



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 246/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 62 316.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Pagenberg und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Am 7. Oktober 1999 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

Ecopaste

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden (Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom 14. Januar 2004):

Kl. 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke;

Kl. 3: Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Mittel zum Spülen von Geschirr und Wäsche, Putz- und Poliermittel, chemische Mittel zum Reinigen von Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Stein, Porzellan und Textilien, alle vorgenannten Waren soweit in Betracht kommend, nicht in Pastenform;

Kl. 42: Forschung auf dem Gebiet der chemischen Erzeugnisse, insbesondere Reinigungsmittel.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2000 hat die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Erstprüferin die Anmeldung nach § 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung ist mit Beschluss vom 14. März 2002 zurückgewiesen worden, wobei die Erinnerungsprüferin vom Vorliegen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen ist. Nach Auffassung der Markenstelle steht der Bestandteil "Eco" für "ökologisch, in Beziehung auf die Umwelt", während die Bedeutung "ökonomisch" für die beanspruchten Waren vernachlässigt werden könne. Der weitere Markenbestandteil "paste" sei die Bezeichnung für eine

Festkörperdispersion in Flüssigkeiten von teigiger Konsistenz. Die zwar lexikalisch nicht belegbare aber sprachüblich gebildete Gesamtbezeichnung "ecopaste" habe daher die naheliegende Bedeutung einer ökologischen bzw. umweltfreundlichen Paste. Damit beschreibe sie die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar dahingehend, dass es sich um ökologische Pasten handele und solche Pasten Gegenstand der Dienstleistungen seien.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass die angemeldete Marke weder in der Fach- noch in der Umgangssprache eine nachweisbare Wortneubildung darstelle. Die Vorsilbe "Eco" könne einen Hinweis auf "ecology" wie auch auf "economic" enthalten und sei daher nicht eindeutig. Selbst wenn man unterstelle, dass sie dem Verkehr im Sinne von "ökologisch" oder wirtschaftlich " geläufig sei, könne nicht nachvollzogen werden, dass die Marke "ökologische Paste" bedeuten solle. Der Bedeutungsinhalt "ökonomisch" sei ebenso naheliegend. Angesichts ihres nicht eindeutigen Begriffsinhalts könne die Marke nicht als rein beschreibend angesehen werden, so dass ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. Da die Marke nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehe, lägen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Marke als ökologische Paste verstanden und als Bezeichnung solcher Waren gebräuchlich oder geeignet wäre. Daher könne auch kein Freihaltungsbedürfnis festgestellt werden. Unter Hinweis auf die mit dem Zusatz "alle vorgenannten Waren, soweit in Betracht kommend, nicht in Pastenform" vorgenommene Einschränkung des Warenverzeichnisses führt die Anmelderin aus, dass auch keine Täuschungsgefahr vorliege. Dazu verweist sie auf mehrere Eintragungen und Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu Markenmeldungen, in denen das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ebenfalls nach ihrer Auffassung eine vergleichbare Einschränkung enthält.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung "Ecopaste" weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.). Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung nicht gerecht.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Bestandteilen "Eco" und "paste"

zusammen. Die Vorsilbe "Eco" ist, was auch die Anmelderin einräumt, als Kurzform für "ecology" (Ökologie) und "economy" (Wirtschaftlichkeit) eine gebräuchliche Abkürzung für "ökologisch" und "wirtschaftlich". Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin besteht hierbei keine beachtliche Mehrdeutigkeit. Denn einerseits kann mit "Eco" eine (werblich erwünschte) Doppelsinnigkeit ausgedrückt werden, etwa eine durch Wirtschaftlichkeit, insbesondere geringen Verbrauch, erzielte Umweltfreundlichkeit. Andererseits wird für den Verkehr angesichts der chemiebezogenen Waren und Dienstleistungen in erster Linie der Aspekt der Umweltfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

Der weitere Markenbestandteil "paste" bezeichnet in der englischen Sprache Kleister sowie eine Paste bzw. eine breiige Masse (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch; PONS Collins 1997, 1393) und entspricht insoweit der Bedeutung des identischen deutschen Worts "Paste". In der angemeldeten Reihenfolge der beiden Kombinationsbestandteile ist die Gesamtbezeichnung "Ecopaste" damit für den Verkehr ohne weiteres im Sinne einer umweltfreundlichen, eventuell zugleich wirtschaftlichen Paste verständlich. Sie beschreibt die angemeldeten Waren als solche, die entweder selbst umweltfreundliche Pasten darstellen oder die zur Herstellung bzw. Verarbeitung solcher Pasten dienen. Außerdem werden die angemeldeten Forschungsdienstleistungen als solche beschrieben, die sich nach ihrem Schwerpunkt mit umweltfreundlichen Pasten als Gegenstand der Forschung befassen.

Dieser beschreibende Sinngehalt wird durch vom Senat ermittelte tatsächliche Anhaltspunkte untermauert. So wird etwa unter der Internetadresse www.fuchs-lubritech.de/Deutsch/2/24/Weichenschmierstoffe.htm eine "umweltgerechte Paste" zur Verminderung der Geräuschbildung im Schienenverkehr angeboten, was zunächst den Bedarf an solchen Waren aufzeigt. Darüber hinaus fand sich ein Beispiel, in dem die ähnlich gebildete Form "Ökopaste" in der Alltagssprache benutzt worden ist, wenngleich in Zusammenhang mit Nahrungsmitteln (vgl. www.opentheory.org/selbst/v0001.phtml?prt=1: "... Auch wenn ich hier oder dort

eher Ketschup, Majo, oder Ökopaste bevorzugen würde."). In Zusammenhang mit Bastelarbeiten (hier: Herstellung einer Blumenvase aus einem Damenschuh) ließ sich die angemeldete Bezeichnung auch selbst finden (www.patricksideen.de/pages_ge/carpet/content_05.htm: "Aschenputtels Schuh, mit Ecopaste gearbeitet und Klarlack besprüht, damit es auch draußen hält."). Darüber hinaus konnte die angemeldete Marke im Internet in einem spanischen Text sowie in der dazu veröffentlichten englischen Übersetzung als Bezeichnung für ein umweltfreundliches Schmiermittel belegt werden (vgl. www.uniovi.es/DCIF/IMecanica/_tribolog%EDa/_documentos/_confLubricantesEcologicos.doc: "The first thing observed is that the performance of the ecological lubricants (as Ecopaste 1) when forming copper is similar to chlorine lubricants, ...").

Im übrigen entspricht die angemeldete Marke ähnlich gebildeten Wortzusammensetzungen mit dem Anfangsbestandteil "Eco", die von der Rechtsprechung als nicht schutzfähig angesehen worden sind, sei es unter dem Gesichtspunkt eines Freihaltungsbedürfnisses oder mangelnder Unterscheidungskraft, wie etwa "ECO-LEATHER", "ECO LIFT", "ECOLIGHT", "ECOCAM", "ECOLINK", "ecoLINE", "ECOLOGISTIK", "Ecostar", "ECOTEC", "Ecomix" oder "Ecomaster" (vgl. Rechtsprechungsbeispiele aus PAVIS-PROMA, die der Anmelderin übersandt worden sind).

An dieser Beurteilung vermag auch der mit Schriftsatz vom 14. Januar 2004 in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgenommene Zusatz "alle vorgenannten Waren, soweit in Betracht kommend, nicht in Pastenform" grundsätzlich nichts zu ändern. Zunächst bezieht er sich nur auf die Waren der Klasse 3, so dass er auf die beanspruchten Waren der Klasse 1 und Dienstleistungen der Klasse 42 keine Auswirkungen haben kann. Doch auch für den größten Teil der Waren der Klasse 3 vermag er den sachbeschreibenden Gehalt der Anmeldemarke nicht zu beseitigen. Denn mit ihm werden nur solche Waren der Klasse 3 ausgeschlossen, die bereits eine Pastenform aufweisen, wenn sie unter der angemeldeten Marke im Verkehr angeboten werden. Nicht ausgeschlossen werden hingegen Kleister

und Waren, die z. B. in Pulverform angeboten und erst beim Gebrauch mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu einer Paste verrührt werden. Insoweit stellt die Marke nach wie vor eine Merkmalsangabe unter dem Gesichtspunkt einer Bestimmungsangabe dar.

Aber auch für die Waren der Klasse 3, die allenfalls selbst Pasten sein können, hingegen zur Herstellung oder anderweitigen Verarbeitung von Pasten nicht in Betracht kommen (sofern es solche Waren überhaupt gibt), würde der einschränkende Zusatz nicht zur (teilweisen) Eintragbarkeit der Marke führen. Denn als Bezeichnung für derartige Waren wäre die Marke - worauf die Anmelderin am 29. Januar 2004 fermündlich hingewiesen worden ist - nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG wegen ersichtlicher Täuschungsgefahr von der Eintragung ausgeschlossen. Für diese Waren wäre die eine Paste bezeichnende Marke "Ecopaste" unrichtig und geeignet, einen nicht unerheblichen Teil des Verkehrs, der angesichts der Kennzeichnung "Ecopaste" eine Paste erwartet und für den die pastöse Konsistenz eine durchaus wesentliche Eigenschaft darstellt, in seinen wirtschaftlichen Entschlüssen zu beeinflussen. Hierbei wäre die Eignung zur Täuschung auch ersichtlich, da für derartige Waren eine "richtige", also nicht täuschende Verwendung nach der Fassung des Warenverzeichnisses nicht möglich wäre.

Soweit sich die Anmelderin hiergegen unter Berufung auf Voreintragungen und Rechtsprechungsentscheidungen zu Marken wendet, in deren Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis ein vergleichbarer Ausnahmevermerk aufgenommen ist, vermag dies nicht zu überzeugen. Bei solchen Ausnahmevermerken wird die Frage der Täuschungsgefahr von der Rechtsprechung regelmäßig geprüft und - bei irreführendem Inhalt der Marke - auch bejaht (vgl. z.B. Senatsentscheidungen v. 11. Juni 2002, 33 W (pat) 275/00 – Lilac; v. 5. Februar 2002, 33 W (pat)179/01 – Schustermarkt; 26. Sen. v. 11. März 2002, 26 W (pat) 36 u. 37/01 - KOMBUCHA; 30. Sen. v. 17. November 1997, 30 W (pat) 73/97 - OPERA multimedia; v. 28. April 1997, 30 W (pat) 60/97 – PGI; 32. Sen. v. 31. Juli 2002,

32 W (pat) 70/02 – Sunwall; HABM v. 3. Juni 2003, R 562/2002 - Quick Adjustment, alle Entscheidungen als Zusammenfassungen auf PAVIS-PROMA veröffentlicht).

Allerdings kann die Täuschungsgefahr auch bei solchen Ausnahmevermerken keineswegs "automatisch" festgestellt werden. Sie kommt etwa dann nicht in Betracht, wenn die Marke außerhalb des vom Vermerk erfassten Waren- und Dienstleistungsgebiets nicht mehr als sachbezogene Aussage verstanden wird (z.B. "FORMEL ONE" für verschiedene Internetdienstleistungen, "nicht in Zusammenhang mit Motorsportaktivitäten", vgl. 25. Sen. v. 27. September 2001, 25 W (pat) 39/01), oder wenn ein Verständnis der Marke als Phantasiebezeichnung bzw. betrieblicher Herkunftshinweis dennoch denkbar ist (z.B. Senatsentscheidung v. 4. Dezember 2001, 33 W (pat) 261/01 – "das pferd" für verschiedene medienbezogene Dienstleistungen, "ausgenommen Dienstleistungen, die sich mit Pferden befassen, ..."). Hierzu gehören auch die von der Anmelderin genannten Entscheidungen 30. Sen. v. 14. Juli 2003, 30 W (pat) 123/02 – XPERTGATE und 25. Sen. v. 3. Januar 2002, 25 W (pat) 58/01 – GENE. Im übrigen geht aus den von ihr genannten Eintragungen und Beschwerdeentscheidungen (mit Ausnahme von 30. Sen. v. 8. Februar 1999, 30 W (pat) 221/98 – Thermofilm, der aber kein solcher Ausnahmevermerk zugrunde liegt) nicht hervor, ob eine Täuschungsgefahr überhaupt geprüft und aus welchem Grund sie ggf. verneint worden ist, so dass hierauf nicht weiter eingegangen werden kann.

Da die Marke "Ecopaste" für Waren der Klasse 3 angemeldet ist, bei denen die Konsistenz als Paste, Pulver, Gel usw. eine der zentralen Eigenschaften darstellt, wird der Verkehr die Marke angesichts ihres glatten und eindeutig beschreibenden Begriffsinhalts stets als reinen Sachhinweis auf die Pastenform der Waren verstehen, so dass trotz des Ausnahmevermerks kein Raum für ein Verständnis

als Phantasieangabe oder betrieblicher Herkunftshinweis bliebe. Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Winkler

Pagenberg

Kätker

Cl