



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 501/20

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. November 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 378 505

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die auf einer US-amerikanischen Basisanmeldung vom 30. Oktober 2017 beruhende, am 6. November 2017 international registrierte Wortmarke IR 1 378 505

ULTRASTREAM

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die nachfolgenden Waren der

Klasse 02: printing inks (Druckertinte).

Die Markenstelle für Klasse 02 – Internationale Markenregistrierung - hat der IR-Marke mit Beschluss vom 6. September 2019 den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, bei „ULTRASTREAM“ handle es sich um eine Kombination aus einfachen und leicht verständlichen Worten der deutschen bzw. englischen Sprache. Der Bestandteil „ULTRA“ habe sich in der Werbesprache zur Anpreisung von Waren im Sinne von „weit hinaus, über, alles andere übertreffend“ herausgebildet und werde seit längerem auf unterschiedlichen Warengeländen in beschreibender Bedeutung gebraucht, vergleichbar den Begriffen „top, Spitze, turbo, super“. Gleiches gelte hinsichtlich des weiteren Bestandteils „STREAM“; die Angabe sei in ihrer Bedeutung „Strahl, Strom“ auch dem inländischen Verkehr geläufig. In ihrer Gesamtheit ergebe sich der ohne weiteres verständliche

Aussagegehalt „besonders kontinuierlicher/gleichmäßiger Strom/(Durch)Fluß“. In Bezug auf die Waren „Druckertinte“ entnehme der angesprochene Verkehr der Bezeichnung nur den werbewirksamen und beschreibenden Hinweis, dass diese eine kontinuierliche Farbzufuhr gewährleisten/garantieren. Die IR-Markeninhaberin führe auf ihren Internetseiten selbst aus, dass die Vorteile von ULTRASTREAM in einem stetigen (kontinuierlichen) Tintenfluss (-strom, -strahl) lägen. Damit beschreibe sie selbst einen Umstand bei der Benutzung der Ware, dem ein enger Sachzusammenhang zugrunde gelegt werden könne. Der IR-Marke fehle daher die Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, dass an der erforderlichen Unterscheidungskraft der Bezeichnung „ULTRASTREAM“ nicht gezweifelt werden könne. So sei es schon unzutreffend, wenn die Markenstelle die Kennzeichnung als „besonders kontinuierlicher/gleichmäßiger Strom/(Durch)Fluss“ bzw. „bestmöglichen/kontinuierlichen Farbstrom/Farbstrahl garantierend“ interpretiere. Bei unvoreingenommener Betrachtungsweise habe die IR-Marke die Bedeutung „jenseits von..., über..., hinausgehend über Bach/Strom/Fluss/Strahl“. Selbst wenn man davon ausgehe, dass „Ultra“ auch als „super, top, turbo, spitze“ aufgefasst werden könnte, ergebe sich „nur“ die Bedeutung „super, top, turbo, spitze Bach/Strom/Fluss/Strahl“. Für ihre zahlreichen Behauptungen in dem angegriffenen Beschluss bleibe die Markenstelle zudem nachweise schuldig. Die Markenstelle habe die Marke in unzulässiger Weise analysiert und interpretiert. Allenfalls wecke die Marke Assoziationen an beschreibende Angaben. Es handle sich daher um eine sog. sprechende, mithin schutzfähige Marke. Dies werde auch dadurch untermauert, dass der Marke bereits Schutz in den USA, Japan und China gewährt worden sei.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 02 vom 6. September 2019 aufzuheben und der Internationalen Registrierung 1 378 505 den Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Zusammen mit der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Senat Rechercheergebnisse übersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde bleibt in der Sache erfolglos.

Der international registrierten Marke **ULTRASTREAM** fehlt für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat der IR-Marke daher zu Recht den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} Abschnitt B Nr. 2 PVÜ verweigert.

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. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; BGH GRUR 2020, 411 (Nr. 10) – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 (Nr.11) – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 (Nr.9)

– OUI; jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; GRUR 2010, 228 (Nr. 33) – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). 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 (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 53) – Henkel; BGH a. a. O. (Nr. 15) – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) – Aus Akten werden Fakten) bzw. zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung (vgl. BGH GRUR 2017, 1262 (Nr. 14) – Schokoladenstäbchen III) 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 abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/ Hukla; BGH GRUR 2014, 376 (Nr. 11) – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. 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. EuGH GRUR 2013, 519

(Nr.46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30 und Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2014, 569 (Nr. 14) – HOT; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat).

Hierfür reicht es aus, dass ein Zeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) – DOUBLEMINT; 674 (Nr. 97) – Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 38) – BIOMILD). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 (Nr. 77 f.) – CELLTECH; a. a. O. (Nr. 98) – Postkantoor; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung **ULTRASTREAM** in Bezug auf die Waren „Druckertinte“ zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 6. November 2017 jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Zeichen ohne weiteres in seiner Gesamtbedeutung im Sinne von „ultramäßiger Strahl/extremer, verbesserter Fluss“ erfassen und ihm wegen der darin enthaltenen werblich anpreisenden Sachaussage keinen betrieblichen Herkunftshinweis beimessen.

a) Von den hier in Rede stehenden Waren wird neben dem Fachverkehr auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige

Durchschnittsverbraucher, der Tinte als Zubehör für die nachfüllbaren Tintentanks seines Tintenstrahldruckers nachfragt, angesprochen.

b) Die IR-Marke setzt sich aus den Bestandteilen „Ultra“ und „Stream“ zusammen.

Bereits die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass das aus der lateinischen Sprache kommende Wort „Ultra“ „jenseits, über“ bedeutet und im Deutschen als Präfix mit den Bedeutungen „jenseits von, hinausgehend, über, übertrieben“ sowie „in höchstem Maße, überaus, extrem, äußerst“ sowohl in Verbindung mit Adjektiven als auch mit Substantiven verwendet wird (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, jeweils unter dem Stichwort „ultra“). Im Englischen ist „ultra-“, in der Bedeutung „extrem“ erfasst (vgl. PONS Online Wörterbuch unter de.pons.com). Der Begriff wird in der Werbesprache schon lange eingesetzt, um - vergleichbar den Begriffen „super, top, turbo, Spitze“ - anpreisend auf eine extreme Verstärkung oder Verbesserung der Eigenschaften von Waren hinzuweisen (vgl. BPatG 33 W (pat) 18/08 – ULTRAGEL; 30 W (pat) 117/04 – Ultra Shield; 24 W (pat) 114/99 – Ultra Clean).

Der weitere Bestandteil „stream“ ist das englische Wort für „Strahl, Strom, Fluss, Strömung“ (vgl. Online Wörterbücher PONS, LEO und dict.cc) und wird u. a. auch wie folgt erläutert „a continuous flow of liquid or gas“ (kontinuierlicher Fluss/Strom einer Flüssigkeit oder von Gas“, vgl. unter www.oxfordlearnersdictionaries.com). Nicht nur den technischen Fachkreisen, sondern auch dem interessierten inländischen Verbraucher ist die Bedeutung von „stream“ aus den gängigen EDV- bzw. IT-Begriffen „data stream (Datenstrom/Datenfluss)“ oder „Streaming-Technologie“ bekannt. Nicht zuletzt findet - und fand bereits vor dem hier maßgeblichen Zeitpunkt der Registrierung der IR-Marke - das Wort „stream“ unter anderem als Synonym zu „jet“, z. B. „inkstream“ statt „inkjet“, in der Fachsprache im Bereich der Druckertechnik Verwendung, wie den der Markeninhaberin übersandten Rechercheunterlagen zu entnehmen ist.

c) Insgesamt ergibt sich durch die sprach- und werbeübliche Kombination des Begriffs „stream“ mit dem vorangestellten Wort „ultra“ semantisch aufwertend die Aussage „ultramäßiger Strahl/ extremer, verbesserter Strahl/Fluss“. In dieser Bedeutung vermittelt die IR-Marke aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise einen Hinweis auf einen deutlich verbesserten Fluss/Strom einer Flüssigkeit.

d) Die hier beanspruchten Waren „printing inks/Druckertinte“ sind zum Einsatz in Tintenstrahldruckern – sog. Inkjet-Druckern – bestimmt. Beim „inkjet printing“, also dem Drucken mittels Tintenstrahldruckern wird, wie bereits der Name des Geräts impliziert, ein Fluss/Strom/Strahl von Tinte („jet stream of ink“, wie es u. a. in Patentschriften erläutert wird) erzeugt. Tintenstrahldrucker arbeiten entweder mit Drop on Demand-Verfahren (DOD) oder Continuous Ink Jet-Verfahren (CIJ). Bei ersterem werden kleine einzelne Tintentröpfchen abgegeben, während beim CIJ-Verfahren ein kontinuierlicher Tintenstrahl eingesetzt wird. Die IR-Markeninhaberin nennt ihre auf dem Prinzip des CIJ basierende Technologie i. Ü. „Ultrastream-Technologie“. Beim Drucken mit einem Tintenstrahlgerät stellt, wie aus den der IR-Markeninhaberin vorab übersandten Belegen ersichtlich ist, die Fließfähigkeit der Tinte eine wesentliche Eigenschaft dar. Denn nicht geeignete oder schlechte/billige Tinte kann verklumpen und zu Verstopfungen bei den Druckköpfen bzw. -düsen führen. Der Begriff „ULTRASTREAM“ wird damit in naheliegender Weise als Hinweis auf einen verbesserten, kontinuierlichen Fluss der Druckertinte verstanden.

Nicht zuletzt liegt dieses rein beschreibende Verständnis für den Verkehr umso näher, als er insbesondere im vorliegend relevanten Bereich der digitalen Druckergeräte für Computer und dessen Zubehör an englische Fachausdrücke und englische Wortneuschöpfungen gewöhnt ist, weshalb sich ihm der Sinngehalt von „ULTRASTREAM“ ohne weiteres erschließen wird (vgl. hierzu auch BPatG 30 W (pat) 77/07– JETSTREAM). Dies gilt erst recht für den Fachverkehr, der mit der Funktionsweise von Tintenstrahldruckern vertraut ist und weiß, dass

insbesondere beim CIJ-Verfahren, das eher im industriellen Bereich Anwendung findet, die Tinte für extrem hohe Spritzgeschwindigkeiten geeignet, also sehr fließfähig sein muss.

Der Einwand der IR-Markeninhaberin, dass nicht die Druckerfarbe für einen konstanten Fluss sorgt, sondern ein Druckkopfkrümmen, verfährt nicht. Denn fließen und einen Strahl bilden kann nur die Druckertinte, nicht jedoch der Druckkopfkrümmen. Zwar sorgt der Druckkopf bei Tintenstrahldruckern dafür, dass die Tinte in der richtigen Menge und Farbmischung auf das Papier kommt, ermöglicht also diesen Fluss; hierfür bedarf es aber zwangsläufig einer Tinte mit entsprechenden Fließeigenschaften.

e) Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer Marke verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber – wie bereits oben erwähnt –, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Die IR-Marke weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Sie trifft vielmehr eine für den Verkehr aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare schlagwortartige Sachaussage zu einem Merkmal der beanspruchten Waren, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht. Sie erschöpft sich in einem werblichen Hinweis auf die Beschaffenheit der Tinte.

Nach alledem wird die Bezeichnung **ULTRASTREAM** in ihrer Gesamtheit ohne weiteres Nachdenken und ohne analysierende Betrachtung als Sachaussage und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, so dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob es sich bei der IR-Marke auch um eine unmittelbar produktbeschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt.

4. Aus der Schutzgewährung für die IR-Marke in anderen Staaten kann die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzgewährung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163 (Nr. 39) - Terranus; GRUR 2004, 674 (Nr. 43, 44) - Postkantoor). Ausländische Voreintragungen oder Schutzerstreckungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit im Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 78 f. m. w. N.), zumal es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise ankommt.

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 der Markeninhaberin 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Akintche

prä