



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 36/12
(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Juli 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 069 262.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 2011 und vom 3. Januar 2012 aufgehoben. Die Sache wird zur Entscheidung über die Anmeldung mit dem zuletzt am 5. Juli 2012 geänderten Warenverzeichnis an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

print24

ist am 25. November 2011 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren der Klasse 2 „Farben und Lacke“ angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nr. 30 2009 069 262.9 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit zwei Beschlüssen, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Die Markenstelle hält die angemeldete Marke wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts für nicht unterscheidungskräftig i. S. d.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei „print24“ handele es sich um eine üblich gebildete Kombination des englischen Begriffs „print“, der „Druck, drucken“ bedeute, mit der Zahl „24“ als einer gebräuchlichen Kurzbezeichnung für „24 Stunden“ bzw. als Synonym für eine online-Präsenz, so dass der angesprochene Verkehr die Bezeichnung im Zusammenhang mit den so gekennzeichneten Waren ohne weiteres

als Hinweis darauf verstehe, dass die Farben und Lacke für den Druck bestimmt oder geeignet seien bzw. im engen Zusammenhang mit Druckarbeiten stünden und 24 Stunden also „rund um die Uhr“ angeboten werden.

Dagegen richtet sich die von dem Anmelder erhobene Beschwerde.

Er meint, dass der angemeldeten Wortmarke keine Schutzhindernisse entgegenstünden. Weder könne ihr jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden noch sei sie beschreibend i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Für die Schutzfähigkeit des angemeldeten Kombinationszeichens spreche insbesondere seine Mehrdeutigkeit. Denn „print“ werde nicht nur mit „Druck, drucken“ übersetzt, sondern auch mit „Ablichtung, Fotografie, Kopie, Spur, Abzug“ oder „Lichtpause“, wobei die Bedeutungen „Spur, Eindruck, Abzug“ keinen Bezug zu Waren hätten, die für den Druck bestimmt seien. Die von der Markenstelle festgestellte Bedeutung des Zahlenelements als Hinweis auf einen 24 Stunden-Service bzw. als Synonym für eine Online-Präsenz sei daher im Hinblick auf die beanspruchten Waren nicht zwingend und werde auch von dem maßgeblichen Verkehr nicht so verstanden. Die angemeldete Bezeichnung sei auch nicht freihaltebedürftig, da sie nicht ausschließlich aus Angaben bestehe, die zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der angemeldeten Waren dienen könne. Unter die Warenoberbegriffe „Farben“ und „Lacke“ seien Waren wie Bronzepulver, Färbemittel für Liköre und Schuhe oder Korrosionsbänder zu subsumieren, die in keinerlei Verbindung zum Druck oder Drucken stünden, so dass „print24“ jedenfalls für diese nicht beschreibend sein könnten.

Auf den Hinweis des Senats, dass es für die Bejahung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausreichend sei, wenn ein beschreibender Zusammenhang in Bezug auf eine unter einen Oberbegriff fallende Einzelware gegeben sei, hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 27. Juni 2012 ein geändertes Warenverzeichnis - von ihm bezeichnet „als eingeschränktes detailliertes Warenverzeichnis“ - eingereicht, das folgende Waren umfasste:

Aluminiumpulver für Malzwecke, Asphaltlack, Auramine, bakterizide Anstrichmittel, Beizen, Bierfarbstoffe, Bitumenlack, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Blattsilber, Bleiglätte, Bleiweiß, Bronzepulver, Bronzierlacke, Butterfarbstoffe, Curcuma [Farbstoff], Email [Lack], Emailanstriche, Färbemittel, Färbemittel für Liköre, Färbemittel für Schuhe, Farbholz, Farbholzextrakte, Farbmalz, Farbstoffe für Getränke, Farbstoffe für Nahrungsmittel, Gelbholz [Farbstoff], Gelbwurz [Farbstoff], Glanzgold [Keramik], Glanzplatin für Keramik, Glanzsilber [Keramik], Glasuren [Anstrichmittel], Gummigutt für Malereizwecke, Gummiharze, Gummilack, Holzkonservierungsmittel, Holzkonservierungsöle, Kalkmilch, Kanadabalsam, Karamelmalz [Färbemittel für Nahrungsmittel], Karbolineum für die Holzkonservierung, Kitt [Naturharz], Kobaltoxyd [Farbstoff], Kohle-schwarz [Farbstoff], Kolophonium, Kopal, Kopalfirnis, Korrosionsschutz-bänder, Korrosionsschutzmittel, Kreosot für die Holzkonser-vierung, Lebensmittelfarbstoffe, Lederbeizen, Ledertinten, Men-nige, Metallfolien für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Metallpulver für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler, Metall-schutzmittel, Mittel gegen das Anlaufen von Metallen, natürliche Harze im Rohzustand, Orlean [Farbstoff], Papier zum Färben von Ostereiern, Pigmente, Rostschutzfette, Rostschutzmittel, Rost-schutzöle, Ruß [Farbe], Rußschwarz [Farbstoff], Safran [Farb-stoff], Sandarak, Schellack, Schwärzen [Färbemittel oder Farben], Sienaerde [Farbstoff], Sikkative für Farben, Silberemulsion [Farb-stoff], Silberpaste, Silberpulver [zum Versilbern], Sumach für Fir-nisse und Lacke, Terpentin [Farbverdünner], Tierfarben [Tinten], Tinten für die Lederherstellung, Titansäureanhydrid [Farbstoff], Tünche, Tünche [Kalkweiß], Überzugsmassen [Farbanstrichmittel], Unterbodenschutz für Fahrgestelle, Verdünnungsmittel für An-strichfarben, Verdünnungsmittel für Lacke, Vergoldungen, Weiß

[Farbstoff oder Farbe], Zinkoxyd [Farbstoff], Zuckercouleur [Färbemittel für Nahrungsmittel].

Hierzu hat der Anmelder ausgeführt, dass für diese Waren eine „rund um die Uhr Verfügbarkeit“ bzw. eine online-Präsenz, wie es die Markenstelle bezüglich des Zeichenbestandteils „24“ angenommen habe, nicht relevant bzw. für einen Teil der nunmehr beanspruchten Waren ein derartiges Angebot sogar ausgeschlossen sei (z. B. bei Vergoldungen), so dass ein solches Verkehrsverständnis in Bezug auf diese Waren nicht bestehen würde. Da zudem ein enger beschreibender Bezug zu Druckereierzeugnissen nicht ersichtlich sei, sei das angemeldete Zeichen jedenfalls für das nunmehr beanspruchte Warenverzeichnis unterscheidungskräftig.

In der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder nach Hinweis des Senats, dass das mit Schriftsatz vom 27. Juni 2012 eingereichte Warenverzeichnis in weiten Teilen unzulässig erweitert sein dürfte, folgende Neufassung des Warenverzeichnisses übergeben:

Curcuma, Farbholz, Farbholzextrakte, Gelbholz, Gelbwurz, Glanzgold (Keramik), Glanzsilber (Keramik), Glasuren, Kohleschwarz, Ruß (Farbe), Safran (Farbstoff), Schellack, Sienaerde (Farbstoff), Silberemulsion, Silberpaste, Tierfarben (Tinten), Tünche, Verdünnungsmittel für Anstrichfarben, Verdünnungsmittel für Lacke, Weiß (Farbe), Zinkoxyd (Farbstoff), sämtliche o. g. Waren ausschließlich für Maler, Dekorateure und Künstlerbedarf,
Asphaltlack für Bauarbeiten, bakterizide Anstrichmittel für Bauarbeiten, Bitumenlack für Bauarbeiten, Bronzierlacke für Bauarbeiten und Metallarbeiten, Email für Bauarbeiten, Emailanstriche für Bauarbeiten, Gummilack für Bauarbeiten.

Die Anmelder beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 2011 und vom 3. Januar 2012 auf der Grundlage des aktuellen Warenverzeichnisses aufzuheben.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft.

Nachdem der Anmelder ein komplett neues Warenverzeichnis eingereicht hat, bei dem keiner der darin aufgeführten Warenbegriffe mit den ursprünglichen Warenbegriffen „Farben und Lacke“ übereinstimmt und zudem bei einem erheblichen Teil der aktuell beanspruchten Waren fraglich ist, ob sie überhaupt unter die ursprünglichen Warenbegriffe subsumiert werden können, ist eine Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG angezeigt. Über die Anmeldung in der aktuellen Fassung mit zahlreichen Einzelwaren hat die Markenstelle noch nicht entschieden, und zwar weder in Bezug auf die Zulässigkeit des aktuellen Warenverzeichnisses unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung bzw. zulässigen Beschränkung noch in Bezug auf die Schutzfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG.

Eine Änderung des Warenverzeichnisses ist, soweit es sich um eine Einschränkung handelt, nach § 39 Abs. 1 2. Halbsatz MarkenG „jederzeit“ zulässig und als Änderung der Verfahrensgrundlage in jeder Lage des Eintragungsverfahrens,

grundsätzlich sogar noch im Rechtsmittelverfahren möglich und zu berücksichtigen (vgl. dazu sehr weitgehend BGH GRUR 2002, 884 - B-2 alloy; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 39 Rdn. 1,2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 32. Aufl., § 39, Rdn. 2). Unzulässig ist dagegen die Erweiterung des angemeldeten Warenverzeichnisses, weil dies insbesondere mit dem durch den ursprünglichen Anmeldetag begründeten Zeitrang (§ 6 Abs. 2 MarkenG) unvereinbar ist (vgl. BGH GRUR 1988, 377, 378 - Apropos Film; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 39 Rdn. 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 32. Aufl., § 39, Rdn. 2). Ob eine zulässige Beschränkung i. S. d. § 39 Abs. 1 MarkenG oder eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist von Amts wegen – unabhängig von der Titulierung des geänderten Warenverzeichnisses durch den Anmelder selbst – in Bezug auf jede einzelne Ware zu prüfen und festzustellen. Für die Prüfung der Zulässigkeit des geänderten Warenverzeichnisses ist die amtliche Fassung der aktuellen Nizza-Klassifikation für Markeneintragungen (10. Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2012) heranzuziehen, wobei regelmäßig eine Abgrenzung zwischen den dort aufgeführten und klassifizierten Waren vorzunehmen sein dürfte, auch zwischen den in den einzelnen Klassen aufgeführten Oberbegriffen. Vorliegend sind die ursprünglich beanspruchten Waren „Farben“ und „Lacke“ in erster Linie von anderen Oberbegriffen der Warenklasse 2 abzugrenzen.

Ursprünglich hatte der Anmelder die Bezeichnung „print24“ nur für die Waren „Farben“ und „Lacke“ der Klasse 2 angemeldet. Zuletzt beansprucht er lediglich noch eine Reihe von im Verhältnis zu diesen weiten Oberbegriffen sehr viel spezielleren Waren, wie beispielsweise „Sienaerde (Farbstoff) für Maler, Dekorateure und Künstlerbedarf“, „Silberemulsion“ oder „Asphaltlack für Bauarbeiten“. Nur sofern diese Waren unter die Oberbegriffe „Farben“ und „Lacke“ subsumiert werden können, d. h. es sich um spezielle Farben und Lacke handelt, ist eine zulässige Einschränkung i. S. d. § 39 Abs. 1 MarkenG gegeben. Sollten die beanspruchten Waren jedoch anderen Oberbegriffen der Warenklasse 2 zuzuordnen sein – also „Firnissen; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharzen im Rohzustand; Blattmetallen und Metallen im Pulverform für Maler, De-

korateure, Drucker und Künstler“ – oder nicht unter einen der in der Klasseneinteilung ausdrücklich aufgeführten Oberbegriffe fallen oder sogar in einer anderen Warenklasse einzuklassifizieren sein, dürfte regelmäßig eine unzulässige Erweiterung vorliegen. Überwiegend ist eine Zuordnung der einzelnen Waren des am 5. Juli 2012 neu gefassten Verzeichnisses unter einen der Oberbegriffe der Klasse 2 „Farben und Lacke“ nicht ohne weiteres, jedenfalls nicht ohne nähere Sachprüfung möglich. Beispielsweise erscheint zumindest diskussionswürdig, ob die Waren „Curcuma (Farbstoff), Safran (Farbstoff)“, „Kohleschwarz (Farbstoff), Sienaerde (Farbstoff), Weiß (Farbstoff), Zinkoxyd (Farbstoff)“, „Farben“ oder „Färbemittel“ sind und daher eher dem letztgenannten Oberbegriff der Warenklasse 2 zuzuordnen sind. Fraglich ist auch, ob „Farbholz“ und „Gelbholz“, da es sich hierbei um Holzarten handelt, die zum Färben benutzbare Farbstoffe enthalten, unter „Farben“ oder eher unter dem Oberbegriff „Färbemittel“ oder unter keinen der genannten Begriffe zu subsumieren sind. Fraglich ist auch, ob „Asphaltlack“, bei dem es sich um Lack aus einer Lösung stark bitumhaltigen Asphalt und anderen organischen Lösungsmittel handelt, der in Ätzprozessen eingesetzt wird, ungeachtet der Bezeichnung „Lack“ überhaupt ein spezieller Lack im Sinne des entsprechenden Warenbegriffs der Warenklasse 2 ist. Nach Auffassung des Senats sind z. B. auch die nunmehr beanspruchten Waren „Glasuren, Verdünnungsmittel für Anstrichfarben und Lacke, Email für Bauarbeiten“ unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Erweiterung des ursprünglichen Warenverzeichnisses problematisch.

Die Markenstelle hat bisher keine Feststellungen zu diesen Fragen in Bezug auf die einzelnen Waren des zuletzt vorgelegten Verzeichnisses getroffen und auch nicht treffen können, nachdem der Anmelder erstmals im Beschwerdeverfahren geänderte und in zahlreiche Einzelwaren aufgefächerte Warenverzeichnisse vorgelegt hat. In Anbetracht dieser Verfahrenssituation und der ausgewiesenen Sachkunde des DPMA in Subsumtionsfragen des Warenverzeichnisses und in Anbetracht dessen, dass ohne eine Sachentscheidung durch das DPMA eine Tatsacheninstanz verloren gehen würde, erscheint es dem Senat sachgerecht, zunächst im Wege der Vorabklärung eine Entscheidung der Markenstelle über die

Zulässigkeit und gegebenenfalls der Schutzfähigkeit des am 5. Juli 2012 geänderten Warenverzeichnisses für die angemeldete Marke „print24“ herbeizuführen. Das Interesse des Anmelders an einer Verfahrensbeschleunigung durch sofortige Entscheidung des Senats hat dahinter zurückzutreten, zumal er durch sein Verhalten die Verfahrenslage verursacht hat. Er hat nämlich erstmals im Beschwerdeverfahren nach einem Beanstandungshinweis und zwei die Anmeldung zurückweisenden Beschlüssen der Markenstelle und einem Hinweis des Senats den Versuch unternommen, durch Einreichung eines geänderten Warenverzeichnisses das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auszuräumen, um auf diese Weise möglicherweise doch noch eine teilweise Eintragung der angemeldeten Marke zu erreichen. Die angefochtenen Beschlüsse sind unter diesen Umständen auf der Grundlage des aktuellen Warenverzeichnisses aufzuheben und die Sache ist an die Markenstelle zurückzuverweisen, damit sie über das in der mündlichen Verhandlung neugefasste Warenverzeichnis erstmals entscheiden kann.

Die Markenstelle hat im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit des am 5. Juli 2012 geänderten Warenverzeichnisses auch zu überprüfen, ob dieses gegenüber dem zuvor mit Schriftsatz vom 27. Juni 2012 geänderten Warenverzeichnis, soweit dieses in Bezug auf einzelne Waren zulässigerweise gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG beschränkt wurde, insoweit teilweise wieder erweitert worden ist. Sofern nämlich das Warenverzeichnis vom 27. Juni 2012 in Teilen auch Beschränkungen enthält, können diese als teilweise Rücknahme der ursprünglichen Anmeldung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ein Rückgriff auf das frühere umfangreichere Warenverzeichnis ist ausgeschlossen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 39 Rdn. 2). Dies könnte z. B. in Bezug auf „Glasuren“ des Warenverzeichnisses vom 5. Juli 2012 der Fall sein, da der Anmelder in dem neugefassten Warenverzeichnis vom 27. Juni 2012 „Glasuren (Anstrichmittel)“ angemeldet hatte.

Soweit die Markenstelle zu dem Ergebnis kommen sollte, dass das aktuelle Warenverzeichnis das ursprünglich angemeldete ganz oder teilweise zulässigerweise gemäß § 39 Abs. 1 2. Alt. MarkenG beschränkt, kann „print24“ nach Auffassung des Senats in Bezug auf alle Waren der Klasse 2, soweit sie dem Druckereibedarf im weitesten Sinne zugeordnet werden können, keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugebilligt werden, da die angemeldete Bezeichnung insoweit zumindest einen eng beschreibenden Bezug - dabei wie bereits von der Markenstelle zutreffend festgestellt im Sinne eines „24 Stunden Angebots“ bzw. einer online-Präsenz - aufweist und daher von dem angesprochenen Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden wird. Soweit der Anmelder dagegen argumentiert hat, dass es für den englischen Begriffs „print“ mehrere Übersetzungsmöglichkeiten gebe, ist festzuhalten, dass nicht auf die abstrakte Bedeutung von „print“ abzustellen ist, sondern auf seinen Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Im Zusammenhang mit Waren des Druckereibedarfs im weitesten Sinne wird der angesprochene Verkehr „print“ aber regelmäßig mit „Druck, drucken“ übersetzen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

prä