



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 120/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 019 568.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Januar 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Register für die folgenden Waren der Klassen 1, 2 und 19

„Glaserkitt; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit (Feuchtigkeitsimprägniermittel); Anstrichmittel; Farben, insbesondere Dispersionsfarbe; Lacke; Lasuren; Firnisse; Grundierungsmittel als Anstrichmittel; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur und Künstler; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit als Holzkonservierungsmittel und Metallschutzmittel; streichfähige Makulatur (Anstrichmittel); Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Terpentin und andere organische Lösungsmittel als Farbverdünner; Spachtelmassen und Beschichtungsmittel zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes sowie zum Herstellen von Oberflächenstrukturen (Verputzmittel)“

ist die Wortmarke

Cotto.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren

ergangen ist, teilweise zurückgewiesen und zwar für die nachfolgend aufgeführten Waren

„Anstrichmittel; Farben, insbesondere Dispersionsfarbe; Lacke; Lasuren; Firnisse; Grundierungsmittel als Anstrichmittel; Färbemittel; Beizen; streichfähige Makulatur (Anstrichmittel); Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Spachtelmassen und Beschichtungsmittel zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes sowie zum Herstellen von Oberflächenstrukturen (Verputzmittel)“.

Zur Begründung wurde ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle für die zurückgewiesenen Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der angesprochene Verkehr werde der Anmeldemarke keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich einen Sachhinweis auf den Farbton „cotto“ und damit auf die farblichen Eigenschaften der fraglichen Waren entnehmen. Insoweit komme es nicht darauf an, ob die Anmelderin selbst diese Bezeichnung für Wohnraumfarben kreiert habe. Sämtliche von der Markenstelle ermittelten Verwendungformen belegten eine rein beschreibende Benutzung des Markenworts neben anderen Farbangaben wie z. B. „melone“ oder „mango“ und nicht etwa als Kennzeichnungsmittel, wie dies die Anmelderin geltend gemacht habe. Zum Beleg der beschreibenden Verwendung des Begriffs „Cotto“ hat die Markenstelle der Anmelderin zahlreiche Internetauszüge übermittelt.

Die Anmelderin hat gegen den Erinnerungsbeschluss Beschwerde eingelegt und trägt zur Begründung im Wesentlichen vor, bei der angemeldeten Marke handle es sich um keine unmittelbar beschreibende Angabe, so dass ein Freihaltungsbedürfnis ausscheide. Die bloße Andeutung einer Beschreibung könne ein Eintragungshindernis nicht begründen. Auch die von der Markenstelle ermittelten Verwendungsbeispiele zeigten lediglich eine namensmäßige Verwendung der Bezeichnung „Cotto“, zumal die dort aufgeführten Begriffe als Farbangaben völlig

ungeeignet seien, weil sie gerade keine konkreten Farbtöne, sondern allenfalls eine gewisse Bandbreite von divergierenden Farbnuancen benennen könnten. Mangels beschreibenden Produktbezugs des Markennamens werde es vom Verkehr ohne weiteres als betriebliches Herkunftszeichen verstanden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle vom 11. März 2010 und vom 31. August 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Mit der Markenstelle ist der Senat der Auffassung, dass der Eintragung der angemeldeten Marke bereits ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht.

Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 Rdn. 26 – SAT.2) und trägt dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel Rechnung, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern, frei verwendet werden können. Der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt dabei nicht voraus, dass sich die beschreibende Verwendung der als Marke angemeldeten Angabe im Verkehr bereits nachweisen lässt. Kann ein solcher

Nachweis im konkreten Fall jedoch geführt werden, spricht dies eindeutig für ein schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit.

Ob eine angemeldete Marke einen beschreibenden Charakter aufweist, ist im Hinblick auf die von ihr umfassten Waren und deren fachspezifischem Hintergrund zu beurteilen, d. h. nach dem Verständnis der angesprochenen Verbraucher und unter Berücksichtigung der jeweils einschlägigen Branchengegebenheiten (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 24 – Matratzen Concord/Hukla). Bei den verfahrensgegenständlichen Waren handelt es sich sämtlich um Produkte, bei denen ihre jeweilige Farbwirkung bzw. ihre farbbezogenen Eigenschaften für die angesprochenen Fachkreise und Endverbraucher von nicht unerheblicher Bedeutung sind. Der Begriff „Cotto“ wird im Inland auch bereits als Farbangabe verwendet, wie dies die Markenstelle anhand verschiedener Beispiele dokumentiert hat. Der Begriff wird dabei jeweils nicht etwa in kennzeichnender Weise, sondern ausschließlich als beschreibender Sachhinweis eingesetzt. Damit liegt es auf der Hand, dass die Anmeldemarke geeignet ist, zur Bezeichnung des Farbtons der verfahrensgegenständlichen Waren und damit zur Merkmalsbezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen zu können. Dass es sich bei dem genannten Markenwort um eine lexikalisch (noch) nicht nachweisbare Bezeichnung handelt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ebenso unerheblich wie der Gesichtspunkt, dass über den mit der Sachbezeichnung „Cotto“ konkret bezeichneten Farbton möglicherweise beim angesprochenen Publikum ungenaue bzw. unterschiedliche Vorstellungen existieren. Denn die Eintragung ist auch solchen produktbeschreibenden Angaben zu versagen, die in ihrem Aussagegehalt eine gewisse Unschärfe aufweisen oder noch keine exakte begriffliche Konturen erlangt haben (vgl. BGH GRUR 2008, 900, Rdn. 14 ff. – SPA II). Soweit die Anmelderin darüber hinaus im patentamtlichen Verfahren sinngemäß geltend gemacht hat, sie selbst habe die Bezeichnung „Cotto“ für Wohnraumfarben kreiert, vermag dies die markenrechtliche Schutzfähigkeitsprüfung ebenfalls nicht zu beeinflussen. Im Gegensatz zum Patentschutz kennt der Markenschutz kein auf den jeweiligen Erfinder bezogenes Leistungsschutzrecht, vielmehr ist für die rein

markenrechtlich zu beurteilende Schutzfähigkeit nur maßgeblich, ob der angemeldeten Marke – wie hier – ein beschreibender Bedeutungsgehalt zuzumessen ist oder nicht. Dagegen ist es völlig irrelevant, wer möglicherweise als Erfinder des fraglichen Begriffs anzusehen ist (vgl. hierzu BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 63/05 – Turbobrake BPatGE 37, 44, 48 – VHS; BPatGE 33, 12, 17 – IRONMAN TRIATHLON).

Die angemeldete Marke ist somit bereits gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Ob ihr auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, lässt der Senat dahingestellt.

Die Beschwerde war zurückzuweisen. Nachdem das Bundespatentgericht über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung entscheidet (§ 69 MarkenG) und im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung weder von der Beschwerdeführerin beantragt wurde noch nach Wertung des Senats sachdienlich gewesen wäre, konnte diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen.

Klante

Martens

Schell

Me