



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 37/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 060 615.1

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

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 Register beim Deutschen Patent- und Markenamt 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 Anmeldezeichen werde vom Verkehr ohne weiteres als beschreibender Hinweis auf die Bestimmung der Waren zur Fleckenentfernung wahrgenommen. 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 – FLECKWEG), schlagwortartig das - Entfernen eines Flecks. Derartige Bezeichnungen für einen Vorgang seien werbeüblich und ohne weiteres verständlich.

Die zurückgewiesenen Waren der Klasse 2 dienen dazu, Wänden, Decken und sonstigen Objekten neue Farbe zu verleihen. Nach den Ergebnissen einer Internetrecherche der Markenstelle spielen 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, damit dieser nicht auf die Wandfarbe durchschlage. „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 ebenso beanspruchte Ware „*streichfähige Makulatur*“. Somit werde der Verkehr der Gesamtbezeichnung **Fleck-weg** lediglich die Sachinformation entnehmen, dass die genannten Waren der Klasse 2 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. Es handle sich um eine phantasievolle Kombination, die originell und einprägsam sei und vom Verkehr als Markenwort memoriert werde. Die Wortschöpfung **Fleck-weg** sei weder lexikalisch erfasst noch Teil des deutschen Sprachgebrauchs. Sie sei zudem in ihrer Kombination eigentümlich und könne in vielerlei Weise verstanden werden.

Die von der Markenstelle zitierte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, wonach „FLECK-WEG“ auf die Bestimmung so gekennzeichneten 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, 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 habe vernachlässigt, dass „Flecken“ vielfältig 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.

Daher sei das Anmeldezeichen für die beanspruchten 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** 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. 5 - 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** 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.

a) Die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass die Bezeichnung „Fleckweg“ für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres in dem Sinn verständlich ist, dass die beanspruchten Waren zur Entfernung von Flecken bestimmt und geeignet sind. In diesem Sinne hat das Bundespatentgericht bereits mit Beschluss vom 3. März 2009 (BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 52/07 - FLECK-WEG) festgestellt, dass die Kombination „FLECK-WEG“ schlagwortartig als Synonym für Fleckentfernung verwendet wird, was letztlich auch die Anmelderin nicht in Zweifel zieht.

b) Die angemeldete Bezeichnung stellt somit in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 2 („Anstrichmittel, Farben, Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; streichfähige Makulatur“) lediglich einen Hinweis auf deren Beschaffenheit und Bestimmung dar, nämlich dass es sich hierbei um 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.

c) 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 Wortkombi-

nation **Fleck-weg** beschreibt somit ein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren unzweideutig und unmittelbar.

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 einer Verknüpfung eines Substantivs mit einem Adverb durch einen Bindestrich 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. so schon BPatG PAVIS PROMA, a. a. O., 24 W (pat) 52/07 - FLECK-WEG).

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