



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 118/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
12. Oktober 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 00 504

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortkombination

## **SOFT SPRAY**

zur Kennzeichnung der Waren:

„Pulverförmige Lacke und Klarlacke sowie andere Beschichtungsmassen und deren pulverförmige Ausgangsverbindungen; pulverförmige Lackhilfsmittel und Pigmente; Maschinelle Verteil-, Ausgabe- und Aufbringergeräte für pulverförmige Substanzen; Sprüh- und Spitzgeräte sowie Pumpen, Verteilen für zu transportierende feste Pulver, pulverförmige Farben und Farbstoffe, pulverförmige Beschichtungsmassen und deren feste Ausgangsstoffe; maschinelle Rollengeräte zum Auftragen von pulverförmigen Substanzen; Sprühpistolen; maschinelle Rühr- und Schüttelgeräte zum Mischen von pulverförmigen Farben, Lacken sowie deren Ausgangsverbindungen; luftbetriebene Pumpen, Luftpumpen und –kompressoren; Pumpen und Spritzen zum Verteilen und Aufbringen von Pulvern, insbesondere von pulverförmigen Farben, Lacken und Beschichtungsmitteln, mechanische, pneumatische und elektrische Instrumente für Pumpen, Spritzgeräte und daraus zusammenstellbare Anlagen zum Verteilen und Aufbringen von Pulvern, insbesondere pulverförmigen Lacken, Farben und Beschichtungsmitteln; Teile aller vorgenannten Waren inklusive Schläuche, Leitungen, Ventile und Installationen dafür; Steuergeräte für zu transportierende feste Pulver; pneumatische Steuergeräte für Pumpen und Spritzen zum Verteilen und Aufbrin-

gen von Pulvern, insbesondere von pulverförmigen Farben, Lacken und Beschichtungsmitteln, mechanische, pneumatische und elektrische Instrumente und Steuerelemente für Pumpen, Spritzgeräte; mechanische, pneumatische und elektrische Steuerelemente für Pumpen, Spritzgeräte zum Verteilen und Aufbringen von Pulvern, insbesondere pulverförmigen Lacken, Farben und Beschichtungsmitteln; Sensoren, Ventile und computergestützte Regler zur Steuerung der Maschinenteile“.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung als beschreibende freihaltebedürftige Angabe zurückgewiesen, denn die Wortfolge sei bereits als Fachbegriff der sog Soft-Spray-Technologie in der Verwendung eines „weichen Sprühnebels“ gebräuchlich und besage lediglich, dass die so gekennzeichneten Waren der Erzielung einer solchen Wirkung dienen könnten.

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, der von der Markenstelle unterstellte Bedeutungsgehalt der Wortkombination beziehe sich ausschließlich auf die Sprühtechnik mit flüssigen Medien, während die Waren der Anmelderin nur mit pulverförmigem Material arbeiteten, so dass das angemeldete Zeichen schon deshalb nicht unmittelbar beschreibend wirken könne. Hilfsweise verfolgt sie ihr Eintragungsbegehren im Umfang eines beschränkten Warenverzeichnisses weiter, das die Waren „pulverförmige Lacke und Klarlacke sowie andere Beschichtungsmassen und deren pulverförmige Ausgangsverbindungen; pulverförmige Lackhilfsmittel und Pigmente“ nicht mehr enthält und nur noch auf die apparativen Anlagen und Teile davon zur Förderung und Aufbringung von Pulvern gerichtet ist.

## II.

Die nach § 165 Abs 4 MarkenG zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senates scheidet eine Eintragung der angemeldeten Wortmarke an einem nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehenden Freihaltebedürfnis.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Anmeldung sich aus zwei Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammensetzt, deren Bedeutungen dem vorliegend allein angesprochenen Fachverkehr wegen ihrer vielfältigen Verwendung selbst auf nichttechnischen Warengebieten ohne Weiteres geläufig sind und auch in ihrer Kombination zwanglos im Sinne von „weicher Sprühstrahl/Sprühnebel/Sprühmittel“ verstanden werden. Der bloße Umstand, dass man diese klare und unmissverständliche Aussage ins Englische übersetzt hat, ist markenrechtlich völlig irrelevant, wenn man bedenkt, dass die Begriffe „soft“ und „spray“ einzeln sogar in der deutschen Umgangssprache zu finden sind; man denke an Software, Softeis, uä bzw. bei „spray“ an „Haarspray“, „Deospray“, „Silikonspray“, etc. die im Übrigen auf keiner im Verkehr zu findenden Warenverpackung mehr etwa noch als „Haarsprühmittel“, „Deosprühmittel“, „Silikonsprühmittel“, bezeichnet werden. Hinzu kommt, dass die Recherchen des Senats bereits auch die Verwendung der beanspruchten Wortkombination belegen, und zwar nicht nur im Bereich etwa der Kosmetik, sondern auch bei Farben und Lacken. Selbst wenn die von der Markenstelle genannte „Soft-Spray-Technologie“ auf die Anmelderin selbst zurückgehen sollte, ändert das nichts an dem Umstand, dass der beteiligte Fachverkehr die Wortkombination in Bezug auf die Waren zwanglos im Sinne einer Beschaffenheits- bzw Bestimmungsangabe auffasst, mit der schlagwortartig die Wirkungsweise der Produkte beschrieben wird. Ein solches Verständnis ergibt sich letztlich aus dem Marktauftritt der Anmelderin selbst. So wird in einem in der Zeitschrift JOT 5/2003 erschienenen Artikel mit dem Titel „Beschichten mit der perfekten Wolke“, dessen Autor ein Mitarbeiter der Anmelderin ist, das Pulverbeschichtungsverfahren der Anmelderin mit seinen Vorteilen wie folgt beschrieben: Bei der Digitalen Dichtstrom-Förderung oder Soft-Spray-Tech-

nology fördert eine zweizylindrige Kolbenpumpe das Pulvermaterial durch den Zerstäuber auf die basislackierte Karosserie, wobei wegen höherer Materialdichte im Schlauch mit geringerer Transportgeschwindigkeit und geringerem Luftverbrauch bei dennoch höherem Auftragswirkungsgrad lackiert werden kann. Das neue Verfahren ermöglicht es mithin, die aus der Sprühpistole austretende Pulverwolke besser zu steuern und zu dosieren. „Soft spray“ bezeichnet daher – genauso wie bei dem Versprühen von Flüssigkeiten – die Eigenschaften des aus der Sprühvorrichtung austretenden Pulvernebels. Dass bei Flüssigkeiten ein Tröpfchennebel und hier ein Pulvernebel entsteht, ändert daran nichts. Ein Pulvernebel kann, ebenso wie ein Tröpfchennebel, bestimmte Sprüheigenschaften haben und genau dies beschreibt die Bezeichnung „soft spray“.

Dass vor diesem Hintergrund die beanspruchte Wortkombination wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibt, und zwar nicht nur derjenigen der Klasse 2, sondern auch der Gerätschaften zur Aufbringung von Farben und Lacken und der damit im Kontext stehenden Steuergeräte und sonstigen Hilfsapparaturen, liegt für den Senat auf der Hand. Zusammenfassend kann mithin festgestellt werden, dass die Wortkombination „Soft Spray“ von den angesprochenen Verkehrskreisen in Bezug auf die beanspruchten Waren als bloße Sachangabe iS eines Verwendungshinweises aufgefasst wird. Sie stellt eine unmittelbar verständliche Bezeichnung der Bestimmung dieser Waren dar und unterliegt für die sowohl nach Haupt- wie Hilfsantrag beanspruchten Waren einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs.2 Nr 2 MarkenG.

In rechtlicher Hinsicht sei die Anmelderin lediglich noch auf die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hingewiesen (insbes Entsch vom 12. Februar 2004 – C-265/00 - Biomild), wo klar zum Ausdruck kommt, dass die bloße Kombination von Wortbestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Ware beschreibt, für diese Merkmale selbst dann beschreibend bleibt, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt; die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung,

insbes syntaktischer oder semantischer Art kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Angaben oder Zeichen besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können (EuGH aaO Rdnr 39). Dieser Auffassung hat sich übrigens auch bereits der Bundesgerichtshof angeschlossen (vgl BGH GRUR 2003, 1050 - CityService).

Die Beschwerde konnte damit keinen Erfolg haben und war als unbegründet zurückzuweisen.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

WA