



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 599/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 061 020.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterinnen Grote-Bittner und Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

REFINE

ist am 10. November 2011 für die folgenden Waren

„Klasse 02:

Tinte für Tintenstrahldrucker, Farben für Textilien, Airbrush und Siebdruck

Klasse 09:

Schneideplotter, Tintenstrahldrucker zum Bedrucken von Folien Leinwand, Papier und Pappe

Klasse 16:

Schablonen für Lackierarbeiten und Airbrush“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Marken-Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 20. August 2012 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des DPMA die Anmeldung wegen der Schutzhindernisse einer beschreibenden Angabe und fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 i.V.m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, der englischsprachige Begriff „REFINE“ werde als Verb im Sinn von „veredeln, verfeinern, verbessern“ verstanden und bezeichne allgemein einen Vorgang oder einen Prozess, bei dem etwas

in etwas Höherwertiges umgewandelt werde. Der Verkehr werde die angemeldete Marke als Hinweis darauf verstehen, dass die so bezeichneten Waren mit der Verfeinerung oder Veredelung von Produkten zu tun hätten oder dazu dienen würden, die Qualität durch bestimmte Maßnahmen der Verbesserung, Verfeinerung oder Veredelung zu steigern. Die beanspruchten Plotter und Drucker seien dafür geeignet, Folien, Leinwand, Papier und Pappe zu veredeln, indem diese Eigenschaften, Beschichtungen oder vorab definierte Effekte erhielten, die sie in der ursprünglichen, unbearbeiteten Form nicht besäßen. Veredelungen oder Verfeinerungen dienten der Wertsteigerung von Materialien, Produkten usw. durch intelligente Bearbeitung, Verarbeitung oder Aufbesserung. Veredelungen würden in vielen Bereichen durchgeführt, so dass entsprechende Vorgänge oder Eigenschaften praktisch auf sämtliche von der Anmeldung umfassten Waren bezogen sein könnten. Bei „REFINE“ handle es sich zudem um einen vielfach verwendeten Fachbegriff, dessen produktbeschreibende Verwendung für Schneideplotter durch Mitbewerber des Anmelders anhand einer Internet-Recherche nachgewiesen sei. Aufgrund ihres unmittelbar beschreibenden Charakters sei die angemeldete Bezeichnung ferner nicht geeignet, die beanspruchten Waren hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem Unternehmen von denjenigen Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke „REFINE“ ausschließlich als werbemäßig beschreibende Sachinformation über Art, Inhalt und wesentliche Eigenschaften des Angebots sowie des Bestimmung- und Verwendungszwecks der angebotenen Waren erblicken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Ziel der Aufhebung des die Anmeldung zurückweisenden Beschlusses. Nach seiner Auffassung liegen die von der Markenstelle angenommenen Schutzhindernisse einer beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Angabe nicht vor. Selbst wenn unterstellt werde, dass der Begriff „REFINE“ im deutschen Sprachgebrauch mit „verfeinern“ oder „veredeln“ gleichgesetzt werde, liege darin keine Sachinformation im Hinblick auf die betroffenen Waren. Die angesprochenen Verkehrskreise kämen nicht auf die Idee, dass Tinte oder Farbe zum Veredeln von Papier oder Textilien diene. Mit

Tinte für Tintenstrahldrucker werde schlicht geschrieben, mit Farben für Textilien und Airbrush etwas eingefärbt. Nichts anderes gelte für Schneideplotter oder Tintenstrahldrucker, die schlicht zum Drucken von Texten oder Bildern bzw. zum Ausschneiden von Folien dienten, sowie für Schablonen, die in erster Linie mit grafischer Gestaltung und nicht mit Verfeinern in Verbindung gebracht würden. Die Frage der Unterscheidungskraft hänge bei fremdsprachigen Begriffen im Übrigen davon ab, ob für beachtliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise ein die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung ausschließender Sinngehalt erkennbar sei. Dabei komme es wesentlich darauf an, ob die fremdsprachige Bezeichnung zum allgemeinen Sprachgebrauch gehöre oder eine im Verkehr üblich gewordene Bezeichnung für die konkreten Produkte darstelle. Bei einer Eingabe des Begriffs „refine“ in der Suchmaschine Google erschienen an deutschsprachigen Ergebnissen ausschließlich Hinweise auf die Website des Anmelders bzw. auf die von der Firma K... verkauften Schneideplotter des Anmelders. Der Begriff „refine“ finde sich weder in Duden, noch in Wikipedia Deutsch, noch in Langenscheidts Fremdwörterbuch. Es handle sich ferner nicht um einen vielfach verwendeten Fachbegriff. Sämtliche von der Markenstelle aus dem Internet herangezogenen Belege für Schneideplotter stammten aus Angeboten der Firma K...-... oder des Anmelders selbst.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. August 2012 aufzuheben.

Mit Hinweis vom 30. Juli bzw. 1. August 2014 hat der Senat dem Anmelder seine vorläufige Auffassung zur Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mitgeteilt und in der Anlage die Ergebnisse einer vom Senat ergänzend durchgeführten Internet-Recherche übersandt.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle hat die angemeldete Marke zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen, da sie jedenfalls als beschreibende Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur produktbeschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Für die Beurteilung der Verkehrsauffassung, hier konkret die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Angabe zu dienen, ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 - SPA II; GRUR 2014, 565, Rn. 13 - smartbook), wobei allein ein entsprechendes Verkehrsverständnis des sachkundigen Fachverkehrs für die Bejahung des Schutzhindernisses ausreichend sein kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord).

Die angemeldete Bezeichnung „REFINE“ ist, wie auch vom Anmelder nicht in Abrede gestellt wird, ein englisches Wort mit der Bedeutung „verfeinern, verbessern, veredeln“ (siehe dazu die in der Anlage 1 des Hinweises des Senats vom 30. Juli bzw. 1. August 2014 (i. W. Senatshinweis) beigefügten Kopien aus Langenscheidt Collins, Großwörterbuch Englisch 2008; Langenscheidt Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch 2010). Mit dieser Bedeutung eignet sich die angemeldete Bezeichnung - entgegen der Auffassung des Anmelders - im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren zur Beschreibung ihrer Bestimmung zum „Veredeln, Verbessern“ oder „Verfeinern“ etwa von Druckerzeugnissen, Textilien oder Graphiken bzw. Designs. So eignet sich „Tinte für Tintenstrahldrucker“ zum Veredeln bzw. Verbessern von Druckerzeugnissen (siehe dazu in der Anlage 2, Bl. 5, des Senatshinweises „Klar-Tinte - Einige Drucker verwenden zusätzlich eine klare Tinte zur Herstellung einer zusätzlichen Deckschicht auf dem Papier. Diese verbessert den Glanz, insbesondere bei Pigmenttinten ...“). Ebenfalls können „Farben“, seien es solche „für Textilien“, „für Airbrush“ oder „für Siebdruck“, neben dem schlichten Zweck der Farbgebung, auch der Veredelung, Verfeinerung von Textilien oder von sonstigen Materialien bzw. Erzeugnissen dienen, auf die mittels Airbrush oder Siebdruck Farben aufgebracht werden (siehe hierzu in der Anlage 2 des Senatshinweises, Bl. 7: „... Für die Druckveredelung im Bogentiefdruck ... steht die G-Serie auf Acrylbasis in den Goldnuancen und dem Silberton des Pantone-Fächers zur Verfügung. ...“; Bl. 25/26: „Sonderfarbe Gold drucken – Karten in Kleinauflage veredeln ...Erstmals ist es dank der innovativen Kodak Nexpress Gold Dry Ink möglich, auch in kleinen Auflagen Karten und andere Akzidenzdrucksachen mit feinem Goldschimmer zu veredeln...“). Die Verbesserung bzw. Veredelung der Druckerzeugnisse wird dabei auch durch die entsprechenden Geräte zum Aufbringen von Tinte, Lack usw., wie „Tintenstrahldrucker“ erreicht (siehe dazu in der Anlage 2 des Senatshinweises, Bl. 14: „Tintenstrahltechnologie als Veredelungsansatz - Die Tintenstrahltechnologie selbst wird neuerdings selbst zum Zweck einer Veredelung eingesetzt. ...“; Bl. 16: „Durst: Inkjet-Drucker für die Kunststoffveredelung...eine maßgeschneiderte Tintenstrahlösung für die Veredelung von Kunststoffoberflächen. ...“; Bl. 22: „CAB A4+ Industrie Thermodrucker

200 dpi – Veredelung der Etiketten mit einem Tintenstrahldrucker dank GPIO Port...“), oder durch Geräte zum (Aus-)Schneiden von Druckerzeugnissen oder gedruckten Motiven, wie „Schneideplotter“ (siehe dazu in der Anlage 2 des Senatshinweises, Bl. 15: „Veredelungen ...Plottdruck ... Hierbei werden Motive aus einer Folie mit einem Plotter ausgeschnitten. ...“; Bl. 17: „...Wir beraten Sie gerne in allen Fragen zum Thema VEREDELUNG und deren Herstellungsmöglichkeiten auf Materialien, wie - Textilien - Folie - Kunststoffe etc. mit VEREDELUNGSVERFAHREN, wie...Plotter Transferdruck (Flex und Flock)...“). Der Verfeinerung und Veredelung entsprechender Oberflächen diverser Materialien können ebenfalls „Schablonen“ im Zusammenhang mit „Lackierarbeiten“ und „Airbrush“ dienen (siehe dazu Anlage 3 des Senatshinweises: „Verfeinern Sie ihre Designs mit Schablonen“).

Ferner ist davon auszugehen, dass zumindest die angesprochenen Fachverkehrskreise die beschreibende Bedeutung des englischen Wortes „REFINE“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres verstehen. Zum Beleg hierfür wird auf den englischsprachigen Internetauftritt der deutschen Firma C... in M..., verwiesen, die sich u.a. mit Print Solutions (Druck Lösungen) und Print Finishing (Druck End-/Feinbearbeitung, Druck Veredelung) befasst und in ihrer Werbung den Begriff „refine“ entsprechend beschreibend verwendet, und zwar wie folgt: „...we refine your products and make them shine. ... We print and refine your products to give them a professional finish.“ (siehe Bl. 23 der Anlage 2 des Senatshinweises). Damit kann der als Marke angemeldete englische Begriff im Verkehr im dargelegten Sinn zur Beschreibung von Waren der beanspruchten Art dienen und ist folglich jedenfalls nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Ob der angemeldeten Marke darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann daher dahingestellt bleiben.

Aus den dargelegten Gründen war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Grote-Bittner

Kirschneck

Hu