



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 572/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 043 149.4**

hat der 29. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Januar 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2015 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **AquaProof**

ist am 22. Juni 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für die Waren der

- Klasse 01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke; Diagnosemittel für wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke;
- Klasse 07: Filter (Teile von Maschinen und Motoren); ~~Pumpen (Maschinen); Pumpen (Maschinen oder Motorenteile); Siebe (Maschinen und Maschinenteile); Wasserabschneider;~~
- Klasse 09: Wissenschaftliche; Mess-, Kontrollapparate und -instrumente; Computer; Gasanalysegeräte; Anzeigergeräte (elektrisch); Wasserstandsanzeiger; Wasserbehandlungsgeräte und -maschinen; Software (Computer-) (gespeichert);
- Klasse 11: Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte; Luftfilteranlagen; Filtriergeräte, insbesondere für Aquarien; Flüssigkeitsfilter (Teile von häuslichen

Anlagen), insbesondere für Aquarien und Gartenteile;  
Wasserbehandlungs- und Aufbereitungsanlagen;  
Wasserreinigungsanlagen; ~~Filtersysteme, soweit in Klasse 11~~  
~~enthalten~~; Kohlefilter.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 11 mit Bescheid vom 3. August 2015 die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet hatte, hat die Anmelderin ihr Verzeichnis eingeschränkt; so wurden die oben durchgestrichenen Waren nicht mehr beansprucht und die Anmeldung nur noch für die übrigen Waren weiterverfolgt.

Mit Beschluss vom 13. Oktober 2015 hat die Markenstelle für Klasse 11 durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Bei dem Anmeldezeichen „AquaProof“ handele es sich um eine sprachübliche Begriffszusammenstellung, die einem für die deutschen Verkehrsteilnehmer gängigen Wortschema entspreche, so dass seine Eigenart als Wortneubildung das Verständnis im Sinne einer beschreibenden Sachangabe nicht ausschließe. Das Zeichen werde ohne weiteres im Sinne von „wasserfest, wassersicher, wasserbeständig, wasserecht; Wasserschutz“ aufgefasst; insofern komme dem Anmeldezeichen für die noch beanspruchten Waren der Klassen 01, 07, 09 und 11 eine die Beschaffenheit und Eigenart beschreibende Bedeutung zu. Alle Waren, auch wenn sie nicht vorrangig mit der Behandlung, Aufbereitung, Reinigung oder Leitung von Wasser in Zusammenhang stünden, könnten Wasser bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt sein, sie könnten Wasserschutzzwecken dienen oder sich thematisch hiermit befassen, so dass „AquaProof“ in jedem Fall einen allgemeingültigen Hinweis auf das hieraus resultierende Verhalten, auf Qualitätseigenschaften, auf die Reaktion, auf die Bestimmung und das Thema der Waren vermitteln. Ob die durch die Kennzeichnung gewonnene Warenavorstellung der Kunden dem tatsächlichen

Sachverhalt entspreche und ob übereinstimmende Vorstellungen hervorgerufen würden, sei für das Verständnis der Bezeichnung als beschreibender Sachhinweis nicht erforderlich. „AquaProof“ weise für die Kunden somit nur unmittelbar beschreibend auf Eigenschaften der Offerten hin. Deshalb bestehe auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 10. November 2015 Erinnerung eingelegt.

Trotz mehrfacher schriftlicher und telefonischer Sachstandsfragen, nämlich vom 31. August 2017, 2. Oktober 2018, 2. Januar 2019, 12. Februar 2019, 1. Juli 2019 und 5. September 2019 ist über die Erinnerung nicht entschieden worden. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2020 ist sodann von der Anmelderin gemäß § 66 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Antrag auf Entscheidung über die Erinnerung gestellt worden.

Nachdem auch daraufhin keine Erinnerungsentscheidung ergangen ist, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 27. April 2020 unter Zahlung der Gebühr gemäß § 66 Abs. 3 MarkenG Durchgriffsbeschwerde erhoben und diese unter Einreichung eines modifizierten Warenverzeichnisses mit Schriftsatz vom 27. Mai 2020 begründet.

Unter Hinweis darauf, dass sie noch kein Aktenzeichen durch das Bundespatentgericht erhalten habe, hat die Anmelderin zweimal beim DPMA schriftlich, nämlich am 10. August 2020 und 12. Oktober 2020, um Auskunft zum Sachstand gebeten.

Am 16. Oktober 2020 hat das DPMA die Beschwerde dem Bundespatentgericht vorgelegt. Mit gerichtlichem Schreiben vom 3. Dezember 2020 hat der Senat auf den entsprechenden Hilfsantrag Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt und der Beschwerdeführerin Rechercheunterlagen übermittelt.

Mit Schriftsatz vom 14. Januar 2021 hat die Beschwerdeführerin ihr Warenverzeichnis erneut eingeschränkt und ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen. Sie beansprucht mit der Anmeldung nur noch die folgenden Waren der

Klasse 01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke zur Bewertung von Flüssigkeiten; Diagnosemittel für wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke zur Analyse von Flüssigkeiten; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke zur Bestimmung eines pH-Wertes von Wasser; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke zur Bestimmung einer Gesamthärte von Flüssigkeiten; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke zur Bestimmung eines Gehalts von  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NO}_3$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4$ ,  $\text{PO}_4$ , Salzen und Sauerstoff in Flüssigkeiten; Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land- und gartenwirtschaftliche Zwecke zur Bestimmung einer Karbonathärte von Flüssigkeiten.

Die allein noch beanspruchten und mit Einschränkungen versehenen Waren der Klasse 1 dienten ausschließlich der Bewertung von Wasser. Selbst wenn im vorliegenden Fall der Begriff „AquaProof“ daher im Sinne von wasserfest oder wasserdicht verstanden würde, erschließe sich für den Verkehr keinesfalls, wie dies für die oben genannten Produkte zu verstehen sei. Denn diese selbst könnten natürlich nicht wasserfest oder wasserdicht sein. Die konkret beanspruchten Chemikalien stünden in keinerlei Beziehung zu einer Wasserbeständigkeit oder Wasserfestigkeit eines Feststoffes, so dass keine Schutzhindernisse mehr bestünden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Oktober 2015 aufzuheben.

Ferner hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt, da das DPMA trotz eingelegter Erinnerung und mehrfacher Nachfragen über mehrere Jahre untätig geblieben sei. Nur aus diesem Grund sei die Anmelderin gezwungen gewesen, Beschwerde einzulegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Durchgriffsbeschwerde ist gemäß § 66 Abs. 3 Satz 1 MarkenG zulässig, weil die Markenstelle über die Erinnerung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einlegung entschieden hat und ein Erinnerungsbeschluss auch in den zwei Monaten nach dem Antrag der Anmelderin auf Erlass einer Entscheidung nicht ergangen ist.

Die Beschwerde ist auf der Grundlage des eingeschränkten Warenverzeichnisses auch begründet.

**A)** Der angegriffene Beschluss ist aufzuheben, weil der Eintragung der Bezeichnung „**AquaProof**“ für die zuletzt noch beanspruchten Waren aus Klasse 1 keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Die nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses ist gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG wirksam und entspricht insbesondere dem Gebot der Rechtssicherheit (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 115 - Postkantoor; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 39 Rn. 4). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eindeutig hervorgehen muss. Dritte und insbesondere Konkurrenten müssen klar und eindeutig erkennen können, auf welche bestimmten Waren oder Dienstleistungen sich der Schutz der Marke erstreckt. Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 33 - Duff Beer; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 475). Diesen Anforderungen wird das Warenverzeichnis auch in der eingeschränkten Form durch die gewählten positiven Formulierungen „...zur Bewertung von Flüssigkeiten“, „...zur Analyse von Flüssigkeiten“, „...zur Bestimmung eines pH-Wertes von Wasser“, „...zur Bestimmung einer Gesamthärte von Flüssigkeiten“, „... zur Bestimmung eines Gehalts von  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NO}_3$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4$ ,  $\text{PO}_4$ , Salzen und Sauerstoff in Flüssigkeiten“ und „...zur Bestimmung einer Karbonathärte von Flüssigkeiten“ gerecht. Der Schutzbereich des Anmeldezeichens ist durch die inhaltliche Bestimmung objektiv, dauerhaft und hinreichend klar abgegrenzt.

2. Dem Anmeldezeichen fehlt es für die allein noch in Rede stehenden Waren der Klasse 1 nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet

(EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn.24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Wortzeichen besitzen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn.86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur



als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey! GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn.16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

**3.** Ausgehend von diesen Grundsätzen weist das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

**a)** Die angemeldete Wortkombination vermag der hier in erster Linie angesprochene inländische Fachverkehr der maßgeblichen chemischen Waren der Klasse 1 ohne weiteres in seinem Begriffsgehalt im Sinne von „wasserfest, wassersicher, wasserbeständig“ zu erfassen.

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich wegen der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar aus den Begriffen „Aqua“ und „Proof“ zusammen. Das lateinische Wort für Wasser „Aqua“ wird in der deutschen Sprache, worauf bereits die Markenstelle hingewiesen hat, in zahlreichen Wortkombinationen, die im Zusammenhang mit Wasser stehen, gebraucht und ist dem Verkehr daher geläufig (z. B. „Aquakultur“). Das aus der englischen Sprache stammende Wort „proof“ hat als Adjektiv u. a. die Bedeutung „dicht, undurchlässig, beständig“ (vgl. PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch; LEO Online Wörterbuch Englisch-Deutsch). Des Weiteren ist die Verbindung des Begriffs „Aqua“ mit Worten der englischen Sprache

durchaus üblich und auch dem allgemeinen Endverbraucher bekannt (z. B. „Aquaplaning“, „Aquabike“, „Aquajogging“).

Der Verkehr wird der angemeldeten Bezeichnung „AquaProof“ in ihrer Gesamtheit daher ohne Weiteres die Bedeutung „wasserdicht, wasserundurchlässig“ beimessen (vgl. hierzu schon BPatG, Beschluss vom 30.06.2015, 24 W (pat) 39/14 – Aquaproof).

**b)** Wenngleich somit das begriffliche Verständnis dem angesprochenen Verkehr keine Schwierigkeiten bereitet, ist gleichwohl die Beurteilung des Anmeldezeichens stets im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die die Eintragung begehrt wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 33 – Postkantoor).

Nach der zulässigen Einschränkung des Warenverzeichnisses durch die Beschränkung auf die Waren der Klasse 1 und die konkrete Aufnahme des Bestimmungszwecks dieser Produkte tritt die Bedeutung im Sinne von „wasserbeständig, wasserfest“ im Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise in den Hintergrund. Denn die chemischen Erzeugnisse und Diagnosemittel sind ausdrücklich nur noch zur Bestimmung und Analyse von Wasser bzw. Flüssigkeiten vorgesehen, können sich also nicht mehr auf wasserfeste Stoffe beziehen, so dass ein Sachhinweis dahingehend, dass die Indikatoren zur „Herbeiführung, Testung und Analyse von Wasserfestigkeit bestimmt und geeignet“ sind, dadurch nicht mehr in Betracht kommt.

**c)** Zwar kann das englische Wort „Proof“ auch „Beweis, Nachweis, Probe“ oder in der Kombination „Waterproofing“ im bautechnischen Sinne „Wasserschutz“ bedeuten (vgl. hierzu Online Wörterbücher PONS und LEO). In das Anmeldezeichen können daher auch die Bedeutungen „Wasserprobe/ Wassernachweis“ oder „Wasserschutz“ hineingelesen und als Hinweis darauf gesehen werden, dass die chemischen Erzeugnisse und Diagnosemittel zur

Analyse/Bewertung von Wasserproben oder zum Schutz von Wasser bestimmt sein können. Dies setzt aber eine analytische Betrachtung und gedankliche Zwischenschritte, nämlich u. a. den Ausschluss der Bedeutung „wasserfest/wasserbeständig“, voraus, die zu unterbleiben haben.

Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist nämlich eine derartige analysierende Betrachtungsweise unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

Dem Anmeldezeichen kann deshalb die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

**4.** Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die zuletzt noch beanspruchten Waren hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

**B)** Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen war gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen.

Allein der Umstand, dass die Markenstelle über die Erinnerung nicht innerhalb der in § 66 Abs. 3 MarkenG genannten Fristen entschieden hat, rechtfertigt es allerdings noch nicht, die grundsätzlich bereits mit der Einlegung der Beschwerde fällig werdende Gebühr zurückzuzahlen.

Vorliegend ist jedoch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr unter Berücksichtigung der nahezu über 4,5 Jahre langen Untätigkeit im Erinnerungsverfahren deshalb gerechtfertigt und angezeigt, weil die Anmelderin

schon im Verfahren vor der Erstprüferin ihre Bereitschaft zur Einschränkung des Warenverzeichnisses gezeigt hatte und nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch eine - hier unterbliebene - Sachbehandlung bereits im Erinnerungsverfahren eine weitere Einschränkung erreicht worden wäre, die letztlich zum Erfolg geführt und die Beschwerdeeinlegung überflüssig gemacht hätte.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä