



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 25/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 09 662.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wort

## **waterproof**

ist zur Eintragung in das Register angemeldet worden für die Waren

„Baumaterialien aus Metall; Verschlusselemente für Fenster- und Türleitungen aus Metall;  
Baumaterialien nicht aus Metall; Verschlusselemente für Fenster- und Türleitungen, nicht aus Metall“

sowie für die Dienstleistungen

„Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit, insbesondere in Bezug auf Bautenschutz, Beratung zur Vermeidung und Behebung von Hochwasserschäden an Gebäuden“.

Die Markenstelle für Klasse 6 hat die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, dass dem beanspruchten Markenwort im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Anmelder sein Eintragungsbegehren weiter. Er meint, dass das Wort „waterproof“ für den ganz überwiegenden Teil der Waren und für alle beanspruchten Dienstleistungen keine glatte Beschreibung sei. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Baumaterialien aus Metall und den Verschlusselementen für Fenster- und Türleitungen aus Metall und anderen Werk-

stoffen stelle das angemeldete Zeichen allenfalls eine mittelbare Beschreibung von möglichen Eigenschaften dieser Waren dar. Mit Verschlusselementen für Fenster- und Türleibungen aus Metall verbinde der Verkehr alle möglichen Eigenschaften, jedoch keine Wasserdichte. Wasserdicht seien Tür- oder Fensterdichtungen. Metalle seien dagegen stets undurchlässig, weshalb das Wort „waterproof“ in diesem Zusammenhang nicht als Eigenschaftsangabe wahrgenommen werde.

Noch deutlicher werde die „suggestive“ Bedeutung des angemeldeten Zeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, denn diese zeichneten sich nicht durch Wasserdichte aus. Dass durch die beanspruchten Beratungen möglicherweise ein besserer Schutz für Wasserschäden im Sinne eines „wasserdichten Bauens“ erreicht werde, stelle keine unmittelbare Eigenschaftsbeschreibung dar.

Mit ihrer Beschwerdeschrift hat der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Warenklasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. August 2004 aufzuheben;

hilfsweise: Eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Auf den Hilfsantrag des Anmelders hin hatte der Senat zunächst Termin anberaumt und in der Terminladung darauf hingewiesen, dass sich im Internet eine vielfältige beschreibende Verwendung von „waterproof“ für metallene Gegenstände nachweisen lasse, darunter auch der Begriff „Waterproof-Metall“. Daraufhin hat der Anmelder den Terminantrag zurückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Verfahrensakten.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg; denn auch nach Auffassung des Senats fehlt dem angemeldeten Wort i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Es kann daher nicht als Marke eingetragen werden.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Merkmal für die Unterscheidung verschiedener Waren nach ihrem jeweiligen Herkunftsunternehmen wahrgenommen und verstanden zu werden. Diese Herkunftsfunktion ist das zentrale Merkmal einer Marke und für die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sie allein die maßgebliche Bedeutung. Entscheidend ist, dass eine Marke die Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar macht, nicht etwa nach ihrer Beschaffenheit oder Bestimmung (vgl. EuG GRUR Int. 2002, 531, 534 (Nr. 36) - Mag Lite-Taschenlampen -, bestätigt durch EuGH GRUR Int. 2005, 135 - Maglite).

Beschreibende Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind regelmäßig nicht unterscheidungskräftig, weil sie der Verkehr in erster Linie als solche wahrnimmt und keinen Anknüpfungspunkt dafür findet, sie statt dessen als Herkunftszeichen zu verstehen (BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Beschreibende Angaben i. S. d. zitierten Vorschrift sind u. a. Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft sich das angemeldete Wort „waterproof“ in solchen Angaben und tritt unter keinem Gesichtspunkt als ein Hinweis auf das Herkunftsunternehmen in Erscheinung. Das ursprünglich englische Wort „waterproof“ bedeutet „wasserdicht“ und ist mit dieser Bedeutung bereits seit Jahren Bestandteil auch der lexikalisch belegten deutschen Sprache (vgl. z. B. Mackensen, Deutsches Wörterbuch, 10. Auflage, 1983, S. 1158). Es ist allgemein verständlich und in weiten Bereichen des alltäglichen Lebens präsent. So können Hüte, Oberbekleidung, Schuhe, Make-up, Koffer, Uhren, Verpackungsmaterialien,

Kameras und Tastaturen für Computer „waterproof“ sein und werden dann auch entsprechend beworben. Auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird „waterproof“ durchgehend als reine Sachangabe zur Beschaffenheit oder zur Zweckbestimmung dieser Waren aufgefasst werden, denn der Schutz von Bauten und von Innenräumen vor dem unerwünschten Eindringen von Wasser gehört zu den allgemeinen Zielrichtungen jeder Bautätigkeit und viele Waren, die unter die beanspruchten Baumaterialien fallen, können diesem Zweck dienen. Nur beispielsweise sollen hier Dachbeläge für Dächer aus Metall und nicht aus Metall erwähnt werden, die unter die Baumaterialien der Klassen 6 und 19 fallen (vgl. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil II - Klassifikation von Nizza, Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007). Dem Anmelder kann zugegeben werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise Metall per se für wasserundurchlässig halten. Hier geht es aber nicht um die Wasserundurchlässigkeit eines bestimmten Materials als solchem, sondern um die Wasserdichte der daraus gemachten Produkte. Das gilt auch für die beanspruchten „Verschlusselemente für Fenster- und Türleibungen aus Metall und nicht aus Metall“. Dass Wasser durch die Scharniere von Türen und Fenstern dringen kann, wenn diese nicht richtig schließen, ist allgemein bekannt. Der Verbraucher hat daher ein Interesse daran, dass die Verschlusselemente für seine Türen und Fenster „waterproof“ sind. Dass Produkte aus verarbeiteten Metall nicht notwendig wasserdicht sind, weiß der Verbraucher im Übrigen auch von anderen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens, wie z. B. Taschenlampen, Wand- und Deckenleuchten, Waschmaschinen oder von den Rechnergehäusen für Computer. Für alle die genannten Gegenstände wird im Internet von vielen Anbietern ausdrücklich damit geworben, dass ihre Produkte „waterproof“ seien, u. a. spricht die Firma A... im Zusammenhang mit einem metallumflochtenen Sicherheitsschlauch für eine Wassermaschine von „Waterproof-Metall“.

Auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen kann „waterproof“ nur als reine Sachangabe verstanden werden, sei es als Zweckbestimmung

der Beratung - denn Schutz vor Wasserschäden ist ein zentrales Thema des Bautenschutzes - oder als Qualitätsversprechen für die Beratung als solche - denn Beratungen können durchaus wasserdicht sein, wenn auch nur in dem übertragenen Sinn, dass die Beratung sachlich richtig und unangreifbar ist. Dass die beanspruchten Beratungen in mehrfacher Hinsicht „waterproof“ seien können, macht das angemeldete Wort nicht unterscheidungskräftig; denn ein Zeichen ist bereits dann nicht mehr schutzfähig, wenn auch nur eine seiner Bedeutungen eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676 - Postkantoor).

Diese Entscheidung kann im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Der anwaltlich vertretene Anmelder hat seinen ursprünglichen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten. Besondere Gründe, die die Durchführung einer mündlichen Verhandlung aus sachlichen Gründen erforderlich gemacht hätten, lagen nicht vor.

gez.

Unterschriften