



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 22/14

Verkündet am
2. Juni 2016

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 027 033.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

WATERFLUX

ist am 12. Mai 2011 für die Waren

„Klasse 9:

Mengenmessgeräte, insbesondere zur Ermittlung von Mengen pro Zeit, insbesondere basierend auf dem Coriolis-Messprinzip, dem magnetisch-induktiven Messprinzip, dem Ultraschall-Messprinzip, dem Wirbelfrequenz-Messprinzip oder dem Schwebekörper-Messprinzip“

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

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 5. Juni 2012 und 14. März 2014, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Marke **WATERFLUX** setze sich aus dem allgemein geläufigen Wort „Water“ (= Wasser) und dem Begriff „Flux“ zusammen, welcher in Zusammenhang mit den vorliegenden Waren i. S. von „Durchfluss“ verstanden werde. In dieser Bedeutung werde der Begriff in Zusammenhang mit Mengenmessgeräten

auch im Inland verwendet, so z. B. durch die FLUX-GERÄTE GmbH. In der Bedeutung „Wasserdurchfluss“ erschöpfe sich die angemeldete Bezeichnung dann aber hinsichtlich der beanspruchten Waren in einem Hinweis darauf, dass diese dazu bestimmt seien, den Wasserdurchfluss zu messen. Die angemeldete Bezeichnung weise daher jedenfalls einen so engen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren auf, dass sie nur als eine Sachaussage, nicht jedoch als Hinweis auf die konkrete betriebliche Herkunft der Waren verstanden werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass im Englischen ein Durchfluss mit „flow“ und nicht mit „flux“ bezeichnet werde. Soweit beide Begriffe in die deutsche Sprache übereinstimmend mit „Fluss“ übersetzt würden, bezeichne der Begriff "flow" dabei den "Durchfluss" eines Mediums und der Begriff "flux" einen "magnetischen Fluss". Der Fachverkehr unterscheide daher zwischen „flow“ und „flux“; er verwende den Begriff "flow" mit strömenden Medien wie zum Beispiel Wasser und den Begriff "flux" in Verbindung mit elektrischen und magnetischen Feldern. Dementsprechend werde auf dem Fachgebiet der Mengemessgeräte für den Begriff "Durchfluss" nur „flow“ und nicht „flux“ verwendet. Dem stehe der von der Markenstelle als Verwendungsnachweis herangezogene Auszug der Internetseite der F... GmbH nicht entgegen, da diese Firma den Begriff „Flux“ als Unternehmenskennzeichen verwende, einen von ihnen angebotenen „Durchflussmesser“ dem vorliegend dargelegten Sprachgebrauch entsprechend jedoch als „flow-meter“ bezeichne.

In Anbetracht dessen könnten die Fachverkehrskreise dem Markenwort **WATER-FLUX** in seiner Gesamtheit nicht ohne analysierende Betrachtungsweise einen sinnvollen Gesamtsinngehalt zuschreiben. Vielmehr stelle das Markenwort für die angesprochenen Verkehrskreise eine ungewöhnliche Kombination der Wörter "water" und "flux" dar, weil zum einen "water" als ein Medium nur im Zusammenhang mit "flow" und zum anderen "flux" nur im Zusammenhang mit elektrischen und magnetischen Feldern einen Sinngehalt aufweise.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2012 und 14. März 2014 aufzuheben.

Hilfsweise beantragt sie,

die angemeldete Marke unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse für folgende Waren einzutragen:

„Mengenmessgeräte zur Ermittlung von Mengen pro Zeit basierend auf dem Coriolis-Messprinzip, dem magnetisch-induktiven Messprinzip, dem Ultraschall-Messprinzip, dem Wirbelfrequenz-Messprinzip oder dem Schwebekörper-Messprinzip; alle vorstehenden Waren außer für den Bereich der Filtrations- und Membrantechnik“.

Die Einschränkung stelle klar, dass die Waren der Klasse 9 keinen eintragungshindernden Bezug zur Filtrations- und Membrantechnik aufwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache nicht begründet. Ungeachtet der Frage einer fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die angemeldete Marke **WATERFLUX** für die beanspruchten Waren bereits gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil

sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe darstellt. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen.

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 337). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann, und z. B. für die Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Zeichen nicht notwendig die teilweise sehr beschränkten Fremdsprachen- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher entscheidungserheblich sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 8 Rdn. 372).

Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren oder Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftige beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Nr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 Nr. 98 - Postkantoor).

2. Das angemeldete Zeichen **WATERFLUX** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschließlich aus einer merkmalsbeschreibenden Angabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der freien ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

In der angemeldeten Wortmarke **WATERFLUX** wird der Verkehr ohne weiteres eine Kombination des englischen Begriffs „WATER“, welcher in seiner Bedeutung „Wasser“ weitgehend Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat, mit dem Begriff „FLUX“ erkennen.

a. Bei dem Zeichenbestandteil „FLUX“ handelt es sich um einen lexikalisch nachweisbaren, ursprünglich aus dem Lateinischen stammenden und in verschiedene Sprachen übernommenen Begriff, welcher mehrere Bedeutungen haben kann. Lexikalisch ist dieser Begriff in der Bedeutung „Materie- oder Teilchenströmung, speziell für den Neutronenfluss“ sowie als Bezeichnung für „Stoffverlagerungen durch die Membran lebender Zellen und ihrer Organellen“ nachweisbar (vgl. DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl., 2007 S. 468). Diesem letztge-

nannten Begriffs- und Bedeutungsgehalt weitgehend entsprechend bezeichnet „FLUX“ in der Filtrations- und Membrantechnik den sog. „Wasserwert“ (vgl. dazu <https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserwert>, der Anmelderin mit der Ladung übersandt). Dieser Wert gibt – wie auch die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Mai 2016 vorgetragen hat – die Durchtrittsrate bzw. den Durchsatz eines Mediums (Wasser) durch einen Filter oder eine Membran an, also den volumenmäßigen Durchsatz pro Zeiteinheit und pro Druckdifferenz. Der „Wasserwert“ stellt somit ein Maß für die Permeabilität einer Membran dar, indem er die Wassermenge kennzeichnet, die die Membran unter einem definierten Zeit-Druck-Temperatur-Verhältnis passieren kann. Dieser „Wasserwert“ wird dabei fachbegrifflich nicht nur als „Flux“, sondern in gleichbedeutender Weise auch als „Wasserflux“ bezeichnet. (vgl. http://www.industrie.de/industrie/live/index2.php?menu=1&submenu=3&object_id=32456607: „Nach jeder Reinigung sollte der Wasserfluxwert ermittelt werden. Der Wasserflux ist ein Indikator für den Reinigungserfolg.Bei der Wasserfluxmessung wird die Wassermenge erfasst, die die Membran unter einem definierten Zeit-Druck-Temperatur-Verhältnis passieren kann.“; www.feibonn.de/download/2010-04-27-praesentation-kulozik.pdf: „Ab einem bestimmten initialen Wasserflux ist kein höherer Milchflux mehr gegeben.Initialer Wasserflux einer sauberen Membran ...“).

Der Begriff „Wasserflux“ unterscheidet sich von der angemeldeten Bezeichnung **WATERFLUX** jedoch nur noch geringfügig durch Verwendung des englischen, allgemein bekannten Begriffs „water“ statt „Wasser“. Der vorliegend vorrangig zu beachtende Fachverkehr auf dem Gebiet der Filtrations- und Membrantechnik wird daher in **WATERFLUX** nur die englischsprachige Übersetzung bzw. eine dem englischen Fachsprachgebrauch „angepasste“ Entsprechung des ihm bekannten Fachbegriffs „FLUX“ bzw. „Wasserflux“ erkennen und **WATERFLUX** ohne jede Schwierigkeit als fachbegriffliche Bezeichnung der Permeabilität einer Membran bzw. eines Filters verstehen.

b. Auf Grundlage dieser fachbegrifflichen Bedeutung besteht die angemeldete Bezeichnung **WATERFLUX** dann aber ausschließlich aus einer Angabe, die die Beschaffenheit und die Bestimmung der beanspruchten „Mengenmessgeräte“ beschreiben i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann.

Der Anmelderin ist zwar zuzugeben, dass der mit **WATERFLUX** beschriebene Wasserwert bzw. die Wasserdurchtrittsrate zunächst nur eine (Material-)Eigenschaft der Membran, nämlich ihre Permeabilität bezeichnet. Insoweit führt weder die Membran selbst eine Messung eines **WATERFLUX** durch noch wird dieser bei Einsatz und Verwendung solcher Materialien in irgendeiner Form „gemessen“.

Dies schließt aber ein Freihaltungsbedürfnis an **WATERFLUX** nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die beanspruchten „Mengenmessgeräte“ nicht aus. Denn auch wenn eine Messung und die Verwendung solcher Messgeräte bei Verwendung und Einsatz von Membranmaterialien nicht erforderlich ist, so bedarf es doch einer (Mengen-)Messung, um den Wasserwert bzw. die Permeabilität einer Membran zu bestimmen, sei es bei deren Herstellung oder auch nach deren Ausbau zum Zwecke einer Wartung oder Reparatur bzw. Reinigung. Der Fachverkehr auf dem Gebiet der Filtrations- und Membrantechnik wird dann aber der Bezeichnung **WATERFLUX**, wenn sie ihm in Zusammenhang mit „Mengenmessgeräten“ begegnet, sofort und ohne gedankliche Zwischenschritte den Hinweis entnehmen, dass es sich um ein zur Bestimmung des Wasserwerts bzw. der Permeabilität einer Membran geeignetes Messgerät handelt.

Von dem nach Hauptantrag beanspruchten Warenoberbegriff „Mengenmessgeräte“ werden auch solche Geräte umfasst, die ihrer Beschaffenheit nach zur Bestimmung der Permeabilität einer Membran eingesetzt werden können. Soweit die Anmelderin dazu geltend macht, dass auf Grundlage der im Warenverzeichnis aufgezählten Messprinzipien und –methoden letztlich nur „Durchflussmessgeräte“ beansprucht würden, welche jedoch eine solche Bestimmung der Permeabilität nicht vornehmen könnten, ist dieser Einwand in Bezug auf den Hauptantrag schon

deshalb unbeachtlich, weil der beanspruchte Warenoberbegriff „Mengenmessgeräte“ seinem Gegenstand nach durch die mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung verschiedener Messprinzipien und –methoden nicht eingeschränkt wird. Ungeachtet dessen bedarf es bei der Bestimmung der Eigenschaften einer Membran wie insbesondere ihrer Permeabilität bzw. ihres „Wasserwerts“ letztlich einer Ermittlung bzw. Messung, in welchem Umfang es zu einem Stofftransport an bzw. durch die Membran kommt, d. h. welche „Durchflussrate“ die Membran bzw. der Filter aufweisen; ansonsten dürfte die Bestimmung dieser den „Wasserwert“ bestimmenden Faktoren nicht möglich sein. Bei einer derartigen Messung handelt es sich dann aber letztlich um die Messung eines „Durchflusses“ des Mediums durch das entsprechende Material. Dazu können auch solche „Mengenmessgeräte“, welche nach den beispielhaft im Warenverzeichnis aufgezählten Messmethoden und -prinzipien arbeiten, herangezogen werden.

Die angemeldete Bezeichnung erschöpft sich damit in einer glatt beschreibenden Bestimmungs- und Eigenschaftsangabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass die so bezeichneten „Mengenmessgeräte“ dazu bestimmt und geeignet sind, solche zur Bestimmung des Wasserwerts bzw. des **WATERFLUX** einer Membran notwendigen Messungen durchzuführen bzw. die (Mengen)Durchflussrate eines Mediums durch eine Membran durch eine entsprechende Messung zu bestimmen. Um sich diese Bedeutung zu erschließen, bedarf es für den Fachverkehr keiner vertieften Analyse. Vielmehr drängt sie sich in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres Nachdenken auf. Soweit die Anmelderin sich darauf beruft, die Verwendung von „flux“ in Zusammenhang mit (Durchfluss)Mengenmessgeräten sei ungewöhnlich, weil im englischen Sprachgebrauch ein „Fluss“ bzw. „Durchfluss“ eines Mediums wie z. B. Wasser mit „flow“ und nicht mit „flux“ bezeichnet werde, dementsprechend auch die Mitbewerberin F...-

... GmbH einen von ihnen angebotenen „Durchflussmesser“ unter der Bezeichnung „flow-meter“ anbiete, vermag dies in Anbetracht des für den Bereich der Membrantechnik nachgewiesenen Gebrauchs des Begriffs „Wasserflux“ und eines sich daraus ergebenden Verständnisses von **WATERFLUX** als Bezeichnung

für „Wasserwert“ nichts an der Beschreibungseignung dieser Begriffskombination in Bezug auf (der Bestimmung des Wasserwerts dienende) „Mengenmessgeräte“ zu ändern. Die angemeldete Bezeichnung ist daher weder originell noch ungewöhnlich, sondern erschöpft sich jedenfalls für den Fachverkehr in einer glatt beschreibenden Angabe zu Eigenschaften der Waren, so dass sie eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

3. Das Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird dabei nicht durch die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren vorgenommene Einschränkung des Warenverzeichnisses ausgeräumt.

a. So führt die gegenständliche Beschränkung der „Mengenmessgeräte“ auf solche Produkte, die auf bestimmten, im ursprünglichen Warenverzeichnis nur beispielhaft aufgeführten Messmethoden und -prinzipien basieren (*„Coriolis-Messprinzip, dem magnetisch-induktiven Messprinzip, dem Ultraschall-Messprinzip, dem Wirbelfrequenz-Messprinzip oder dem Schwebekörper-Prinzip“*), nicht von einer beschreibenden Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung **WATERFLUX** weg. Denn selbst wenn solche Messgeräte allein dazu geeignet sein sollten, einen „Durchfluss“ zu messen - wie die Anmelderin geltend macht -, können diese aus den bereits dargelegten Gründen bestimmungsgemäß bei der Ermittlung eines **WATERFLUX** zum Einsatz kommen.

Es kann daher insoweit dahingestellt bleiben, ob bei einer von der Anmelderin angesprochenen Ungeeignetheit solcher nach dem Hilfsantrag beanspruchter „(Durchfluss)Messgeräte“ zur Bestimmung des „Wasserwerts“ bzw. **WATERFLUX** möglicherweise - auch - das absolute Schutzhindernis einer täuschenden Marke i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründet sein könnte, weil die durch die Bezeichnung **WATERFLUX** beim Verkehr hervorgerufene Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe (Bestimmung des Wasserwerts) nicht (mehr) der tatsächlichen Beschaffenheit der angemeldeten Produkte entsprechen kann.

b. Die weitere mit dem Hilfsantrag verbundene einschränkende Angabe „alle vorstehenden Waren außer für den Bereich der Filtrations- und Membrantechnik“ nimmt die unter den beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren nur insoweit vom Schutzzumfang der Marke aus, als sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, nämlich soweit sie ihrer Beschaffenheit und Bestimmung nach nicht für den Bereich der Filtrations- und Membrantechnik bestimmt sind.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es aber nicht zulässig, eine für bestimmte Waren und Dienstleistungen beantragte Marke nur insoweit einzutragen, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes, mit der angemeldeten Bezeichnung gerade beschriebenes Merkmal nicht aufweisen. Dies würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte - insbesondere Konkurrenten - wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 110 f. (Nr. 114 - 117) - KPN/Postkantoor). Aufgrund der damit begründeten Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes ist eine solche Einschränkung daher unzulässig.

Auch insoweit kann daher im Weiteren dahingestellt bleiben, ob infolge einer solchen Einschränkung des Warenverzeichnisses möglicherweise - auch - das absolute Schutzhindernis einer täuschenden Marke i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Betracht kommt.

d. Mithin ist die angemeldete Wortmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig. Ob ihr daneben auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann für die Entscheidung dahinstehen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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.

Hacker

Meiser

Merzbach

Hu