



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 65/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 797 948

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2004 und 28. März 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Die international registrierte Marke (Wortmarke) 797 948

FLOORTEC

beansprucht nach einer im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (BRD) vorgenommenen Beschränkung des Warenverzeichnisses zuletzt noch Schutz für die folgenden Waren:

„Cl. 11: Radiators, heating plates, radiators consisting of elements, flat radiators, water heaters, hot water tanks for heating purposes and hot-water cylinders, boilers (not included in other classes), reverse cycle heating systems, solar collectors, heat exchangers, heating installations in walls and ceilings, electric heating elements, damper registers, heating cycle distributors and heating control systems; cooling plants (except household applications), namely dissipators, cooling plates, flat coolers, wall and ceiling coolings, cooling cycle distributors; all articles mentioned

before exclusively for heating and cooling installation systems in walls and ceilings.“

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) der IR-Marke den Schutz in der BRD wegen der absoluten Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft und einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe verweigert (§§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ). Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, die aus dem einfachen englischen Wort „FLOOR“ für „Boden, Fußboden“ und der bekannten Abkürzung „TEC“ für englisch „technical, technic, technology“ sprachüblich gebildete Wortzusammensetzung „FLOORTEC“ stelle sich den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrer leicht fassbaren Bedeutung „Fußbodentechnik“ lediglich als eine für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehende beschreibende Angabe dar, welche diese als der Fußbodentechnik zugehörig bezeichne. Wie die von der Markenstelle im Internet recherchierten Belege zeigten, könnten die beanspruchten Waren alle der Fußbodentechnik zugerechnet werden. Der Marke fehle daher die Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. An der unmittelbar warenbeschreibenden Sach- und Bestimmungsangabe bestehe außerdem ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, nach deren Auffassung dem Schutz der IR-Marke in Deutschland nicht die von der Markenstelle angenommenen Schutzhindernisse entgegenstehen. Selbst in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung „Fußbodentechnik“ könne der IR-Marke „FLOORTEC“ schon deshalb keine beschreibende Aussage entnommen werden, weil die beanspruchten Waren mit Ausnahme von „Fußbodenheizungen und -kühlungen, Wärmedämmung und Isolierung für Fußbodenheizungen und -kühlungen“ mit Fußböden nichts zu tun hätten. Dabei handle es sich allerdings

auch bei Fußbodenheizungen nicht um Fußböden, sondern um Heizungen. Durch die erfolgte weitere Einschränkung des Warenverzeichnisses der IR-Marke für Deutschland sei zudem jetzt insoweit ein möglicher beschreibender Bezug beseitigt. Um Schutz werde im Übrigen nicht für das Wort „Fußbodentechnik“ nachgesucht, sondern für die englische Begriffsbildung „FLOORTEC“, die keinem gängigen Wörterbuch entnommen werden könne und die mehrdeutig sei. Das darin enthaltene englische Wort „FLOOR“ sei nicht ausschließlich mit „Fußboden“, sondern z. B. auch mit „Stockwerk“ zu übersetzen. Für die Schutzzfähigkeit spreche außerdem, dass der IR-Marke in allen übrigen beanspruchten Ländern Schutz gewährt worden sei; selbst in Großbritannien seien keine absoluten Schutzversagungsgründe geltend gemacht worden.

Die IR-Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen dem Schutz der IR-Marke nach der im Beschwerdeverfahren erfolgten Beschränkung des Warenverzeichnisses für das Gebiet der BRD keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen.

Insbesondere kann der IR-Marke nicht jede Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die - konkrete - Eignung, die beanspruch-

ten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) „Philips“; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 610 (Nr. 59) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Die Unterscheidungskraft ist zum Einen im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und zum Anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 41) „Linde, Winward u. Rado“; a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Nach der Rechtsprechung besitzen Wortmarken dann keine die Ursprungsidentität gewährleistende Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden, ohne weiteres und ohne Unklarheiten fassbaren beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen oder geläufigen Wörtern einer fremden Sprache 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. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Die danach für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft zu fordernden

Voraussetzungen vermag der Senat bei der IR-Marke - jedenfalls nach der vorgenommenen Beschränkung des Warenverzeichnisses - nicht festzustellen.

Bei der IR-Marke handelt es sich um eine englischsprachige Wortbildung aus dem Wort „FLOOR“, das u. a. „Boden, Fußboden, Grund, (tech.) Plattform, Stockwerk, Geschoß, Sitzungs/Plenarsaal, Minimum“ bedeutet (vgl. Langenscheidt Murret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, Teil I, Englisch-Deutsch, 2001, S. 445) und der Abkürzung „TEC“ für „technic, technical, technology“ (= Technik, technisch, Technologie; vgl. Stahl/Kerchelich, Abbreviations Dictionary, Tenth Edition, S. 988). Der Markenstelle kann darin gefolgt werden, dass für die angesprochenen inländischen Verbraucherkreise in Bezug auf Fußböden oder Produkte, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Fußböden stehen (z. B. Fußbodenbeläge, Estriche, Fußbodenkonstruktionen), ein Verständnis der Wortbildung „FLOORTEC“ i. S. v. „Fußboden-Technik/-Technologie“ naheliegen mag. Zu den Produkten mit unmittelbarem Bezug zu Fußböden wird man dabei auch noch Fußbodenheizungen und -kühlungen zählen können, die ursprünglich vom Schutzgesuch der IR-Marke mitumfasst waren. Ein solches Verständnis wird insoweit dadurch gefördert, dass der deutsche Begriff „Fußbodentechnik“ im Verkehr für Dienstleistungen und Produkte rund um Fußböden eine nachweislich verwendete Bezeichnung darstellt (vgl. in der Anlage zum Beschluss der Markenstelle vom 24.11.2004 auf der Internet-Seite [www.handwerk-a-z.de/...](http://www.handwerk-a-z.de/)).

Durch die im Beschwerdeverfahren vorgenommene positiv gegenständliche Beschränkung des Warenverzeichnisses der IR-Marke für das Gebiet der BRD auf Waren der Klasse 11 mit ausschließlicher Bestimmung für Wand- und Deckenheizungssysteme sowie Wand- und Deckenkühlungssysteme ist nunmehr jedoch ausgeschlossen, dass die Marke dem Verkehr auf Produkten des Fußbodenheizungs- oder Fußbodenkühlsektors begegnet. Auch ein sonstiger Bezug der verbleibenden Waren zu Fußböden ist nicht erkennbar. Daher kann nicht erwartet werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise, selbst wenn sie das englische Wort „FLOOR“ i. S. v. „Boden, Fußboden“ verstehen, in der Bezeichnung

„FLOORTEC“ ohne weiteres und ohne Unklarheiten lediglich einen im Vordergrund stehenden Sachhinweis und nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen sehen werden (vgl. BGH a. a. O. „BerlinCard“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). In Bezug auf Wand- und Deckenheizungssystem sowie Wand- und Deckenkühlungssysteme bzw. dafür bestimmte Waren ruft die Begriffskombination vielmehr nur uneinheitliche vage Vorstellungen ohne einen konkret als Sachangabe fassbaren Aussagegehalt hervor, so dass ihr insoweit nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

Nachdem der Begriffskombination „FLOORTEC“ für die konkret noch beanspruchten Waren kein unmittelbar merkmalsbeschreibender Bedeutungsgehalt entnommen werden kann, steht dem Schutz der IR-Marke in der BRD ferner nicht das Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt. PVÜ entgegen. Ebenso wenig besteht die IR-Marke aus einer im Verkehr für die Waren üblichen Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 3. Alt. PVÜ.

Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle im Übrigen auch nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt worden.

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb