

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 89/01

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
8. Januar 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 300 83 644.9/2

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 2 – vom 28. März 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

## **STONESAVE**

als Kennzeichnung ursprünglich für die Waren

"02: Farben, Firnisse, Lacke, Lasuren, Holzkonservierungsmittel, Grundiermittel (soweit in Klasse 2 enthalten); Rostschutzmittel, Spachtelmassen; Bindemittel für Farben, bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Verdünnungsmittel; Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten, Blattmetalle für Maler und Dekorateure; Naturharze im Rohzustand; Holz- und Lederbeizen.

01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement und Beton, Kunstharz im Rohzustand in Form von Pulvern, Granulaten oder Flüssigkeiten als Zusatzmittel zu Baustoffen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Tapetenkleister, Baukleber.

19: Natur- und Kunststeine, Baustoffe (nicht aus Metall), Mörtel, Bautenschutzmittel (soweit in Kl. 19 enthalten)."

Die Markenstelle für Klasse 2 hat die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren

"Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement und Beton; Kunstharz im Rohzustand in Form von Pulvern, Granulaten oder Flüssigkeiten als Zusatzmittel von Baustoffen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister, Baukleber; Farben, Firnisse, Lacke, Lasuren, Grundiermittel (soweit in Klasse 2 enthalten); Spachtelmassen; Bindemittel für Farben, bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Verdünnungsmittel; Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten, Blattmetalle für Maler und Dekorateure, Naturharze im Rohzustand; Natur- und Kunststeine, Baustoffe (nicht aus Metall), Mörtel, Bautenschutzmittel (soweit in Klasse 19 enthalten)"

und zur Begründung ausgeführt, der beanspruchten Wortmarke fehle jede Unterscheidungskraft, weil der Verkehr ihr lediglich den Sinngehalt entnehme, dass die so gekennzeichneten Produkte Mittel seien, die beim Bearbeiten von Steinen diese haltbar machten oder die eine Bearbeitung erst ermöglichten. Ob darüber hinaus ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG vorliege, könne dahingestellt bleiben.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter, jedoch unter Beschränkung des Warenverzeichnisses durch Streichung der noch streitbefangenen Waren "Grundiermittel, chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Bautenschutzmittel" und macht geltend, dass die angemeldete Marke eine englischsprachige Wortfolge sei, die jedenfalls für die verbliebenen, versagten Waren keinen eindeutigen konkreten Sinngehalt

vermittle, zumal es sich um eine sprachregelwidrige Wortverknüpfung handele, die unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht nach Beschränkung des Warenverzeichnisses weder das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegen.

1. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, denn es ist nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müsste.

Um eine Marke von der Eintragung auszuschließen – auf die nach § 33 Abs 2 S 2 MarkenG ein Anspruch besteht, so dass Zweifel letztlich zugunsten der Anmeldung zu werten sind – bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich eine Wortfolge ausschließlich und unzweideutig zur Beschreibung der Waren eignet. Die bloße Vermutung oder Möglichkeit, dass eine Marke in einem bestimmten Sinn verstanden wird und sich daraus ein warenbeschreibender Bezug ergeben könnte, genügt nicht.

Im vorliegenden Fall konnte hinsichtlich der hier noch streitigen Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Gebrauch der Wortkombination im Inland nicht belegt werden. Die aus lediglich zwei ermittelbaren Treffern hervorgehenden (nur englischsprachigen) Internet-Seiten weisen ersichtlich keinen Bezug zu den hier beanspruchten Waren auf. Unter der Wortfolge ist allenfalls eine private Website zu finden, die nichts mit handwerklicher Steinbearbeitung zu tun hat. Wörter-

bücher und Fachlexika weisen keinen entsprechenden Eintrag auf. Im übrigen kann sich der Senat nicht der der Auffassung der Markenstelle anschließen, die Marke sei sprachüblich gebildet. Das von ihr zitierte Parallelwort "stoneless" rechtfertigt jedenfalls nicht diese Annahme, weil es kein Verb wie in der vorliegenden Marke enthält. Denn "save" existiert im englischen Wortschatz weder als Substantiv noch als Adjektiv. Eine Kombination von "stone" mit einem Verb lässt sich nicht ermitteln, allenfalls mit Partizipien (stonewashed, stoneground, vgl. PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch-Deutsch, 2001, S. 827).

Darüber hinaus hat "save" verschiedene Bedeutungen (retten, sichern, aufheben, sparen, etc., vgl. PONS, aaO. S. 735). Schon diese Mehrdeutigkeit lässt die beanspruchte Wortfolge als zur beschreibenden Verwendung ungeeignet erscheinen. Auch führt die Verbindung mit "Stein" zu keiner unmissverständlichen Wortkombination (Steinsichern, Steinsparen, Steinretten ?). Die von der Markenstelle angegebene beschreibende Bedeutung, die Waren könnten Steine haltbar machen oder ihre Bearbeitung ermöglichen, ist nicht zwingend und allenfalls über mehrere analysierende Gedankenschritte nachvollziehbar, was für die erforderliche Unmittelbarkeit einer Angabe über die Bestimmung oder einen sonstigen wesentlichen Umstand nicht ausreicht. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich um fremdsprachliche Begriffe handelt, deren beschreibender Gehalt sich dem Verkehr nicht ohne weiteres erschließt, auch wenn sie einzeln hierzulande bekannt sein mögen. Aber jedenfalls nach Einschränkung des Warenverzeichnisses bleibt für die noch beanspruchten Waren unklar, inwiefern sie (unter anderem) gerade der von der Markenstelle genannten Bestimmung dienen.

Bei der fraglichen Marke handelt es sich auch nicht um eine Angabe zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zählen hierzu nur solche Angaben, die "für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben" (vgl. BGH GRUR 2000, 231 - FÜNFER). Etwas anderes käme allenfalls in Betracht, wenn der Verkehr den zweiten Wortbestandteil mit "safe" im Sinne von "sicher" oder "Geldschrank" verwechseln oder als Anlehnung hieran verstehen würde. Dies kann jedoch im Rah-

men des Eintragungshindernisses einer beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht berücksichtigt werden (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl. 2000, § 8 Rdn. 60, 150 m.w.N.)

Ein Freihaltungsbedürfnis scheidet daher aus, zumal auch zweifelhaft ist, ob ein beschreibender Sinngesamt vom Verkehr überhaupt erkannt wird. Dass sich der mögliche warenbeschreibende Sinn einer Marke aber erst nach mehreren Überlegungen und gedanklichen Konstruktionen erschließt, genügt nicht den Erfordernissen einer unzweideutigen und unmittelbar beschreibenden Angabe. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine fremdsprachige Angabe handelt, die nicht als Fachwort nachweisbar ist und deshalb auch nicht vom inländischen Verkehr ohne weiteres in seiner beschreibenden Bedeutung erkannt werden wird, auch wenn sie deutschen Begriffen angenähert sind. In solchen Fällen ist ein Freihaltungsinteresse nur sehr beschränkt anzunehmen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 8 Rdn. 134 mwN). Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass die betroffenen Verkehrskreise gerade auf die beanspruchte Wortfolge zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen angewiesen sind. Unter diesen Umständen können die Interessen der Mitbewerber, die die streitige Wortfolge - etwa an einem Warenstand oder auf einer Speisekarte - in beschreibender Weise verwenden, durch eine sachgerechte Anwendung des § 23 MarkenG geschützt werden.

2. Für eine Verneinung der Unterscheidungskraft fehlt es ebenfalls an entsprechenden Feststellungen, zumal jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Gerade die unklare

oder zumindest nicht ohne weiteres erkennbare beschreibende Bedeutung der Wortfolge rechtfertigt die Annahme einer ausreichenden Originalität.

Im vorliegenden Fall ist bereits zweifelhaft, ob die beteiligten Verkehrskreise die Marke überhaupt in die Einzelbestandteile "stone" und "save" gliedern oder sie eher für einen Fantasiebegriff halten. Aber auch wenn sie den letzten Bestandteil mit "safe" verwechseln, ergibt sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein so klarer Sinngehalt, der die Annahme rechtfertigt, die Bezeichnung werde nicht als Betriebshinweis verstanden. Denn die Bedeutung "steinsicher" ist so allgemein und vielsagend, dass dem Verkehr mit einer solchen Aussage nicht geholfen ist.

Nach alledem musste die Beschwerde der Anmelderin Erfolg haben.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb