



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 58/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 038 267.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

SILVERTEC

ist am 5. Juli 2012 unter der Nummer 30 2012 038 267.3 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, nämlich Gardinen, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bett- und Tischdecken; Taschentücher aus textilem Material;

Klasse 25: Bekleidungsstücke einschließlich Sportbekleidungsstücke und Unterbekleidungsstücke; Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Gürtel.

Mit Beschlüssen vom 11. Dezember 2013 und 21. August 2014, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 18 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei aus dem bekannten englischen Substantiv „Silver“ für „Silber“ und der geläufigen und weit verbreiteten Abkürzung „Tec“ für Technologie zusammengesetzt. Der Gesamtbegriff „Silvertec“ werde zumindest von den Fachkreisen als „Silbertechnologie“ verstanden. Dabei handele es sich um ein Verfahren zur Veredelung von Stoffen und anderen Materialien, so dass diese antibakterielle Eigenschaften erhielten, Geruchsbildung vermieden sowie gereizte und empfindliche Haut geschont werde. Ein erheblicher Teil der angesprochenen Verbraucher werde dem Zeichen auf den beanspruchten Waren daher nur den Sachhinweis entnehmen, dass diese mit dem „Silvertec“-Verfahren hergestellt seien. Eine Internetrecherche habe ergeben, dass der Begriff „Silbertechnologie“ bereits vielfach in Verbindung mit unterschiedlichen Waren, insbesondere Stoffen, Bekleidung und Schuhen verwendet werde. Die Anmelderin könne sich auch nicht auf die Eintragung einer identischen Unionsmarke oder auf andere deutsche Marken mit dem Bestandteil „Silver“ bzw. „Silber“ berufen.

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

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2013 und 21. August 2014 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, die aus den Bestandteilen „Silver“ und „Tec“ bestehende Kombination sei ein Kunstwort, das weder im Duden noch in einem englischen Wörterbuch aufgeführt sei. Die von der Markenstelle angeführte Bedeutung „Silbertechnologie“ erschließe sich erst nach einer langen Überlegungskette aus neun Gedankenschritten. Die Markenstelle sei zwar an Voreintragungen nicht

gebunden, diese stellten jedoch wichtige Indizien für die Eintragbarkeit des Zeichens dar.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 11. März 2016 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 12, Bl. 42 – 86 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Für die beanspruchten Waren der Klassen 18, 24 und 25 steht dem angemeldeten Wortzeichen „SILVERTEC“ das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

Die hier angesprochenen breiten Verkehrskreise – sowohl der Endverbraucher als auch der Leder-, Textil- und Bekleidungsfachhandel – werden im Anmeldezeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH

GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) 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 (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor al-

lem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 - DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt das angemeldete Wortzeichen „SILVERTEC“ nicht, das sich erkennbar aus zwei bekannten Begriffen zusammensetzt.

aa) Das Wort „SILVER“ entstammt dem englischen Grundwortschatz und bedeutet als Substantiv „Silber“ oder „Tafelsilber“, als Adjektiv „silbern“ und als Verb „versilbern“ (www.leo.org). Diese Bedeutung wird von den angesprochenen Verkehrskreisen auch wegen des fast identischen deutschen Wortes „Silber“ ohne weiteres verstanden.

bb) Das zweite Zeichenelement „Tec“ ist die aus der englischen Sprache stammende und inzwischen weit verbreitete und geläufige Abkürzung für „technical, technic, technology“ bzw. „Technik, technisch, Technologie“ (vgl. BPatG 32 W (pat) 46/95 – ECOTEC; 33 W (pat) 49/00 – FireTec m. w. N.;

30 W (pat) 140/01 - MAGNET-TEC; 28 W (pat) 144/08 - FOAMTEC). Der Verkehr kennt diese Abkürzung auch von „High-Tec“ und „TecDAX“ (www.duden.de), so dass sie Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden ist.

c) Den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen wird sich die Gesamtbedeutung des Wortzeichens „SILVERTEC“ daher ohne weiteres und eindeutig im Sinne von „Silbertechnologie“ erschließen, auch wenn der Gesamtbegriff lexikalisch nicht nachweisbar ist.

aa) Unter Silbertechnologie versteht man eine Produktionstechnik, bei der Silber eingesetzt wird. Schon in der Antike wurde Silber zur Desinfektion von Wasservorräten eingesetzt (Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 20. Juli 2012, Bl. 12 VA). Silber wirkt als Antiseptikum, weil seine Ionen aktiv sind und die bakteriellen Membranen durchdringen können. Durch die Wechselwirkung mit bakteriellen Enzymen und Proteinen kann Silber das bakterielle Zellenprofil durchbrechen, wodurch es zu zellulären Verzerrungen, Verlust der Lebensfähigkeit und Hemmung des Replikationsprozesses der Bakterien kommt. Im Vergleich zu anderen Antiseptika hat Silber den Vorteil, dass es selbst in kleinen Konzentrationen gegen ein breites Spektrum von Bakterien lang anhaltend wirkt, ohne dabei toxisch zu sein. Mit Silbertechnologie werden Stoffe und Materialien entweder durch Einweben oder Einsticken von Silberfäden, durch Beschichtung der Faseroberflächen mit Silbernanopartikeln oder durch inkorporierte Silberionen-Komplexverbindungen veredelt. Dadurch wirken sie antibakteriell auf der Haut, was Geruchsbildung vermeidet und sogar gereizter, empfindlicher Haut, bis hin zu Neurodermitis, Linderung bringen kann. Ferner besitzt Silber eine signifikante antimikrobielle Wirksamkeit, eine hohe Wärmeleitfähigkeit und antistatische Eigenschaften. Es verstärkt auch den Feuchtigkeitstransport, so dass die Fasern, die Silberionen enthalten, auch eine thermoregulierende Wirkung entfalten können (Loy, *Textile Produkte für Medizin, Hygiene und Wellness*, 2006, S. 44 f., 71, 82 f., 114 ff., 127 ff.). Diese Funktion von Silber ist dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher durch entsprechende Bewerbung der Produkte bestens bekannt

(www.hansaplast.de, Pressemitteilung der Noble Biomaterials Inc. von Oktober 2015). Dies gilt erst recht für den Leder-, Textilien- und Bekleidungsfachhandel, dessen Verständnis allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2004, 682, 683 Rdnr. 26 - Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido; 24 W (pat) 18/13 – CID).

bb) Silbertechnologie wird vor allem eingesetzt bei Funktions-, Gesundheits- und Arbeitswäsche, für Sport- und Wanderbekleidung wie Socken, Schuheinlagen, Hosen oder Jacken, für Bettwäsche, Krankenhausbekleidung, Strumpfwaren, Wasch- und Massagehandschuhe, Heimtextilien, T-Shirts, Shorts, Leggings und Unterwäsche, also für Erwachsenen-, Kinder- und Babybekleidung sowie für Berufsbekleidung (www.comazo.de, www.www.bund.net, www.zentrum-der-gesundheit.de, www.dooyoo.de, Pressemitteilung der Noble Biomaterials Inc. von Oktober 2015, Loy, a. a. O., S. 115, 117 f., 120, 128). Sämtliche Textilien und Webstoffe können mit Hilfe der Silbertechnologie antimikrobiell ausgestattet werden (www.bio-gate.de). Selbst Leder- und Kunstlederwaren, wie sie in Klasse 18 beansprucht werden, aber auch Schuhwaren und Gürtel (Klasse 25), können mit Silber behandelt werden (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland: Nano-Silber – der Glanz täuscht, S. 14). Regen- und Sonnenschirme können mit entsprechend präpariertem Stoff bespannt werden. Spazierstöcke können ebenfalls an der Oberfläche mit einer Silberionenbeschichtung versehen sein.

Der Verbraucher und erst recht der Fachhandel werden daher sofort erkennen, dass das Anmeldezeichen nur den im Vordergrund stehenden Sachhinweis enthält, dass die beanspruchten Waren aus Materialien bestehen, die mit Silbertechnologie veredelt worden sind. Einer analysierenden Betrachtungsweise bedarf es dafür nicht.

d) Was die Waren „Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke“ betrifft, kann die angemeldete Bezeichnung aber auch darauf hinweisen, dass sie mit sil-

berfarbenem Stoff bespannt sind bzw. über einen silberfarbenen oder aus dem Edelmetall Silber hergestellten Griff verfügen (www.stockshop.de) und zusätzlich eine besondere Technik bieten, z. B. dass der Spazierstock faltbar ist und über einen Klappsitz oder der Schirm eine besondere Öffnungstechnik aufweist (www.regenschirme-werbeschirme.de). Hinsichtlich der „Schuhwaren“ kann das Anmeldezeichen auch die Sachaussage enthalten, dass diese jeweils mittels einer besonderen Technik entweder mit Silber beschichtet sind oder den Silberfadeneffekt erhalten haben (vgl. Lexikon der Schuhtechnik, 1983, S. 303 u. 417). Dabei ist es für die Verneinung der Unterscheidungskraft ausreichend, wenn das Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend ist (EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 15 – Deutschland-Card).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beanspruchten Waren freihaltungsbedürftig ist.

3. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen mit dem Bestandteil „SILVER“ sind entweder zu alt, gelöscht, zurückgenommen oder nicht vergleichbar.

a) Die Eintragung der Wortmarke SILVERLINE (2042544) stammt aus dem Jahr 1993, liegt zum Anmeldezeitpunkt, dem 5. Juli 2012, also schon zu lange zurück. Dies gilt auch für die im Jahr 2002 registrierte Wortmarke „Silvertex“ (30212985). Die 2005 eingetragene Wortmarke „Silvertex“ (30501937) wurde 2015 gelöscht. Die Löschung der Wortmarke „SilverFresh“ (30533694)

erfolgte im Februar 2016. Die Marke  (grün, rot, 30625144) könnte ihre Unterscheidungskraft durch die Bildbestandteile erlangt haben. Ihre Registrierung im Jahre 2006 liegt aber ebenfalls schon zu lange zurück.

b) Die Anmeldung der identischen Unionswortmarke (011055084) für identische Waren hat die Beschwerdeführerin inzwischen zurückgenommen. Aber auch deren Eintragung hätte nicht ausgereicht, um das Schutzhindernis im Inland auszuräumen. Die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Harmonisierungsamt aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Nr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. - Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569, 572 Rdnr. 30 - HOT; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

c) Auch die Entscheidung des BPatG zur Wortmarke „Silver Fashion“ (32 W (pat) 148/02) rechtfertigt keine andere Entscheidung. Abgesehen davon, dass auch die Eintragung dieser Marke schon vor langer Zeit erfolgte, ist der Aussagegehalt von „Silber Mode“ wesentlich unklarer und mehrdeutiger als „Silbertechnologie“, da es den Begriff der „Silbermode“ nicht gibt, während die Wortkombination „Silbertechnologie“ für die angesprochenen Verkehrskreise, auf jeden Fall aber für den Fachverkehr einen eindeutigen, beschreibenden Begriff darstellt.

d) Die von der Beschwerdeführerin in Anlage 5 zum Schriftsatz vom 27. September 2013 (Bl. 39 VA) aufgeführten Voreintragungen mit dem Wortbestandteil „TEC“ sind ebenfalls entweder zu alt oder nicht vergleichbar. Insbesondere die Marke „CLEANTEC“ ist vom Bedeutungsgehalt wesentlich interpretationsbedürftiger als das vorliegende Anmeldezeichen. Sauber- bzw. Reinigungstechnologie sagt über die Waren der Klassen 18, 24 und 25 nichts aus. Dass diese zu erwerbenden Waren sauber sind, ist eine Selbstverständlichkeit für alle Produkte und ein möglicher Hinweis auf deren Selbstreinigungseffekt hätte den Zusatz „self“ bzw. die Verwendung des Wortes „self-cleaning“ erfordert.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä