



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 44/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 34 614
(hier: Lösungsverfahren S 43/04 Lö)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 7. November 2005 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke für die Waren

„Farben, Bindemittel für Farben, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), von vorgenannten Waren ausgenommen sind Druckfarben“

angeordnet worden ist.

Der Lösungsantrag wird insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Unter der Nummer 303 34 614 ist die Bezeichnung

FRESH

am 10. Juli 2003 angemeldet und am 10. Oktober 2003 für die Waren der Klassen 1, 2 und 19

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement und Beton; Kunstharze im Rohzustand in Form von Pulvern, Granulaten oder Flüssigkeiten als Zusatzmittel zu Baustoffen, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Tapetenkleister, Baukleber

Farben, Firnisse, Lacke, Holzkonservierungsmittel, Grundiermittel (soweit in Klasse 2 enthalten), Rostschutzmittel, Spachtelmasse, Bindemittel für Farben, bakterizide, fungizide Anstrichmittel, Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten)

Baumaterialien (nicht aus Metall), Mörtel, Natur- und Kunststeine, Buntsteinputze, Kunstharzputze und Silikatputze (ausgenommen Isolierputze), Bautenschutzmittel (soweit in Klasse 19 enthalten), Gewebe aus Glasfasern und Kunststoffen als Einlagen für Schichten aus Anstrichen und Putzen (soweit in Klasse 19 enthalten), Gewebeeinbettungsmassen auf Kunstharz- oder Silikatbasis, vorgenannte Waren für Bauzwecke“

eingetragen worden.

Hiergegen ist Löschungsantrag mit der Begründung gestellt worden, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die englische Bezeichnung „FRESH“ weise in der deutschsprachigen Übersetzung „Frisch“ auf den Frischezustand der beanspruchten Waren hin. Der Verkehr werde in der Marke deshalb lediglich einen unmittelbare Beschaffenheitsangabe der fraglichen Produkte sehen und ihr deshalb keinen betriebskennzeichnenden Charakter zumessen. Zudem sei die beschreibende Angabe den Mitbewerbern zur ungehinderten Verwendung freizuhalten.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und darauf hingewiesen, dem Markenwort könne kein unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Es handle sich auch um kein so gebräuchliches Fremdwort, dass es vom Verkehr stets nur als solches und nicht als betriebliches Unterscheidungsmerkmal verstanden werde. Zudem fehle es auch an einem Freihaltungsbedürfnis.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

„Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement und Beton; Kunstharze im Rohzustand in Form von Pulvern, Granulaten oder Flüssigkeiten als Zusatzmittel zu Baustoffen Farben, Bindemittel für Farben, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten); Baumaterialien (nicht aus Metall), Mörtel“

angeordnet und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Bei der Marke handle es sich im Hinblick auf die angeführten Waren um eine beschreibende Beschaffenheitsangabe. Der Begriffsinhalt „frisch“ sei für das inländische Publikum ohne weiteres verständlich, zumal auf dem hier einschlägigen Warenausschnitt Begriffe wie „Frischbeton“ oder „Frischmörtel“ geläufig seien. Der Verkehr werde in der angegriffenen Marke im Zusammenhang mit den fraglichen Waren lediglich eine abgekürzte Bezeichnung für die Art des Produktes bzw. eine Beschaffenheits- oder im Hinblick auf Zusatzstoffe eine Bestimmungsangabe sehen. Im Handel seien zudem auch „Fresh-Farben“, so genannte trocknungsverzögerte Druckfarben erhältlich, weshalb die angesprochenen Verbraucher hinsichtlich der Waren „Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten)“, unter die auch Druckfarben fielen, ebenfalls von einem beschreibenden Hinweis auf diese Produktkategorie ausgehen würden. Zwar habe die Markeninhaberin im Laufe des Löschungsverfahrens eine schutzbegründende Einschränkung ihres Warenverzeichnisses in Erwägung gezogen, diese dann aber letztlich doch nicht

vorgenommen. Somit sei die Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem bestehenden Freihaltungsbedürfnisses in dem genannten Umfang zu löschen. Im Hinblick auf die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren könnten dagegen keine Feststellungen dazu getroffen werden, dass es sich bei der Bezeichnung „FRESH“ um eine beschreibende Angabe handle. Die Antragstellerin habe hierzu ebenfalls nichts vorgetragen.

Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin zunächst uneingeschränkt Beschwerde eingelegt, diese dann aber im Lauf des Verfahrens nur noch für die Waren

„Farben, Bindemittel für Farben, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), von vorgenannten Waren ausgenommen sind Druckfarben“

aufrecht erhalten. Zuvor hatte sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt, die genannten Waren der Klasse 2 durch den angeführten Disclaimer zu beschränken. Sie führt sinngemäß aus, aufgrund der vorgenommenen Beschränkung scheide ein beschreibender Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke für diese Warengruppe aus. Das habe auch die Markenabteilung so gewertet, indem sie ihre Löschung für die Waren „Farben, Bindemittel für Farben, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten)“ darauf gestützt habe, dass für diese Produkte eine beschreibende Bedeutung des Markenworts nur für den Fall ausgeschlossen werden könne, dass Druckfarben ausgenommen seien. Dies habe die Markeninhaberin jetzt durch ihren Disclaimer sichergestellt.

Die Markeninhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenabteilung 3.4 - in dem beantragten Umfang aufzuheben und den Löschungsantrag insoweit zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die angegriffene Marke könne auch im Hinblick auf die nun noch beschwerdegegenständlichen Waren zur Produktbeschreibung dienen. So werde die Bezeichnung „FRESH“ aktuell zur Beschreibung einer bestimmten Trendfarbe, nämlich eines frischen Grüntons verwendet oder zur Beschreibung der „erfrischenden“ Wirkung der hier in Rede stehenden Waren verwendet und mit ihr auf „frische, farbige Muster“ hingewiesen. Neue Farbkonzepte würden etwa mit „young and fresh“ oder mit „Farben sprühend vor Energie und Frische“ beworben. Hierzu legt die Beschwerdegegnerin verschiedene Prospekte und Broschüren vor. Diese Unterlagen verdeutlichen, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Markenwort ohne weiteres mit „frisch“ gleichsetzen und als reine Sachangabe verstehen würden. Das Zeichen sei aufgrund seines beschreibenden Begriffsinhalts für die Mitbewerber freizuhalten und weise auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und begründet. Im Hinblick auf die nach Beschränkung der Beschwerde und des Warenverzeichnisses noch beschwerdegegenständlichen Waren liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen beschreibenden Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke zumindest bezogen auf den Eintragungszeitpunkt vor.

Die Löschung einer angegriffenen Marke nach § 50 Abs. 2 MarkenG kann nur angeordnet werden, wenn erwiesen ist, dass der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Löschantrag absolute Schutzhindernisse entgegenstanden. Im markenrechtlichen Lösungsverfahren, das als kontradiktorisches Verfahren grundsätzlich den für diese Art von Verfahren geltenden Regeln unterliegt, ist dabei insbesondere der Antragsteller im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht gehalten, hinreichend konkrete Anhaltspunkte vorzutragen, die sein Lösungsbegehren stützen (vgl. hierzu Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 54 Rdn. 1). Bloße Zweifel an der Eintragungsfähigkeit reichen für eine Lösungsanordnung nicht aus und gehen zu Lasten des Antragstellers.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dies gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen. In diesen Fällen ist ein Freihaltebedürfnis nur dann anzunehmen, wenn die beschreibende Bedeutung des Ausdrucks vom Verkehr ohne weiteres als solche erkannt wird, oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff für den Import/Export bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 252). Bereits die Markenabteilung hat in dem angegriffenen Beschluss ausdrücklich hervorgehoben, dass, bezogen auf den Eintragungszeitpunkt, keine Feststellungen dazu getroffen werden konnten, dass die Bezeichnung „FRESH“ eine beschreibende Angabe für „Farben, Bindemittel für Farben, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten) darstelle, soweit hiervon „Druckfarben“ ausgenommen seien. Nachdem die Markeninhaberin ihr Warenverzeichnis diesem Hinweis entsprechend beschränkt hat, waren bei dieser Sachlage neue, konkrete Anhaltspunkte

erforderlich, um eine hiervon abweichende Wertung begründen zu können. Die Ermittlungen des Senats haben jedoch keine solchen Erkenntnisse ergeben.

Den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen lassen sich die für eine Löschanordnung erforderlichen Anhaltspunkte ebenfalls nicht entnehmen. Dies bereits deshalb nicht, weil sie keinerlei Rückschlüsse auf den für das vorliegende Verfahren relevanten Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zulassen, da es sich bei ihnen ausschließlich um aktuelle Prospekte und Broschüren handelt, die allenfalls Zweifel aufkommen lassen, ob im heutigen Zeitpunkt das angegriffene Markenwort bereits einen produktbeschreibenden Begriffsbezug aufweist.

Die eingereichten Prospekte dokumentieren beispielsweise die aktuelle Praxis, verschiedene Grüntöne mit der Bezeichnung „FRESH“ zu benennen. Hierbei wird der genannte Begriff aber nicht als Sachhinweis verwendet, sondern in Form eines so genannten Bestellzeichens bzw. einer Designbezeichnung. Dies verdeutlichen die weiteren in den fraglichen Prospekten verwendeten Begriffe, wie etwa „Snow“, „Ice“, „Gletscher“ oder „Zabayone“, die ebenfalls keine Produkteigenschaft *beschreiben*, sondern den angesprochenen Verbrauchern als Bestellzeichen bzw. Designbezeichnung dienen sollen. Auch wenn solche Bezeichnungen dem Publikum darüber hinaus positive Bedeutungsanklänge und Assoziationen vermitteln können, was regelmäßig in der Absicht der Anbieter liegen wird, stellen sie keine unmittelbar beschreibende Farbangaben dar und könnten markenregisterrechtlich allenfalls die Frage der Unterscheidungskraft aufweisen. Hierzu werden nach der Branchenpraxis auf dem hier einschlägigen Produktsektor konkretere Sachhinweise eingesetzt, was sich ebenfalls den von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen entnehmen lässt, also etwa Sachbegriffe wie „Grauweiß“ oder „Lavendelblau“ (vgl. hierzu die Broschüre „Farbe. Für mehr Lust am Wohnen“, Seite 11). Auch soweit die Antragstellerin auf verschiedene Formulierungen in den von ihr vorgelegten Unterlagen verweist, handelt es sich eher um werbetypische Umschreibungen, die sich nicht auf konkrete Farben,

sondern auf Muster, Farbkonzepte oder auf die Kombinationswirkung unterschiedlicher Möbel- und Wandfarben beziehen. Dies wird deutlich, wenn man die fraglichen Formulierungen im vollen Wortlaut betrachtet. So lautet die Fundstelle in der Broschüre „Farbe. Für mehr Lust am Wohnen“, auf Seite 10: *„Das Umfeld aus Eisblau und Ananasgelb schafft Raum für weitere erfrischende Kontraste, z.B. durch die lavendelblaue Kommode...“*. In der Broschüre „CREATIV - Leben und Wohnen“ wird auf Seite 8 ausgeführt: *„Die weißen Säulen und Möbel bringen Frische und Klarheit“* und auf Seite 2 der Broschüre „CreaLine“ findet sich der Hinweis *„Holen sie sich frische, farbige Muster ins Haus“*. Der von der Antragstellerin benannte Slogan „young and fresh“ in einer Broschüre der Firma Merck bezieht sich ausdrücklich auf „Farbkonzepte für die Produktpositionierung“, wie dies auch die Antragstellerin eingeräumt hat und auch in der abschließend vorgelegten Broschüre „Inspirationen Indoor“ finden sich mit den von der Antragstellerin angeführten Fundstellen nur vage, werbeübliche Umschreibungen positiver Farbwirkungen wie *„Konzentration, Entspannung und ein Hauch von Frische, ... die ideale Stimmung für erfrischende Schlaf- und Badezimmer“* und *„Sie verleihen jeder Raumsituation ein reduziertes und doch höchst anmutiges Ambiente. Emotional, frisch, warm oder beruhigend, aber immer leicht und hell“* (vgl. a. a. O, auf Seite 10 und 17). Ebenso wie die weiteren Begriffe „Konzentration“ „Emotional“ oder „young“ werden die Begriffe „fresh“ „frisch“ oder „Frische“ hier nicht zur Produktbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwendet, sondern dazu, dem angesprochenen Verkehr allgemein als positiv bewertete, letztlich aber eher diffuse Assoziationen zu vermitteln.

Der Marke kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die mit der Marke beanspruchten Erzeugnisse eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr für die fraglichen Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet

werden kann oder es sich bei ihr um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Hierfür liegen aber, bezogen auf den Eintragungszeitpunkt, ebenfalls keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte vor. Die angesprochenen Verbraucher werden das Markenwort allenfalls als suggestiv sprechendes Zeichen, nicht jedoch als rein produktbeschreibenden Sachhinweis ansehen. Andere Gesichtspunkte, die es rechtfertigen würden, der Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen sowie mögliche weitere absoluten Schutzhindernisse, sind weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen worden.

Auf die Beschwerde war der angefochtene Beschluss der Markenabteilung somit in dem beantragten Umfang aufzuheben. Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, weil keiner der Verfahrensbeteiligten einen Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und eine solche auch nicht wegen Sachdienlichkeit anzuordnen war (§ 69 MarkenG).

Stoppel

Werner

Schell

Me