



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 541/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 107 476.0

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

ECLI:DE:BPatG:2018:070318B28Wpat541.17.0

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 18. August 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 2: Anstrichmittel in Form von Farben und Lacken für die Automobilindustrie

Klasse 37: Beschichten und Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen, beispielsweise von folienkaschierten und genarbtten Kunststoffoberflächen, insbesondere von Zubehör, Ein- und Ausbauteilen für die Automobilindustrie, sowie deren Aufarbeitung bzw. Umlackierung.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 37, hat - nach vorangegangener Beanstandung vom 20. Oktober 2016 - die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Januar 2017 hinsichtlich der Dienstleistungen

„Klasse 37: Beschichten und Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen, beispielsweise von folienkaschierten und genarbtten Kunststoffoberflächen, insbesondere von Zubehör, Ein- und Ausbauteilen für die Automobilindustrie, sowie deren Aufarbeitung bzw. Umlackierung“

zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen insoweit an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Der aus der englischen Sprache stammende Zeichenbestandteil „grain“ habe als Verb im Zusammenhang mit den entscheidungserheblichen Dienstleistungen die Bedeutungen „perlen, perlieren, körnig machen, granulieren oder zerkörnen“. Als Substantiv werde er im Sinne von „Korngröße, Körnung oder Granulat“ verstanden. In Verbindung mit dem vorangestellten weiteren Zeichenbestandteil „top“ würden die angesprochenen Verkehrskreise, hier speziell die der englischen Sprache mächtigen Fachkreise, das sprachüblich gebildete Anmeldezeichen mit „erstklassiges oder Spitzenkorn, erstklassige oder Spitzenkörnung, erstklassig oder bestens körnen oder granulieren“ übersetzen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 könnten unter Verwendung von Materialien oder Granulaten mit erstklassigen oder besonders guten Körnern oder Körnungen erbracht oder im Rahmen ihrer Erbringung könne erstklassig oder bestens gekörnt oder granuliert werden. Beim Beschichten könne Granulat verwendet werden. Dies könne von unterschiedlicher Güte oder Qualität sein. Besonders gute Ausgangsmaterialien führten im Regelfall dazu, dass die beschichteten Materialien oder Gegenstände auch über eine gute Qualität, ein höherwertiges Aussehen verfügten oder belastbarer oder langlebiger seien. Im Hinblick auf den beschreibenden Aussagegehalt der Wortbestandteile des Anmeldezeichens würden die vorliegend entscheidungserheblichen Fachkreise nicht in der Lage sein, die Wortkombination in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 einem be-

stimmten Anbieter zuzuordnen. Auch die grafische Gestaltung vermöge die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen. Dies würde voraussetzen, dass sie eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Zeichenbestandteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks des Anmeldezeichens bewirke, wovon vorliegend aber nicht ausgegangen werden könne.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 14. Februar 2017, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung führt sie aus, der angefochtene Beschluss beurteile die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht korrekt. Zum einen werde ihm durch die Übersetzung ein Sinngesamt gegeben, welcher für die in Rede stehenden Verkehrskreise weder im Vordergrund stehe, noch von ihnen als beschreibend aufgefasst werde. Weiter verkenne der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, dass die grafische Gestaltung des Anmeldezeichens derart individuell und einprägsam sei, dass diesem allein hierauf basierend die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden könne. Schließlich sei es Teil einer Serie von Marken, die die geforderte herkunftshinweisende Eignung aufweisen würden.

Der Senat hat der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Januar 2018 unter Verweis auf verschiedene Recherchebelege einen gerichtlichen Hinweis erteilt. Im Anschluss hieran hat die Anmelderin ergänzend ausgeführt, soweit in der über-

mittelten Anlage 1 („grain coating – Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch“ unter „<https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/grain+coating.html>“) der Begriff „grain“ verwendet werde, erfolge dies in Verbindung mit dem englischen Begriff „coating“. Dieser sei jedoch nicht Teil des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses und habe zudem im Deutschen verschiedene Bedeutungen. So bezeichne er neben Anstrichmitteln auch - wie in der überwiegenden Zahl der in Anlage 1 genannten Fälle - Beschichtungen. Das Anmeldezeichen beanspruche hingegen Schutz alleine für eine spezielle Form von Anstrichmitteln, nämlich Farben und Lacke für die Automobilindustrie, und nicht für solche Beschichtungen, die im englischen Sprachraum als „coating“ bezeichnet würden. Selbst wenn man jedoch – unzutreffenderweise – Farbe und Lacke einerseits und Beschichtungen andererseits gleichsetzen würde, zeige die übermittelte Anlage 1 sehr deutlich, dass die Begriffe „grain“ und „coating“ zwar in räumlicher Nähe zueinander benutzt, aber nicht die vom Deutschen Patent- und Markenamt zugrunde gelegte Bedeutung „erstklassiges Spitzenkorn“ aufweisen würden. Würde vorgenanntes Begriffsverständnis zugrunde gelegt, sei damit auch keine unmittelbare Beschreibung der beanspruchten Farben und Lacke verbunden. Selbst wenn Farben und Lacke für die Automobilindustrie Körner enthielten, würde ausschließlich eine einzige inhaltliche Komponente, jedoch nicht das Produkt als solches benannt. Entsprechendes gelte für das Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen.

Die Anmelderin beantragt in ihrem letzten Schriftsatz vom 25. Januar 2018 hilfsweise sinngemäß (Hilfsantrag 1),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung für nachfolgende Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 37: Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen, beispielsweise von folienkaschierten und genarbtten Kunst-

stoffoberflächen, insbesondere von Zubehör, Ein- und Ausbauteilen für die Automobilindustrie, sowie deren Aufarbeitung bzw. Umlackierung.

Weiter hilfsweise beantragt sie im Schriftsatz vom 25. Januar 2018 (Hilfsantrag 2),

„die Registrierung im Umfang des Hilfsantrags 2 zu beschließen.“

Dem Schriftsatz vom 25. Januar 2018 ist eine mit „Hilfsantrag 2 vom 25.1.2018“ überschriebene Anlage beigefügt, die folgendes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthält:

„Klasse 2: Farben und Lacken für die Automobilindustrie.

Klasse 37: Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen, beispielsweise von folienkaschierten und genarbten Kunststoffoberflächen, insbesondere von Zubehör, Ein- und Ausbauteilen für die Automobilindustrie, sowie deren Aufarbeitung bzw. Umlackierung.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung im beschwerdegegenständlichen Umfang zurückgewiesen, da dem in Rede stehenden Zeichen insoweit die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zukommt.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin eine solche nicht beantragt hat und sie auch nicht sachdienlich erschien (§ 69 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (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, 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, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 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, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 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 Bundesgerichtshofs 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, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren sowie 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 oder

Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt ihrer Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - 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, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - 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, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft für die im Tenor des Beschlusses vom 12. Januar 2017 genannten Dienstleistungen nicht zu, so dass dem Hauptantrag nicht entsprochen werden kann.

a) Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich vorrangig um Lackier- und Beschichtungsbetriebe sowie die Automobilindustrie als auch deren Zulieferer.

b) Das Anmeldezeichen besteht zum einen aus dem Adjektiv „top“, das im Deutschen so viel wie „beste(r, s)“ oder „Spitzen-“ bedeutet (vgl. Pons, Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seite 962) und zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört. Es wird als werbeübliche Anpreisung im Sinne von „von höchster Güte, hervorragend, erstklassige Qualität“ verwendet und hat - wie die Wortverbindungen „Topmanager“, „Topmodel“ oder „Top Ten“ zeigen - Eingang in die deutsche Sprache gefunden (vgl. auch BPatG 33 W (pat) 543/11 - Top-Label; HABM, Beschluss vom 1. Februar 2013, R1694/12-4 - TopClean). Der weitere ebenfalls englischsprachige Zeichenbestandteil „grain“ wird mit „Korn“ bzw. „Körnung“ übersetzt (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff: „grain“). Die angesprochenen Fachkreise werden dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit ohne Weiteres die Bedeutung „hervorragendes Korn“, „hervorragende Körnung“ bzw. „Spitzenkorn“ oder „Spitzenkörnung“ beimessen. Sie sind der englischen Sprache mächtig und weisen tiefergehende Sprachkenntnisse auf, zumal es sich bei Englisch um eine Welthandelssprache handelt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 189).

Dass die Zeichenkomponente „grain“ vielfach im Zusammenhang mit Beschichtungen eingesetzt wird, belegt die bereits erwähnte Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. Januar 2018. Aus ihr ist ersichtlich, dass das Wort „grain“ in Verbindung mit dem weiteren Begriff „coating“ zur Bezeichnung von „körnigen Beschichtungen“ verwendet wird (vgl. u. a. „hard grain coating“ - „Hartkornbeschichtung“; „fine grain for coating“ - „feine Körnung für Anstriche“). Soweit die Beschwerdeführerin hinsichtlich des vorgenannten Recherchebelegs ausgeführt hat, der Begriff „coating“ sei „nicht Teil des Warenverzeichnisses“ des Anmeldezeichens, vermag dies ein anderes Ergebnis nicht zu begründen. Die Verwendungs-

beispiele in Anlage 1 zeigen nämlich deutlich auf, dass der Zeichenbestandteil „grain“ in seiner Bedeutung „Korn“ bzw. „Körnung“ in der englischen Sprache (insbesondere der Fachsprache) auch und gerade im Zusammenhang mit Beschichtungen Verwendung findet. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Wort „grain“ nur in Verbindung mit Beschichtungen im Sinne von „Korn“ oder „Körnung“ zu verstehen ist. Vielmehr handelt es sich um seine lexikalischen Grundbedeutungen, die auch in anderem Zusammenhang zu Tage treten.

c) Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen dahingehend verstehen, dass die verfahrensgegenständliche Dienstleistung „Beschichten von strukturierten Kunststoffoberflächen“ unter Verwendung von Materialien mit besonders guter Körnung erbracht wird oder zu einem Arbeitsergebnis mit einer Spitzenkörnung führt. Gerade bei Beschichtungen spielt die verwendete Körnung eine große Rolle, um beispielsweise einen Anti-Rutsch- oder einen akustischen Effekt zu erzielen (vgl. „dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark Körnung Fein grau 5kg“ unter „<http://www.dmd-direkt.de/Boden-Beschichtung/Anti-Rutsch-Epoxid/Extra-Stark/Fein...>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. Januar 2018; „Technische Information ... Beschichtung mit Alvaro Fein Putz K 0,3 - 0,5 mm“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. Januar 2018). Die Wortkombination „topgrain“ ist daher geeignet, dem angesprochenen Verkehr zu vermitteln, dass die solchermaßen bezeichneten Beschichtungsarbeiten unter Verwendung von Material mit der zur Erreichung des gewünschten Arbeitsergebnisses optimalen Körnung erbracht werden.

Auch bei Lacken kann die Körnung sehr wichtig sein. Dies gilt speziell für Pulverlacke, bei denen die Korngröße die Versprühbarkeit des Pulvers maßgeblich beeinflusst. Deshalb bringt das Anmeldezeichen im Zusammenhang mit dem „Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen“ zum Ausdruck, dass hierbei ein Pulverlack mit der bestmöglichen Korngröße Verwendung findet.

Entsprechendes gilt für die „Aufarbeitung bzw. Umlackierung“, die als weitere Dienstleistungen neben dem „Beschichten und Lackieren von strukturierten Kunststoffoberflächen“ beschwerdegegenständlich sind. Die Aufarbeitung umfasst das Beschichten und Lackieren von Oberflächen, die auch durch die beiden letztgenannten Tätigkeiten erneuert, wiederhergestellt oder verbessert, also aufgearbeitet werden können. Demgegenüber fällt das Umlackieren unter den Begriff „Lackieren“. Darunter ist nicht nur wie beim Umlackieren der Auftrag eines neuen Lackes auf eine bereits lackierte, sondern auch auf eine unlackierte Oberfläche zu verstehen.

d) Auch die grafische Gestaltung des Anmeldezeichens vermag ihm nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Schutzfähigkeit an sich nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile kann zunächst durch ihre schriftbildliche Ausgestaltung begründet werden. Dabei dürfen die Anforderungen an die charakteristische Besonderheit des Schriftbildes jedoch nicht zu niedrig angesetzt werden. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass ihm Schriftzüge in der Werbung in vielfacher grafischer oder farblicher Gestaltung entgegentreten, ohne dass er diesen eine über die dekorative bzw. aufmerksamkeitsheischende Funktion hinausgehende Unterscheidungseignung beimessen würde. Die fehlende Unterscheidungskraft der Wortelemente wird daher in aller Regel nicht durch einfache grafische Gestaltungen oder übliche Verzierungen des Schriftbilds aufgewogen (vgl. Kur/Schumacher, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 8, Rdnr. 373 f.).

Vorliegend ist der erste Zeichenbestandteil „top“ in blauer Farbe gehalten, während das nachfolgende Zeichenelement „grain“ in schwarzer Farbe erscheint. Diese Zweifarbigkeit übt lediglich eine rein dekorative Funktion aus und tritt dem Verkehr in vergleichbarer Art vielfach gegenüber, so dass sie nicht als Unterscheidungsmerkmal geeignet ist.

e) Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „top“ hingewiesen hat, vermag auch dies die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Zudem kann die mangelnde Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens nur durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden. Ein zusammengesetztes Zeichen kann zwar in seiner Gesamtheit schutzfähig sein, wenn sich (nur) eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1983, 243 - BEKA; BPatG, 29 W (pat) 115/03 - XtraClever). Der Anmelder, der sich auf eine Verkehrsdurchsetzung beruft, muss diese jedoch auf entsprechend vorgetragenes und belegtes Tatsachenmaterial stützen. Eine pauschale diesbezügliche Behauptung ist regelmäßig nicht ausreichend (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markenrecht, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 710). Eine solche Verkehrsdurchsetzung insbesondere des Zeichenbestandteils „top“ hat die Beschwerdeführerin hingegen weder behauptet, noch durch Vorlage von Tatsachenmaterial belegt.

3. Ebenso ist der Hilfsantrag 1 unbegründet, da auch durch das Streichen der Formulierung „Beschichten und“ in Klasse 37 das Anmeldezeichen nicht unterscheidungskräftig wird.

Die hilfsweise Einschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wird seitens des Senats als zulässig erachtet. Auch wenn dagegen beachtliche Argumente, insbesondere die Bedingungsfeindlichkeit eines Verzichts gemäß § 48 MarkenG, vorgebracht werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 39, Rdnr. 7), so erscheint es doch geboten und zweckmäßig, auch in markenrechtlichen Verfahren Hilfsanträge entsprechend den allgemein gültigen Voraussetzungen zuzulassen. Danach sind im patentrechtlichen Bereich Hilfsanträge zwecks Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents statthaft, da sie von einer innerprozessualen Bedin-

gung, also dem Erfolg oder Misserfolg einer eigenen oder fremden Verhandlung abhängig gemacht werden (vgl. BGH NJW 56, 1478). Es ist kein Grund ersichtlich, der für eine andere Beurteilung im Markenbeschwerdeverfahren spricht.

Wie bereits ausgeführt, kann nicht nur die Körnung einer Beschichtung, sondern auch die eines Lackes das Arbeitsergebnis wesentlich beeinflussen. Im Übrigen handelt es sich bei einem Lack ebenfalls um eine Beschichtung (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „Beschichtung“), so dass die in Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 8. Januar 2018 enthaltenen Fundstellen trotz der Streichung weiterhin Gültigkeit besitzen. Auf das unter Ziffer 2. Gesagte wird insoweit Bezug genommen.

4. Entsprechend verhält es sich hinsichtlich des Hilfsantrags 2, der ebenfalls der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen kann.

Der Antrag, „die Registrierung im Umfang des Hilfsantrags 2 zu beschließen“, ist dahingehend auszulegen, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2017 aufgehoben werden soll, soweit die Anmeldung für die in der als „Hilfsantrag 2 vom 25. Januar 2018“ überschriebenen Anlage zum Schriftsatz vom 25. Januar 2018 genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

Der Hilfsantrag 2 ist mit dem Hilfsantrag 1 identisch, soweit die Dienstleistungen der Klasse 37 beschränkt werden, so dass in diesem Umfang auf die Ausführungen unter Ziffer 3. verwiesen wird.

Soweit die Waren „Anstrichmittel in Form von“ in Klasse 2 gestrichen werden, kann der Senat hierüber keine Entscheidung treffen, da die Anmeldung für die Waren der Klasse 2 durch den Beschluss vom 12. Januar 2017 nicht zurückgewiesen wurde. Insofern sind diese Waren nicht Gegenstand des vorliegenden Be-

schwerdeverfahrens. Inwieweit die Beschwerdeführerin das Verzeichnis der Waren in Klasse 2 wirksam beschränkt hat, bedarf folglich keiner weiteren Erörterung.

5. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann unter Berücksichtigung von vorstehend Gesagtem im Ergebnis dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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, einge-

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä