



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 36/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 021 877.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

BLUCHROME

ist am 24. Januar 2014 für die Waren der

„Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für die Galvanotechnik; Galvanisierbäder; Chrom-Galvanisierbäder; chemische Beschichtungsmittel zum Korrosions- und Verschleißschutz“

bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 12. Juni 2014 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Verkehr werde den Begriff **BLUCHROME** ohne Weiteres als Hinweis darauf verstehen, dass es sich bei den beanspruchten Waren um blaues Chrom handele bzw. um solche Waren, die der Blauchromatierung dienen. Die abgewandelte Schreibweise „BLU“ (unter Weglassung des Endbuchstabens „E“) ändere an der Verständlichkeit nichts, ebenso wenig wie die Voranstellung der Farbangabe vor das Substantiv. Ausgehend von diesem Begriffsverständnis seien sämtliche beanspruchten Waren dazu geeignet, der Herstellung von „blauem Chrom“ zu dienen bzw. bei der „Blauchromatierung“ eingesetzt zu

werden. Das Anmeldezeichen beinhalte daher keinen Herkunftshinweis, sondern weise glatt beschreibend auf die Art und Wirkungsweise der beanspruchten Waren hin. Eine von der Markenstelle durchgeführte Internetrecherche belege überdies, dass Begriffe wie „Blauchrom“ oder auch „blue chrome“ im vorliegenden Warenzusammenhang im Inland bereits verwendet würden. Komme dem Anmeldezeichen nach alledem bereits keine Unterscheidungskraft zu, könne die Frage eines Freihaltebedürfnisses im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde erhoben.

Zur Begründung trägt sie vor, die angemeldete Marke richte sich ausschließlich an Fachkreise, da hoch spezialisierte Industrieprodukte im Bereich der Galvanotechnik beansprucht würden. Es sei daher von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad bei der Wahrnehmung des Zeichens auszugehen.

Ausgehend hiervon werde der angesprochene Fachverkehr die verfremdete Schreibweise von „BLU“ unmittelbar wahrnehmen. Bei „BLU“ handele es sich weder um ein Wort der englischen Sprache, noch um eine gängige Abkürzung für die Farbangabe „blue“. Einzig bekanntes Beispiel für eine derartige Verwendung sei die eingetragene Marke „BLU-RAY“, woraus aber nicht auf einen allgemeinen Sprachgebrauch geschlossen werden könne. Selbst wenn im Übrigen klangliche Identität zu „blue“ bestehe, sei hinsichtlich des Anmeldezeichens in seiner Gesamtheit auch die Voranstellung der Farbangabe vor das Substantiv „Chrom“ ungewöhnlich; denn Farbvarianten des Chroms würden üblicherweise mit „chrome green, chrome yellow, chrome orange...“ bezeichnet, wobei die Farbangabe sowohl im Deutschen wie auch im Englischen an zweiter Stelle stehe.

Auch der Zeichenbestandteil „CHROME“ sei im vorliegenden Warenzusammenhang nicht beschreibend. Bei den beanspruchten Waren handele es sich weder um „Blaubäder“ noch um die Metallschicht selbst, sondern lediglich um chemische

Erzeugnisse (wie Salze, Lösungsmittel und Additive), die im Wasser gelöst würden. Ausgehend hiervon beinhalte das Anmeldezeichen „BLUCHROME“ als Gesamtbegriff für die beanspruchten Waren der Klasse 1 keine technisch sinnvolle Bezeichnung. Vielmehr handele es sich um ein neues, auch besonders prägnantes Kunstwort, welches weder lexikalisch noch in der Fachliteratur nachweisbar sei. Dem angesprochenen Verkehr werde sich daher selbst bei einer an sich unzulässigen zergliedernden Betrachtung des Anmeldezeichens kein Gesamtsinn erschließen.

Die Rechercheergebnisse der Markenstelle wie auch des Senats seien demgegenüber nicht geeignet, das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zu begründen. Belegt sei lediglich die Verwendung von Begriffen wie „blauchrom“, „Blauchrom“/ „BLAUCHROM“, „Blauchromatieren“ bzw. „blue chrome“, von denen sich das Anmeldezeichen **BLUCHROME** jedoch sowohl in seiner Schreibweise als auch in seiner Aussprache deutlich unterscheide.

Schließlich gehöre **BLUCHROME** einer Familie von Produkten der Anmelderin an, die durch das Präfix „BLU“ eine Herkunftsfunktion erhielten. Ein Beispiel sei etwa die eingetragene Marke 30 2014 021879 „BLUCR“.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin in Anlage zur Terminladung vom 28. Januar 2016 Rechercheergebnisse u. a. zur „Blauchromatierung“ (als Überzug in der Galvanotechnik) übermittelt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 19. Februar 2016 ihren ursprünglich hilfsweise gestellten Terminantrag zurückgenommen und um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die Waren der Anmeldung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard).

Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen ist die angemeldete Marke nicht schutzfähig. Die Markenstelle hat im Ergebnis zu Recht festgestellt, dass dem Anmeldezeichen **BLUCHROME** die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

2. Das zur Anmeldung gebrachte Wortzeichen setzt sich erkennbar aus den Bestandteilen „BLU“ und „CHROME“ zusammen.

a) Das englische Wort „CHROME“ ist mit seiner deutschen Entsprechung „Chrom“ schriftbildlich bis auf den Endbuchstaben identisch und stimmt hierzu auch klanglich weitgehend überein. Die Bezeichnung wird daher, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, selbst von interessierten und informierten Laien unmittel-

bar im Sinne des chemischen Elementes „Chrom“ verstanden werden. Erst recht liegt ein derartiges Verständnis für die vorliegend angesprochenen Fachkreise im Bereich der industriellen Chemie, für die Englisch Fachsprache ist, auf der Hand, was auch die Beschwerde nicht ernsthaft in Zweifel zieht.

b) Es ist ferner davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr den vorangestellten Zeichenbestandteil „BLU“ mit dem aus dem englischen Grundwortschatz stammenden und im Inland geläufigen Begriff „blue“ (im Sinne der Farbangabe blau) gleichsetzen und als solchen auch unmittelbar wiedererkennen wird.

Zwar handelt es sich bei „BLU“ aufgrund der Weglassung des Endbuchstabens „E“ um eine Abwandlung in schriftbildlicher Hinsicht; klanglich ist das Zeichen allerdings identisch mit „blue“ als beschreibender Farbangabe.

Bei Wortmarken wie dem Anmeldezeichen, die gehört und gelesen werden können, hat der Europäische Gerichtshof eine schutzbegründende Abweichung von der jeweiligen Sachangabe sowohl im akustischen wie auch im visuellen Gesamteindruck als erforderlich angesehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 40) BIOMILD; siehe hierzu m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 177). Demnach könnte einer Abwandlung wie der vorliegenden, die sich nur in eine Richtung (schriftbildlich, aber nicht klanglich) auswirkt, schon grundsätzlich keine die Unterscheidungskraft begründende Wirkung zugemessen werden.

Ob dem in dieser Allgemeinheit zu folgen ist (vgl. kritisch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 177), kann vorliegend aber dahinstehen. Denn auch wenn man davon ausgeht, dass Abwandlungen beschreibender Angaben, die sich ausschließlich im visuellen Eindruck auswirken, grundsätzlich geeignet sein können, die Unterscheidungskraft zu begründen, so muss der Abwandlung doch immer ein individualisierender Charakter zukommen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 176). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt.

Denn der angesprochene (Fach-)Verkehr wird die geringfügige Abweichung von „BLU“ (anstatt „BLUE“) - die alleine in der Weglassung eines Buchstabens, zudem in der wenig beachteten Wortmitte des Gesamtzeichens **BLUCHROM** besteht und sich zudem, wie dargelegt, klanglich nicht auswirkt - entweder nicht bemerken oder für einen Druckfehler halten oder aber er erkennt in der bewusst wahrgenommenen Abwandlung die ihm geläufige Farbangabe „BLUE“ 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 „BLU“ stellt nämlich keine derart ungewöhnliche oder originell gebildete Wortverfremdung dar, dass er für den Verkehr herkunftshinweisenden Charakter annimmt. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass – wie es auch die Anmelderin selbst zugesteht – die Schreibweise „BLU“ im Inland jedenfalls im Rahmen der Wortzusammensetzung „BLU-RAY“ (u. a. für die BLU-RAY-Disk als nächster Generation der DVD, die mit einem blau-violetten Laser ausgelesen wird) Verwendung findet. Von diesem wird der Verkehr „BLU“ auch im vorliegenden Warenezusammenhang nicht als individualisierende Abwandlung wahrnehmen, sondern ohne weiteres mit der beschreibenden Farbangabe „blue“ selbst gleichsetzen.

c) Farbangaben sind zur Beschreibung von Waren geeignet, soweit die betreffende Farbe oder Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal darstellt (vgl. etwa BPatG, Beschl. v. 06. 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 mwNachw a d Rspr: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 513). So liegt der Fall hier. Sämtliche relevanten Waren der Klasse 1 können gerade dazu bestimmt sein, eine blaue Farbgebung („Blauchromatierung“) herbeizuführen (vgl. hierzu ausführlich im Folgenden 3.).

Die Recherchen der Markenstelle und des Senats belegen ferner, dass die Farbangaben „blau“ sowie auch „blue“ im Zusammenhang mit der Galvanisierung und Chromatierung sowie zur Bezeichnung entsprechender Produkte im Inland durchaus gängig verwendet werden. Ferner sind im inländischen Verkehr auch vielfach sachbeschreibende Begriffskombinationen wie „BLAUCHROM“, „blauchrom-klar“, „Blauchromatieren“ und schließlich „blue chrome“ nachweisbar.

3. Das Anmeldezeichen **BLUCHROME** in seiner Gesamtheit wird der angesprochenen Fachverkehr somit ohne jegliche Schwierigkeit im Sinne von „BLAUCHROM“ bzw. „blauem Chrom“ verstehen.

In der dargelegten Bedeutung beschreibt der Begriff zwar insoweit nicht unmittelbar Merkmale oder Eigenschaften der von der Markenmeldung beanspruchten Waren, als es sich bei diesen nicht selbst um „blaues Chrom“ handelt.

Es besteht jedoch zumindest insoweit ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug, als sämtliche beanspruchten Waren *„Chemische Erzeugnisse für die Galvanotechnik; Galvanisierbäder; Chrom-Galvanisierbäder; chemische Beschichtungsmittel zum Korrosions- und Verschleißschutz“* innerhalb eines Produktionsprozesses zur Herstellung von „blauem Chrom“ bzw. einer „blauen Chromatschicht“ eingesetzt werden können.

Dies wird durch die Rechercheergebnisse der Markenstelle sowie des Senats zu den technischen Details der „Galvanotechnik“ und des „Chromatierens“ - als Galvanisierungsverfahren mit Chrom als Beschichtungsmaterial - belegt (vgl. hierzu etwa die Wikipedia-Einträge zur Galvanotechnik und zum Chromatieren). Im Bereich der „dekorativen Galvanotechnik“ geht es demnach u. a. um die Verchromung von Stahlrohrmöbeln und Motorrädern. Die „funktionelle Galvanotechnik“ dient hingegen vorrangig dem Korrosions- und Verschleißschutz und kann u. a. das Aufbringen von Chrom auf der Oberfläche eines Stahlwerkstückes bzw. die Erzeugung einer verschleißfesten Hartchrombeschichtung bezwecken. Im Rahmen der Galvano-

technik kommt dabei die sog. „Blauchromatierung“ bzw. ein „bläulicher Chromatierüberzug“ als Überzug in Betracht (vgl. hierzu die Anlage „Überzüge in der Galvanotechnik“). Insoweit in technischer Hinsicht bei der Galvanik durch ein elektrolytisches Bad Strom geschickt wird, um die elektrochemische Abscheidung von metallischen Niederschlägen (Überzügen) auf Substraten (Gegenständen) zu bewirken, können die beanspruchten Waren „*Chemische Erzeugnisse für die Galvanotechnik; Galvanisierbäder; Chrom-Galvanisierbäder*“ unmittelbar diesem Prozess dienen und mithin zu der Herstellung eines „Blauchrom“-Überzuges bestimmt sein. Unter den weiterhin beanspruchten Warenbegriff „*chemische Beschichtungsmittel zum Korrosions- und Verschleißschutz*“ lassen sich auch chemische Stoffe zur Herstellung einer schützenden Chromatschicht der Farbe blau subsumieren, so dass auch diese Waren im Rahmen der Blauchromatierung eingesetzt werden bzw. der Herstellung von „Blauchrom“ dienen können.

Demnach fehlt es der Anmeldemarke zumindest unter dem Gesichtspunkt des engen beschreibenden Bezugs an der erforderlichen Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

4. Allein die Tatsache, dass es sich bei **BLUCHROME** um eine lexikalisch sowie in der Fachliteratur nicht nachweisbare Wortzusammensetzung handelt, vermag eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung nicht zu begründen. Entgegen der Beschwerdebegründung kommt der zur Anmeldung gebrachten Wortkombination als Gesamtbegriff auch kein zusätzlicher, insbesondere origineller Gehalt, aus dem sich die Eignung des Zeichens als Herkunftshinweis ergeben könnte (vgl. BGH GRUR 2009, 778 Willkommen im Leben), zu. Eine besondere Originalität und Prägnanz weist das Markenwort nicht auf; es beschränkt sich vielmehr auf die Kombination (Aneinanderreihung) einer Farbangabe und einer glatt beschreibenden Sachaussage. Der Gesamtbegriff weist dabei auch keine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Die bloße, von der Anmelderin hervorgehobene Voranstellung der Farbabgabe „BLU“ vor das Sub-

stantiv „CHROME“ reicht hierfür nicht aus, zumal sie weder im Deutschen noch im Englischen sprachunüblich ist und ähnlich gebildete sachbeschreibende Wortkombinationen („blue chrome“, „Blauchrom“) gerade auch im vorliegenden Warenzusammenhang nachweislich gängig verwendet werden. Das Anmeldezeichen ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt nicht geeignet, einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren zu vermitteln.

5. Da der angemeldeten Marke somit bereits die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kann die Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzbedürftiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, dahinstehen.

6. Schließlich bestehen im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte dafür, dass das festgestellte Eintragungshindernis durch eine mögliche Verkehrsdurchsetzung der Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Der bloße Vortrag, **BLUCHROME** gehöre einer Familie von Produkten der Anmelderin an, die durch das Präfix „BLU“ eine Herkunftsfunktion erhielten, ein Beispiel eines solchen Produkts sei etwa „BLUCR“ (eingetragene Marke 30 2014 021 879), ist hierfür nicht ausreichend. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei „BLU“ in Zusammenhang mit den maßgeblichen Waren um einen dem Verkehr bekannten oder erkennbaren Unternehmenshinweis handelt. Aussagekräftige Unterlagen hierzu sind nicht vorgelegt worden, und der Senat hat hierzu auch keine eigenen Erkenntnisse.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

III.

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 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

Hu