



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 9/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 049 558.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PurePassion

ist am 19. August 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren der

Klasse 2:

Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holz-konservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe, Holz-schutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 3:

Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel;

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten); Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen und Grundierungsmittel (soweit in Klasse 19 enthalten) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen;

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nr. 30 2009 049 558.0 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für die Waren der Klasse 2

"Anstrichmittel, Farben, Lacke; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler; streichfähige Makulatur;"

zurückgewiesen, da der Verkehr in Bezug auf diese Waren in "PurePassion" einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt sehe oder eine bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art. Dem inländischen Verkehr seien die Begriffe "pur" und "passion" als typische Werbebegriffe vertraut, so dass sich die Gesamtbezeichnung in einer werbeüblichen, produktbezogenen Aussage erschöpfe. Mit "Passion" und "Leidenschaft" verbinde der Verkehr große Emotionalität und Begeisterung, die leidenschaftliche Neigung zu etwas bzw. ein Besitzverlangen, wo-

bei Farben und artverwandte Produkte häufig mit Assoziationen wie Leidenschaft, Harmonie und Atmosphäre in Verbindung gebracht würden.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie meint, dass die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die noch streitgegenständlichen Waren keine im Vordergrund stehende, werbemäßig anpreisende Bedeutung hätte. Vielmehr vermittele der Begriff "PurePassion" allenfalls eine verschwommene, unterschiedlichen Interpretationen zugängliche Aussage, die nicht im unmittelbaren Bezug zu den beanspruchten und zurückgewiesenen Waren der Klasse 2 stehen würden. Die angemeldete Bezeichnung weise ein ausreichendes Mindestmaß an Unterscheidungskraft auf, da sie neben einer Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit Kürze, Originalität und Prägnanz besitzen würde. Es handele sich bei "PurePassion" nicht um einen gebräuchlichen Begriff, der vom Verkehr als solcher verstanden werde, da dieser nicht ernsthaft davon ausgehe, dass die streitgegenständlichen und so gekennzeichneten Waren vornehmlich an Verbraucher gerichtet seien, die eine gesteigerte Leidenschaft für Farben hätten. Vielmehr würde der Verkehr davon ausgehen, dass der Hersteller sein Produkt an eine möglichst breite Masse vertreiben möchte. Dies gelte jedenfalls in Bezug auf die mit dem Hilfsantrag beanspruchten Waren, mit dem der Künstlerbereich ausgenommen werde, da es sich bei diesen um Produkte handele, die ganz überwiegend gewerblich eingesetzt würden, so dass zumindest ein erheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs nicht ernsthaft eine beschreibende Aussage in "PurePassion" sehen würde. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe "PurePassion" wie auch das für seine restriktive Eintragungspolitik bekannte Eidgenössische Institut in der Schweiz als unterscheidungskräftig und nicht beschreibend für die beanspruchten Waren angesehen und dementsprechend Markenschutz bewilligt.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. März 2010 und vom 5. Oktober 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Hilfsweise beantragt sie (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. März 2010 und vom 5. Oktober 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Waren "Fassadenfarben; Malerfarben und -lacke; streichfähige Makulatur;" zurückgewiesen worden ist.

Die Anmelderin hat ihren mit der Beschwerdeerhebung hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Der bereits bestimmte Termin zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufgehoben worden.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die streitgegenständlichen Waren der Klasse 2 nach Haupt- und Hilfsantrag das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die

Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG.

1. 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 gekennzeichneten 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.).

Schlagwortartige Wortkombinationen wie die hier vorliegende Markenmeldung "PurePassion" unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann,

wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Hiervon ausgehend kann der angemeldeten Wortkombination "PurePassion" nicht die Eignung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorliegend noch beanspruchten Waren zu dienen. Vielmehr wird der Verkehr in "PurePassion" im Zusammenhang mit diesen Waren der Klasse 2 ausschließlich eine allgemeine werbemäßige Anpreisung sehen.

Die angemeldete Wortkombination setzt sich aus den beiden englischen Begriffen "Pure" und "Passion" zusammen, was bereits ohne weiteres durch die Binnengroßschreibung erkennbar ist, und wird von dem angesprochenen Verkehr als "pure Passion" verstanden bzw. als "reine Leidenschaft" übersetzt. Dem angesprochenen Verkehr sind nämlich die beiden Begriffe aus dem Englischen gut bekannt, da sie zum einen zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehören, sie zum anderen in vielfältiger Weise insbesondere in der Werbesprache in Deutschland Eingang gefunden haben, und es zudem im Deutschen identische bzw. nahezu gleich geschriebene Begriffe mit gleicher Bedeutung gibt, nämlich "Passion" und "pur". "pure" bedeutet im Englischen ebenfalls "pur, unvermischt, rein" und "passion" wird mit "Leidenschaft, heftige Gemütsbewegung oder -erregung, leidenschaftlicher (Gefühls)Ausbruch" übersetzt (s. Muret-Sanders, Langenscheidt, Großwörterbuch Englisch, 2010, der Anmelderin als Anlage 1 mit Ladungshinweis vom 17. Februar/20. Februar 2012, Bl. 30 f. d. A., übersandt). Dem Begriff "Passion", der aus dem Lateinischen "pati" (erdulden, erleiden) und "passio" (das Leiden) gebildet ist (vgl. Auszug aus Wikipedia, der Anmelderin als Anlage 2 mit Ladungshinweis vom 17. Februar/20. Februar 2012, Bl. 33 d. A., übersandt), kommt in der englischen Sprache wie auch in der deutschen die Bedeutung von "Begeisterung, Eifer, Einsatz(bereitschaft), Feuereifer, Hingabe" zu, und "pur" (ebenfalls aus dem Lateinischen) bedeutet "ohne Beimischungen, rein, ungetrübt, unverfälscht, unvermischt" (vgl. Duden, Das Synonymwörterbuch, 2004, der Anmelderin als Anlage 3 mit Ladungshinweis vom 17./20. Februar 2012, Bl. 34 - 36 d. A., übersandt).

