



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 018 546.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Architects' Select

ist am 28. Juni 2016 zur Eintragung als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden für folgende Waren:

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur

Klasse 3: Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel

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

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 14. September 2016 und vom 31. Mai 2017, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die englischsprachige Wortfolge **Architects' Select** setze sich erkennbar aus der Genetivform von „Architects“ (engl. für „Architekten“) und dem Wort „Select“ mit der Bedeutung „ausgewählt; exklusiv“ zusammen. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren erschließe sich die Wortfolge den angesprochenen Verkehrskreisen naheliegend und ohne weiteres als Hinweis auf etwas Exklusives bzw. etwas, das von Architekten ausgewählt worden sei. Die Angabe erschöpfe sich damit für alle beanspruchten Waren in einer rein werblich-anpreisenden Qualitätsangabe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Eine Beschwerdebegründung ist nicht zu den Akten gelangt. Im Amtsverfahren hat die Anmelderin geltend gemacht, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Von einem produktbeschreibenden Charakter könne in Bezug auf die relevanten Waren keine Rede sein. Die Wortkombination **Architects' Select** weise eine Unschärfe auf; es handele sich um ein „sprechendes Zeichen“, dem nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Wenn man an Architektur denke, tauchten eher Assoziationen zu modernen, ungewöhnlich oder gar „abgedrehten“ Gebäuden auf. Die beanspruchten Baumaterialien und Farben stünden aber in keinem Zusammenhang zu derartiger Kunst, innovativer Architektur oder der Planungstätigkeit von Architekten. Sie dienten lediglich zur Konstruktion und Weiterverarbeitung. Dabei sei der Maler- oder Handwerksmeister selbst der Fachmann, während es auf eine „Architektenempfehlung“ nicht ankomme. Das Stichwort „Architect“ werde nach einer Internetrecherche der Anmelderin im Übrigen mit Hotels und Brillen in Verbindung gebracht, nicht aber mit den hier beanspruchten Waren. Daher lasse das Zeichen

zunächst nur einen „gewissen kausalen Zusammenhang“ erkennen und verlange vom Verbraucher einen Interpretationsaufwand, was die Unterscheidungskraft begründe.

Schließlich sei darauf zu verweisen, dass das Patentamt „Architect“ in Alleinstellung unbeanstandet für Waren der Klasse 3 eingetragen habe (DE 39546703 – ARCHITECT).

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2016 und vom 31. Mai 2017 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2018 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 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 hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Architects' Select** in Bezug auf die beanspruchten Waren an jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem 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. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; 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 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; 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).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere 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 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Anmeldezeichen **Architects' Select** für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Mit den hier maßgeblichen Waren werden Fachverkehrskreise und allgemeine Verkehrskreise angesprochen, wobei es sich überwiegend um Produkte handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden. Bereits die Englischkenntnisse des Durchschnittsverbrauchers dürfen nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 8 Rn. 188 m. w. N.); darüber hinaus ist der mit den relevanten Waren der Klassen 2, 3 und 19 befasste Fachhandel mit der Welthandelsprache Englisch vertraut.

b) Diese angesprochenen Verkehrskreise werden die Wortkombination **Architects' Select** auf Anhieb in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinngehalt verstehen, nämlich im Sinne eines werblich-anpreisenden Qualitätshinweises darauf, dass die so gekennzeichneten Waren zur „Auswahl der Architekten“ gehören bzw. im Hinblick auf ihre Qualität und Exklusivität von Architekten ausgewählt sind.

aa) Bei dem ersten Wortelement „**Architects**“ handelt es sich erkennbar um die Genitiv Plural-Form des englischen Wortes „architect“ im Sinne von (deutsch) „der Architekten“. Dieses Verständnis wird dem angesprochenen inländischen Verkehr keinerlei Schwierigkeiten bereiten, zumal es sich bei „architect“ um ein Wort des englischen Grundwortschatzes handelt, das zudem zu seiner deutschen Entsprechung schriftbildlich und klanglich hochgradig ähnlich ist. Der Possessivapostroph weist auch den inländischen Verkehr, zumal den mit der Welthandelsprache Englisch vertrauten Fachhandel, unmittelbar auf die Genitivkonstruktion hin. Die Nachstellung des Possessivapostrophs ist dabei bei im Plural auf den Konsonanten „s“ endenden englischen Nomen gebräuchlich und sprachregelgerecht.

bb) Der weitere Bestandteil "**Select**" bedeutet allgemein als Adjektiv "ausgewählt, erlesen, exklusiv" und wird in zahlreichen Zusammensetzungen verwendet, um auf eine besondere Auswahl nach bestimmten Kriterien und damit die hervor- bzw. herausgehobene Position der so bezeichneten Objekte und Begriffe hinzuweisen.

„Select“ wird dabei inländisch auch gängig in Zusammensetzungen nach Art eines Substantives verwendet (vgl. so schon BPatG, Beschluss vom 31. Januar 2005, 30 W (pat) 227/03 – Super Select, mit den Beispielen „direction select“ für Richtungsvorgabe, „group select“ für Gruppenwahl, „pre-select“ für Vorwahl, „chip-select“ für Chipauswahl, „mode-select“ für Betriebsartwahl). Auch die – vor dem Anmeldezeitpunkt datierenden – Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, belegen die Sprachüblichkeit dieser

substantivischen Verwendung zur Bezeichnung einer Auswahl bzw. eines ausgewählten Angebots (vgl. etwa: „Select Auswahlmenü“, „Select Taste“, „Select-Schalter“; vgl. ferner „PUMA Select Shop“, „Amazon Select“, „KDP Select“, „Sky Select“, „High School Select Programm, mit vielfältiger Schulauswahl“). Die Rechercheergebnisse belegen dabei zugleich, dass der Begriff „Select“ in der Werbesprache Anwendung findet, um entweder auf ein besonderes Qualitätsmerkmal im Sinne von Auslese oder auch Auswahl nur für einen begrenzten Kreis hinzuweisen (vgl. so auch schon BPatG, 30 W (pat) 227/03 – Super Select).

c) Ausgehend hiervon stellt die Zusammensetzung **Architects' Select** die sprachregelgerechte und naheliegende Verbindung zweier in der Werbesprache üblicher Begriffe dar, die sich dem Verkehr ohne weiteres im Sinne von „Auswahl der Architekten“ bzw. „von Architekten ausgewählt“ erschließen wird.

Mit diesem Sinngehalt ist das Anmeldezeichen aber für alle beanspruchten Waren beschreibend, da es sich ausschließlich um solche Waren handelt, die im Hinblick auf ihre Qualität zur besonderen „Auswahl“ von Architekten gehören und von diesen besonders empfohlen werden können.

aa) Dies liegt zuerst für die zurückgewiesenen Baumaterialien der Klasse 19 sowie die Waren der Klasse 2, insoweit es sich um „Anstrichmittel, Farben“ etc. handelt, unmittelbar auf der Hand.

Sämtliche dieser Waren können bei (Bau-)Vorhaben von Architekten zum Einsatz kommen, im Sinne eines werblich-anpreisenden Qualitätsversprechens deren hohen Ansprüchen und Anforderungen genügen und daher von diesen „ausgewählt“ sein.

Soweit die Anmelderin in Klasse 2 ferner „Naturharze im Rohzustand“ beansprucht, besteht zumindest ein die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließender enger beschreibender Bezug. Diese Waren stellen im

Bereich von Lacken und (Öl-)Farben übliche Inhaltsstoffe dar, die auch als Zusatz im Malereibedarf in Betracht kommen. Auch insoweit können Architekten (etwa ein Innenarchitekt, für den die Farbwahl von besonderer Wichtigkeit sein kann) dem Maler Vorgaben machen bzw. eine entsprechende Auswahl treffen. Somit ist hier ein enger funktionaler Zusammenhang gegeben, der insoweit zu einem engen beschreibenden Bezug des angemeldeten Zeichens führt (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 25 W (pat) 62/12 – Macchiato).

Auch für die weiteren Waren „Blattmetalle und Metalle in Pulverform“ mit der objektiven Einschränkung „für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ beinhaltet das Anmeldezeichen keinen Herkunftshinweis, sondern ausschließlich einen werblich-anpreisenden Sachhinweis auf die Qualitätsauswahl durch Architekten. Entgegen dem Beschwerdevorbringen können die Qualitätsvorgaben und -empfehlungen von Architekten gerade auch für die Handwerkerkreise „Maler“, „Dekorateure“ sowie für „Künstler“ von Relevanz sein, zumal der Architekt im Rahmen eines von ihm geleiteten Vorhabens diese Kreise anweisen und anleiten kann. Auch aus Sicht dieser Kreise erschöpft sich das Anmeldezeichen daher in einem werblich-anpreisenden Qualitätshinweis. Dies gilt schließlich auch für „Drucker“, wobei unter diesen Oberbegriff etwa auch die mit der Anfertigung von Druckdesigns befassten und auf den 3D-Druck in der Innenarchitektur spezialisierten Berufskreise fallen (vgl. hierzu die Anlage www.fespa.com, „Die Top 20 der Innenarchitektur-Anwendungen“); auch hier können Farben eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie die hierauf bezogenen Qualitätsvorgaben und -empfehlungen durch Architekten.

bb) Dieselben Erwägungen gelten für die Waren der Klasse 3 („Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel“), da Architekten den angesprochenen Verkehrskreisen auch insoweit Empfehlungen hinsichtlich der Nutzung bestimmter, qualitativ hochwertiger Mittel geben können, etwa um die im Rahmen des Architektenwerks verwendeten Materialien zu schützen oder zu schonen. Wird ein „Abbeiz-

mittel“ oder ein spezielles „Wasch-, Bleich-, Putzmittel (...) für das Maler- und Stuckateurhandwerk“ mit **Architects' Select** gekennzeichnet, wird der Verkehr auch insoweit hierin keinen Herkunftshinweis, sondern einen werblich-anpreisenden Hinweis auf Qualitätsempfehlungen bzw. eine Qualitätsauswahl durch Architekten erkennen.

3. Für das Verständnis im genannten Sinn bedarf es entgegen der Auffassung der Anmelderin weder einer analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise noch eines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den versagten Waren zu erkennen und zu erfassen. Vielmehr drängt sich ein werblich-anpreisender Sachhinweis im Zusammenhang mit den genannten Waren geradezu auf.

4. Soweit die Wortfolge dabei keine Information dazu enthält, in welcher Art und Weise die so bezeichneten Waren geeignet sind, den Qualitätserfordernissen einer „Auswahl der Architekten“ zu entsprechen, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine solche etwaige begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 2004, 674 – Postkantoor).

5. Ein Eingehen auf die im Amtsverfahren von der Anmelderin genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.).

6. Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

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