



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 21/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 058 217.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 11. November 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

FlexxSide

ist am 26. Oktober 2011 zur Eintragung als Marke in das bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren der

Klasse 6: Container aus Metall zur Beförderung und als permanente oder mobile Umhausung von Aggregaten oder Blockheizkraftwerken sowie deren Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien und –stoffen; Container aus Metall, welche als mobile Werkstätten verwendet werden;

Klasse 7: Stromaggregate und Blockheizkraftwerke in Containern

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 22. Februar 2013 hat die Markenstelle für Klasse 7 die Anmeldung für die Waren der Klasse 6 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der von den Waren angesprochene Fachverkehr werde das Anmeldezeichen dahingehend verstehen, dass es sich bei den Waren um solche handele, die flexible Wände bzw. Seitenwände hätten. Die Wortkombination sei sprachüblich aus dem auch im Inland verständlichen Wort „Flexx“ für flexibel und dem Begriff „Side“ gebildet, der dem entsprechenden deutschen Wort „Seite“ sehr ähnlich sei. Die abweichende Schreibweise durch Verdoppelung des x sei nicht ungewöhnlich, akustisch nicht wahrzunehmen und eine heutzutage gebräuchliche Abwandlung. Eine gewisse Unschärfe des Begriffs führe noch nicht zur Unterscheidungskraft. Eine Mehrdeutigkeit sei nicht gegeben. Die von der Anmelderin zitierten Vorentscheidungen hinsichtlich ähnlicher Marken seien nicht relevant, im Übrigen sei eine Vielzahl von vergleichbaren Markenmeldungen zurückgewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2013 aufzuheben.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass der angesprochene Verkehr in dem Anmeldezeichen aufgrund seines beschreibenden Charakters kein Mittel zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft sehen könne. Sie habe sich zudem nicht mit den zahlreichen vergleichbaren Markeneintragungen auseinandergesetzt. Diese hätten zumindest eine starke Indizwirkung für die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens. Dies ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts in vergleichbaren Fällen. FlexxSide werde aufgrund der prägnanten Doppelung des X als Fantasiebegriff und nicht als beschreibende Angabe verstanden. Selbst wenn man unterstelle, dass „Flexx“ trotz der abweichenden Schreibweise die Abkürzung von „flexibel“ sei, habe das Anmeldezeichen keinen sachbeschreibenden Inhalt. Flexibel bedeute „biegsam, elastisch“. Container hätten aber keine elastischen

Wände, sondern starre Seiten. Container mit versetzbaren Wänden würden als Container mit variablen oder mobilen Wänden beschrieben, nicht jedoch als Container mit flexiblen im Sinne von elastischen Seiten. Das Zeichen sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig, was zu seiner Unterscheidungskraft führe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Nr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Nr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Nr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache 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. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Wa-

ren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Anmeldezeichen „**FlexxSide**“ für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft, wie die Markenstelle mit zutreffender Begründung festgestellt hat.

Das Anmeldezeichen setzt sich - durch die Binnengroßschreibung unmittelbar erkennbar - aus den Wortelementen „Flexx“ und „Side“ zusammen. Trotz der Verdoppelung des x in dem Begriff „Flexx“ werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem Wortelement die Abkürzung „flex“ für englisch „flexible“ oder deutsch „flexibel“ erkennen. Denn der Verkehr ist an derartige Abwandlungen und regelwidrige Schreibweisen von sachbeschreibenden Angaben gewöhnt (Ströbele/Hacker Markengesetz 11. Aufl. 2014, § 8 Rn. 176 und 368 m. w. N). „Flex“ ist als Abkürzung des Adjektivs „flexible“ bzw. „flexibel“ durchaus gebräuchlich (BPatG 22 W (pat)15/05 - FlexPension; 26 W (pat) 22/11 - KID FLEX; 24 W (pat) 518/13 - Sani-Flex). „Flexible“ bedeutet nicht nur „biegsam“ sondern auch „beweglich“ und „anpassungsfähig“. Der englische Begriff „Side“ entspricht weitgehend dem deutschen Begriff „Seite“. Im Bereich der Containertechnik wird „Side“ als Fachbegriff verwendet (Open-Side-Container).

Die beanspruchten Container der Warenklasse 6 richten sich nicht an den allgemeinen Verbraucher, sondern in erster Linie an den Fachverkehr aus Industrie und Handwerk. Diese Verkehrskreise werden das Zeichen in seiner Gesamtheit im Sinne von „anpassungsfähige Seite“ verstehen und daraus unmittelbar den sachbeschreibenden Hinweis entnehmen, dass die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren eine flexible, d. h. anpassungsfähige Seitenwand besitzen, an der sie erweitert, angebaut oder geöffnet, bzw. nach Bedarf verändert werden können. Die flexible Erweiterbarkeit von Containern ist ein wichtiges Qualitäts- und Auswahlkriterium, das in der Beschreibung derartiger Waren regelmäßig

hervorgehoben wird, wie sich aus den der Beschwerdeführerin vorab übersandten Rechercheunterlagen des Senats ergibt. Die weitere von der Beschwerdeführerin hervorgehobene Wortbedeutung „biegsam“ tritt demgegenüber zurück.

- www.es-raum.de: „Das macht den AZ1 so flexibel für jede Anwendung. Wand-, Tür- und Fensterelemente können aufgrund der Panellbauweise leicht ausgetauscht werden“;
- www.zeppelin-streif-baulegistic.com: „Für die Erstellung großer Containeranlagen nutzen wir unsere flexiblen Modulsysteme mit auswechselbaren Wänden“
- www.kms-mietcontainer.de: „Die Wände sind durch flexible Wandsegmente in Paneelebauweise in beliebiger Position platzierbar...“;
- www.container.de: „Nicht nur die Ausstattung der ELA Container bietet ein hohes Maß an Einrichtungsvielfalt. Auch flexibel einsetzbare Wechselelemente ermöglichen eine minutenschnelle Montage“;
- www.schunk-gmbh.de: „Systembaulösung Technik-Container Flexibel, kostengünstig und sicher“; „Mobile Werkstattcontainer: Unser modulares Werkstattkonzept bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen“.

Der angesprochene Fachverkehr ist deshalb nicht nur an die beschreibende Verwendung der Einzelbegriffe gewöhnt, sondern auch an ihre Verwendung in der konkreten sprachüblich gebildeten Zusammensetzung. Er wird in der Wortkombination in ihrer Gesamtheit deshalb keinen Fantasiebegriff, sondern ohne weitere Gedankenschritte einen Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren erkennen.

Insofern unterscheidet sich das Anmeldezeichen von den seitens der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen des Bundespatentgerichts 33 W (pat) 38/07 – Gigaflex und 24 W (pat) 16/06 – FLEXPLUS.

Das Zeichen weist auch keine Mehrdeutigkeit auf, die ihm zur Unterscheidungskraft verhelfen könnte. Der Verkehr, der an die anpreisende Beschreibung

von Containern mit austauschbaren Seitenelementen durch die Beschreibung „flexibel“ gewöhnt ist, hat keine Veranlassung, „flexibel“ im Sinne von „elastisch“ verstehen und über elastische Seitenwände von Containern ins Grübeln zu geraten. Auch die weiteren von der Beschwerdeführerin im Amtsverfahren aufgeführten möglichen Bedeutungen der Einzelbestandteile treten in der konkreten Wortkombination gegenüber der für die beanspruchten Waren nächstliegenden beschreibenden Bedeutung „anpassungsfähige Seitenwand“ im Verständnis des angesprochenen Verkehrs in den Hintergrund.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen mit dem Bestandteil „Flex“ haben für die hiesige Entscheidung keine Relevanz. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT; MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Von einer willkürlichen Ungleichbehandlung der Beschwerdeführerin oder einer Indizwirkung dieser Eintragungen für den hier zu entscheidenden Fall ist aber auch deshalb nicht auszugehen, weil die Voreintragungen andere Wortkombinationen und abweichende Warenbereiche betrafen und deshalb eine Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Anmeldung nicht gegeben ist.

3. Daher war die Beschwerde in vollem Umfang zurückzuweisen. Ob der Eintragung daneben ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann im Ergebnis dahinstehen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Friehe

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me