



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 257/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
26. Juli 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 04 627**

**(hier: Lösungsverfahren)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Marke 303 04 627



die am 6. Mai 2003 für folgende Waren eingetragen wurde:

Farben, Firnisse, Lacke; Härter, Trocknungsmittel, Verdünner, Färbemittel, Farbstoffe, alle auch als Zusätze zu Farben, Firnissen und Lacken (soweit in Klasse 2 enthalten); Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel (in Form von Farbe); Holzbeizen, Mastixharze; Kitt (soweit in Klasse 2 enthalten).

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 10. September 2003 die Löschung der Marke beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, an der Marke bestehe ein Freihaltungsbedürfnis, da es sich bei ihr in Bezug auf die beanspruchten Waren um eine Beschaffenheitsangabe handle bzw. um einen beschreibenden Hinweis auf den Verwendungszweck der fraglichen Produkte. Die grafische Ausgestaltung liege im Rahmen des Üblichen. Die Marke vermittele den Verbrauchern ohne jede analytische Betrachtungsweise die Aussage, dass man bei Benutzung der beanspruchten Waren nur einmal streichen müsse, damit der betreffende Gegenstand weiß sei. Ein Freihaltungsbedürfnis sei zu bejahen.

Der Marke fehle außerdem jegliche Unterscheidungskraft, da das angesprochene Publikum ausschließlich daran denken werde, dass unter dieser Bezeichnung eine Farbe bzw. ein Lack vertrieben werde, die/der nach einmaliger Benutzung decke, nicht jedoch an einen betrieblichen Herkunftshinweis.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen. Die Marke besitze keinen derart beschreibenden Aussagegehalt, der für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei. Die Marke sei aber jedenfalls bereits deshalb schutzfähig, weil ihre grafische Ausgestaltung im Rahmen der Gesamtmarke unübersehbar hervortrete.

Die Markenabteilung hat den Löschantrag mit Beschluss vom 26. Juli 2004 zurückgewiesen, da die grafische Gestaltung der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft vermittele und ein Freihaltungsbedürfnis an ihr nicht gegeben sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, die Gesamtgestaltung der Marke verleihe ihr keinen fantasievollen Überschuss, wie dies die Markenabteilung angenommen habe. Grafische Elemente seien auf dem hier maßgeblichen Warenssektor eine Selbstverständlichkeit, an die der Verkehr gewöhnt sei. Dies habe die Markenabteilung nicht berücksichtigt. Die Gesamtaufmachung erschöpfe sich in der Zusammenfüh-

rung einzelner, voneinander losgelöster, normaler Gestaltungselemente, die eine Schutzfähigkeit nicht begründen könnten.

Die Markeninhaberin hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt und verweist darauf, dass bereits die grafische Ausgestaltung die Schutzfähigkeit begründe. Die einzelnen Stilmittel würden ein einprägsames Gesamtgebilde ergeben, das die angesprochenen Verbraucher einem bestimmten Unternehmen zuordnen würden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG), in der Sache aber nicht begründet.

Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG u. a. dann zu löschen, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden ist und das Eintragungshindernis auch im Zeitpunkt der Entscheidung noch besteht. Die Löschung darf dabei nur angeordnet werden, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Es muss somit nachgewiesen werden, dass die angegriffene Marke zu Unrecht eingetragen worden ist. Verbleiben Zweifel, ist zu Gunsten der angegriffenen Marke zu entscheiden (BPatG GRUR 2004, 685 – LOTTO).

Die danach notwendigen Feststellungen lassen sich vorliegend für den Zeitpunkt der Eintragung nicht mit der erforderlichen Sicherheit treffen. Es sind keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich oder vorgetragen worden, dass zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke ein Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an der freien Verwendung der konkreten grafischen Ausgestaltung der

Wort-Bildkombination bestanden hat. Die Antragstellerin hat verschiedene Beispiele für die branchenübliche Gestaltung von Etiketten und Gebinden vorgelegt. Aus den damit belegten Werbestandards hat sich jedoch nicht ergeben, dass die angegriffene Marke lediglich aus solchen Gestaltungselementen bestünde, die schon im Zeitpunkt der Eintragung werbeüblich gewesen wären. Auch der Senat konnte für diesen entscheidungserheblichen früheren Zeitpunkt keine anderen Feststellungen treffen. Bestehen aber lediglich Zweifel an der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke, geht dies zu Lasten der Antragstellerin und rechtfertigt nicht den Entzug der einmal eingetragenen Marke (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 54 Rdn. 12).

Es hat sich auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen lassen, dass der Marke im Zeitpunkt ihrer Eintragung jegliche Unterscheidungskraft gefehlt hätte. Insoweit war zunächst zu berücksichtigen, dass der Nachweis, dass die angegriffene Marke lediglich aus solchen Gestaltungselementen bestünde, die schon im Zeitpunkt der Eintragung werbeüblich gewesen wären, nicht geführt werden konnte. Bei der damit maßgeblichen Erkenntnislage kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Marke trotz des beschreibenden Gehalts ihrer Wortbestandteile (vgl. hierzu den Beschluss in dem Parallelverfahren 28 W (pat) 239/04 - Wortmarke „1xWeiss“) allein wegen der Gesamtheit ihrer grafischen Gestaltung, d. h. wegen der Summe ihrer konkreten grafischen Gestaltungselemente, im Zeitpunkt der Eintragung noch hinreichend dafür geeignet war, für die beteiligten Verkehrsteilnehmer eine herkunftshinweisende Funktion auszuüben (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 125). Das gilt auch dann, wenn sich - wofür vieles spricht - der Schutzbereich der Marke auf ihre ganz konkrete grafische Gestaltung beschränken sollte. Verbotungsrechte allein aus den Wortbestandteilen sind ausgeschlossen, wie der Senat in seinem Beschluss in dem Parallelverfahren 28 W (pat) 239/04 - Wortmarke „1xWeiss“ - festgestellt hat.

Die Beschwerde der Antragstellerin war nach alldem zurückzuweisen. Eine Kostenentscheidung gemäß § 71 Absatz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften