



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 64/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 055 765.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Uhlmann als Vorsitzende, den Richter Merzbach und den Richter am Landgericht Dr. Söchtig am 15. Juni 2016

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

PLASMACOAT 3D

ist am 18. Oktober 2013 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

- „Klasse 7: Maschinen zur Beschichtung von Oberflächen mit einem Beschichtungsmaterial; Gehäuse für Maschinen und Motoren; Gestelle für Maschinen; Steuergeräte für Maschinen; Maschinenteile / Maschinen zur Oberflächenbehandlung und/oder Oberflächenbeschichtung von Werkstücken mittels elektrischer Entladung und/oder reaktiver Medien; Beschichtungsanlage nämlich Apparate, Instrumente und Anlagen zur Oberflächenbehandlung und/oder Oberflächenbeschichtung von Werkstücken mittels elektrischer Entladung und/oder reaktiver Medien
- Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität
- Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; technische Beratung“

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 20. August 2014 hat die Markenstelle für Klasse 7 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Verkehr – Fachkreise aus der Materialbearbeitung und interessierte und informierte Laien – werde den Begriff „PLASMACOAT 3D“ dahingehend verstehen, dass es sich bei den Waren und Dienstleistungen um solche handele, die der dreidimensionalen Plasmabeschichtung dienen, dafür bestimmt seien bzw. diese Beschichtungsverfahren entwickelten oder erforschten. Das Wortzeichen sei sprachüblich aus englischen Wörtern gebildet, die bereits in die deutsche Sprache eingegangen seien. „Plasma“ stehe für ein Teilchengemisch auf atomar-molekularer Ebene, dessen Bestandteile teilweise oder vollständig in Ionen und Elektronen „aufgeteilt“ seien, „Coat“ bezeichne eine Beschichtung und „3D“ stehe für etwas Dreidimensionales. Die in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen könnten der dreidimensionalen Beschichtung dienen, selbst derart beschichtet sein oder sich mit der Entwicklung dieses Beschichtungsverfahrens beschäftigen. Der Begriff könne bewusst weit gefasst sein, um ein möglichst breites Feld abzudecken. Auch wenn Beschichtungen relativ dünn seien, könnten sie dennoch dreidimensional sein. Der Begriff „PLASMACOAT“ werde nach dem Ergebnis der Recherche der Markenstelle auch bereits beschreibend verwendet, vergleichbare Anmeldungen hätten ebenfalls nicht zur Eintragung geführt.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 07 vom 20. August 2014 aufzuheben.

Sie trägt vor, das Wortzeichen beschreibe die angemeldeten Waren und Dienstleistungen weder unmittelbar, noch werde ein beschreibender Bezug zu den Waren hergestellt. Es habe die Bedeutung „Plasma(gas)-Beschichtung dreidimen-

sional“. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise diese Übersetzung vornehmen, die bereits einen gewissen gedanklichen Aufwand erfordere, vermittele der Begriff keine klare Aussage. Ein Widerspruch ergebe sich schon daraus, dass eine Beschichtung flächig und nicht dreidimensional sei. Bei den angemeldeten Waren handele es sich ungeachtet dessen auch nicht um Beschichtungen. Die von der Markenstelle vorgelegten Recherchebelege seien nicht überzeugend. Teilweise fehle die Bezeichnung „3D“, teilweise werde die Bezeichnung „PLASMACOAT“ markenmäßig verwendet, teilweise bezögen sich die Nachweise auf andersartige Produkte. Auch habe sich die Markenstelle mit den vergleichbaren Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu den Markenmeldungen „EasyCoat“, „PlasmaCure“ und „Duocoat“ nicht hinreichend auseinander gesetzt.

Zum weiteren Vorbringen wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung mit zutreffender Begründung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Dabei konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin keinen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für sachdienlich hält. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG).

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO;

BGH, GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 270,

271, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1143, 1144 – 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, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen steht der Eintragung des Wortzeichens „PLASMACOAT 3D“ das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus dem Worтеlement „PLASMACOAT“ und der Buchstaben-/Zahlenkombination „3D“, der üblichen Abkürzung für „dreidimensional“, zusammen. Das englische Wort „coat“ hat als Substantiv die Bedeutungen „Mantel, Fell“, aber auch „Schicht, Anstrich“; „to coat sth.“ bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch „etwas überziehen, umhüllen, beschichten“ (Pons, Großwörterbuch Englisch; www.dict.cc). Beschichtungsverfahren werden auch in der deutschen Sprache als „Coating“ bezeichnet. „Plasma“ ist, wie die Beschwerdeführerin auch selbst einräumt, ein teilweise ionisiertes Gas, das unter anderem bei der industriellen Beschichtung zur Anwendung kommt. Damit verbindet der angesprochene Verkehr, der sich hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster Linie aus Fachleuten aus Wirtschaft und Forschung zusammensetzt, die entsprechende Waren und Dienstleistungen für betriebliche bzw. berufliche Zwecke erwerben bzw. in Anspruch nehmen, mit dem Anmeldezeichen die Bedeu-

tung „Plasmabeschichtung dreidimensional“. Dies räumt auch die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebeurteilung ein.

Unter „Plasmabeschichtung“ versteht man zusammenfassend alle plasmagestützten Produktionsverfahren, bei denen Werkstücke aller Art mit dünnen Schichten aus unterschiedlichen Materialien überzogen werden (<https://de.wikipedia.org/wiki/Plasmabeschichtung>). Die dreidimensionale oder kurz „3D-Beschichtung“ mit Hilfe der Plasmatechnik war dem angesprochenen Fachverkehr bereits bei Anmeldung als vorteilhafte Verfahrenstechnik bekannt, wie sich aus den Recherchebelegen der Markenstelle und den ergänzenden Recherchebelegen des Senats ergibt, die der Beschwerdeführerin vorab übersandt worden sind. Sie wird für eine Vielzahl von Oberflächen bei Werkzeugen, Maschinenteilen, Verschleißteilen, Verpackungen, Textilien etc. angewendet und angeboten. Als Vorteil der 3D-Beschichtung wird hervorgehoben, dass dreidimensionale Teile mit einer vollständigen, ununterbrochenen Schicht überzogen werden können. Dabei bezieht sich die Bezeichnung „3D“ regelmäßig auf die dreidimensionalen Formen der beschichteten Teile (z. B. www.buhlergroup.com/global/de/industrieloesungen_hochvakuum-duennschic... „3D-Beschichtung Industrielösungen für Dünnschicht-Beschichtungen dreidimensionaler Bauteile“), kann aber auch die Beschichtung selbst beschreiben, da es auch dreidimensionale Beschichtungen gibt (www.zwomp.de/2012/01/13/keramikbeschichtung-textilien: „Schoeller Textil stellt erneut eine innovative Textilveredelung vor: Eine Beschichtung, die an der Oberfläche des Gewebes dreidimensionale Keramikteilchen fest anbindet“).

Die Stellung des Zeichenelements „3D“ hinter dem Worтеlement „PLASMACOAT“ lässt beide Bedeutungen zu. Diese begriffliche Unschärfe verleiht dem Zeichen jedoch keine Unterscheidungskraft, da beide möglichen Bedeutungen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sind. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass auch werbende Sachangaben eine gewisse Bedeutungsbreite aufweisen, um eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zu erfassen (ständige Rechtsprechung, zuletzt BPatG 30 W (pat) 519/14 – vital360° vom

9. Mai 2016 m. w. N.). Der Bedeutungsgehalt der mit dem Zeichen verbundenen Sachaussage bleibt für den Verkehr gleichwohl offensichtlich erkennbar. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass der Fachbegriff „Coating“ für Beschichtungsverfahren in dem Zeichen zu „Coat“ verkürzt ist. Denn auch an derartige Verkürzungen ist der Verkehr gewöhnt, zumal mit „Coat“ gleichzeitig das Ergebnis des Verfahrens grammatikalisch korrekt benannt ist.

Für die beanspruchten Waren der Klasse 7 „Maschinen zur Beschichtung von Oberflächen mit einem Beschichtungsmaterial; Gehäuse für Maschinen und Motoren; Gestelle für Maschinen; Steuergeräte für Maschinen; Maschinenteile / Maschinen zur Oberflächenbehandlung und/oder Oberflächenbeschichtung von Werkstücken mittels elektrischer Entladung und/oder reaktiver Medien; Beschichtungsanlage nämlich Apparate, Instrumente und Anlagen zur Oberflächenbehandlung und/oder Oberflächenbeschichtung von Werkstücken mittels elektrischer Entladung und/oder reaktiver Medien“ stellt das Anmeldezeichen einen Sachhinweis auf die Funktion und Technologie der Maschinen, Maschinenteile, Apparate und Geräte dar.

In Bezug auf die Waren der Klasse 9 „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“ kann das Anmeldezeichen entweder als Hinweis auf deren Funktion, nämlich zum Einsatz in der Plasmabeschichtung dreidimensionaler Gegenstände, oder als Hinweis auf deren beschichtete Oberflächen und die damit verbundenen Vorteile bei der Benutzung sowie der Schmutz- und Verschleißresistenz verstanden werden.

Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 42 „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard-e und -software; technische Beratung“ wird der Verkehr das Zeichen als Hinweis auf deren Inhalt und Gegenstand verstehen. Die Beschichtungstechnik ist ein bedeutender Gegenstand von For-

schung und Entwicklung. Beschichtungsverfahren erfolgen in der Regel vollautomatisch und softwaregesteuert, sodass entsprechende Hard- und Software für die Beschichtungsverfahren benötigt wird. Die entsprechenden Dienstleistungen werden den Herstellern entsprechender Maschinenteile, Werkzeuge, Verpackungen und Textilien zur Weiterverarbeitung ihrer Produkte angeboten (www.rrb-service.de „Rhein-Ruhr Beschichtungsservice GmbH APS-Plasma-Funktionsprinzip“). Nichts anderes gilt für Analysedienstleistungen, auch sie dienen zur produktionsbegleitenden Qualitätssicherung bei Beschichtungsverfahren (www.plasus.de „PLASUS – Hochwertige Plasmaspektroskopie und Softwarelösungen“).

Wegen des im Vordergrund stehenden Verständnisses als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist das Zeichen damit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis auf einen einzelnen Hersteller oder Anbieter zu dienen.

Dementsprechend sind auch Beschwerden gegen die Zurückweisung vergleichbarer Anmeldungen wie INSTANTCOAT (26 W (pat) 10/12) und „SpeedCoat“ (28 W (pat) 11/04) zurückgewiesen worden. Die von der Beschwerdeführerin dagegen zitierten Eintragungen der Wortzeichen „DuoCoat“ (29 W (pat) 112/92), „EASYCOAT“ (28 W (pat) 185/96) und „Plasmacure“ (28 W (pat) 13/02) sind – ungeachtet der Tatsache, dass Voreintragungen keinerlei Bindungswirkung entfalten –, nicht geeignet, auch nur als Indiz für die Eintragungsfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Anmeldung zu dienen. Die Entscheidungen zu den Anmeldezeichen „DuoCoat“ und „EASYCOAT“ stammen aus den Jahren 1995 bzw. 1997 und gehen von einem völlig anderen Stand der Technik und einem deshalb abweichenden Verkehrsverständnis aus. Die Entscheidung zu dem Wortzeichen „Plasmacure“ aus dem Jahr 2002 bezieht sich auf eine andere Branche, zudem fehlt jeder Bezug zu Beschichtungen.

Die Beschwerde war demzufolge in vollem Umfang zurückzuweisen.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Uhlmann

Merzbach

Dr. Söchtig

Fa