



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 2/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 013 873.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2012 aufgehoben, soweit darin die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Das Zeichen

HK-Lasur

ist am 8. März 2010 als Wortmarke für zahlreiche Waren der Klassen 1, 2, 17 und 19, u.a. für

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere chemische Erzeugnisse für das Bauwesen, insbesondere zur Bauwerksabdichtung und zur Holzbehandlung; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; bakterizide Anstrichmittel, Antifoulingfarben; Bindemittel für Anstrichfarben, Bitumenlack, Dachpappenanstrichfarben, Dickungsmittel für Farben, Fixiermittel für Lacke, Glasuren, Grundierfarben, Holzbeizen, Holzfarbbeizen, Holzkonservierungsöle, Korrosionsschutzbänder, Korrosionsschutzmittel, Verdünner für Farben, Verdünnungsmittel für Lacke; fugenlose Fußbodenanstrichfarben, insbesondere aus Po-

lyurethan; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, insbesondere Dichtungsmassen, Isoliermassen und Verbindungsmassen für das Baugewerbe; Fugenkitt; Bauharz (Kunstharz); Bauschaum, nämlich Isolierschaum für Bauzwecke; Kunststoff und/oder Bitumen enthaltende Isolieranstrichmittel, insbesondere für Bauwerks-oberflächen; Baumaterialien (nicht aus Metall), Baumaterialien (nicht aus Metall) (ausgenommen für Dichtungs- und Isolierzwecke) zum fugenlosen Beschichten von Oberflächen, wie Fußböden und Dächer, insbesondere aus Polyurethan; Spachtelmassen und Kunstharzspachtelmassen als Baumaterial, ausgenommen als Isolier- und Dichtungsmaterial; Spachtelmasse (Baumaterial)“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. Januar 2012 teilweise im oben genannten Umfang zurückgewiesen, weil der beanspruchten Marke insoweit als beschreibende Angabe jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die Wortkombination sei sprachüblich aus der Fachabkürzung „HK“ für „Holzkonservierung“ und dem Fachbegriff „Lasur“ für eine Beschichtung zusammengesetzt. Der Markenbegriff gebe keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern weise in glatt beschreibender Form auf Art und Verwendungszweck der in Rede stehenden Waren hin, nämlich dass sie mit Holzkonservierung durch Lasuren zu tun hätten.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass „HK“ nicht die gebräuchliche Abkürzung für „Holzkonservierung“ sei. Als Nachweis sei der von der Markenstelle beigebrachte Auszug aus dem Internet nicht geeignet, weil die Internetseite der Firma T... sich auf das Produkt der Anmelderin beziehe. Dies habe ein Telefongespräch mit der Firma T... ergeben, die ihre, der Anmelderin,

Farben und auch ihr Produkt „HK-Lasur“ für das Lasieren der Gartenmöbel verwende. Bei isolierter Eingabe des Begriffs „HK Lasur“ liste die Suchmaschine Google ausschließlich ihre HK-Lasur auf. Sie verwende diese Begrifflichkeit seit vielen Jahren und sei auf dem Markt für dieses Produkt bekannt. Dass diese Abkürzung im Verkehr gebräuchlich sei, sei daher nicht nachgewiesen. Weder sei „HK“ in Abkürzungsverzeichnissen aufgeführt, noch könne durch einen einzigen Verwendungsnachweis von einer im Verkehr gebräuchlichen Abkürzung die Rede sein. Außerdem werde eine Beschichtung von außen aufgebracht, während Holzkonservierung von innen erfolge.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2012 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache begründet. Der zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Bezeichnung **HK-Lasur** stehen in Bezug auf die versagten Waren keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und

diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Nr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Nr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Nr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 100).

Auch Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen kann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen, wenn sie gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen. Für eine Zurückweisung wegen Schutzunfähigkeit muss in einer auf die beanspruchten Waren bezogenen Einzelfallbeurteilung festgestellt werden, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme besteht, dass derartige Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben benutzt und benötigt werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; EuG GRUR Int 2008, 838, 839, Nr. 25 - 30 - Buchstabe E; EuG GRUR Int 2008, 1035, Nr. 44 - 47 - Buchstabe E; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 164 m.w.N.). Aber auch wenn ein beschreibender Sinngehalt nicht ohne weiteres erkennbar ist, kann die Unterscheidungskraft einer Buchstabenverbindung zu verneinen sein, sofern sie Buchstabenkombinationen entspricht, die in der einschlägigen Branche als Typen- oder Serienbezeichnungen verwendet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdn. 164 m.w.N.).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. Buchstabenkombinationen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch

solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **HK-Lasur** in seiner Gesamtheit hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Das angemeldete Zeichen besteht erkennbar aus der Buchstabenfolge „HK“ und dem Wort „Lasur“, zwischen denen ein Bindestrich eingesetzt ist.

Zwar bezeichnet das in der Marke enthaltene Wort „Lasur“, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, einen Beschichtungsstoff für Holz und mineralische Untergründe sowie einen dünnen Aufstrich aus lichtdurchlässigen Anstrichmitteln (vgl. Anlage „RÖMPP online“ zum angefochtenen Beschluss). Dass „Lasur“ damit, wie die Markenstelle meint, für alle versagten Waren eine beschreibende Angabe darstellt, könnte teilweise Zweifeln begegnen. Doch selbst wenn diese Annahme der Markenstelle zuträfe, spielt das vorliegend für die Frage der fehlenden Unterscheidungskraft insoweit keine Rolle, als die beanspruchte Marke mit der Buchstabenkombination „HK“ einen weiteren Bestandteil enthält.

Diesem weiteren Markenbestandteil, der Buchstabenfolge „HK“, kann indessen weder allein noch in der konkreten Verbindung mit dem angefügten Wort „Lasur“ ein Sachhinweis für die hier maßgeblichen Waren zugeordnet werden. So konnte der Senat bei seinen Recherchen schon nicht feststellen, dass die Buchstabenverbindung „HK“ im hier maßgeblichen Produktbereich eine Sachangabe verkörpert oder sonst im Verkehr als Fachabkürzung zur Merkmalsbeschreibung hier maßgeblicher Produkte verwendet wird. Dahingehende Feststellungen hat auch die Markenstelle nicht getroffen. Soweit sie darauf abgestellt hat, dass „HK“ als

Hinweis auf „Holzkonservierung“ zu verstehen sei, trägt die von ihr ermittelte einzige Fundstelle (Internetausdruck „Toni Tannheimer“ vom 10. Dezember 2010, Anlage zum Beanstandungsbescheid) diese Feststellung nicht. Zwar ist dort die Angabe „1x HK-Lasur (Holzkonservierung)“ enthalten, jedoch lässt diese Verwendung ohne weiteres auch ein markenmäßiges Verständnis zu. Zudem wird die Bedeutung selbst in dieser einzigen Fundstelle mit dem Hinweis auf „Holzkonservierung“ erläutert; eine nicht erläuterte Verwendung der Buchstaben „HK“ oder der Bezeichnung „HK-Lasur“ anstelle des Wortes „Holzkonservierung“ isoliert oder in Wortverbindungen (z.B. „Wir liefern Produkte für HK“) ist sonach nicht belegt. Zudem hat die Anmelderin überzeugend dargetan, dass sich dieser Nachweis auf das Produkt „HK-Lasur“ der Beschwerdeführerin und damit auf die unternehmensbezogene Herkunft bezieht. Die unternehmensbezogene Verwendung dieser Bezeichnung wird auch anhand der von der Anmelderin vorgelegten Ausdrücke aus dem Internet verdeutlicht, die bei der Suche nach dem Begriff „HK Lasur“ durchweg den Hinweis auf die Produkte der Anmelderin ergibt.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann damit nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Zeichenbestandteil „HK“ um eine herstellerunabhängige Fachabkürzung für „Holzkonservierung“ und damit um einen die fraglichen Waren beschreibenden Begriff handelt.

Soweit die Markenstelle ferner „HK“ als Abkürzung des Begriffs „Knoop-Härte“ ermittelt hat (vgl. Ausdruck aus RÖMPP Online) ist nicht erkennbar, dass diese Maßzahl für die Härte von Glas oder Email in irgendeinem Bezug zu den hier maßgeblichen Waren stehen könnte. Darauf hat sich auch die Markenstelle nicht bezogen.

Im Ergebnis lässt sich damit auch nicht feststellen, dass der Gesamtmarke die Bedeutung von „Holzkonservierung-Lasur“ zukommt. Der Markenbestandteil „HK“ ist daher wegen nicht feststellbarer beschreibender Bedeutung geeignet, den Schutz der Gesamtmarke zu begründen. Die Marke kann damit ihre Hauptfunk-

tion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, erfüllen.

3. Da die angemeldete Marke **HK-Lasur** keine Merkmale der hier maßgeblichen Waren beschreibt, kommt auch ein Ausschluss von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht

4. Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Winter

Uhlmann

Hu