



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 24/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 010 134.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. September 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

EcoMatt

ist am 18. April 2018 als Wortmarke für folgende Waren

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten 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“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 24. Oktober 2018 und vom 15. Mai 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für folgende Waren

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

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, der angesprochene Verkehr werde den Begriff **EcoMatt** dahingehend verstehen, dass die damit gekennzeichneten Waren ökologisch und/oder ökonomisch seien und einen matten Effekt erzeugten oder für matte Flächen besonders geeignet seien. Mit dieser Bedeutung sei das Anmeldezeichen für alle zurückgewiesenen Waren beschreibend.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge und auch keinem Freihaltungsbedürfnis unterliege. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei **EcoMatt** für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht beschreibend.

So werde „streichfähige Makulatur“, die im Regelfall nach Verwendung nicht sichtbar bleibe, weder durch ihren fehlenden Glanz charakterisiert, noch werde sie eingesetzt, um Oberflächen einen „matten“ Eindruck zu verleihen.

„Beschichtungsmittel aus Kunststoff, Naturharze und Lacke“ seien im Rohzustand glänzende Flüssigkeiten. Nach Auftragen füllten sie die Unebenheiten im oft rauen Substrat aus und bildeten nach außen eine ebene, glänzende (und eben nicht „matte“) Schicht. Auch eine Eignung für matte Oberflächen liege fern.

„Blattmetalle“ seien durchweg glänzend.

„Farben- und Anstrichmittel“ schließlich besäßen dank ihrer chemischen und physischen Zusammensetzung immer ein mattes Äußeres. Mit ihnen bestrichene Flächen würden ebenfalls nie anders als „matt“. Eine Selbstverständlichkeit zu benennen hebe sich aber zu weit von den Kennzeichnungsgewohnheiten am Markt ab.

Auch die von der Erinnerungsprüferin beigefügten Rechercheauszüge belegten keine Beschreibungseignung, da **EcoMatt** hier ausschließlich markenmäßig verwendet werde.

Im Übrigen biete das Anmeldezeichen **EcoMatt** dem Betrachter „als clevere Verbindung zweier Schlagworte mit positiver Konnotation“ einen auffallenden, dank seiner Binnengroßschreibung „plastischen Eindruck“. Damit werde nicht nur den

dem Publikum bekannten Kennzeichnungsgewohnheiten entsprochen, sondern („mit der Benennung von wahlweise Ökologie, Ökonomie, Mattheit, Müdigkeit oder gar der Kurzform von Mathew“) eine Mehrzahl von Deutungsmöglichkeiten geboten. Hieraus beziehe das Zeichen zwar keine überragende, aber sehr wohl eine ausreichende Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts von 24. Oktober 2018 und vom 15. Mai 2019 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 11. September 2020 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 17. September 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 der Anmelderin ist in der Sache unbegründet, da die angemeldete Bezeichnung **EcoMatt** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht teilweise zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und Abs. 5 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. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen **EcoMatt** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Das Anmeldezeichen ist – schon aufgrund der Binnengroßschreibung leicht erkennbar – aus den Elementen „Eco“ und „Matt“ zusammengesetzt.

Bei dem Zeichenbestandteil „Eco“ handelt es sich um ein gebräuchliches Wortbildungselement, das für sich genommen ohne weiteres die auf der Hand liegende, schlagwortartige Sachaussage vermittelt, dass Waren und Dienstleistungen „ökologisch/ökonomisch“ sind (vgl. so schon BPatG PAVIS ROMA 30 W pat) 511/16 – Ecotop). Der ökologische Aspekt hielt gerade auch in der Baubranche bereits geraume Zeit vor der Markenmeldung Einzug (vgl. hierzu schon ausführlich BPatG 30 W (pat) 54/17 – MW ECO TOP). Auch nachhaltig hergestellte Farben wurden nachweislich schon vor dem Anmeldezeitpunkt mit

„Eco“ bezeichnet (vgl. die der Anmelderin übersandte Google-Recherche, u.a.: www.biorama.eu (1.3.2018): „Öko-Textilfarben zum Selbermachen (...) Aus fast allen Pflanzen und Naturmaterialien kann man Eco-Farben herstellen.“; www.remmers.com (28.2.2018): „Ölfarbe [eco]“).

b) Das Zeichenelement „Matt“ (im Sinne von „ohne Glanz, nicht intensiv, gedämpft“, www.duden.de) steht im vorliegenden Warenezusammenhang glatt beschreibend für einen „matten“ Farbton.

aa) Soweit sich die Anmelderin auf eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit des Begriffs beruft, dringt sie hiermit nicht durch. Im Zusammenhang mit den hier relevanten Waren (u.a. Farben, Lacken, Baumaterialien) wird der Verkehr das Adjektiv „matt“ ausschließlich im dargelegten Sinne (und nicht etwa als Hinweis auf „Müdigkeit“, „Abgeschlagenheit“ oder einen abgekürzten Vornamen) verstehen. Im Übrigen ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es – wie hier – auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie).

bb) Das weitere Vorbringen der Anmelderin, wonach die Bezeichnung von Farben und Anstrichmitteln mit dem Adjektiv „matt“ den Kennzeichnungsgewohnheiten am Markt widerspreche, entspricht nicht der vom Senat recherchierten Tatsachenlage.

Die der Anmelderin übersandten, vor dem Anmeldezeitpunkt datierenden Rechercheergebnisse des Senats belegen vielmehr, dass Farben und Lacke gängig mit dem Adjektiv „matt“ – sowie auch mit den Fachbezeichnungen „Mattfarben“, „Mattlacke“ – beworben werden (vgl. u.a. die Google-Recherche zum Stichwort „Mattfarben“, u.a. mit folgenden Nachweisen: „Die Kreul Acryl-Mattfarbe ist eine

klassisch matte Acrylfarbe (...“; „Glanzloser Trend – matte Autolacke – Deutsches Lackinstitut“; „autobild.de: „Autos mit Mattlack (...) Erfolgreicher Trend oder kurzlebige Mode?“).

Dasselbe gilt entgegen dem Beschwerdevorbringen für die Ware „streichfähige Makulatur“, deren Glanzgrad ebenso nachweislich mit „matt“ bezeichnet wird (vgl. die Anlage „Feinmakulatur DÜFA, Technisches Merkblatt, streichfähiger (...) Untergrund, Glanzgrad Stumpfmatt“).

Schließlich werden auch „Blattmetalle“ nicht, wie die Anmelderin wahrheitswidrig vorbringt, „durchweg glänzend“ angeboten. Vielmehr existiert nach den der Anmelderin zur Verfügung gestellten Rechercheergebnissen etwa auch die Technik der „Mattvergoldung“ (bei der das Blattmetall nicht poliert wird). Das Adjektiv „matt“ kann daher durchaus der Beschreibung des Glanzgrades von „Blattmetallen“ dienen.

c) Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr, wie auch bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, die Wortkombination **EcoMatt** in Zusammenhang mit sämtlichen beschwerdegegenständlichen Waren unmittelbar als Sachhinweis darauf verstehen, dass diese Waren ökologisch und/oder ökonomisch sind und einen „matten“ Farbton bzw. Glanzgrad aufweisen.

Das bloße Aneinanderreihen von beschreibenden Bestandteilen eines Zeichens bleibt aber im Allgemeinen – wie auch vorliegend – beschreibend, selbst wenn es sich um eine auf die Anmelderin zurückzuführende begriffliche Neuschöpfung handeln sollte (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 39 – Biomild; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 21 – smartbook; BPatG, 30 W (pat) 511/16 – Ecotop). Eine schutzbegründende Änderung, insbesondere in syntaktischer oder semantischer Art, kann dem Anmeldezeichen nicht entnommen werden.

d) Auch die Binnengroßschreibung (vgl. hierzu etwa EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 71 – BioID; BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK; BGH MarkenR 2003, 388 – AntiVir) stellt ein gewöhnliches, in der Produktwerbung weit verbreitetes Gestaltungsmittel dar und reicht daher nicht aus, um der Marke eine herkunftshinweisende Funktion zuzuordnen.

3. Die Marke kann damit in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten relevanten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Ihr steht daher insoweit das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen.

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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Fi