



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 105 193.8

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 29. Januar 2016 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateure; Bleich- und Reinigungsmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Maschinen für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Baumaschinen; Kompressoren, Pumpen, Rührgeräte, Putze, Abdeckgeräte für das Malerhandwerk, vorgenannte Waren soweit in Klasse 7 enthalten; handbetätigte Werkzeuge für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Farbabstreifgitter; Verputzmittel; Streichputz; Edelputz; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Verputzmittel];

Werbung; Marketing; Unternehmensberatung; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Putzen, Maler- und Stuckateurbedarfsartikeln, Wandbelägen sowie Werkzeugen für Maler und Stuckateure; Reparaturwesen, nämlich Sanierung und Wartung von Gebäuden; Installationsarbeiten, nämlich Sanierung und Wartung und Reparatur von Gebäuden; handwerkliche Tätigkeiten, nämlich Sanierung und Wartung und Reparatur von Gebäuden sowie handwerkliche Tätigkeiten eines Malers, Stuckateurs, Trockenbauers und Maurers; Unterricht und Ausbildung in Werbung, Marketing, Organisation, Verwaltung, EDV“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Scala

ist am 12. August 2015 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 39 und 41 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 29. Januar 2016 teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Lacke; Firnisse; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Beizen für Holz; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateur; spachtelbare Farben zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit, soweit in Klasse 02 enthalten; streichfähige Makulatur

Klasse 3: Terpentin als Naturharz [zum Entfetten]; Bleich- und Reinigungsmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Putz-,

Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Kleineisenwaren; Putznägel, Dübel, Abschlussleisten, Eckschutzschienen und Dichtungsprofile, sämtliche vorgenannte Waren aus Metall; Abschlussleisten und Eckschutzschienen [aus Metall, für Bauzwecke]

Klasse 7: Maschinen für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Baumaschinen; Kompressoren, Pumpen, Schleifmaschinen, Fräsen, Rührgeräte, Farbspritz- und Lackflutgeräte, maschinelle Auftragsgeräte für Grundiermittel, Farben und andere Beschichtungsmittel, Putze, Abdeckgeräte für das Malerhandwerk, vorgenannte Waren soweit in Klasse 7 enthalten

Klasse 8: handbetätigte Werkzeuge für das Maler- und Stuckateurhandwerk

Klasse 9: Computersoftware und Computerprogramme [gespeichert und herunterladbar], insbesondere auch Apps für Mobilfunkgeräte; Apps [Software] für mobile Endgeräte; Web-APP-Software; elektronische Publikationen [herunterladbar]; herunterladbare Bild-, Ton- und Videodateien; Elektronische und/oder optoelektronische Geräte zur Bestimmung von Farbtönen [Farbtonmessgeräte]

Klasse 16: Druckereierzeugnisse und gedruckte Veröffentlichungen; Informationszeitschriften für das Handwerk; Broschüren; Bücher; Diagramme; grafische Darstellungen; Handbücher; Kalender; Prospekte; Rundschreiben [Newsletter]; Zeitschriften [Maga-

zine]; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Abdeckpapier; Pinsel; Roller zum Aufbringen von Anstrichmitteln und anderen Beschichtungsmitteln; Farbmesskarten und -blätter (farbige Karten); Farbabstreifgitter

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall]; transportable Bauten [nicht aus Metall]; Verputzmittel; Streichputz; Edelputz; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Verputzmittel]; Abschlussleisten und Eckschutzschienen [nicht aus Metall, für Bauzwecke]

Klasse 27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge

Klasse 35: Werbung; Marketing; Unternehmensberatung; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Farben, Lacken, Anstrichmitteln, Putzen, Maler-, Stuckateur- und Heimwerkerbedarfsartikeln, Wand- und Bodenbelägen, Pinseln und sonstigen Auftragsgeräten für Anstrichmittel, Baumaterialien sowie Werkzeugen für Maler und Stuckateure

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Sanierung und Wartung von Gebäuden; Installationsarbeiten, nämlich Sanierung und Wartung und Reparatur von Gebäuden; handwerkliche Tätigkeiten, nämlich Sanierung und Wartung und Reparatur von Gebäuden sowie handwerkliche Tätigkeiten eines Malers, Stuckateurs, Trockenbauers und Maurers

Klasse 41: Veranstaltung von Seminaren; Unterricht und Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten sowie in Werbung, Marketing, Organisation, Verwaltung, EDV; Herausgabe von Verlags- und

*Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet;
Dienstleistungen eines Verlages“*

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das Wort **Scala** stamme zwar nicht aus der deutschen Sprache, es sei jedoch nachweislich auch im Inland als Bezeichnung für „Treppe“ bekannt. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise würden dem Anmeldezeichen daher auch ohne Italienischkenntnisse unmittelbar den Sachhinweis entnehmen, dass es sich bei den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen um solche mit Bezug zu der Errichtung von Treppen handele. Alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen könnten der Herstellung von Treppen dienen oder sich thematisch damit beschäftigen. Folglich gebe der angemeldete Markenbegriff insoweit keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern weise beschreibend auf Art, Gegenstand, Bestimmungszweck und Thema der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen hin. Der Hinweis der Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen führe zu keiner anderen rechtlichen Bewertung, zumal diese nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung keine Bindungswirkung entfalteteten.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung auch für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Von einem produktbeschreibenden Charakter des Zeichens könne insoweit keine Rede sein. **Scala** stamme laut Duden aus der italienischen Sprache und bedeute ursprünglich „Treppe“. Im Deutschen werde **Scala** aber in den verschiedensten Bedeutungen verwendet, beispielsweise für die „Skala“ („der Maßstab“, „die Maßeinteilung“) oder als Bezeichnung einer Programmiersprache oder für Bauten. Der Begriff finde weiterhin Verwendung im medizinischen Bereich

zur Bezeichnung anatomischer Strukturen. Da **Scala** somit in den verschiedensten Bedeutungen und Zusammenhängen verwendet und verstanden werde, sei aufgrund dieser Mehrdeutigkeit nicht fassbar, was **Scala** in der Kombination mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ausdrücken solle.

Dies gelte umso mehr, als im vorliegenden Fall (anders als in der Entscheidung EUIPO PAVIS PROMA, R0138/07-4 - scala) keine Baumaterialien, die explizit zum Treppenbau vorgesehen sein könnten, d. h. zentrale Bestandteile der Treppe betreffend, beansprucht seien. Vielmehr beträfen etwa die beanspruchten Waren der Klassen 19 und 27 Baumaterialien und Verkleidungsteile, wie beispielsweise Rohre, Bitumen und Tapeten, die eindeutig nicht zum Treppenbau vorgesehen seien. Gleiches gelte für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen in den übrigen Klassen. Ausgehend hiervon sei das Anmeldezeichen auch in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fantasievoll, eigentümlich und rege zur Interpretation an.

Schließlich sei auf Voreintragungen, darunter insbesondere drei „Altmarken“ der Anmelderin mit dem Wortzeichen **Scala**, hinzuweisen, die beanstandungsfrei national, in der Union bzw. international registriert worden seien. Ferner habe die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO in einer Entscheidung vom 31. Januar 2018 (R 1817/2017-5) dem Unionsteil der auf der deutschen Markenmeldung basierenden internationalen Registrierung zwischenzeitlich - mit Ausnahme von „elektronischen und/oder optoelektronischen Geräten zur Bestimmung von Farbtönen (Farbtonmessgeräte)“ in Klasse 9 sowie „Farbmesskarten und -blättern (farbige Karten)“ in Klasse 16 - den Schutz bewilligt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2016 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke in Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 6, 7, 9, 16, 19, 27, 35, 37 und 41 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) - OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you;

GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) - Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) - Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) - TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Anmeldezeichen **Scala** für die weiterhin zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 6, 7, 9, 16, 19, 27, 35, 37 und 41 jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Werden die Waren der Klasse 9 „Elektronische und/oder optoelektronische Geräte zur Bestimmung von Farbtönen [Farbtonmessgeräte]“ sowie der Klasse 16 „Farbmesskarten und -blätter (farbige Karten)“ mit **Scala** gekennzeichnet, wird der angesprochene Verkehr das Zeichen ohne Weiteres im Sinne von „Skala“, also der im Messwesen gebräuchlichen Bezeichnung für eine Maßeinteilung an Messgeräten, verstehen (vgl. hierzu schon BPatG 24 W (pat) 18/95 - SCALA), so dass sich das Anmeldezeichen insoweit in einer unmittelbar beschreibenden Beschaffenheitsangabe erschöpft.

Dass **Scala** je nach Warenezusammenhang in diesem Sinne - als Sachhinweis auf einen „Maßstab“ bzw. eine „Maßeinteilung“ - verstanden wird, stellt die Anmelderin nicht in Abrede, sondern trägt sie selbst so vor. Soweit sie sich auf eine schutzbe gründende Mehrdeutigkeit des Begriffs beruft, dringt sie hiermit nicht durch. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Messgeräten und Farbmesskarten und -blättern wird der Verkehr **Scala** auf Anhieb und ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen. Im Übrigen ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es - wie hier - auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie).

b) In einer seiner weiteren möglichen Bedeutungen, nämlich im Sinne von „Treppe“, bezeichnet **Scala** Merkmale der weiterhin zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Lacke; Firnisse; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrich-

farbe; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Beizen für Holz; spachtelbare Farben zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit, soweit in Klasse 02 enthalten; streichfähige Makulatur

Klasse 3: Terpentin als Naturharz [zum Entfetten]; Abbeizmittel

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Kleineisenwaren; Putznägel, Dübel, Abschlussleisten, Eckschutzschienen und Dichtungsprofile, sämtliche vorgenannte Waren aus Metall; Abschlussleisten und Eckschutzschienen [aus Metall, für Bauzwecke]

Klasse 7: Schleifmaschinen, Fräsen, Farbspritz- und Lackflutgeräte, maschinelle Auftragsgeräte für Grundiermittel, Farben und andere Beschichtungsmittel

Klasse 9: Computersoftware und Computerprogramme [gespeichert und herunterladbar], insbesondere auch Apps für Mobilfunkgeräte; Apps [Software] für mobile Endgeräte; Web-APP-Software; elektronische Publikationen [herunterladbar]; herunterladbare Bild-, Ton- und Videodateien

Klasse 16: Druckereierzeugnisse und gedruckte Veröffentlichungen; Informationszeitschriften für das Handwerk; Broschüren; Bücher; Diagramme; grafische Darstellungen; Handbücher; Kalender; Prospekte; Rundschreiben [Newsletter]; Zeitschriften [Magazine]; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Ab-

deckpapier; Pinsel; Roller zum Aufbringen von Anstrichmitteln und anderen Beschichtungsmitteln

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall]; transportable Bauteile [nicht aus Metall]; Abschlussleisten und Eckschutzschienen [nicht aus Metall, für Bauzwecke]

Klasse 27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Farben, Lacken, Anstrichmitteln und Heimwerkerbedarfsartikeln, Bodenbelägen, Pinseln und sonstigen Auftragsgeräten für Anstrichmittel, Baumaterialien

Klasse 37: Bauwesen

Klasse 41: Veranstaltung von Seminaren; Unterricht und Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Dienstleistungen eines Verlages“.

aa) Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass das Markenwort „**Scala**“ in der italienischen Sprache u. a. „**Treppe**“ bedeutet (vgl. z. B. PONS Online-Wörterbuch, Ital.-Dt, <https://de.pons.com/>). Dass „**Scala**“ im Italienischen auch in der hier fraglichen beschreibenden Bedeutung von „**Treppe**“ gebraucht und verstanden wird, belegen zweifelsfrei die einschlägigen Italienisch-Wörterbücher; die Anmelderin stellt dies auch nicht in Abrede.

In dieser Bedeutung ergibt sich ein unmittelbar beschreibender Bezug des Markenwortes zu denjenigen mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen, die unmittelbar zum Bau oder zur Ausgestaltung von Treppen bestimmt und geeignet sein können.

bb) Zur Merkmalsbeschreibung der fraglichen Waren im Verkehr kann dabei auch das angemeldete italienische Wort „**Scala**“ dienen und nicht nur das entsprechende deutsche Wort „Treppe“. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist für fremdsprachige Marken, die in der jeweiligen Fremdsprache die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach Art. 4 Abs. 1 Buchstaben b und c Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) maßgeblich, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Nr. 26, 32 - Matratzen Concord/Hukla). Als beteiligte Verkehrskreise in diesem Sinn sind nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung kommenden Kreise anzusehen. Der Europäische Gerichtshof differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch das Verständnis eines dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH, a. a. O., Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla im Anschluss an Nr. 45, 46, 47, 50, 56 und 57 der Schlussanträge des Generalanwalts vom 24. November 2005 in dieser Rechtssache C-421/04; vgl. auch bereits EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 29 - Chiemsee; Ströbele/ Hacker/ Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 187). Gerade auch im Hinblick auf das im Allgemeininteresse liegende Ziel, beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren (vgl. die oben hierzu zitierte EuGH-Rspr.), ist davon auszugehen, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Marken nicht notwendig die Sprach- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden An-

gabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise markenrechtlich beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur für die am Handel mit den betroffenen Waren, insbesondere für die am entsprechenden zwischenstaatlichen Handelsverkehr beteiligten Fachverkehrskreise, erkennbar ist (vgl. hierzu auch Ströbele MarkenR 2006, 433, 434 f.; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 187).

cc) Ausgehend von diesem rechtlichen Hintergrund kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob die von den in Rede stehenden Waren auch angesprochenen breiten inländischen Endverbraucherkreise das italienische Wort **Scala** für „Treppe“ überwiegend kennen, wofür allerdings der Umstand sprechen könnte, dass es sich um ein einfaches italienisches Grundwort handelt, welches zumindest einem Teil der deutschen Verbraucher etwa von Italienreisen her geläufig sein dürfte.

Jedenfalls kann davon ausgegangen werden, dass die am Handel mit einschlägigen Waren beteiligten Fachkreise - vor allem soweit sie auf dem Produkt- und Dienstleistungsbereich „Treppenbau“ in Handelsbeziehungen mit dem EU-Mitglied Italien stehen - im Stande sind, den italienischen Begriff **Scala** als die diesbezüglich zentral beschreibende Bestimmungsangabe „Treppe“ zu erkennen.

Vor dem Hintergrund, dass die am Warenverkehr mit Italien beteiligten inländischen Händler für den Export dorthin bestimmter Waren der angemeldeten Art vor dem Versand noch im Inland mit den erforderlichen Sachangaben in italienischer Sprache versehen oder Waren aus Italien mit italienischer Originalbeschriftung nach Deutschland einführen, kann mithin das italienische Markenwort **Scala** im - inländischen - Verkehr zur Bezeichnung der Bestimmung der mit der Anmeldung beanspruchten Waren (namentlich als Bestimmungsangabe „Treppenbau“) dienen. Dasselbe gilt für mehrsprachige Produktbeschreibungen, Gebrauchsanleitungen usw., die regelmäßig auch in italienischer Sprache abgefasst sind (vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 110/05 - BAGNO; 24 W (pat) 28/06 - Rapido).

dd) Bei dieser Sachlage dringt die Anmelderin auch nicht mit ihrem Argument durch, **Scala** sei im Hinblick auf die o. g. Waren und Dienstleistungen mehrdeutig bzw. werde vom Verkehr in einer anderen Bedeutung (insbes. im Sinne des deutschen Wortes „Skala“ = Maßstab) verstanden. Hiervon ist jedenfalls im dargestellten Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht auszugehen. Dies gilt umso mehr, als das Wort **Scala** (in der italienischen Schreibweise) auch im Inland auf dem Sektor des Treppenbaus verwendet wird, so etwa im Rahmen der „Scalalogie“ als seit Jahrzehnten eingeführter Bezeichnung für „Treppenkunde“ (vgl. hierzu den Wikipedia-Eintrag „Scalalogie“: *„Die Scalalogie (Treppenkunde) ist ein wissenschaftlicher Forschungszweig und beschäftigt sich mit Treppen und deren Wirkungen auf Menschen (...). Scala steht für Treppe (...). Als wissenschaftlicher Forschungszweig besteht die Scalalogie seit 1951 (...).“*). Gerade auch diese inländische Verwendung von **Scala** steht aber Missverständnissen des Fachverkehrs über den Bedeutungsgehalt des Markenwortes entgegen. Maßgeblich ist alleine, dass die am Im- und Exporthandel mit Italien beteiligten Fachkreise das italienischsprachige Markenwort **Scala** in der dargelegten beschreibenden Bedeutung verstehen werden und ein Interesse daran haben, es im Rahmen des Handelsverkehrs mit dem EU-Mitglied Italien ungehindert von Monopolrechten Einzelner zur Beschreibung einsetzen zu können.

ee) Ausgehend hiervon stellt das Markenwort **Scala** für die weiterhin zurückgewiesenen, oben [unter Ziffer 2 b)] genannten Waren und Dienstleistungen überwiegend eine unmittelbare Bestimmungsangabe dar; zumindest besteht ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug, im Einzelnen:

Zu berücksichtigen sind sowohl Außentreppen als auch Treppen innerhalb von Häusern, und zwar auch hier nicht nur die Grundstruktur der Treppen, sondern ebenso die Treppenbeläge und die seitliche Verkleidung der Treppe (vgl. EUIPO PAVIS PROMA, R 138/2007-4 - scala). Ferner ist zu berücksichtigen, dass Treppen aus unterschiedlichem Material hergestellt werden können und angeboten werden (z. B. betongegossene Treppen, Holz-, Metall- oder Steintreppen etc.).

Vor diesem Hintergrund können im Rahmen des Treppenbaus spezielle Anstrichmittel, Farben, Beizen und Lackierungen (etc.) für Treppen zum Einsatz gelangen, so dass die o. g., in Klasse 2 beanspruchten Waren im Sinne einer Bestimmungsangabe beschreibend umfasst sind.

Auch die o. g. Baumaterialien der Klassen 6, 19 und die Bodenbeläge der Klasse 27 können beim Bau von Treppen verwendet werden. Hierfür reicht es aus, dass diese als Teil einer Treppe in Betracht kommen (vgl. EUIPO PAVIS PROMA, R 138/2007-4 - scala), beispielsweise als Belag für die Treppenstufen oder Treppenabsätze (Klasse 27) oder Schlosserwaren für Metalltreppen (Klasse 6) oder Abschlussleisten für die Seitenverkleidung geschlossener Treppen (Klassen 6 und 19).

Bei den weiterhin zurückgewiesenen Waren der Klassen 3 und 7 handelt es sich überwiegend um ergänzende Mittel, Maschinen und Werkzeuge, die ebenso für den Einsatz beim Treppenbau sowie dem Anstrich von Treppen bestimmt sein können. Dies gilt auch für einen Teil der Waren der Klasse 16 (*„Abdeckpapier; Pinsel; Roller zum Aufbringen von Anstrichmitteln und anderen Beschichtungsmitteln“*).

Für die Treppenkonstruktion können ferner spezielle Software und Computerprogramme (*„Treppenkonstruktionsprogramme“*) zum Einsatz gelangen, so dass das Anmeldezeichen auch im Hinblick auf die hierzu einsetzbaren Waren der Klasse 9 (*„Computersoftware und Computerprogramme [gespeichert und herunterladbar], insbesondere auch Apps für Mobilfunkgeräte; Apps [Software] für mobile Endgeräte; Web-APP-Software“*) eine Bestimmungsangabe darstellt.

Die weiteren Waren der Klasse 9 (*elektronische Publikationen [herunterladbar]; herunterladbare Bild-, Ton- und Videodateien*) können sich, ebenso wie die in Klasse 16 beanspruchten *„Druckereierzeugnisse (...)“* sowie die weiterhin zurück-

gewiesenen Dienstleistungen der Klasse 41 inhaltlich-thematisch mit „Treppen“ und dem „Treppenbau“ befassen.

Die zurückgewiesenen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 betreffen explizit Baumaterialien, Anstrichmittel und sonstige Handwerker- und Heimwerkerartikel, die beim Bau und der Ausgestaltung von Treppen eine Rolle spielen können. Insoweit wird das Zeichen **Scala** als Hinweis auf die vertriebenen Produkte aus dem Bereich des Treppenbaus verstanden.

Der weiterhin zurückgewiesene Dienstleistungsoberbegriff „Bauwesen“ in Klasse 37 kann ebenso Dienstleistungen umfassen, die sich unmittelbar auf den Bau von Treppen beziehen, so dass **Scala** auch insoweit eine Bestimmungsangabe beinhaltet.

c) Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen Bezug nimmt, entfalten in rechtlicher Hinsicht selbst identische oder vergleichbare Voreintragungen keine Bindungswirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

Zu der von der Anmelderin vorgelegten Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 31. Januar 2018 (R 1817/2017-5) ist schließlich anzumerken, dass die Beschwerdekammer hierin lediglich die Zurückweisung der Schutzerstreckung für die Waren der Klassen 9 „*Electronic and/or opto-electronic instruments for the determination of colours (colour measuring instruments)*“ und 16 „*Cards and sheets for measuring colour*“ bestätigt hat. Sonstige Waren oder Dienstleistungen waren nicht Gegenstand der zitierten Entscheidung.

d) Demnach ist die Beschwerde im genannten Umfang zurückzuweisen.

3. In Bezug auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen können hingegen keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

a) Die folgenden Waren- und Dienstleistungsbegriffe

Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateure; Bleich- und Reinigungsmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Maschinen für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abdeckgeräte für das Malerhandwerk; handbetätigte Werkzeuge für das Maler- und Stuckateurhandwerk

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Maler- und Stuckateurbedarfsartikeln (...) sowie Werkzeugen für Maler und Stuckateure; handwerkliche Tätigkeiten, nämlich (...) handwerkliche Tätigkeiten eines Malers, Stuckateurs, Trockenbauers und Maurers

enthalten jeweils die objektive Einschränkung auf „Maler“, „Dekorateure“, „Stuckateure“, „Trockenbauer“ und „Maurer“, sind also objektiv nicht für den Treppenbauer bestimmt und werden daher nicht beschreibend von dem Markenwort **Scala** erfasst.

b) Für die weiteren Waren und Dienstleistungen

Baumaschinen; Kompressoren, Pumpen, Rührgeräte, Putze; Farbabstreifgitter; Verputzmittel; Streichputz; Edelputz; Putzfüll-

mittel; Estrich; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Verputzmittel];

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Putzen, Wandbelägen; Reparaturwesen, nämlich Sanierung und Wartung von Gebäuden; Installationsarbeiten, nämlich Sanierung und Wartung und Reparatur von Gebäuden; handwerkliche Tätigkeiten, nämlich Sanierung und Wartung und Reparatur von Gebäuden

kann eine spezifische Verwendung im Treppenbau, eine besondere Eignung speziell für den Treppenbau bzw. ein hinreichend enger sachlicher Bezug hierzu nicht festgestellt werden, so dass dem Markenwort **Scala** insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

c) Dienstleistungen zur Unternehmensberatung bzw. zur Organisation und Verwaltung stehen in keinem Bezug zu dem Anmeldebegriff **Scala**, so dass der Verkehr insoweit keine beschreibende Sachaussage zum Bestimmungs- und Verwendungszweck dieser Dienstleistungen erkennen wird. Dies gilt schließlich auch für die weiterhin in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen in Bezug auf „Werbung“ und „Marketing“. Wird die Dienstleistung „Werbung“ mit **Scala** gekennzeichnet, stellt das Anmeldezeichen keinen ausschließlich werbeüblichen Sachhinweis dar; auch ein enger sachlicher beschreibender Bezug von „Werbung“ zu „Treppen“ oder zum „Treppenbau“ fehlt. Üblich ist zur Beschreibung dieser Dienstleistung nur eine Bezeichnung nach der Art des Mediums oder der Branchen, auf die die Leistungen bezogen sind (BGH GRUR 2009, 949, 952, Rn. 24 - My World). Für die Annahme, dass Werbedienstleistungen speziell auf „Treppen“ bzw. „Treppenkonstruktion“ zugeschnitten sein könnten, fehlen ebenfalls zureichende Anhaltspunkte. Angesichts dessen ist nicht auszuschließen, dass der durch Werbedienstleistungen vorwiegend angesprochene Geschäftsverkehr sowie der durchschnittliche allgemeine Endverbraucher **Scala** zumindest auch als Hinweis auf den

Erbringer von Werbedienstleistungen auffassen werden, wenn diese im Verkehr entsprechend gekennzeichnet werden.

Entsprechende Erwägungen gelten für die weiterhin beanspruchten Unterrichts- und Ausbildungsdienstleistungen („*in Werbung, Marketing, Organisation, Verwaltung, EDV*“).

d) Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke im genannten Umfang auch keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher im genannten Umfang Erfolg.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr