



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 11/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Mai 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 36 746.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

### **SpeedCoat**

zur Kennzeichnung der Waren:

"Maschinen zur Vakuumbeschichtung von Werkstücken, insbesondere von dreidimensionalen, im wesentlichen zylinderförmigen Werkstücken aus organischen Werkstoffen mit verschleißfesten, optisch wirkenden und/oder eine Gasbarriere aufweisenden Schichten aus organischen, dielektrischen und/oder metallischen Materialien".

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltebedürfnisses mit der Begründung zurückgewiesen, das Zeichen bestehe lediglich aus der sprachüblich gebildeten Verbindung der zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörter "speed" und "coat", die der Verkehr als unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf Produkte zur "Schnell-Beschichtung" verstehe.

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, das angemeldete Zeichen könne schon deshalb nicht unmittelbar beschreibend wirken, weil die angemeldete Wortkombination lexikalisch nicht nachweisbar sei. Im übri-

gen komme jedem Wort für sich gesehen ein mehrdeutiger Sinngehalt zu. Für die beanspruchten Waren sei der von der Markenstelle unterstellte Sinngehalt irrelevant, da durch die Wortkombination allenfalls ein Arbeitsergebnis, nicht aber eine Eigenschaft der Waren zum Ausdruck gebracht werde.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senates scheidet eine Eintragung der angemeldeten Wortmarke sowohl an der nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderlichen, aber fehlenden Unterscheidungskraft bzw. einem nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehenden Freihaltebedürfnis.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Anmeldung eine sprachübliche Wortschöpfung der englischen Sprache darstellt, die ins Deutsche mit dem Wort "Schnellbeschichtung" 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 "coat" läßt sich lexikalisch im Sinne von "Beschichtung, Überzug" nachweisen (vgl LEO Internet Dictionary).

Im übrigen wird der voranstehende Markenbestandteil "Speed" im englischen gerne als Suffix verwendet, um auf ein gesteigertes Tempo hinzuweisen. Als Beispiele seien die Begriffe "speedboat" für Schnell- bzw. Rennboot, "speedcop" für den motorisierten Polizisten, "speedskater" für den Eisschnellläufer und "speed-up" für die Produktionserhöhung genannt. Bei den zitierten Begriffen bezieht sich die Temposteigerung auf den jeweils als Suffix benutzten Begriff. Dies ist jedoch nicht zwingend, wie der Begriff "speedlathe" für die Schnelldrehbank, also eine Drehbank für eine beschleunigte Herstellung von Drehteilen nahe legt.

Der zweite Markenbestandteil "Coat" wird im Englischen vornehmlich zur Bezeichnung von Anstrichen und Beschichtungen verwendet. In Verbindung mit einem Präfix werden häufig die Eigenschaften der Beschichtung (gelcoat=Feinschicht, glosscoat=Glanzschicht), deren Anwendung (topcoat=Überzugsschicht) oder deren Bestimmung (sandcoat=Schleifschicht) näher bezeichnet. Es können aber auch Eigenschaften bei der Herstellung der Schicht wie z.B. beim Begriff "hotcoat" angedeutet werden, wo ein Katalysator beim Auftrag eine Temperaturerhöhung des Schichtmaterials bewirkt. Typische und vergleichbare Wortbildungen wären auch Begriffe wie "base coat = Basislack", "clear coat = Klarlack", "cover coat = Überzug", "first coat = Grundierung", "glaze coat = Glasurschicht", "protective coat = Schutzanstrich" usw. (sämtliche Beispiele nach LEO aaO).

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 und vom Verkehr ohne weiteres im Warenkontext verstanden werden. Davon muß im vorliegenden Fall in Bezug auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden, wie die vorgenannten Sprachbeispiele zeigen. Bei den beanspruchten Maschinen zur Vakuumbeschichtung von Werkstücken handelt es sich im übrigen um Anlagen, deren Preissegment und Anwendungsbereich den durchschnittlichen Endverbraucher als Abnehmer ausschließen. Unter die von der Marke erfassten Waren fallen z.B. Maschinen für das Aufbringen von Schichten mittels Aufdampfen, Kathodenzerstäubung (Sputter Deposition), chemischer Dampfabscheidung (CVD) u.ä. Entsprechende Maschinen werden beispielsweise in der kunststoffverarbeitenden Industrie für die Veredelung der Oberflächen von z.B. PET-Flaschen, in der Elektroindustrie im Rahmen der Herstellung von Halbleiterbauelementen und in der Werkzeugindustrie zur Beschichtung der Oberflächen für eine bessere Entformbarkeit der damit hergestellten Produkte oder der Steigerung der Standzeit der Werkzeuge selbst eingesetzt. Aber auch in der Forschung sind Maschinen zur Vakuumbeschichtung von Werkstücken verbreitet eingesetzt. Die Abnehmer der

beanspruchten Waren sind Firmen oder Institute, wobei diese wegen der hohen Kosten und der Art der Geräte gegenüber den Herstellern solcher Maschinen von akademisch gebildeten und/oder Führungskräften vertreten werden. Bei diesen Personenkreisen ist von überdurchschnittlichen Englischkenntnissen auszugehen, die über den englischen Grundwortschatz hinausreichen und auch englischstämmige Fachbegriffe im Umfeld der Beschichtungstechnik umfassen.

Entgegen dem Vorbringen der Anmelderin ist die als Marke beanspruchte Wortkombination aber auch schon in ihrer Gesamtheit als Begriffsbildung nachweisbar.

Im Boots und Surfbrettbau wird der Begriff "speedcoat" bzw. "Speed Coat" für eine glatte, polierte Oberfläche verwendet, welche bevorzugt eine geringe Adhäsion für Wasser aufweist und ein schnelles Gleiten des Bootskörpers oder des Surfbretts im Wasser ermöglicht. Entsprechend wird von der Firma ... ein Epoxidharz zur Einebnung von Oberflächen und als Laminatabschluss unter der Gattungsbezeichnung Speedcoat vertrieben. Es kann gemäß den Angaben als "topcoat" (oberste Schicht, Abschlussanstrich) oder "gelcoat" (Feinschicht) dienen. Ein von der Firma S... unter dem Namen SPEEDCOAT MD60 COMPLIANT COATING vertriebenes Alkydharz weist auf eine schnelle Trocknung des Materials und Überflüssigmachen von Vorarbeiten hin.

Im Bereich der Beschichtungsmaschinen verwendet die Firma N... bereits die Marke "Speed Coat", um Geräte mit hohen Auftragungsgeschwindigkeiten, gesteigerter Produktionsgeschwindigkeit und schnellwechselbaren Modulen anzubieten. Die Kombination der Wörter "Speed" und "Coat" steht hier für die Bestimmung der Maschine, nämlich schnell und mit hohem Durchsatz zu beschichten, sowie eine verbesserte Flexibilität und Schnelligkeit in Bezug auf eine Umrüstung der Maschine z.B. als Reaktion auf den Markt zu bieten. Exakt in diesem Sinne verwendet auch die Markenmelderin den Begriff "SpeedCoat" zur Beschreibung der Beschaffenheit und Bestimmung einer Kathodenzerstäubungsanlage für die Beschichtung von Getränkeflaschen. In der Firmenschrift PRECISION vom

April 2004 wird auf Seite 6 in der Unterüberschrift der Begriff "SpeedCoat" als Synonym für ein schnelles Beschichtungsverfahren mit hohem Durchsatz erklärt ("SpeedCoat means fast coating procedures at highest throughput).

Daß vor diesem Hintergrund die beanspruchte Wortkombination wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibt, liegt damit für den Senat auf der Hand und ist von der Anmelderin in keiner Weise argumentativ und sachlich ausgeräumt worden. In rechtlicher Hinsicht sei die Anmelderin lediglich noch auf die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hingewiesen (insbes. Entsch. V. 12.2.2004 – C-265/00- Biomild), wo klar zum Ausdruck kommt, dass die bloße Kombination von Wortbestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Ware beschreibt, für diese Merkmale selbst dann beschreibend bleibt, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt; die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbes. syntaktischer oder semantischer Art kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Angaben oder Zeichen besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können (EuGH aaO Rdnr.39). Dieser Auffassung hat sich übrigen auch bereits der Bundesgerichtshof angeschlossen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 CityService).

Zusammenfassend kann mithin festgestellt werden, dass die Wortkombination "SpeedCoat" von den angesprochenen Verkehrskreisen in Bezug auf die beanspruchten Waren als "schnell herstellbare Beschichtung" aufgefasst wird. Dies stellt jedoch eine unmittelbar verständliche Bezeichnung der Bestimmung dieser Maschinen dar und unterliegt für die angemeldeten Waren einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Als unmittelbar verständliche Sachangabe bezüglich der Merkmale der von der Marke erfassten Waren ist das Zeichen "SpeedCoat" schließlich auch nicht geeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen dienen zu können. Die angesprochenen

Verkehrskreise, wie gesagt hauptsächlich Fachleute der Abnehmer entsprechender Anlagen, werden in der Marke kein Kennzeichen der Anmelderin, sondern eine Eigenschaft der von dem Zeichen erfassten Waren sehen. Der Marke fehlt somit auch jegliche Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Beschwerde konnte damit keinen Erfolg haben und war als unbegründet zurückzuweisen.

Stoppel

Schwarz-Angele

Schwarz

Bb