



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 10/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2017 029 783.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. August 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Akintche und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

**my basalt**

ist am 21. November 2017 u.a. für die Waren

„Klasse 02: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; streichfähige Makulatur

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

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 9. März 2018 und vom 29. November 2018, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,

teilweise, nämlich für die o. g. Waren, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Die werbeüblich und allgemein verständlich aus dem englischen Possessivpronomen „my“, welches in seiner Bedeutung „mein(e)“ in der Werbung als Hinweis auf ein individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers/Kunden zugeschnittenes Warenangebot diene, und dem weiteren englischen und ebenfalls in seiner Bedeutung bekannten Substantiv „basalt“ angemeldete Bezeichnung werde in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 19 von den vorliegend in erster Linie angesprochenen Fachverkehrskreisen aus dem Maler-, Bau-, Handwerker- und Heimwerkerbereich, aber auch von interessierten Endverbrauchern ohne weiteres als Hinweis auf speziell/individuell zugeschnittene Produkte aus oder mit Bestandteilen von Basalt verstanden. So könne es sich bei „Baumaterialien“ um Basalt handeln; ebenso könnten „Mörtel, Putz, Baukalk, Estrich und Spachtelmassen“ ebenfalls aus Basalt bestehen oder damit angereichert sein.

Ferner könnten sämtliche zurückgewiesenen Waren der Klassen 2 und 19 im Farbton „Basalt“ angeboten werden. Dem stehe nicht entgegen, dass „Basalt“ keinen genau definierten Farbton bezeichne. Eine entsprechende Punktgenauigkeit sei bei Farbangaben nicht üblich. Auch Farbangaben wie "sonnengelb" und "tannengrün" bezeichneten immer nur einen bestimmten Teilausschnitt aus der gesamten Bandbreite eines bestimmten Farbtones und erfassten regelmäßig eine Reihe von Schattierungen. Branchenübergreifend habe sich dabei die Übung herausgebildet, solche speziellen Farbangaben nach Pflanzen, Tieren, Gesteins- und Erdarten, Getränken, Speisen oder sonstigen Gegenständen/Objekten mit entsprechender bzw. ähnlicher Farbgebung zu benennen (vgl. bspw. „wiesengrün, apfelgrün, rapsgelb, blütengelb, kieselgrau, sandgelb, steingrau“ usw.). Der Verkehr sei somit daran gewöhnt, Farbtöne über die Bezeichnung eines Objekts gleichen Farbtons zu assoziieren.

Die angemeldete Marke **my basalt** beschränke sich daher hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren in einem beschreibenden Hinweis zu deren Art,

Beschaffenheit und Zweckbestimmung, nämlich dass es sich bei diesen um speziell auf den Kunden zugeschnittene Produkte aus oder unter Verwendung von Basalt handle oder die Produkte die Farbe „Basalt“ enthielten bzw. diese für Produkte in der Farbe „Basalt“ bestimmt und/oder geeignet seien.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass dem Verkehr bekannt sei, dass sowohl die zu Klasse 2 beanspruchten und verfahrensgegenständlichen Farbmittel als auch die zu Klasse 19 beanspruchten Materialien nicht aus oder mit Basalt gefertigt werden könnten, da er als Ausgangs- und/oder Inhaltsstoff für diese Waren nicht in Frage käme. Es bestehe daher für den Verkehr bereits aus diesem Grunde kein Anlass, in dem Begriff „basalt“ einen beschreibenden Hinweis auf Inhalt und Beschaffenheit dieser Waren zu erkennen. Dies um so weniger, als dem Substantiv „basalt“ das individualisierende Possessivpronomen „my“ vorangestellt sei.

Der Bestandteil „basalt“ werde vom relevanten Publikum auch nicht als Sachhinweis bezüglich der Farben der Waren verstanden, da Basalt dank äußerer und innerer Einflüsse ein ganze Reihe verschiedener Farben annehmen könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. März 2018 und vom 29. November 2018 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse zur Verwendung des Begriffs „Basalt“ als Farbangabe übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 5. August 2020 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 20. August 2020, 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 **my basalt** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren an jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit 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 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (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 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; 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 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 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, 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 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt der zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Wortfolge **my basalt** bezüglich der beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 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.

**b.** Bei der angemeldeten Wortfolge handelt es sich um eine Kombination des in seiner Bedeutung „mein(e)“ allgemein geläufigen englischen Possessivpronomens „my“ mit dem Begriff „basalt“, bei welchem es um einen Begriff sowohl der deutschen wie auch englischen Sprache handelt, welcher ein basisches ( $\text{SiO}_2$ -armes) Ergussgestein bezeichnet, das aus einer Mischung von Calcium-Eisen-Magnesium-Silikaten (Pyroxene) und calcium- und natriumreichem Feldspat (Plagioklas) sowie meist auch Olivin besteht (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Basisches\\_Gestein](https://de.wikipedia.org/wiki/Basisches_Gestein) zu „Basalt“). Das deutsche Substantiv unterscheidet sich von seiner englischen Entsprechung allein durch die in den jeweiligen Ländern geltende Groß- bzw. Kleinschreibung am Wortanfang. Der Verkehr wird daher die angemeldete Wortfolge ohne weiteres im Sinne von "mein Basalt" verstehen.

**aa.** Der Bestandteil „basalt“ in seiner deutschen Entsprechung „Basalt“ wird dabei in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren ohne jeden Interpretationsaufwand als rein beschreibende Angabe hinsichtlich ihrer Beschaffenheit oder ihres Verwendungszwecks verstanden.

„Basalt“ ist ein dunkles Ergussgestein, welches besonders im Straßen- und Molenbau verwendet wird (vgl. DUDEN-online zu „Basalt“). In Bezug auf die zu Klasse 19 beanspruchten „Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]“ stellt dieser Begriff bzw. seine lediglich in der Schreibweise abweichende englische Entsprechung „basalt“ eine glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe dar, da die „Baumaterialien“ oberbegrifflich auch solche aus „Basalt“ umfassen. Dies gilt aber nicht in Bezug auf die übrigen zurückgewiesenen Waren, da der Verkehr bei diesen – worauf die Anmelderin zu recht hinweist – jedenfalls nicht ohne weiteres davon ausgeht, dass diese aus Basalt gefertigt werden oder zumindest Basalt enthalten.

Die der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandte Recherche belegt aber, dass es sich bei „basalt/Basalt“ auch um eine bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung in Zusammenhang mit Farben und farbgebenden Stoffen

verwendete Farbangabe („Trendfarbe“) für einen meist dunkelgrauen Farbton handelt, welcher auch als „basaltgrau“ bezeichnet wird.

Dazu kann verwiesen werden auf die unter [https://www.meinonlinelager.de/caparol\\_farben/color-express-basalt-16-cce\\_cid-44437.html](https://www.meinonlinelager.de/caparol_farben/color-express-basalt-16-cce_cid-44437.html) am 30. August 2016 angebotenen Wandfarben der Fa. C... im Farbton „Basalt“; ferner auf die am 5. Januar 2012 abrufbare Internetseite <https://www.caparol.de/produkte/farben/bunt-und-abtoenfarben/dispersions-basis/caparolcolor>, welche unter der Überschrift **Farbtonübersicht und Beständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26“ auch den Farbton „Basalt“ nennt sowie auf das am 24. April 2015 im Internet unter <http://shop.paint-clicker.com/Farbenwelt/fuerinnen/Farbauswahl-Caparol/CapaFixx/Caparol-Capafixx-Innenwandfarbe-Basalt-18.html> eingestellte Angebot zu dem Produkt „Caparol-Capafixx Innenwandfarbe Basalt 18“.**

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). So liegt der Fall hier.

Für sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 2 nämlich:

„Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; streichfähige Makulatur“

stellen die jeweilige Farbe und Farbwirkung wesentliche Produktmerkmale dar. Der Zeichenbestandteil „basalt“ beschreibt insoweit sowohl ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal als auch den Bestimmungszweck (Farbwirkung) der genannten Waren unmittelbar.



Ebenso können die zu Klasse 19 beschwerdegegenständlichen Waren „Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen für Bauzwecke“ über verschiedene Farben und Farbwirkungen verfügen (vgl. dazu BPatG 30 W (pat) 23/17 v. 18. Oktober 2018 – Safran). Zudem lässt sich auch speziell in diesem Warenumfeld eine Verwendung von „basalt“ als Farbangabe zum Anmeldezeitpunkt nachweisen. Hierzu kann verwiesen werden auf die auf der Internetseite der Fa. M... <https://www.mapei.com/de/de-de/tools-und-downloads/farbige-fugenmoertel-und-dichtstoffe> am 16. Mai 2013 angebotenen Fugenmörtel und Dichtstoffe, welche auch in der Farbe „294 Basalt“ angeboten werden; ferner auf das am 25. Juli 2017 auf der Internetseite <https://putz-farbe.kaufen/zubehoer/moertel/> abrufbare Produkt „maxit ton 911 Pflasterfugenmörtel Farbton basalt“. Der Begriff „basalt“ beschreibt somit auch insoweit wesentliche Merkmale der fraglichen Waren unzweideutig und unmittelbar.

