



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 530/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 225 215.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. März 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel als Vorsitzender sowie der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Das Zeichen

FlexControl

ist am 29. Juni 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 7: Maschinen für Wasserentnahme [Pumpen]; Maschinen für die kunststoffverarbeitende Industrie; Maschinen für die Bearbeitung von Kunststoffmaterialien; Maschinen für die Metallbearbeitung; Maschinen für die Kunststoffbearbeitung; Maschinen zum Spritzen von Kunststoffformen; Maschinen zur Kunststoffverarbeitung; Maschinen für die Metallverarbeitung; Kunststoffspritzgussmaschinen; Teilmaschinen; Maschinen zur Bearbeitung von Gegenständen mit Hilfe von Bearbeitungsflüssigkeiten; Kunststoffformmaschinen; Maschinen für die metallverarbeitende Industrie; Kunststoffspritzgießmaschinen; Maschinen zur

Verarbeitung von Kunststoffen;
Kunststoffextrusionsmaschinen;

Klasse 11: Temperieranlagen; Kühlgeräte für Gießformen; Kühl- und Wärmeanlagen zur Verarbeitung von chemischen Erzeugnissen;

Klasse 37: Installation von technischen Anlagen; Installation von Industrieanlagen; Installation von Heiz- und Kühlgeräten; Installation von industriellen Anlagen.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2020 225 215.3 geführt.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2021 hat die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA durch eine Tarifbeschäftigte die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus den einfachen englischen Wörtern „Flex“, das eine gebräuchliche Abkürzung für „flexibel“ darstelle, und „Control“ im Sinne von „Kontrolle“. Die beiden Wörter seien in dem Anmeldezeichen aufgrund der Binnengroßschreibung mühelos erkennbar. Es weise daher in der Gesamtheit den Bedeutungsgehalt im Sinne von „flexible Kontrolle“ auf. Insbesondere bei Maschinen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung habe die Temperatur einen großen Einfluss auf den Fertigungsprozess und die Produktqualität. Es sei daher wichtig, diese und die hierfür erforderlichen Parameter regelmäßig zu überprüfen, entweder in Form der Überwachung der Temperierung des kompletten Werkzeugs oder nur einzelner Kreisläufe. Das Anmeldezeichen werde in seiner Gesamtheit von den maßgeblichen Fachkreisen mit dem Sinngehalt „flexible Kontrolle“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als beschreibender Hinweis verstanden, dass diese Waren mit flexiblen Kontrollmechanismen ausgestattet seien und im Rahmen der beanspruchten Dienstleistungen installiert würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Ansicht, das Anmeldezeichen mit der zusammengesetzten Schreibweise und der Binnengroßschreibung sei individualisierbar und stelle einen neu gebildeten Eigennamen dar.

Mit dem von ihr vertriebenem System könnten in Spritzgießwerkzeuge mehrere Temperaturzonen flexibel und kontrolliert angesteuert werden. Die maßgeblichen Fachkreise würden an der Bezeichnung „FlexControl“ erkennen, dass es sich um ein individuelles Mehrkreistemperiersystem handele. Seit vielen Jahren sei dies ein bekanntes System und eine eingeführte Marke der Anmelderin, die mindestens seit dem Jahr 2010 auf dem Markt Bestand habe und gebraucht werde. Das Anmeldezeichen werde im Markt als Eigenname akzeptiert und nicht lediglich als beschreibende Angabe aufgefasst. Als Beweis hierfür hat sie die Einvernahme der Zeugen D... und K..., die Parteieinvernahme ihres Geschäftsführers L... sowie ein gerichtlich einzuholendes demoskopisches Sachverständigengutachten angeboten.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 26. Januar 2021 aufzuheben.

Der Senat hat die Anmelderin mit gerichtlichem Schreiben vom 13. Dezember 2021 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 und 2, Blatt 42 bis 50 der Gerichtsakte) darauf hingewiesen, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „FlexControl“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) 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, Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932, Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, a. a. O. – #darferdas?; 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 Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH, a. a. O., Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, a. a. O., Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache 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, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O., Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146, Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch

dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204, Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Wortzeichen „FlexControl“ nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 29. Juni 2020, ausschließlich als Sachangabe verstanden, so dass es sich insoweit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

b) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen relevanten inländischen Verkehrskreisen gehören vornehmlich Fachkreise im Bereich der Metall- und Kunststoffverarbeitung.

c) Das angemeldete Zeichen „FlexControl“ besteht – auch aufgrund der Binnengroßschreibung des Buchstabens „C“ ohne Weiteres ersichtlich – aus den Begriffen „Flex“ und „Control“. Der Bestandteil „Flex“ ist als Kurzwort bzw. Abkürzung für „flexibel“ im Sinne von „variabel“ oder „anpassungsfähig“ gebräuchlich. Entsprechende Begriffe wie „Flexpreis“ (vgl. www.duden.de), „Flexticket“ (vgl. u.a: <https://www.starlight-express.de/flexticket.html>) oder „Flextarife“ (vgl. u.a: <https://www.touristik-aktuell.de/nachrichten/veranstalter/news/datum/2021/08/13/flextarife-gute-akzeptanz-bei-den-kunden/>) sind allgemein bekannt. Der weitere Bestandteil „Control“ entstammt mit der Bedeutung „Kontrolle“ dem englischen Grundwortschatz (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 9. Auflage, 1990, S. 54). Er hat auf technischen Gebieten auch die Bedeutung „Steuerung“ (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/control>; vgl. BPatG 27 W (pat) 217/99 – Reflex Control). Die Wortkombination „FlexControl“ weist daher in ihrer Gesamtheit die Bedeutung „variable Kontrolle“ bzw. „flexible Steuerung“ auf.

d) In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weist das Anmeldezeichen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf oder es stellt einen engen beschreibenden Bezug zu diesen her.

Metall- und kunststoffverarbeitende Maschinen wie Spritzgussmaschinen können Steuerungselemente enthalten, die der Qualitätskontrolle direkt im Produktionsprozess dienen. Bei der Bedienung der entsprechenden Maschine können bei einem Chargenwechsel vorab definierte, unterschiedliche Prüfparameter aufgerufen oder die Parameter über Funktionen selbst geändert werden (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Insoweit kann flexibel auf die jeweiligen Anforderungen wie die Verarbeitungstemperatur der Ausgangsrohstoffe, z. B. Kunststoff oder Metall, reagiert werden. Ebenso können Maschinen selbst Kontroll- oder Steuerungsfunktionen übernehmen, die flexibel einsetzbar sind und z. B. mehrere Maschinen eines Produktionsbereichs kontrollieren, an denen unterschiedliche Teile hergestellt werden (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).

Vor diesem Hintergrund gibt das Anmeldezeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klassen 7 und 11, die im Rahmen der Metall- und Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden können bzw. selbst metall- und kunststoffverarbeitende Maschinen darstellen, schlagwortartig eine Beschaffenheit im Sinne einer darin enthaltenen, flexibel ausgestalteten Kontrolle oder Steuerung an.

Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 „*Installation von technischen Anlagen; Installation von Industrieanlagen; Installation von Heiz- und Kühlgeräten; Installation von industriellen Anlagen*“ können ebenfalls auf Anlagen und Geräte ausgerichtet sein, die variable Kontrollfunktionen im Produktionsprozess übernehmen (z. B. hinsichtlich Qualität oder Temperatur). Insoweit stellt das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen her.

e) Der Vortrag der Anmelderin zu den technischen Details, Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmalen ihrer Produkte im Sinne eines „besonderen Systems“ kann die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens nicht begründen, da sie im registerrechtlichen Eintragungsverfahren nach dem Markengesetz nicht relevant sind. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist das Anmeldezeichen nur in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen, nicht jedoch mit den tatsächlich von der Anmelderin auf dem Markt angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Vor diesem Hintergrund sind das Beweisangebot der Anmelderin in Form einer Zeugen- oder Parteieinvernahme zu ihren Produkten und der eingereichte Ausdruck aus der Webseite der Anmelderin unbehelflich.

f) Die abstandslose Zusammenschreibung sowie die Binnengroßschreibung des Anmeldezeichens sind nicht geeignet, diesem zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Es handelt sich hierbei lediglich um werbeübliche Gestaltungselemente (vgl. BPatG 32 W (pat) 13/07 – TrueNatureGuide, BPatG 27 W (pat) 345/03 – OceanWaveS, BPatG 29 W (pat) 550/12 – GoldHouSe24). Auch die behauptete Neuheit des Anmeldezeichens oder dessen fehlende lexikalische Nachweisbarkeit können das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht überwinden. Selbst wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Der Verkehr ist zudem daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten; 26 W (pat) 571/16 – STUHLWERK).

g) Nicht durchzudringen vermag die Anmelderin ferner mit ihrem Vorbringen, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um eine seit vielen Jahren eingeführte Marke und der maßgebliche Fachverkehr erkenne in dem in Frage stehenden Zeichen,

dass es sich um ein Temperiersystem der Anmelderin handele. Insofern kann keine Verkehrsdurchsetzung der Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG angenommen werden.

Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 24 – Sparkassen-Rot). Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH a. a. O. Rdnr. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rdnr. 51 – Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rdnr. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot; BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 32 – test), wobei – sofern nicht besondere Umstände eine

abweichende Beurteilung rechtfertigen – die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden darf (BGH GRUR 2015, 581 Rdnr. 42 – Langenscheidt-Gelb; BPatG 26 W (pat) 33/15 – Supra-Comfort).

Diesen Anforderungen wird der Vortrag der Anmelderin – wie bereits im gerichtlichen Hinweis ausgeführt – nicht gerecht. Diese trägt nur vor, dass das Anmeldezeichen als Hinweis auf ihr Mehrkreistemperiersystem, aber nicht als betrieblicher Herkunftshinweis auf sie verstanden wird. Zudem mangelt es an Angaben zu Marktanteilen, geografischer Verbreitung des Zeichens sowie den Werbeaufwendungen der Anmelderin. Da diese die alleinige Beweislast für das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung trifft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rdnr. 667 m. w. N. und Rdnr. 806), worauf der Senat bereits im gerichtlichen Hinweis aufmerksam gemacht hat, ist dem von ihr unterbreiteten Beweisangebot in Form eines gerichtlich einzuholenden demoskopischen Sachverständigengutachtens nicht nachzugehen.

2. Da es dem angemeldeten Wortzeichen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schödel

Uhlmann

Berner