



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 36/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 060 614.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Fleck-weg-Weiss

ist als Wortmarke für folgende Waren

„Klasse 2: Anstrichmittel, Farben, Lacke, Firnisse; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Beizen für Holz; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateure; spachtelbare Farben zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit, soweit in Klasse 02 enthalten; streichfähige Makulatur;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Fassadenverkleidungsplatten aus mörtelbeschichtetem Schaumstoff, mit oder ohne Dekorbeschichtung; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Strichputz; Edelputz; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmassen zum

Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes (Verputzmittel; Abschlussleisten und Eckschutzschienen (nicht aus Metall, für Bauzwecke)“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet und sodann mit Beschlüssen vom 8. April 2015 und vom 23. November 2015, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich zuletzt für folgende Waren der Klasse 2

„Anstrichmittel, Farben, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; streichfähige Makulatur“

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen **Fleck-weg-Weiss** bestehe aus den hintereinander angeordneten und mit Bindestrichen verbundenen Worten der deutschen Sprache „Fleck“, „weg“ und „Weiss“. Die Wortkombination **Fleck-weg** leite sich von Redewendungen wie „einen Fleck weg machen“ oder „der Fleck ist weg“ ab (unter Hinweis auf DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 1900, 1903) und bezeichne, wie auch das Bundespatentgericht bereits festgestellt habe (BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 52/07 - FLECK-WEG), schlagwortartig das Entfernen eines Flecks. Derartige Bezeichnungen für einen Vorgang seien werbeüblich und ohne weiteres verständlich. Das am Ende der Wortkombination stehende Wort „**Weiss**“ bezeichne in sprachüblicher Weise die Farbe „Weiß“; die Schreibweise mit doppeltem „s“ möge zwar nicht den geltenden Rechtschreibregeln entsprechen, werde

jedoch vielfach verwendet und daher vom Verkehr ohne weiteres in diesem Sinne verstanden.

Die Wortkombination werde daher von den allgemeinen und Fachverkehrskreisen als Wortzusammensetzung wahrgenommen werden, deren Grundwort die Farbbezeichnung „Weiss“ sei, während die vorangestellten Worte „Fleck-weg“ auf die Bestimmung der bezeichneten Farbe zur Fleckenentfernung hinwiesen.

Die zurückgewiesenen Waren der Klasse 2 dienten dazu, Wänden, Decken oder sonstigen Objekten neue Farbe zu verleihen. Nach den Ergebnissen einer Internetrecherche der Markenstelle spiele beim Überstreichen verschmutzter Flächen eine erhebliche Rolle, ob die Anstrichmittel geeignet seien, Flecken auf dem anzustreichenden Untergrund zu überdecken, was nur der Fall sei, wenn die jeweilige Farbe eine ausreichende Deckkraft aufweise. Die Entfernung von Flecken auf Wänden und Decken erfordere mitunter auch eine Isolierung des Flecks (so z. B. bei Nikotin oder Fettflecken), damit dieser nicht auf die Wandfarbe durchschlage. Weiße „Anstrichmittel“ und „Farben“ könnten aufgrund ihrer hohen Deckkraft besonders geeignet sein, Schmutzflecken zu überdecken; „Lacke“ könnten dazu dienen, Flecken zu isolieren und abzudecken; gleiches gelte für „Grundierungsmittel“ als Anstrichfarbe und die Ware „*streichfähige Makulatur*“. Somit werde der Verkehr der Gesamtbezeichnung **Fleck-weg-Weiss** lediglich die Sachinformation entnehmen, dass die zurückgewiesenen Waren eine weiße Farbe aufwiesen und dazu geeignet und bestimmt seien, Flecken zu entfernen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Die Wortschöpfung **Fleck-weg-Weiss** sei weder lexikalisch erfasst noch Teil des deutschen Sprachgebrauchs. Die Kombination sei grammatikalisch unüblich gebildet, in ihrer Gesamtheit eigentümlich und könne in vielerlei Weise verstanden werden.

Bei dem Wortelement „Weiss“ stelle die Markenstelle eine Verbindung zu der Farbe „Weiß“ her, vernachlässige hierbei aber die unterschiedliche Schreibweise (korrekt sei alleine die Schreibweise „Weiß“). Zumindest das Element „Weiss“ sei daher keinesfalls als beschreibend anzusehen. Ein Indiz hierfür sei, dass „Weiss“ sogar selbst als Marke eingetragen worden sei (DE 307517500). Weiterhin seien zahlreiche Marken mit dem Element „Weiss“ eingetragen worden.

Die von der Markenstelle zitierte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, wonach „FLECK-WEG“ auf die Bestimmung so gekennzeichnete Waren zur Fleckentfernung hinweise (BPatG, a. a. O., 24 W (pat) 52/07), könne nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen werden, da diese Entscheidung lediglich Waren der Klassen 3 und 21, d. h. insbesondere „Reinigungsmittel“ und „Reinigungsgeräte“, betroffen habe. Die vorliegend von der Anmelderin beanspruchten Waren der Klasse 2 seien demgegenüber nicht dazu geeignet, Flecken zu entfernen.