Angesichts der belegbaren Verwendung von „basalt“ als Farbangabe und eines sich daraus ergebenden entsprechenden Verständnisses des Verkehrs in diesem Sinne ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch unerheblich, ob „basalt“ eine genau definierte Farbe bezeichnet. Dies erwartet der Verkehr auch nicht. Denn er ist – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – seit langem in der Werbesprache an vergleichbar gebildete Farbbezeichnungen gewöhnt, welche an Bezeichnungen von Pflanzen oder Gesteins- und/oder Erdarten oder auch Speisen/Getränken etc. angelehnt sind und mit denen nur ein bestimmter Teilausschnitt aus der gesamten Bandbreite eines bestimmten Farbtones werbemäßig herausgestellt und benannt werden soll (vgl. dazu BPatG 24 W (pat) 115/99 v. 1. Februar 2000– Cappucino)

**bb.** Bei dem vorangestellten Zeichenbestandteil „my“ handelt es sich um ein im inländischen Werbesprachgebrauch häufig verwendetes englisches Personalpronomen mit der Bedeutung „mein(e)“. Die sprachliche Verbindung des Personalpronomens „my“ mit einer Produktbeschreibung ist als allgemeine sachbezogene

Werbebotschaft außerordentlich beliebt, um auf ein auf die individuellen Bedürfnisse des Adressaten und Nutzers zugeschnittenes Waren- oder Dienstleistungsangebot hinzuweisen (vgl. BPatG 25 W (pat) 21/13 – MyWallet; 30 W (pat) 85/10 – MYPILLOT, jeweils m. w. Nachw. [jeweils über die Internetseite des Gerichts abrufbar]). In Kombination mit warenbeschreibenden Sachangaben ist die Hinzufügung dieses personalisierenden Zusatzes daher grundsätzlich nicht geeignet, den sachlichen Aussagegehalt auszuräumen und die Schutzfähigkeit einer unter Verwendung dieses Personalpronomens gebildeten Gesamtbezeichnung zu begründen.

c. Vor diesem Hintergrund werden die vorliegend angesprochenen breiten und vor allem in der Werbung mit vergleichbaren Begriffsbildungen konfrontierten Verkehrskreise die unter Verwendung dieser werbeüblichen Kundenansprache gebildete Bezeichnung **my basalt** in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren als werblich-anpreisenden Hinweis verstehen, das es sich um Produkte handelt, die über einen den speziellen und persönlichen Anforderungen und Erfordernissen der angesprochenen Personen entsprechenden Farbton „basalt“ verfügen. Hinsichtlich der zu dieser Klasse beanspruchten „Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]“ kann **my basalt** zudem als Hinweis auf speziell für den angesprochenen Konsumenten zugeschnittene Produkte aus (dem Baumaterial) „Basalt“ verstanden werden; der Verkehr wird darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

d. Die Wortfolge **my basalt** geht auch in ihrer Gesamtheit weder hinsichtlich der sprachlichen Form noch hinsichtlich ihres begrifflichen Inhalts über die bloße Summe der Sachangaben hinaus (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Nr. 39-41 – BIOMILD; GRUR 2006, 229, 230 f.– Nr. 34-37 – BioID), sondern erschöpft sich in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einer aus sich heraus verständlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Kombination einer werbeüblichen Kundenansprache („my“) mit einer nachgestellten Farbangabe („basalt“), ohne

einen darüber hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren zu vermitteln.

e. Soweit innerhalb der angemeldeten Bezeichnung **my basalt** der Bestandteil „basalt“ in Zusammenhang mit den zu Klasse 19 beanspruchten „Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]“ als Hinweis auf deren Farbton oder deren Beschaffenheit aus „Basalt“ wahrgenommen und verstanden werden kann, ergibt sich daraus keine schutzbegründende Unklarheit bzw. Mehrdeutigkeit (in Bezug auf diese Waren). Denn das Anmeldezeichen ist in sämtlichen genannten Verständnis- und Deutungsmöglichkeiten für die jeweils genannten Waren beschreibend, so dass es insgesamt als sachbezogen und zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet anzusehen ist (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 170). Der alleine durch die verschiedenen – jeweils beschreibenden – Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs reicht für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Nr. 24 – HOT; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 170 m. w. N.).

3. Die angemeldete Marke kann im Umfang der versagten Waren damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

### 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.

Dr. Hacker

Merzbach

Akintche

Fi