



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 587/10

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die angemeldete Marke 30 2010 037 676.7**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 02 vom 13. September 2010 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 02 vom 13. September 2010 die für die Waren

Klasse 01 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Konservierungs- und Feuchtigkeitsimprägnierungsmittel für Mauerwerk, Dachziegel, Zement und Beton, ausgenommen Anstrichfarben und Öle; Kunstharze, synthetische Harze und Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Granulaten, Flüssigkeiten oder Pasten); Lösungsmittel für Farben, Firnisse, Lacke und Anstrichmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister; Baukleber; Spachtelmassen zur Untergrundbehandlung für Anstrichmittel (soweit nicht in anderen Klassen enthalten)

Klasse 02: Farben, Firnisse, Lacke, Lasuren, Glasuren (soweit in Klasse 02 enthalten), Rostschutzmittel; Grundierfarben; Färbemittel, Farbstoffe, Farbpasten, Beizen; Dickungsmittel für Farben; Fixiermittel, Sikkative für Farben; Naturharze (soweit in Klasse 02 enthalten); Verdünnungs- und Bindemittel für Farben, Lacke und Anstrichmittel; Holzkonservierungsmittel, Holzbeizen und Holzkonservierungsöle; Anstrichmittel (soweit in Klasse 02 enthalten), auch strukturierbar; bakterizide und/oder fungizide Anstrichmittel; Korrosionsschutzmittel;

Metallschutzmittel; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Profil- und Eckschienen (nicht aus Metall) für Bauzwecke, insbesondere Abschlussprofile; Ausricht- und Ausgleichsteile (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Distanzhalter (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Sohlbänke (nicht aus Metall); Natur- und Kunststeine; Mörtel und Quarz (Baumaterialien); Putz (soweit in Klasse 19 enthalten); Verputzmittel; Wand- und Deckenplatten (nicht aus Metall für Bauzwecke); Gewebereinbettungsmassen für Bauzwecke; Spachtelmassen als Baumaterialien

erfolgte Anmeldung der Bezeichnung

### **Putzlust**

teilweise für die Waren

01: chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Konservierungs- und Feuchtigkeitsimprägnierungsmittel für Mauerwerk, Dachziegel, Zement und Beton, ausgenommen Anstrichfarben und Öle; Kunstharze, synthetische Harze und Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Granulaten, Flüssigkeiten oder Pasten); Lösungsmittel für Farben, Firnisse, Lacke und Anstrichmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Baukleber; Spachtelmassen zur Untergrundbehandlung für Anstrichmittel (soweit nicht in anderen Klassen enthalten);

02: Farben, Grundierfarben; Färbemittel, Farbstoffe, Farbpasten, Dickungsmittel für Farben; Naturharze (soweit in Klasse 02 enthalten); Verdünnungs- und Bindemittel für Farben, Lacke und

Anstrichmittel; Anstrichmittel (soweit in Klasse 02 enthalten), auch strukturierbar; bakterizide und/oder fungizide Anstrichmittel; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Profil- und Eckschienen (nicht aus Metall) für Bauzwecke, insbesondere Abschlussprofile; Ausricht- und Ausgleichsteile (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Distanzhalter (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Natur- und Kunststeine; Mörtel und Quarz (Baumaterialien); Putz (soweit in Klasse 19 enthalten); Verputzmittel; Gewebereinbettungsmassen für Bauzwecke; Spachtelmassen als Baumaterialien

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Bezeichnung „Putzlust“ sei sprachüblich aus den Begriffen „Putz“ und „Lust“ zusammengesetzt, da sie sich in eine Vielzahl ähnlicher geläufiger Begriffe wie Baulust, Kauflust, Esslust, Leselust, Gartenlust, Reiselust, Jagdlust, Strandlust, Waldeslust, Spiellust usf. einreihe. Vom Verkehr werde sie daher im Sinne von „Lust am Putz(en)“ verstanden, weshalb er sie in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren nur als Sachhinweis darauf ansehen werde, dass diese Lust oder Freude bei Putzarbeiten vermittelt und daher ein angenehmes, positives Gefühl hervorriefen. Da die zurückgewiesenen Waren, wie im Beschluss im Einzelnen weiter ausgeführt wird, einen Bezug zum Putzen aufwiesen, fehle der Marke daher hinsichtlich dieser Waren die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Hinweis der Anmelderin auf angeblich vergleichbare Voreintragungen führe zu keiner anderen Beurteilung, da sich nach der überwiegenden Rechtsprechung aus Voreintragungen kein Eintragungsanspruch herleiten ließe.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Markenstelle gehe unzutreffend davon aus, dass die Verbraucher das Verb

„putzen“ mit dem Verb „verputzen“ gleichsetzen würden; unter „putzen“ werde vielmehr allein ein Reinigungsvorgang gemeint, anders als das Verb „verputzen“ aber nicht das Auftragen einer Beschichtung auf die Außen- oder Innenwände eines Hauses. Zudem fehle es an einem unmittelbaren Sachbezug der Anmeldemarke zu den zurückgewiesenen Waren. So gebe es schon keinem eindeutigen Aussagegehalt der Anmeldemarke. Darüber hinaus hätten die zurückgewiesenen Waren weder mit dem Reinigungsvorgang noch mit Verputzvorgängen etwas zu tun; die entsprechenden Ausführungen der Markenstelle zu Letzterem seien willkürlich und fehlerhaft. Im Ergebnis könne der Anmeldemarke daher auch für die zurückgewiesenen Waren nicht die Eintragung versagt werden.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 02 vom 13. September 2010 aufzuheben.

## II.

Da die Anmelderin keinen (Hilfs-) Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Entgegen der Ansicht der Markenstelle ist die angemeldete Bezeichnung nicht nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1

Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen. Danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Eine solche fehlende Eignung der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Bezeichnung lässt sich für die verfahrensgegenständlichen Waren nicht feststellen, weil keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie nur einen im Vordergrund stehenden, diese Waren beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service;

BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Dem steht allerdings nicht entgegen, dass es sich bei der Anmeldemarke um einen bislang nicht bekannten oder gar geläufigen Begriff in der deutschen Sprache handelt. Denn ein Wortzeichen kann auch dann, wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, von der Eintragung mangels Unterscheidungskraft ausgeschlossen sein, wenn der Verkehr es in einer seiner möglichen Bedeutungen als Hinweis auf ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen verstehen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD). Dies gilt insbesondere für solche Begriffe, die in sprachüblicher Weise zusammengesetzt sind und die der Verkehr aus diesem Grund ohne Mühe in einer naheliegenden Bedeutung versteht (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I).

Wie das Patentamt zutreffend ausgeführt hat und auch die Anmelderin nicht bestreitet, ist die Anmeldemarke sprachüblich aus den bekannten Begriffen „Putz“ und „Lust“ zusammengesetzt. Mit „Putz“ wird dabei in der deutschen Sprache vorrangig ein Gemisch aus Sand, Wasser und Bindemitteln verstanden, mit dem Außenwände zum Schutz gegen Witterungseinflüsse oder Innenwände im Hinblick auf das Tapezieren oder Streichen verputzt werden (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „Putz“). Das Substantiv „Putz“ korrespondiert aber nicht mit dem Verb „putzen“. Mit diesem wird nämlich nicht das Auftragen des vorgenannten Gemisches auf Außen- oder Innenwände bezeichnet, vielmehr bezieht sich dieses Verb allein auf die Durchführung eines Reinigungsvorgangs (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O., Stichwort „putzen“). Der Vorgang des Auftragens des

Gemisches wird demgegenüber allein mit dem Verb „verputzen“ ausgedrückt (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O., Stichwort „verputzen“).

Die zurückgewiesenen Waren weisen auch einen unmittelbaren Sachbezug zu „Putz“ auf. Wie sich schon aus der oben genannten Definition ergibt, bezeichnet der Begriff „Putz“ ein aus verschiedenen Stoffen zusammengesetztes Gemisch. Hierbei werden, wie jedem Bauherrn bekannt ist, auch zahlreiche Stoffe, die unter die Oberbegriffe des von der Zurückweisung betroffenen Teils des Warenverzeichnisses der Anmeldemarke fallen. Hierzu gehören insbesondere in der modernen Bautechnik auch Farben, die wiederum die Beimischung verschiedener weiterer Additive erfordern, die der Farbbeständigkeit dienen. Dies dürfte der Anmelderin als Fachunternehmen geläufig sein, so dass sich hierzu weitere Ausführungen erübrigen.

Der Annahme des Patentamts, der Anmeldemarke stehe die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft entgegen, verkennt aber, dass die von ihr der Anmeldemarke beigelegte Bedeutung eines Hinweises auf die durch die dem Verputzen dienenden zurückgewiesenen Waren hervorgerufenen Lust- oder Freudegefühle auf ein bloß subjektives Werturteil Bezug nehmen. Subjektive Werturteile, die von den betroffenen Waren nicht unmittelbar, sondern allein aufgrund der Empfindung des jeweiligen Verwenders ausgelöst werden, bezeichnen aber keine unmittelbaren Eigenschaften der betroffenen Waren selbst (vgl. BPatG GRUR 2007, 154, 155 - Charisma/Charisma; BPatG 29 W (pat) 29/07 - LandLust, veröffentlicht auf <https://www.pavis-proma.de>). Soweit das Patentamt auf die Entscheidung BPatG 29 W (pat) 30/07 - Gartenlust (veröffentlicht auf <https://www.pavis-proma.de>) Bezug genommen hat, übersieht es, dass es dort nicht um das Verständnis der dort streitgegenständlichen Bezeichnung als Hinweis auf ein subjektives Werturteil des Verwenders der in Rede stehenden Waren ging, sondern diese den möglichen Inhalt der dort allein streitgegenständlichen Waren „Druckereierzeugnisse“ und damit ein unmittelbares (objektives) Merkmal dieser Waren bezeichnete. Mangels hinreichend engen unmit-

telbaren Sachbezuges zu den streitgegenständlichen Waren kann der hier zu beurteilenden Anmeldemarke daher nicht die Unterscheidungskraft nicht wegen eines im Vordergrund stehenden Begriffsinhalts abgesprochen werden.

Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt der Anmeldemarke auch nicht dadurch, dass sie werbewirksam das subjektive Empfinden der Abnehmer der streitgegenständlichen Waren anspricht. Es sind nämlich keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass diese Werbefunktion der Anmeldemarke gegenüber der rechtlichen Hauptfunktion einer Marke als Herkunftshinweis offensichtlich von derart übergeordneter Bedeutung ist, dass die Durchschnittsverbraucher aus ihr nicht auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen schließen (vgl. EuGH MarkenR 2005, 22, 26 [Rz. 35] - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Auch sind Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine in der Werbung allgemein übliche Anpreisung oder gar um eine Werbeaussage allgemeiner Art handelt, bei der regelmäßig die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft), weder vom Patantamt aufgezeigt worden noch anderweitig erkennbar. Allein der Umstand, dass sich die angemeldete Bezeichnung in die oben genannte Reihe ähnlich gebildeter Wortverbindungen einreicht, reicht hierfür noch nicht aus. Sie ist in werbeüblicher Form auch bislang ersichtlich nicht verwendet worden.

Da die Anmeldemarke objektive mögliche Merkmale der von der Zurückweisung betroffenen Waren, wie bereits oben ausgeführt wurde, nicht beschreibt, steht der Eintragung auch der Versagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

Da auch sonstige Anhaltspunkte, welche der Eintragbarkeit der Anmeldemarke wegen fehlender Unterscheidungskraft entgegenstehen könnten, weder vom Patentamt aufgezeigt worden noch sonst erkennbar sind, war der der Anmeldemarke die Eintragung versagende Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Klante

Schell

Schwarz

Me