Insoweit beschreibe das Anmeldezeichen die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 2 weder unmittelbar noch mittelbar. Das gegenteilige Vorbringen der Markenstelle, wonach „Anstrichmittel“ und „Farben“ aufgrund ihrer hohen Deckkraft besonders geeignet seien, Schmutzflecken zu überdecken, während „Lacke“ dazu dienen könnten, Flecken zu isolieren und abzudecken, sei in der Sache unzutreffend. Die Markenstelle vernachlässige, dass „Flecken“ vielfältiger Art seien und sich auf unterschiedlichem Untergrund befinden könnten. Bestimmte Flecken ließen sich selbst mit einer Wandfarbe von hoher Deckkraft nur sehr schlecht überdecken. Auch sei es entgegen der Auffassung der Markenstelle keine notwendige Eigenschaft eines Isolierlackes oder Isoliergrunds, einen Fleck auch optisch zu überdecken. Dies sei insoweit nicht nötig, da auf den Isoliergrund bzw. auf den Isolierlack in jedem Fall nochmals ein Anstrich mit normalem Anstrichmittel bzw. normaler Farbe (in der Regel Dispersionsfarbe) erfolge. Es sei allerdings sehr wohl möglich, mit Isolierlack lediglich die Flecken zu behandeln und dann mit einer Wandfarbe die gesamte Wand einheitlich zu streichen. Etwas

anderes könne auch den Rechercheergebnissen der Markenstelle nicht entnommen werden.

Zusammenfassend sei festzustellen, dass Farben und Anstrichmittel alleine nicht dazu geeignet seien, Alltagsflecken jeder Art, wie z. B. Fettflecken, Wachsmalstifte, Nikotin, Wasserflecken oder Ruß, zu überdecken. Aber auch der von der Markenstelle angeführte Isolierlack sei alleine nicht dazu geeignet, diese Flecken optisch zu überdecken. Folglich seien diese Waren nicht zur Entfernung von Flecken durch Überstreichen geeignet.

Nach alledem sei das Anmeldezeichen für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht beschreibend, so dass der Anmeldung auch das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegenstehe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete Wortmarke **Fleck-weg-Weiss** ist als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren (nämlich „Anstrichmittel, Farben, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; streichfähige Makulatur“) von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 337). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren oder Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftige beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Nr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 Nr. 98 - Postkantoor).

2. Das angemeldete Zeichen **Fleck-weg-Weiss** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die obengenannten Waren ausschließlich aus einer Angabe, die die Beschaffenheit und die Bestimmung der beanspruchten Waren beschreibt. Die Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der freien ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

Die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass die Bezeichnung **Fleck-weg-Weiss** für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres in dem Sinn verständlich ist, dass die beanspruchten Waren von weißer Farbe sowie zur Entfernung von Flecken bestimmt und geeignet sind.

a) Zu den Wortbestandteilen „Fleck-weg“ hat das Bundespatentgericht bereits mit Beschluss vom 3. März 2009 (BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 52/07 - „FLECK-WEG“) festgestellt, dass diese Wortkombination schlagwortartig als Synonym für Fleckentfernung verwendet wird, was letztlich auch die Anmelderin nicht in Zweifel zieht.

b) Das am Ende der Wortkombination stehende Wort „Weiss“ bezeichnet für den Verkehr auf Anhieb erkennbar die Farbe „Weiß“. Die Schreibweise mit doppeltem „s“ steht dem nicht entgegen. Denn der angesprochene Verkehr wird die geringfügige Abweichung - die alleine in der Schreibweise mit doppeltem „s“ anstatt „ß“ besteht und sich zudem klanglich nicht auswirkt - entweder nicht bemerken oder für einen Druckfehler halten oder aber er erkennt in der bewusst wahrgenommenen Abwandlung die ihm geläufige Farbangabe „Weiß“ ohne weiteres wieder (vgl. BGH GRUR 2008, 1002, 1005 Rdnr. 35 - Schuhpark [„jello“ mögliche Abwandlung von „yellow“]; GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein [„Liechtenstein“]; BPatG 28 W (pat) 555/11 - Happyness [Happiness]; 28 W (pat) 546/10 - Catz [„cats“]; 29 W (pat) 107/10 - Produktwal [„Produktwahl“]; 30 W (pat) 25/09 - SCHLÜSEL [„Schlüssel“]; 27 W (pat) 173/09 mobiLotto [„mobil Lotto“]). Der Begriff „Weiss“ stellt nämlich keine derart ungewöhnliche oder originell gebildete Wortverfremdung dar, dass er für den Verkehr herkunftshinweisenden Charakter annimmt.

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass auf dem hier relevanten Produktsektor der Begriff „Weiss“ gängiger Weise als Synonym für „weiße Farbe“ verwendet wird (so etwa „Malerweiss“, vgl. hierzu schon BPatG PAVIS PROMA, 28 W (pat) 239/04 - 1XWEISS; siehe etwa auch den Nachweis Bl. 134 VA, „*OBI Schöner Wohnen Polarweiss*“).

Farbangaben sind zur Beschreibung von Waren geeignet, soweit die betreffende Farbe oder Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal darstellt (vgl. etwa BPatG, Beschl. v. 6. Mai 2003, 24 W (pat) 160/02, Deep Red; Beschl. v. 11. Januar 2005, 24 W (pat) 315/03, COOL BLUE) oder die Farbangabe Auskunft über die Bestimmung der Ware gibt (siehe m. w. Nachw. a. d. Rspr: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 513). So liegt der Fall hier. Für sämtliche relevanten Waren der Klasse 2 stellt die Farbe „Weiss“ ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal dar und die Waren sind gerade dazu bestimmt, eine weiße Farbgebung herbeizuführen.

c) Die angemeldete Bezeichnung stellt somit in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 2 (*„Anstrichmittel, Farben, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; streichfähige Makulatur“*) lediglich einen Hinweis auf deren Beschaffenheit sowie ihre Bestimmung dar, nämlich dass es sich hierbei um weißfarbige Substanzen handelt, die zur Entfernung von Flecken bestimmt und geeignet sind.

Die Markenstelle hat hierzu im Rahmen einer sorgfältigen Recherche nachgewiesen, dass die Deckkraft von Anstrichmitteln ein besonderes Qualitätsmerkmal darstellt und somit für die Kaufentscheidung der Verbraucher eine erhebliche Rolle spielen kann (vgl. hierzu auch schon ausführlich BPatG PAVIS PROMA, 28 W (pat) 239/04 - 1XWEISS). Ferner ist belegt, dass „Anstrichmittel“ und „Farben“ aufgrund ihrer jeweiligen Deckkraft besonders geeignet sein können, Schmutzflecken zu überdecken, während „Lacke“ dazu dienen können, Flecken zu isolieren und abzudecken; gleiches gilt für „Grundierungsmittel als Anstrichfarbe“

und die Ware „streichfähige Makulatur“. Insoweit kann auf die durchweg zutreffenden Ausführungen der Markenstelle sowie die amtsseitigen Rechercheergebnisse Bezug genommen werden.

Das hiergegen gerichtete Beschwerdevorbringen greift nicht durch. Insbesondere die Argumentation der Anmelderin, die beschwerdegegenständlichen Waren seien (alleine) nicht dazu geeignet, alle Arten von Flecken zu überdecken bzw. sonst zu beseitigen, vermag nicht zu überzeugen. Selbst wenn etwa Lacke und Grundierungsmittel als solche im Einzelfall zunächst nur dazu dienen, den Fleck vorzubehandeln und zu isolieren, handelt es sich doch zugleich um die erste Bearbeitungsstufe zur Fleckentfernung. Auch diese Waren dienen demnach ihrer Beschaffenheit und Bestimmung nach dazu, den „Fleck weg“ zu bekommen.

d) Das angesprochene Publikum wird daher ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte darauf schließen, dass die fraglichen Waren (jedenfalls auch) dazu bestimmt sind, Flecken „weg zu machen“ bzw. zu überdecken. Die Wortkombination **Fleck-weg-Weiss** beschreibt somit wesentliche Merkmale der fraglichen Waren unzweideutig und unmittelbar, ohne dass durch die Verbindung der einzelnen Markenelemente eine neue, über die bloße Kombination beschreibender Bestandteile hinausgehende Aussage entsteht (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 111 - BIOMILD).

Auf eine besondere Originalität und Prägnanz, die dem Anmeldezeichen die Schutzfähigkeit verleihen könnten, vermag sich die Anmelderin nicht zu berufen. Dass das angemeldete Markenwort, das aus der Verknüpfung eines Substantivs mit einem Adverb und einer Farbangabe durch Bindestriche besteht, nicht nach den grammatikalischen Regeln der Hochsprache gebildet ist, steht der Eignung zur Merkmalsbeschreibung der beanspruchten Waren nicht entgegen. Von den angesprochenen Verkehrskreisen wird die Bezeichnung auch unter Berücksichtigung dieser - werbeüblichen - Ausgestaltung problemlos in ihrem beschreibenden

Sinngehalt verstanden und nicht als Phantasiebezeichnung aufgefasst werden (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 52/07 - FLECK-WEG).

e) Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen, insbesondere mit dem Wort „Weiss“ Bezug nimmt, entfalten in rechtlicher Hinsicht selbst identische oder vergleichbare Voreintragungen keine Bindungswirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

f) Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Pr