



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 51/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 018 555.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2016 und vom 19. Oktober 2017 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Ware

„Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Vanilla

ist am 28. Juni 2016 u .a. für die Waren

„Klasse 02: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur

Klasse 03: Wasch-, Putz-, Polier- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz;

Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Estrich;
Spachtelmassen [soweit in Klasse 19 enthalten] für
Bauzwecke; Asphalt und Bitumen“

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

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet und sodann mit Beschlüssen vom 2. November 2016 und vom 19. Oktober 2017, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für die o.g. Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass das Anmeldezeichen von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen sowie Fachkreisen aus dem Malergewerbe, privaten Bauherren und Heimwerkern als beschreibender Hinweis auf Art, Farbton und Beschaffenheit der in Frage stehenden Waren verstanden werde, nämlich dass sie vanillefarben seien oder der Herstellung vanillefarbener Teile dienen könnten. Soweit Vanilla auch ein Gewürz und eine Geschmacksrichtung bezeichne, läge ein solches Verständnis in Zusammenhang mit den vorliegend maßgeblichen Waren fern.

Zudem werde jedenfalls der Begriff „Vanille“ bereits für Farben im Wohnbereich verwendet, und zwar nicht nur von der Anmelderin, so dass dieser Begriff vom Verkehr nicht mit einem bestimmten Unternehmen, etwa dem der Anmelderin, in Verbindung gebracht würde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass der angesprochene Verkehr bereits nicht **Vanilla** unmittelbar mit „Vanille“ oder „vanillefarben“ gleichsetzen werde.

Der Begriff „Vanille“ bezeichne zudem eine Orchideenart, deren (Vanille)Schoten als Gewürz verwendet würden. Der Verkehr verbinde mit „Vanille“ daher keine Farbe, sondern lediglich eine Geschmacksrichtung, die die Eigenschaften der in Rede stehenden chemischen Mittel und Baumaterialien jedoch nicht beschreiben könne.

Dementsprechend seien weder „Vanille“ noch das angemeldete Zeichen „Vanilla“ als Farbangabe verwendet worden. „Vanille“ und „Vanilla“ bezeichneten zudem auch keinen konkreten Farbton; vielmehr ergebe eine Internetrecherche dazu ein Potpourri unterschiedlichster Farbtöne. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der von der Markenstelle dazu durchgeführten Recherche, da es den Belegen an einem nachprüfbareren Veröffentlichungsdatum fehle, die Recherche daher keine Aussage zu dem vorliegend allein maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung treffen könne.

Zudem seien Marken mit dem Bestandteil **Vanilla** selbst für solche Waren eingetragen worden, bei denen Geschmack oder Geruch, für die **Vanilla** beschreibend sei, im Vordergrund stünden. Zudem habe auch das EUIPO eine identische Anmeldung unbeanstandet eingetragen.

Da der Verkehr dem angemeldeten Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen könne, fehle es auch an einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. November 2016 und vom 19. Oktober 2017 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse zur branchenüblichen Verwendung des Begriffs **Vanilla** übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2018 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2018, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache in Bezug auf die beanspruchte Ware „*Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk*“ begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht festgestellt werden können. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke in Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

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 beanspruchten 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/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rn. 362). 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; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377 m. w. N.). 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; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 392, 393).

Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder 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; vielmehr reicht aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 30– Chiemsee; GRUR 2004, 146, Nr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Nr. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 38 – BIOMILD; EuGH MarkenR 2008, 160, Nr. 35 – HAIRTRANSFER; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Nr. 37 – Patentconsult; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 52 – PRANAHAUS; GRUR 2011, 1035, Nr. 38 – 1000; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; GRUR 2008, 900, Nr. 12 – SPA II; GRUR 2012, 272, Nr. 12, 17 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2012, 276, Nr. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377, 379 ff.).

2. Das angemeldete Zeichen **Vanilla** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren

„Klasse 02: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für

Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur

Klasse 03: Wasch-, Putz-, Poliermittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmassen [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt und Bitumen“

ausschließlich aus einer Angabe, die die Beschaffenheit und die Bestimmung der beanspruchten Waren beschreibt. Die Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der freien ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

a) Bei diesen Waren handelt es sich um solche, die auf Verbraucherseite breite Verkehrskreise aus dem Bereich Heimwerker und Maler und in diesen Bereichen tätige Fachkreise ansprechen.

b) Diesen Verkehrskreise werden das Wort **Vanilla** (englisch für „Vanille“) jedenfalls in Bezug auf die Waren

„Klasse 02: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur

Klasse 03: Poliermittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz;

*Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Estrich;
Spachtelmassen [soweit in Klasse 19 enthalten] für
Bauzwecke; Asphalt und Bitumen“*

ohne weiteres im Sinne einer Farbangabe verstehen und daher sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren herstellen können (vgl. EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 29 – PRANAHAUS; GRUR Int. 2010, 503, Nr. 26, 27 – Patentconsult; GRUR 2011, 1035, Nr. 50 – 1000; MarkenR 2014, 304, Nr. 21 – ecoDoor; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 11 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.)

Wenngleich die Eignung eines Zeichens zur unmittelbaren Beschreibung von Waren und Dienstleistungen i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht davon abhängt, ob es zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits bekannt war und/oder beschreibend verwendet wurde, da es ausreicht, dass es zu diesem Zweck verwendet werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 377), so belegen die Ergebnisse einer Internetrecherche des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, dass das Wort **Vanilla** auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung durch Mitbewerber der Anmelderin zur Bezeichnung einer (vanillefarbenen) „Trendfarbe“ verwendet wurde und aktuell noch wird, wobei diese Verwendung gerade auch für den hier maßgeblich betroffenen Warenaktor der Farben und Lacke nachweisbar ist. Verwiesen werden kann etwa auf die Fundstelle [https://www.hornbach.de /shop/Wandfarbe-StyleColor-vanilla-2-5-l/.../artikel.html](https://www.hornbach.de/shop/Wandfarbe-StyleColor-vanilla-2-5-l/.../artikel.html) (6. Mai 2014), auf der das Produkt „Wandfarbe StyleColor vanilla 2,5 l“ angeboten wird; ferner auf Internetseite „<https://shop.paint-clicker.com/Farbenwelt/fuer.../Alpina-Color-Fassadenfarbe-Vanilla-1.html> mit Datum vom 24. Mai 2013, auf der das Produkt „Alpina Color Fassadenfarbe Vanilla 1“ angeboten wird, sowie auf die weitere Fundstelle „https://www.smart-wiki.net/450/farben/aqua_vanilla“ vom 8. August 2011, auf der es u. a. heißt: „Die „Panelfarbe aqua vanilla ist eine Sonderlackierung“.

c) Farbangaben sind zur Beschreibung von Waren geeignet, soweit die betreffende Farbe oder Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal darstellt (vgl. etwa BPatG, 24 W (pat) 160/02 – Deep Red; 24 W (pat) 315/03 – COOL BLUE; 28 W (pat) 120/10 – Cotto) oder die Farbangabe Auskunft über die Bestimmung der Ware gibt (siehe m. w. Nachw. a. d. Rspr.: Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 544). Dies ist in Bezug auf die vorgenannten Waren der Fall.

Für sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 2, nämlich *„Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur“* stellen die jeweilige Farbe und Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal dar. Das Anmeldezeichen **Vanilla** beschreibt insoweit sowohl ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal als auch den Bestimmungszweck (Farbwirkung) der genannten Waren unmittelbar.

Auch die zu Klasse 19 beschwerdegegenständlichen Waren *„Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmassen [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt und Bitumen“* können über verschiedene Farben und Farbwirkungen verfügen, was insbesondere auch für *„Asphalt und Bitumen“* gilt, wie die seitens der Markenstelle mit dem Beanstandungsbescheid vom 14. Juli 2016 übermittelte Recherche belegt. Daher wird der angesprochene Verkehr in **Vanilla** auch in Bezug auf diese Waren ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte lediglich den Hinweis sehen, dass die genannten Baumaterialien einen entsprechenden Farbton aufweisen bzw. dazu bestimmt sind, eine entsprechende Farbwirkung herbeizuführen. **Vanilla** beschreibt daher auch insoweit wesentliche Merkmale der fraglichen Waren unzweideutig und unmittelbar. Dies gilt auch in Bezug auf die zu Klasse 03 beschwerdegegenständlichen *„Poliermittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk“*.

d) Somit wird die Bezeichnung **Vanilla** in Bezug auf diese Waren von den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos und ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte in ihrem beschreibenden Sinngehalt (als Hinweis auf eine Trendfarbe) verstanden werden, was das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.

Unerheblich ist entgegen der Auffassung der Anmelderin, ob die mit **Vanilla** bezeichneten (Trend)farben in ihrer Farbwirkung unterschiedlich ausfallen; maßgebend ist allein, dass der Verkehr diesen Begriff in Zusammenhang mit den vorgenannten Waren aus den vorgenannten Gründen mit einer Farbangabe verbindet.

Soweit sich die Anmelderin sich dazu auf eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit des Begriffs beruft, weil **Vanilla** bzw. Vanille für ein Gewürz und damit für einen entsprechenden Geschmack und Geruch stehe, dringt sie hiermit ebenfalls nicht durch. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird der Verkehr **Vanilla** auf Anhieb und ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen. Im Übrigen ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie).

e) Was die weiteren zu Klasse 03 beschwerdegegenständlichen Waren „*Wasch-, Putzmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk*“ betrifft, können diese zwar auch verschiedene Farben und damit auch den Farbton **Vanilla** aufweisen; Farbe und Farbwirkung stehen jedoch bei diesen Produkten nicht so im Vordergrund wie z. B. deren Duft und Geruch. Da **Vanilla** in seiner Bedeutung „Vanille“ jedoch – wie auch die Anmelderin auf Seite 5 ihrer Beschwerdebegründung vom 11. Mai 2018 geltend macht (Bl. 23 d. A.) – als Gewürz insbesondere auch für einen charakteristischen Geschmack und Duft bekannt ist, beschreibt **Vanilla** in Zusammenhang mit diesen Waren neben deren Farbton vor allem auch deren Duft

bzw. Geruch und damit ebenfalls ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal der genannten Waren unmittelbar.

3. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis z. B. des EuIPO berufen. Nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung lässt sich aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen herleiten, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche).

4. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der vorgenannten beschwerdegegenständlichen Waren von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

5. In Bezug auf die im Tenor genannten „*Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk*“ können hingegen Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden, da bei Schleifmitteln weder Farbe und Farbwirkung noch Geruch und Duft eine wesentliche Bedeutung zukommen, **Vanilla** daher insoweit auch kein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal dieser Waren bezeichnet.

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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr