



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 563/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 096 502

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. April 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. August 2017 aufgehoben.

Gründe

I.

Die auf einer französischen Basisanmeldung vom 8. April 2011 beruhende, am 6. September 2011 international registrierte Wortmarke IR 1 096 502

CERAMFLUX

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die nachfolgenden Waren der Klasse 1:

„Talcs (autres que pour la toilette); talcs destinés à être incorporés à des pâtes pour la fabrication de carreaux et carrelages en céramique; talcs destinés à être incorporés à des pâtes pour la fabrication de carreaux et carrelages en céramique en vue d'améliorer la planéité des carreaux et carrelages obtenus après cuisson; talcs destinés à être incorporés à des pâtes pour la fabrication de carreaux et carrelages en céramique en vue d'augmenter la densité des carreaux et carrelages obtenus après cuisson; talcs destinés à être incorporés à des pâtes pour la fabrication de carreaux et carrelages en céramique en vue de réduire la porosité des carreaux et carrelages obtenus après cuisson; talcs destinés à être incorporés à des pâtes pour la fabrication de carreaux et carrelages en céramique en vue

d'améliorer la résistance mécanique des carreaux et carrelages obtenus après cuisson“.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom 21. August 2017 verweigert, weil die IR-Marke zur Bezeichnung der Bestimmung der beanspruchten Waren dienen könne (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, angesprochen seien im vorliegenden Fall ausschließlich Fachverkehrskreise, die sich mit der gewerblichen Herstellung von Keramikplatten oder dem Handel mit Keramikplatten oder Fertigungsmaterialien für Keramikplatten befassen.

Dem Fachverkehr sei bekannt, dass bei der Fertigung von Keramik, speziell bei der Fertigung von Keramikfliesen, den eigentlichen Grundrohstoffen für die Keramik ein Flussmittel hinzugefügt werde, welches die Eigenschaften der zu fertigenden Keramik in einer jeweils bestimmten Art und Weise beeinflusse. Als Flussmittel komme u.a. das auch im vorliegenden Fall beanspruchte „Talkum“ in Betracht. Vor diesem Hintergrund verstehe der Fachverkehr den Zeichenbestandteil "CERAM" im Sinne von Keramik und den Zeichenbestandteil "FLUX" im Sinne von Flussmittel. Er erkenne in dem Wortzeichen „CERAMFLUX“ einen werbemäßig verschlagworteten Gesamtbegriff, der unmittelbar beschreibend darauf hinweise, dass das so gekennzeichnete Talkum als Flussmittel für die Keramikherstellung bestimmt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass der Zeichenbestandteil "CERAM" jedenfalls in der konkreten Schreibweise mit „C“ keine Abkürzung für die

deutschen Begriffe „keramisch“ oder "Keramik" darstelle. Auch im Englischen existiere „CERAM“ nicht, weder als Wort noch als Abkürzung für „ceramics“. Es sei auch nicht naheliegend, „ceramics“ mit „CERAM“ abzukürzen.

Der weitere Zeichenbestandteil „FLUX“ könne zwar „Flussmittel“ bedeuten. In diesem Sinne werde der Begriff aber nur im Bereich des Lötens und Schweißens verwendet, nicht aber in der Keramikherstellung. Darüber hinaus seien die beanspruchten Waren – insbesondere Talk bzw. Talkum – nicht dazu geeignet, als Flussmittel oder Flussmittelbestandteile für Keramikprodukte verwendet zu werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Registrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. August 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Dem um Schutznachsuchenden Zeichen fehlt für die beanspruchten Waren weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

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 2012, 610 Rn. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 808 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas?; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 – VISAGE). 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 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044 Rn. 9 – Neuschwanstein).

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 Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy) 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, 854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice). 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 Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850 Rn. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem um Schutz nachsuchenden Zeichen „CERAMFLUX“ in Bezug auf die maßgeblichen Waren nicht die notwendige (geringe) Unterscheidungskraft.

a) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, richten sich die von der schutzsuchenden Marke beanspruchten Waren ausschließlich an Fachverkehrskreise, die sich mit der gewerblichen Herstellung von Keramikplatten oder dem Handel mit Keramikplatten oder Fertigungsmaterialien für Keramikplatten befassen. Der Fachverkehr ist mit den auf seinem Gebiet einschlägigen deutschen und englischen Fachbegriffen vertraut.

b) Der Markenstelle ist auch darin beizutreten, dass der Fachverkehr in dem Markennwort „CERAMFLUX“ einen beschreibenden Hinweis darauf erkennt, dass die beanspruchten Waren als Flussmittel für die Keramikherstellung bestimmt sind.

aa) Die schutzsuchende Marke ist für die Ware „Talk“ im Allgemeinen, jedoch nicht für kosmetische Zwecke, sowie für Talk bestimmt, der in die Masse für die Herstellung von Keramikkacheln und Keramikfliesen eingebracht wird, insbesondere um die Verbesserung der Ebenheit, die Erhöhung der Dichte, die Verminderung der Porosität und die Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit der Kacheln und Fliesen nach dem Brennvorgang zu bewirken.

Bei dieser Ausgangslage liegt es auf der Hand, in der Buchstabenfolge "CERAM" einen Hinweis auf „Keramik“ bzw. englisch „ceramics“ zu erkennen.

bb) Den zweiten Zeichenbestandteil „FLUX“ erfasst der Fachverkehr im vorliegenden Warenezusammenhang unschwer als das englische Wort „flux“ im Sinne von „Flussmittel“. In der genannten Bedeutung lässt sich der Begriff „flux“ bereits lexikalisch auch auf dem Gebiet der Keramik nachweisen (vgl. Pfannkuche/Baur, Wörterbuch Keramik und Erden, Weinheim 1993, Stichwort: flux). Ein Flussmittel ist ein Material oder Gemisch, das einen niedrigen Schmelzpunkt hat oder den Schmelzpunkt anderer Materialien herabsetzt (ABC Keramik, 2. Aufl. 1990, Stichwort: Flußmittel).

Wie die Markenstelle ebenfalls zutreffend festgestellt hat, ist Talk eines von mehreren bekannten Flussmitteln bzw. ein Bestandteil von bekannten Flussmitteln bei der Herstellung von Keramikprodukten (siehe zum Beispiel F. Singer, Industrielle Keramik, 2. Band, Seite 71, erschienen 2013: *„Ein ausgezeichnetes Flussmittel [für Porzellan] ist ein Gemisch aus 85% Nephelinsyenit und 15% Talk“*; www.ingenieurkurse.de: „Der Feldspat dient beim Brennvorgang als Flussmittel. Alternativ lässt sich anstelle von Feldspat auch Kalk, Talk oder Glimmer verwenden“).

Zudem kann die durchgehende Verwendung von Talk als Flussmittel für die Keramikherstellung anhand mehrerer Patentveröffentlichungen nachvollzogen werden:

- Das US-Patent 2 261 884 aus dem Jahr 1941 richtet sich explizit auf ein Flussmittel ("flux") für Keramiken ("ceramics"). Dieses Flussmittel soll explizit Talk ("talc") enthalten (Seite 2, Anspruch 6).
- Das US-Patent 1 409 953 aus dem Jahre 1922 erwähnt ebenfalls ein Flussmittel ("flux") für Keramiken bzw. Keramikrohmassen ("raw batch of ceramic material"). Das vorgeschlagene Flussmittel soll explizit Talk ("talc") enthalten (Seite 6, Anspruch 15 und 16).

- Die britische Patentanmeldung GB 2 321 453 A aus dem Jahr 1998 empfiehlt ebenfalls die Verwendung eines Flussmittels ("flux") für Keramiken ("ceramics"), welches explizit Talk ("talc") enthalten kann (Seite 7 und 8, Anspruch 22).
- Das vom DPMA im Jahr 2000 unter der Nummer DE 696 07 104 T2 veröffentlichte europäische Patent EP 0 773 557 B1 betrifft unter anderem Spezialkeramiken für die Elektrotechnik. Für derartige Keramiken wird auch ein Flussmittel vorgeschlagen, welches Talk enthält (Seite 13, Zeile 31).

Das Vorbringen der Markeninhaberin, wonach „flux“ im Sinne von „Flussmittel“ nur im Bereich des Lötens und Schweißens verwendet werde, und Talk auch kein Flussmittel sei, ist demzufolge nachweislich falsch, was ihr als Teil des Fachverkehrs auch bewusst sein müsste.

c) Liegt somit der beschreibende Sinngehalt der schutzsuchenden Marke für den Fachverkehr klar zu Tage, so kann ihr gleichwohl der Schutz nicht versagt bleiben.

aa) In seiner Gesamtheit ist das Markenwort „CERAMFLUX“ als beschreibende Angabe nicht nachweisbar. Es findet sich in dieser Form weder in einschlägigen Nachschlagewerken noch im fach- oder werbesprachlichen Gebrauch.

bb) Darüber hinaus lässt sich nicht feststellen, dass es sich bei dem Worтеlement „CERAM“ um eine fachsprachliche Abkürzung für „Keramik“ oder „ceramic“ handelt. Zwar findet sich diese Buchstabenfolge gelegentlich in diesem Sinne in Abkürzungsverzeichnissen. Für die Annahme einer beschreibenden Bezeichnung reicht aber der bloße Eintrag in einem Abkürzungslexikon für sich gesehen noch nicht ohne weiteres aus. Es kann nämlich nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche in derartigen – häufig sehr umfangreichen – Wörterbüchern verzeichneten Abkürzungen dem gängigen (Fach-)Sprachgebrauch entsprechen. Insoweit bedarf es vielmehr weiterer Anhaltspunkte, die im Einzelfall darauf schließen lassen, dass

die fragliche Angabe im Verkehr als beschreibende Abkürzung verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 13 – ISET/ISETsolar). An solchen Anhaltspunkten fehlt es vorliegend.

Die Buchstabenfolge "CERAM" wird zwar von Unternehmen im Bereich der Keramikherstellung verwendet, allerdings nicht beschreibend für Waren oder Dienstleistungen, sondern zur Kennzeichnung von Unternehmen, z.B. Ceram Ingenieurtechnik GmbH; Füllrutter EFF-Ceram; Ceram Intertrade GmbH; CeramTec; Ceram Office; EXTREME CERAM Turbo; Grebelon CERAM; ceramitec. Der Zeichenbestandteil "CERAM" kann somit nicht ohne weiteres mit dem warenbeschreibenden Begriff "ceramic" gleichgesetzt werden.

Bei dieser Sachlage wirkt die schutzsuchende Marke in ihrer konkreten Zeichenzusammensetzung noch hinreichend individualisierend, so dass ihr ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht mit der Begründung abgesprochen werden kann, sie weise „in werbemäßig verschlagworteter Art“ auf die Bestimmung der Ware hin. Vielmehr kann im Einzelfall gerade in der „werbemäßigen Verschlagwortung“ der Grund für die Schutzzfähigkeit der Marke liegen (vgl. BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG v. 7.4.2009, 24 W (pat) 124/06 – derma fit; BPatG v. 27.9.2018, 30 W (pat) 539/16; BPatG v. 1.3.2018, 30 W (pat) 46/17 – JurFirm). Anders läge es, wenn die Art der konkreten Wortbildung ihrerseits sprach- oder werbeüblich wäre (vgl. BPatG GRUR 1997, 640, 641 – ASTHMA-BRAUSE). Dafür gibt es indessen keinen Anhaltspunkt.

3. Da die schutzsuchende Marke im Hinblick auf ihre noch ausreichend fantasievolle Wortbildung nicht ausschließlich aus einer beschreibenden Angabe besteht, unterliegt sie ungeachtet ihrer deutlichen beschreibenden Aussage auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach