



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 526/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Januar 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR Marke 1 043 630

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 Internationale Registrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juni 2013 wird aufgehoben, soweit der schutzsuchenden IR-Marke 1 043 630 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland bezüglich der Waren „Compositions extinctrices“ verweigert worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die auf der französischen Basisanmeldung vom 24. Dezember 2009 beruhende, am 1. Juni 2010 international registrierte Wortmarke IR 1 043 630

MPF

beansprucht in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die folgenden Waren:

Klasse 1: Compositions extinctrices; silicone; colles pour l'industrie; colles pour matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; colles pour fils, filés, tissus et toiles.

Klasse 17: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; fibres minérales pour l'isolation et la protection contre le feu (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); fils, filés, tissus et toiles pour l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage et la protection contre le

feu (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus pare-flammes (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus utilisés pour la protection incendie (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus en fibres de verre pour l'isolation et pour la protection incendie (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus en silicone pour l'isolation et pour la protection incendie (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler).

Die Markenstelle für Klasse 17 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat dieser IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom 14. Juni 2013 verweigert. Aus Sicht der Markenstelle steht der Schutzerstreckung der IR-Marke „MPF“ das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Buchstabenfolge „MPF“ sei eine im Inland gebräuchliche Abkürzung für Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz. Dieser Stoff könne in den angemeldeten Waren als Inhaltsstoff oder Ausrüstungsmerkmal enthalten sein. Insbesondere werde der Kunststoff MPF als Klebstoff und Beschichtung eingesetzt und könne – etwa als Granulat - auch als Feuerlöschmittel eingesetzt werden. Der angesprochene Verkehr werde die schutzsuchende IR-Marke i. V. m. den beanspruchten Waren lediglich als eine beschreibende Sachaussage dahingehend erkennen, dass die angebotenen Waren solche Kunststoffe enthielten, die mit „MPF“ abgekürzt werden.

Die Markeninhaberin vertritt in ihrer gegen den vorgenannten Beschluss gerichteten Beschwerde die Auffassung, dass die schutzsuchende IR-Marke unterscheidungskräftig und nicht beschreibend sei, was mit Blick auf ausländische Voreintragungen auch konsistent sei. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei welchen nicht von einem Personenkreis ausgegangen werden könne, der über Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie und Kunststoffe verfüge, würden die Buchstabenfolge „MPF“ nicht als Abkürzung für „Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz“ erkennen; die beanspruchten Waren seien überwiegend an den allgemeinen Durchschnittsverbraucher gerichtet. Selbst wenn die maßgeblichen Verbraucher „MPF“

i. S. v. „Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz“ verstanden, sei keine beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren ersichtlich. Die Unterlagen der Markenstelle seien nicht geeignet, um einen hinsichtlich der beanspruchten Waren beschreibenden Charakter der Buchstabenfolge „MPF“ im dargelegten Sinne zu belegen. Das gleiche gelte für bestimmte, von der Markenstelle genannte Eigenschaften von „MPF“ wie „schwere Entflammbarkeit oder Beständigkeit gegen hohe Temperaturen“; die Belege der Markenstelle könnten auch insoweit einen sachlichen Bezug zu den vorliegend beanspruchten Waren nicht herstellen. Im Übrigen werde die Buchstabenkombination „MPF“ in verschiedensten Bereichen für verschiedene Waren und in verschiedenen Bedeutungen verwendet, so dass der Verkehr sie nicht sofort und unmittelbar als Abkürzung für „Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz“ erkennen könne, selbst wenn es sich um Fachkreise aus dem Bereich Chemie bzw. Kunststoffe handele. Schließlich genieße die schutzsuchende IR-Marke in einer Reihe ausländischer Staaten, und zwar den Benelux-Staaten, UK, Italien, Finnland und den USA Schutz.

Die Markeninhaberin ist zu der auf ihren Hilfsantrag hin anberaumten mündlichen Verhandlung, zu der sie ordnungsgemäß geladen war, nicht erschienen, ohne ihr Nichterscheinen anzukündigen. Sie hat schriftsätzlich sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 Internationale Registrierung vom 14. Juni 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg.

1. Einer Erstreckung des Schutzes der IR-Marke 932 791 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht mit Ausnahme der Waren „Compositions extintrices“ das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen, §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1, 113, 119, 124, MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA und Art 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und/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, 11. Aufl., § 8 Rdn. 41).

b) Nach diesen Grundsätzen fehlt der Schutz suchenden IR-Marke nach der maßgeblichen inländischen Verkehrsauffassung die erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Waren mit Ausnahme von „compositions extinctrices“.

Die Buchstabenfolge „MPF“ wird in Deutschland u.a. als Abkürzung für „Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harze“ verwendet (vgl. Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1998, S. 2768, als Anlage 1 zur Ladungsvfg. v. 22.12.2014 der Markeninhaberin übersandt); Duden Wörterbuch der chemischen Fachausdrücke, 2003, S. 451, s. Anlage 2 ebd.). Melamin-Formaldehyd-Harze (MF), die neben hoher Oberflächenhärte, Abriebfestigkeit und Flammfestigkeit über eine gute Beständigkeit u. a. ggü. Chemikalien und Temperatur verfügen, werden als feste oder flüssige Massen vielfältig eingesetzt, z. B. zur Herstellung von Laminaten und Formteilen wie Elektroisolierteilen, Griffen für Küchengeräte, Beschichtung von Holzwerkstoffen, Verleimung von Spanplatten, Nassfestausrüstung von Papier, Textilhilfsmittel, Additive für hydraulische Bindemittel, Einbrennlacke (vgl. Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1998, S. 2575, s. Anlage 3 ebd.). Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harze entstehen durch Abmischen von MF und Phenol-Harzen oder durch Einwirkung von Formaldehyd auf Mischungen aus Melamin und Phenol und werden ebenfalls vielfältig eingesetzt, z. B. bei der Herstellung von Haus- und Küchengeräten, Isolierteilen oder als Schichtpressstoffe (vgl. Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1998, S. 2575, s. Anlage 4 ebd.), so z. B. auch als Bestandteil von schwer entflammbaren Duroplastfasern für Presspolster (vgl. die Druckschrift EP 0 842 764 A1, dort insbes. Sp. 2, Zeilen 15 ff.; s. Anlage 5 ebd.). Ein weiteres Beispiel für die Verwendung von MPF ist der Einsatz als Bindemittel für nicht-brennbare Dämmstoffe mit hoher Feuerwiderstandsdauer und verminderter Wasseraufnahme für Bau- und Isolierzwecke (vgl. die Druckschrift EP 0 000 056 B1, insbes. Sp. 2, Zeile 48 – Spalte 3 Zeile 3, Anlage 6 ebd.). Hieraus folgt, dass die schutzsuchende Buchstabenkombination im konkreten Warenezusammenhang als beschreibende Sachangabe geeignet ist, denn aufgrund der vorgenannten Eigenschaften und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Melamin-Phenol-Formaldehydharz wird die abkürzende Buchstabenfolge „MPF“, zumindest vom Fachverkehr

i. V. m. den beanspruchten Waren (Klasse 1) "colles pour l'industrie; colles pour matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; colles pour fils, filés, tissus et toiles" sowie (Klasse 17) "Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; fibres minérales pour l'isolation et la protection contre le feu (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); fils, filés, tissus et toiles pour l'isolation, l'étanchéité, le calfeutrage et la protection contre le feu (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus pare-flammes (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus utilisés pour la protection incendie (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus en fibres de verre pour l'isolation et pour la protection incendie (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler); tissus en silicone pour l'isolation et pour la protection incendie (matières à calfeutrer, à étouper et à isoler)" als rein sachbezogene Angabe von Merkmalen dieser Waren, nämlich als Bezeichnung von Bestandteilen bzw. Inhaltsstoffen, eben Melamin-Phenol-Formaldehydharz wahrgenommen werden, nicht aber als betriebliche Herkunftsangabe. Die der Inhaberin der IR-Marke übersandten Belege zeigen, dass „MPF“ als Bestandteil in schwer entflammbaren Duroplastfasern und als Bindemittel für nicht-brennbare Dämmstoffe mit hoher Feuerwiderstandsdauer verwendet werden, so dass der angesprochene Verkehr in der Angabe „MPF“ lediglich den Hinweis auf diesen Inhaltsstoff für Leime für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Verpackungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial und für Kabel, gesponnenes Garn und (Textil-) Gewebe sowie für Verpackungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial und dafür verwendete Mineralfasern, Kabel, gesponnenes Garn, (Textil-) Gewebe, insbesondere feuerfeste Textil- und Glasfasergewebe oder solche zum Feuerschutz und Textilfasern aus Silikon für entsprechende Zwecke sieht.

In Zusammenhang mit der Ware „silicone“ kann die Angabe „MPF“ in der oben genannten Bedeutung zudem ein Sachhinweis darauf sein, dass das Silikon mit „MPF“ versetzt ist, da bestimmte Silikonwerkstoffe z. B. auch lichtstreuende Mikroartikel aus anderen Materialien wie „MPF“ enthalten können (vgl. z. B. Pressemitteilung des Karlsruher Institutes für Technologie, Anl. 8 ebd.).

Der Umstand, dass eine Buchstabenfolge als Abkürzung unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann, ist für sich nicht geeignet, das Schutzhindernis fehlender

Unterscheidungskraft zu überwinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ist vielmehr entscheidend, welche begriffliche Bedeutung sie im Zusammenhang mit den konkreten beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen annehmen kann.

c) Aus der Schutzgewährung für die IR-Marke in anderen Staaten kann die Markeninhaberin schließlich keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten. Voreintragungen führen ebenso wie vorhergehende Schutzrechtsersteckungen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzgewährung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Ausländische Voreintragungen oder Schutzerstreckungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit im Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 f. m. w. N.), zumal es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise ankommt.

Aus diesen Gründen war der international registrierten Marke IR 1 043630 „MPF“ gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ im tenorierten Umfang der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

2. In Bezug auf die Waren „Compositions extinctrices“ war der angefochtene Beschluss hingegen aufzuheben, da einem Schutz der IR-Marke insoweit keine Schutzhindernisse entgegenstehen. Die Buchstabenfolge „MPF“ hat auch in der Bedeutung „Melamin-Phenol-Formaldehydharz“ keine beschreibende Bedeutung für die genannte Ware. Wenngleich „MPF“ z. B. als Zutat von Flammschutzmitteln

Verwendung finden können, besteht zwischen diesen und den beanspruchten Feuerlöschmitteln ein deutlicher Unterschied. Nach der dem Senat vorliegenden Beleglage kann nicht davon ausgegangen werden, dass der angesprochene Verkehr annehmen könnte, dass „MPF“ als Flammschutzmittel zugleich Inhaltsstoff von Feuerlöschmitteln sein könnte.

Andere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Heimen

Schmid

Bb