

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 153/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 399 40 802**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Kunze

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 8 - vom 22. März 2000 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung auch hinsichtlich der Dienstleistung "Werbung" zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

### **Speedpainter**

für die Waren und Dienstleistungen

handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Werbung; Beratung auf dem Gebiet des Handwerks.

Die Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 22. März 2000 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Das Zeichen bestehe lediglich aus der sprachüblich gebildeten Verbindung der zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörter "speed" und "painter", die der Verkehr als unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf "schneller Maler, Geschwindigkeitsanreicher, Schnellanstrichgerät" verstehe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem sinngemäßen Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben. Er ist der Ansicht, das angemeldete Zeichen könne schon deshalb nicht unmittelbar beschreibend wirken, weil die angemeldete Wortkombination lexikalisch nicht nachweisbar sei. Im übrigen komme jedem Wort für sich gesehen ein mehrdeutiger Sinngehalt zu. Für die beanspruchten Waren, zu denen ua auch Malereinrichtungen für Streichkissenpinsel, Winkelpinsel mit einem Streichpelz und Streichkissenmalerpinsel gehörten, sei der von der Markenstelle unterstellte Sinngehalt irrelevant. Denn diese beispielhaft genannten Geräte seien nämlich eher für langsame als für schnelle Malerarbeiten gedacht und zu gebrauchen. Schließlich trägt der Anmelder vor, das Anmeldezeichen sei für identische Waren in Großbritannien eingetragen worden.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist überwiegend unbegründet. Auch nach Auffassung des Senates fehlt der angemeldeten Wortmarke im Hinblick auf die Waren "handbetätigte Werkzeuge und Geräte" und die Dienstleistung "Beratung auf dem Gebiet des Handwerks" zumindest die gem § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Die weitergehende Beschwerde ist dagegen begründet, da keine Schutzhindernisse in Bezug auf die auch beanspruchte Dienstleistung "Werbung" bestehen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis auf die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Diese Unterscheidungskraft fehlt jedoch, wenn dem Zeichen ein für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden

kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH WRP 1999, 1167, 1169 "YES" und "FOR YOU").

Diese geringen Anforderungen erfüllt das angemeldete Zeichen hinsichtlich der Waren "handbetätigte Werkzeuge und Geräte" und der Dienstleistung "Beratung auf dem Gebiet des Handwerks" nicht. Die Markenstelle ist insoweit zutreffend davon ausgegangen, daß die Anmeldung eine sprachübliche Wortneuschöpfung der englischen Sprache darstellt, die ins Deutsche mit dem Wort "Schnellanstreicher" bzw "Schnellanstrichgerät" zu übersetzen ist. Denn das Wort "speed" bedeutet im Englischen soviel wie "Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Eile" (vgl Duden Oxford, Großwörterbuch, 2. Aufl 1999, S 1552). Auch das Wort "painter" läßt sich lexikalisch im Sinne von "Maler, Anstreicher" nachweisen (vgl Collins PONS, Großwörterbuch, 4. Aufl 1999, S. 1622). Die angemeldete Wortkombination findet sich allerdings nicht in den einschlägigen Nachschlagewerken. Dies begründet jedoch noch nicht die Schutzfähigkeit eines Wortes iS des Markengesetzes. Denn auch Wortneubildungen können vom Markenschutz ausgenommen sein, wenn sie sprachüblich gebildet sind. Davon muß im vorliegenden Fall in Bezug auf die genannten Waren und die Dienstleistung "Beratung auf dem Gebiet des Handwerks" ausgegangen werden. Was die beanspruchten Waren betrifft, versteht der angesprochene deutsche Verkehrskreis, im wesentlichen Endverbraucher, die die Waren in Fachgeschäften oder Baumärkten erwerben, die Anmeldung im Sinne von "Schnellanstreicher" bzw "Schnellanstrichgerät". Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Wort "painter" im englischsprachigen Raum allein personenbezogen verwendet wird, wie der Anmelder vorträgt. Entscheidend ist vorliegend vielmehr auf das Verständnis des inländischen Verkehrs abzustellen, das vom Verständnis eines Wortes im Mutterland der Sprache abweichen kann. Daß der Anmelder vorliegend möglicherweise Waren, die nicht zum schnellen Anstreichen geeignet sind, beansprucht, ist nicht entscheidungserheblich. Ausschlaggebend ist vielmehr, daß auch Waren im Sinne des Bedeutungsgehaltes "Schnellanstrichgerät" unter dem

Anmeldewort vertrieben werden können. Damit fehlt es in Bezug auf die beanspruchten Waren insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Gleiches gilt im Hinblick auf die Dienstleistung "Beratung auf dem Gebiet des Handwerks". Denn auch insoweit kommt dem angemeldeten Zeichen ebenfalls eine lediglich unmittelbar beschreibende Sachangabe zu, da der weite Oberbegriff auch die Beratung im Hinblick zB auf "Schnellanstrichgeräte" umfaßt.

An dieser Bewertung ändert auch eine möglicherweise bestehende Voreintragung in Großbritannien nichts. Insoweit liegt dem Senat eine Kopie der entsprechenden Urkunde allerdings nicht vor. Selbst wenn man jedoch von einer Eintragung in Großbritannien für die auch hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausgeht, würde dieser Umstand lediglich ein Indiz dafür bedeuten, daß das Anmeldewort nach dem originären Sprachverständnis eher keine beschreibende Bezeichnung darstellt. Vorrangig sind jedoch die Feststellungen von Bedeutung, die den inländischen Verkehr betreffen. Angesichts des klaren Verständnisses vom Bedeutungsgehalt des Anmeldewortes bei den inländischen Verkehrskreisen kommen vorliegend keine Zweifel an der beschreibenden Eigenschaft des Anmeldezeichens auf. Nur für den Fall, daß nach den getroffenen Feststellungen Zweifel an der beschreibenden Eigenschaft eines fremdsprachigen Anmeldewortes bestehen, vermag eine Voreintragung einen Hinweis darauf zu geben, daß das Zeichen betriebskennzeichnend wirken kann. So liegt der Fall – wie ausgeführt – hier aber nicht.

Die Beschwerde hatte somit keinen Erfolg, soweit der Anmelder Schutz für die Waren "handbetätigte Werkzeuge und Geräte" und die Dienstleistung "Beratung auf dem Gebiet des Handwerks" beansprucht.

Dagegen ist die Beschwerde begründet, soweit die Anmeldung auch wegen der Dienstleistung "Werbung" zurückgewiesen worden ist. In Bezug darauf ist dem Anmeldezeichen kein unmittelbar beschreibender Sachhinweis zu entnehmen.

Auch besteht für die Mitbewerber offensichtlich kein Freihaltebedürfnis, so daß der angefochtene Beschluß insoweit aufzuheben war.

Stoppel

Martens

Kunze

prä