



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 509/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. Februar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2010 017 610.5**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2012 unter Mitwirkung des Richters Metternich als Vorsitzenden, der Richterin Dr. Schnurr und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde die Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 17. Juli 2007 zunächst als Gemeinschaftsmarke angemeldete Bezeichnung

### **COMFORT PAINTS**

ist durch Umwandlungsantrag zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren der

Klasse 2:

"Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetall und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler",

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 017 610.5 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung in einem Beschluss durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das angemeldete Wortzeichen sei eine sprachregelgerecht gebildete Kombination zweier einfacher Wörter aus dem deutschen bzw. englischen Sprachgebrauch, nämlich "Comfort" und "Paints", die einen beschreibenden und werbeanpreisenden Aussagegehalt haben würden. "Paints" als Pluralform des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes "paint" stehe für "Farbe, Lack, Tünche". Der aus dem englischen Grundwortschatz stammende Begriff "Comfort" sei schon länger in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und habe die Bedeutung von "Bequemlichkeit, Komfort, Annehmlichkeit" und werde von dem angesprochenen Verkehr, da dieser Begriff in der Werbesprache als beliebtes Schlagwort für ein produktanpreisendes Wertversprechen vielfach verwendet werde, nur als verbraucherorientierter Hinweis auf die Bequemlichkeit bzw. Komfort einer Ware bzw. deren bequeme Eigenschaften bewertet. Daher sei dem Begriff "comfort" in mehreren Entscheidungen des Bundespatentgerichts sowohl in Alleinstellung als auch in Verbindung mit anderen Wörtern die Fähigkeit abgesprochen worden, als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden (z. B. 25 W (pat) 177/05 - Comfort Gel; 26 W (pat) 47/09 - Comfort; 29 W (pat) 29/99 - Komfort). Die Wortkombination "COMFORT PAINTS" lasse auch keinen über die werbeanpreisende Sachaussage der Einzelwörter hinausreichenden Gesamtbegriff erkennen, der von dem angesprochenen Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden könne. Vielmehr handele es sich um eine bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 2 werde der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung daher nur als sachbezogenen und zudem anpreisenden Hinweis auf Waren aus dem Farbbereich verstehen, welche sich durch eine überaus komfortable Anwendung auszeichnen bzw. bequeme Eigenschaften aufweisen würden. Wegen des erkennbar im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhaltes der angemeldeten Wortkombination lägen auch erhebliche Anhaltspunkte vor, die für eine Schutzunfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG sprechen würden. Schließlich ergäbe sich keine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung aufgrund einer ausländische Voreintragung des identischen Zeichens, hier in Großbritannien. Insbesondere würden diese keine Rückschlüsse auf das Verständnis des Zeichens beim inländischen deutschen Publikum zulassen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, dass dem angemeldeten Zeichen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Die Wortzusammensetzung "COMFORT PAINTS", die mit "Komfortfarbe" zu übersetzen sei, habe entgegen der Ansicht der Markenstelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keinen klaren Begriffsinhalt und sei daher unterscheidungskräftig. Schon der einzelne Wortbestandteil "Comfort" habe für die Waren der Klasse 2 keinen eindeutig erkennbaren Sinngehalt. Mit "Komfort" werde nämlich regelmäßig ein Gefühl beschrieben, welches abhängig von den Erwartungen des Einzelnen sei, so dass auf den ersten Blick nicht ersichtlich sei, in welcher Hinsicht die beanspruchten Produkte "Komfort" bieten würden. Hierbei handele es sich auch nicht um eine relativ geringfügige Ungenauigkeit, die in besonderen Fällen als nicht betriebskennzeichnend anzusehen wäre, sondern dem Verbraucher bliebe unklar, was mit "Komfort" gemeint sei. Aber selbst wenn die einzelnen Wortbestandteile, also "Comfort" und "Paints" als schutzunfähig anzusehen wären, könne jedenfalls dem Gesamtbegriff die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden, zumal es keine Vermutung dafür gäbe, dass die Kombination schutzunfähiger Einzelbestandteile ihrerseits ebenfalls schutzunfähig sei. Die Kombination von "COMFORT" und "PAINTS" sei vielmehr ungewöhnlich, da zum einen ein Gegenstand kein Gefühl entwickeln könne und andererseits Farben nicht die Eigenschaft von "Bequemlichkeit" haben könnten. Vielmehr würden Farben eher mit Adjektiven wie "deckend" oder "strahlend" beschrieben. Erst durch weitere analysierende Gedankenschritte könne der angesprochene Verkehr gegebenenfalls zu der Auffassung gelangen, dass die Handhabung der Farbe bequem sei, wobei auch dieser Begriff

weiter interpretiert werden müsse, um ihn mit der Bedeutung von "einfach" gleichzusetzen. Da "COMFORT PAINTS" in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht beschreibend und daher nicht freizuhalten sei, stünde seiner Eintragung auch nicht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Schließlich verweist die Anmelderin darauf, dass das identische Zeichen "COMFORT PAINTS" in Großbritannien und zwischenzeitlich außerdem in Italien und Frankreich als Marke eingetragen worden sei.

Die Markenanmelderin beantragt schriftsätzlich (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze die Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da der gemäß § 125d Abs. 2 MarkenG als nationale Markenmeldung zu behandelnde Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle, die ihre Entscheidung umfassend begründet hat, die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der durch die Marke ge-

kennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 "FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 "Postkantoor"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 "FUSSBALL WM 2006"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es insbesondere auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 30, 24, m. w. N. auf die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH, z. B. GRUR 2004, 943, Tz. 24 SAT.e). Von der beanspruchten Ware der Klasse 2 werden sowohl die allgemeinen Verbraucher als auch Fachkreise (Handwerker) angesprochen.

Ausgehend davon wird der inländische Verkehr in der angemeldeten Wortkombination "COMFORT PAINTS" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 2 lediglich einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften bzw. Merkmale der dargebotenen Waren jedoch keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständli-

chen, schlagwortartigen Sachbegriff. Der Verkehr ist daran gewöhnt, mit neuen schlagwortartigen Begriffen aus der englischen Sprache konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer und schlagwortartiger Form übermittelt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 107). Zwar ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer unterscheidungskräftigen Marke verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39 - 41 Biomild). Die eingetragene Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten.

Die angemeldete Wortfolge setzt sich deutlich erkennbar aus den beiden englischen Wörtern "COMFORT" und "PAINTS" zusammen, die der angesprochene Verkehr ohne weiteres im Sinne von "Komfort" und "Farben" bzw. im Sinne von "Komfortfarben" erfassen wird. Da im Zusammenhang mit Farben und Lacken, aber auch im Zusammenhang mit den übrigen beanspruchten Waren wie Rostschutzmitteln usw., die im weitesten Sinne Farben bzw. vorbehandelnde Mittel im Zusammenhang mit Farbanstrichen darstellen, die "bequeme" Verarbeitung im Sinne von komfortabler, müheloser, leichter, problemloser oder unkomplizierter Verarbeitung (siehe google-Recherche, die der Anmelderin mit der Ladungsverfügung des Senats vom 27./30. Januar 2012 als Anlage übersandt worden ist, Bl. 28 - 32 d. A.) eine für die angesprochenen Verkehrskreise sehr wichtige, wenn nicht sogar herausragende Rolle spielt, wird der Verkehr im maßgeblichen Zusammenhang mit solchen Waren die Wortfolge ohne weiteres und ausschließlich warenbeschreibend dahingehend verstehen, dass diese Waren sich besonders komfortabel also mühelos, leicht, problemlos oder unkompliziert verarbeiten lassen. Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, erst recht die besser informierten Fachkreise (z. B. Handwerker) werden in einem entsprechenden Warenezusammenhang solche einfachen

Schlussfolgerungen ziehen können, ohne mehrere analysierende Gedankenschritte vollziehen zu müssen, zumal ihnen im Geschäftsleben regelmäßig schlagwortartige Begriffe mit sachbezogenen Hinweisen begegnen. Soweit die Anmelderin dagegen meint, dass der Begriff "Komfort" ausschließlich ein Gefühl und nicht Eigenschaften einer Sache beschreibe, ist dieses Verkehrsverständnis nicht nachvollziehbar und nicht belegt. Denn die Bezeichnung einer Wareneigenschaft mit "komfortabel" oder "bequem" wird bei einer Vielzahl von Produkten aus verschiedensten Bereichen beschreibend verwendet. So werden Möbel wie ein Sofa, Sessel als "komfortabel" bezeichnet und damit eine Eigenschaft dieser Produkte, die z. B. durch die Polsterung oder Form des Sitzmöbel erzielt werden kann, beschrieben. Bei technischen Waren wird "Komfort" für eine "bequemer bzw. einfache Handhabung" verwendet, und ebenso wird bei den von der Anmelderin beanspruchten Waren, nämlich Farben und Farbmitteln im weiteren Sinne, die Verarbeitung als komfortabel oder einfach beschrieben, wie die bereits erwähnten Unterlagen (Bl. 28 - 32 d. A.), die der Anmelderin mit der Ladungsverfügung vom 27./30. Januar 2012 übersandt wurden, belegen.

Aber selbst wenn der Verkehr die beiden, in der angemeldeten Wortfolge enthaltenen englischen Begriffe nicht zu dem Gesamtbegriff "Komfortfarben" kombinieren sollte, sondern jeweils für sich im Sinne der Einzelwörter "Komfort" und "Farben" erfasst, sind auch diese Einzelwörter jeweils für sich genommen beschreibend im bereits dargelegten Sinne. Da auch der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck nicht über die Zusammenfügung der beschreibenden Elemente hinausgeht, ist auch die Wortfolge und damit das Gesamtzeichen als schutzunfähig zu erachten.

Nach den vorstehenden Ausführungen zur fehlenden Unterscheidungskraft spricht sehr viel dafür, dass die angemeldete Bezeichnung sich als die beanspruchten Produkte beschreibende Sachangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet und auch unter diesem Aspekt ein Schutzhindernis gegeben ist, was aber letztlich dahingestellt bleiben kann.



Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 [Tz. 47 - 51] - BioID; GRUR 2004, 674 [Tz. 42 - 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl, BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Erst recht haben ausländische Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken, wie hier die von der Anmelderin angegebene Eintragung von "COMFORT PAINTS" in Großbritannien und auch in Italien sowie Frankreich, hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 45 und 46 m. w. N.).

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Metternich

Dr. Schnurr

Grote-Bittner

Hu