In der Bezeichnung "PurePassion" mit der Bedeutung "reine Leidenschaft" erkennt der Verkehr, seien es die Verbraucher oder die Fachleute (Maler und Lackierer), auch im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren "Anstrichmittel, Farben, Lacke; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; streichfähige Makulatur" lediglich eine allgemeine werbliche Aussage. Dabei kann die Leidenschaft des Herstellers gemeint sein, der aufgrund seiner "Leidenschaft" (= seines Engagements und seiner überaus großen Anstrengungen) für Qualität und für seinen Produktsektor besonders hochwertige Produkte herstellt und anbietet (vgl. dazu die Recherche-Unterlagen, der Anmelderin als Anlage 4 mit Ladungshinweis vom 17./20. Februar 2012, Bl. 37 - 40 d. A., übersandt). Mit Leidenschaft kann aber auch gemeint sein, dass bei der Verwendung und der Anwendung der Produkte durch den Kunden die "reine Leidenschaft" im Spiel ist, etwa weil die Materialien von hervorragender Qualität sind oder sie über besondere Eigenschaften verfügen, z. B. bei den Anstrichmitteln, Lacke besondere Farbgestaltungen angeboten werden oder das Material spezielle Eigenschaften besitzt, die zur leichteren Verarbeitung oder längeren Haltbarkeit führen. Zwar wird der Verkehr eine Aussage wie die Begriffskombination "reine Leidenschaft" regelmäßig eher im Zusammenhang mit Produkten erwarten, bei denen es um Liebe, Leidenschaft oder ähnliches geht (Musik, Schmuck, Parfum usw.). So wird von der Schmuckdesignerin Jette Joop eine Serie "Pure Passion" angeboten oder die Musik von José Carreras wird als "Pure Passion" bezeichnet (siehe Rechercheunterlagen, die Anmelderin als Anlage 5 mit Ladungsverfügung vom 17./20. Februar 2012, Bl. 41 d. A., übersandt) und ein Hersteller von Lautsprechersystemen hat sein Unternehmen "purePassion" genannt (vgl. Anlage 6 zu dem der Anmelderin übermittelten Ladungszusatz vom 17./20. Februar 2012, Bl. 42 d. A.). Andererseits werden heutzutage auch ganz profane Produkte mit stark übertreibenden, überzogenen Bezeichnungen beworben, ohne dass der Verkehr sich darüber noch wundern würde oder diese bei ihm ein Nachdenken in der Form auslösen würden, welche die Rechtsprechung für die Bejahung der Unterscheidungs-

kraft voraussetzt. So bewerben Friseure ihre Dienstleistung mit "pure passion" (s. die der Anmelderin als Anlage 7 mit dem Ladungshinweis vom 17./20. Februar 2012 übersandten Unterlagen, Bl. 43 f. d. A.) oder Möbel, z. B. Kleiderschränke, erhalten die Bezeichnung "Passion" (s. die der Anmelderin als Anlage 8 mit dem Ladungshinweis vom 17./20. Februar 2012, Bl. 45 d. A., übersandten Unterlagen). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere im Heimwerker- und Hobby-Bereich ganz allgemein häufig von der Leidenschaft beim Heimwerken bzw. bei der Ausübung des Hobbys gesprochen wird. Insofern sind in diesem Zusammenhang objektiv eigentlich überzogene Aussagen nicht ungewöhnlich und wirken deshalb auch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis. Der Auffassung der Anmelderin, dass die Bedeutung von "PurePassion" nicht eindeutig sei, sondern eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit aufweise, ist nicht zu folgen. Abgesehen davon, dass diese Frage immer im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten zu beurteilen ist, führt die Mehrdeutigkeit eines Begriffs bzw. einer Bezeichnung regelmäßig dann nicht zur Schutzfähigkeit, wenn zumindest eine der Bedeutungen für die beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 147, Tz. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA II), was hier der Fall ist.

Auch ist der angemeldeten Bezeichnung wegen der geringfügigen grammatikalisch-orthographischen Unkorrektheiten, d. h. der Zusammenschreibung der beiden Begriffe, der Binnengroßschreibung und der Großschreibung des Adjektivs "pure" keine zur Unterscheidungskraft führende Originalität zuzuerkennen. Denn diese Gestaltungsmittel halten sich im Rahmen des Werbeüblichen.

Die vorstehenden Ausführungen gelten in entsprechender Weise für die durch den Hilfsantrag eingeschränkten Warenbegriffe. Denn unabhängig davon, ob mit diesen eine zulässige Beschränkung vorgenommen wird, wird

durch die Warenbegriffe "Fassadenfarben" und "Malerfarben und -lacke" eine Einschränkung auf den rein professionellen Bereich nicht erreicht, da weiterhin auch Privatpersonen mögliche Abnehmer solcher Produkte sein können. Aber selbst wenn eine Beschränkung der Waren in einer solchen Weise möglich wäre, dass von ihnen nur Fachleute angesprochen sein können, würde dies in der Sache keine andere Beurteilung rechtfertigen.

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 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen), wobei es auch keinen Mangel des DPMA-Verfahrens darstellt, wenn die Markenstelle nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben hat (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl). 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.

Auch ausländische Voreintragungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 45 und 46 m. w. N.)

2. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Anmelderin hat ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 69 Abs. 1 MarkenG) zurückgenommen. Es waren ferner keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung der mündlichen Verhandlung bedurft hätten, so dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu