



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 239/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
26. Juli 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 52 053**

**(hier: Lösungsverfahren)**

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

beschlossen:

Die Beschwerden der Antragstellerin und der Markeninhaberin werden zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Marke 302 52 053

**1xWeiss**

die am 23. 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. Sie 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. Andere Deutungsmöglichkeiten seien realitätsfern. Ein Freihaltungsbedürfnis sei somit 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 Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Die Marke besitze keinen derart beschreibenden Aussagegehalt, der für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei. Die Marke „1xWeiss“ lasse viele mögliche Deutungsmöglichkeiten zu, weshalb der Durchschnittsverbraucher, der eine Marke nicht interpretiere, in ihr keinen eindeutig beschreibenden Begriffsinhalt sehen werde. Aufgrund der Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit der Marke liege zudem kein Freihaltungsbedürfnis vor und die Marke sei auch nicht zur Bezeichnung der beanspruchten Waren üblich geworden.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 19. Juli 2004 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

Farben, Lacke; Färbemittel, Farbstoffe, alle auch als Zusätze zu  
Farben, Firnissen und Lacken (soweit in Klasse 2 enthalten;  
Grundierungsmittel (in Form von Farbe)

angeordnet. Der Marke fehle im Hinblick auf die gelöschten Waren jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie weise darauf hin, dass die

fraglichen Produkte nur einmal angewandt werden müssen, um den gewünschten Effekt des Weißens zu erzielen. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass Wirkungsweisen und Anwendungsgebiete in sloganartiger Form angepriesen würden. Ob auch ein Freihaltungsbedürfnis gegeben sei, könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben. Hinsichtlich der weiteren Waren

Firnisse, Härter, Trocknungsmittel, Verdünner, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Holzbeizen, Mastixharze; Kitt (soweit in Klasse 2 enthalten)

sei die Marke jedoch nicht beschreibend, da diese nicht zum einmaligen Weiß-Streichen geeignet und bestimmt seien.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Antragstellerin als auch die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin trägt zur Begründung ihrer Beschwerde vor, der Argumentation der Markenabteilung könne insbesondere im Hinblick auf die Waren „Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel“ nicht gefolgt werden, da die angegriffene Marke auch insoweit als Beschaffenheitsangabe zu werten sei. Unter Holzschutzmittel verstehe man die Anwendung aller Maßnahmen, die eine Wertminderung oder Zerstörung von Holz verhüten sollten. Es seien weiße Lacke zur Beschichtung von Hölzern bekannt, bei denen ein einziger Anstrich ausreiche, um ein gutes Anstrichergebnis zu erreichen. Im Übrigen sei es durchaus möglich, einen solchen Lack mit chemischen Wirkstoffen für die Holzkonservierung auszustatten. Auch Rostschutzmittel würden in unterschiedlichen Farben angeboten, wobei ebenfalls das Ziel im Vordergrund stehe, mit nur einem Anstrich eine gute Abdeckung zu erzielen. An der angegriffenen Marke bestehe daher im Hinblick auf die genannten Waren ein Freihaltungsbedürfnis für die Mitbewerber und ihr fehle aufgrund ihres unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalts auch jegliche Unterscheidungskraft.

Die Markeninhaberin begründet ihre Beschwerde damit, dass die Marke entgegen der Wertung der Markenabteilung keinen im Vordergrund stehenden, beschreibenden Begriffsinhalt aufweise und sie keinesfalls zur Bezeichnung von Produktmerkmalen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen könne. Dies treffe auch auf die Waren „Rostschutzmittel und Holzkonservierungsmittel“ zu, auf die sich die Antragstellerin in ihrer Beschwerdebegründung explizit beziehe. Diese Produkte hätten eine vollkommen andere Funktion als Farben. Die angegriffene Marke wecke in diesem Produktzusammenhang allenfalls assoziative Vorstellungen, so dass man erst aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen zu der von der Markenabteilung unterstellten Definition komme. Eine entsprechende Vorgehensweise des Verkehrs sei nicht zu erwarten. Vielmehr werde das Zeichen vom Publikum als ungewöhnliche Kennzeichnung einer Ware auffallen. Die angegriffene Marke weise damit auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf.

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

## II.

Die Beschwerden der Antragstellerin und der Markeninhaberin sind 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).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder des Bestimmungszwecks oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Unter „Merkmale“ sind dabei alle für den Warenverkehr wichtigen und für die beteiligten Verkehrskreise in irgendeiner Weise bedeutsamen Umstände mit Bezug zu den Waren zu verstehen (vgl. BGH GRUR 2000, 231, 233 – FÜNFER). Es liegt im Allgemeininteresse, dass solche warenbeschreibenden Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können und nicht durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rz. 25 - Windsurfing Chiemsee). Ob eine angemeldete Marke für die fraglichen Waren bzw. für deren Merkmale bereits beschreibend verwendet wird, ist keine Voraussetzung für die Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich vielmehr eindeutig, dass es genügt, wenn die angemeldete Marke in einer ihrer möglichen Bedeutungen zu diesem Zweck verwendet werden kann (EuGH Mitt. 2004, 28, Rz. 29 – Doublemint).

Auf dem für die gelöschten Waren einschlägigen Produktsektor wird der Begriff „Weiß“ gängigerweise als Synonym für „weiße Farbe“ verwendet und ist den beteiligten Verkehrskreisen in diesem Sinne völlig geläufig. Ebenso geläufig sind dem Verkehr auf diesem Warenbereich beschreibende Sachbegriffe mit denen verschiedene Weiß-Varianten bezeichnet werden, wie etwa „Malerweiss“, „Trendweiß“, „Innenweiß“, „Raumweiß“ oder auch „Wohnraumweiß“. Neben Gesichtspunkten wie Preis, Farbbrillanz und ökologische Verträglichkeit ist regelmäßig auch die Frage, wie viele Streichvorgänge notwendig sind, um die gewünschte Deckkraft zu erzielen, für die Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung von besonderem Interesse. Vor diesem Hintergrund stellt die angegriffene Wortmarke „1xWeiss“ einen ohne weiteres verständlichen und nahe liegenden Sachhinweis auf eine besondere Deckkraft der betreffenden Waren dar. Das angesprochene Publikum wird ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte darauf schließen, dass

die fraglichen Waren dazu bestimmt sind, in einem Arbeitsgang weiß zu streichen. Die Zahl-/Wortkombination „1xWeiss“ beschreibt somit ein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren unzweideutig und unmittelbar, ohne dass durch die Verbindung der einzelnen Markenelemente eine neue, über die bloße Kombination beschreibender Bestandteile hinausgehende Aussage entsteht (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 111 – BIOMILD).

Dies belegt auch ein Internetauszug des Portals „baumarkt.de“, der den Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung übergeben wurde. Der entsprechende Artikel ließ sich mit der Suchmaschine archive.org (unter <http://www.archive.org/web/web.php>) auf den Stand vom 3. Juni 2003, also auf ein für den Eintragungszeitpunkt maßgebliches Datum zurückverfolgen. In ihm wird unter der Überschrift „Weiße Wände im Handumdrehen“ über das Produkt „1xWeiss“ der Markeninhaberin ausgeführt: „... denn bei 1 x Weiss ist der Name Programm: ... 1 x Weiss deckt aber nicht nur gleich beim ersten Anstrich...“. Auch wenn das Produkt in dem Artikel markenmäßig benannt wird - worauf die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung zutreffend hingewiesen hat - ist der Text geeignet, den für die beteiligten Verkehrskreise nahe liegenden Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke zu veranschaulichen.

Da es sich bei der Möglichkeit, in nur einem Arbeitsgang zu streichen, um ein wesentliches, für die beteiligten Verkehrsteilnehmer im Vordergrund stehendes Produktmerkmal handelt, ist ein Allgemeininteresse an der Freihaltung der Bezeichnung „1xWeiss“ für die von der Markenabteilung gelöschten Waren zu bejahen. Die angegriffene Marke wurde in diesem Umfang entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in das Register eingetragen und das Schutzhindernis liegt auch noch zum Zeitpunkt der jetzigen Entscheidung vor. Ob darüber hinaus das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu bejahen ist, braucht bei dieser Sachlage nicht mehr geprüft zu werden. Die Beschwerde der Markeninhaberin war somit zurückzuweisen.

Soweit die Antragstellerin ihre Beschwerde darauf stützt, dass die Zurückweisung des Löschungsantrags durch die Markenabteilung für die Waren „Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel“ zu Unrecht erfolgt sei, folgt der Senat dieser Wertung nicht. Anders als bei Farben, die in einem weiteren Sinne durchaus auch Holzschutzzwecken oder einem gewissen Schutz vor Rost dienen können, stehen für die beteiligten Verkehrskreise bei den hier in Rede stehenden Rostschutz- und Holzkonservierungsmitteln ersichtlich andere Wareneigenschaften im Vordergrund. Als organisches Material ist Holz einer biogenen Zersetzung durch Mikroorganismen und Insekten ausgesetzt. Deshalb sind bei Holzkonservierungsmitteln die Produkteigenschaften maßgeblich, mit denen dieser Zersetzung entgegen gewirkt werden soll. Dies gilt entsprechend für Rostschutzmittel. Mit ihnen soll die Korrosion von Eisen oder Stahl verhindert oder vermindert werden, etwa durch das Auftragen einer wasserdampfdichten Schicht, wobei Rostschutzmittel häufig metallische Pigmente, meist Zinkverbindungen, enthalten. Die Angabe der Farbe von Holzkonservierungs- und Rostschutzmitteln stellt für den Verkehr dagegen regelmäßig keinen Hinweis auf ein wesentliches Produktmerkmal dar.

Ein konkreter beschreibender Zusammenhang zwischen der angegriffenen Marke „1xWeiss“ und wesentlicher Merkmale der genannten Waren ist somit nicht ersichtlich und auch von der Antragstellerin nicht belegt worden. Soweit sie vorgebracht hat, der Markt sei bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke dadurch geprägt gewesen, dass eine klare Abgrenzung zwischen den Produktgruppen Farben, Holzkonservierungsmittel und Rostschutzmittel nicht mehr stattgefunden habe, wird diese Wertung von den getroffenen Feststellungen nicht getragen. Selbst wenn man den vorgelegten Nachweisen eine entsprechende Branchenpraxis entnehmen könnte, ist in dem vorliegenden Löschungsverfahren zu berücksichtigen, dass die Nachweise ausschließlich aktuellen Datums sind und nicht auf den Eintragungszeitpunkt zurückbezogen werden können. Auch der Senat konnte zu diesem Gesichtspunkt keine anderen Feststellungen

treffen. Dies gilt im Übrigen auch für die weiteren Waren wie Beizen, Kitt usw., zu denen die Antragstellerin sich ohnehin überhaupt nicht geäußert hat.

Damit lässt sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass die Marke insoweit entgegen bestehender Schutzhindernisse eingetragen wurde. Bestehen aber lediglich Zweifel an der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke, geht dies, wie bereits ausgeführt, zu Lasten der Antragstellerin und rechtfertigt nicht den Entzug der einmal eingetragenen Marke (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 54 Rdn. 12). Die Beschwerde der Antragstellerin war deshalb ebenfalls zurückzuweisen.

Eine Kostenentscheidung gemäß § 71 Absatz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

gez.

Unterschriften