



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 548/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 100 359.3**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2017 unter Mitwirkung des Richters Schmid als Vorsitzenden, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2) Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Wortfolge

### **Inox Safety Star**

ist am 5. März 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 6: Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, insbesondere Gitter aus Metall, Gitterroste aus Metall, Gitterfenster aus Metall; Bauten und transportable Bauten aus Metall, insbesondere Gitterstäbe aus Metall; Türen, Tor, Fenster und Fensterabdeckungen aus Metall, insbesondere Fenstergitter aus Metall, Fensterschutzgitter aus Metall, Fensterschutzvorrichtungen aus Metall, Fensterzubehör aus Metall

Klasse 37: Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten, insbesondere Einbau bzw. Installation von Gittern, insbesondere Fenstergittern, Fensterschutzgittern, Fensterschutzvorrichtungen, Zusam-

menbau bzw. Konstruktion von Gittern, insbesondere Fenstergittern, Fensterschutzgittern, Fensterschutzvorrichtungen“

angemeldet worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat nach vorangegangener Beanstandung vom 16. Juli 2015, mit Beschluss vom 17. Mai 2016 die Anmeldung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle es an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich insbesondere um Fachkreise als auch um fachlich interessierte Laien.

Das Anmeldezeichen setze sich aus den Bestandteilen „Inox“, „Safety“ und „Star“ zusammen. „Inox“, vom französischen „inoxydable“ gebildet, habe im Deutschen die Bedeutung „nicht oxidierbar“ oder „rostfrei“. Dieser Begriff werde auch von Herstellern von Metallwaren verwendet, wenn auf Merkmale dieser Waren, wie „rostfrei“, speziell hingewiesen werden solle. Die beiden englischen Begriffe „Safety“ und „Star“ würden angesichts mittlerweile weit verbreiteter Englischkenntnisse insbesondere der Fachkreise, aber auch von nicht unerheblichen Teilen des allgemeinen Verkehrs, mit der Bedeutung „Sicherheit“ und „Star“ verstanden. Vornehmlich in der Werbung werde der Begriff „Star“ als Qualitätsangabe und Hinweis auf eine Spitzenstellung der so beschriebenen Ware eingesetzt, so dass die genannten Verkehrskreise in der angemeldeten Begriffskombination einen schlagwortartigen und beschreibenden Sachhinweis auf die Beschaffenheit der Waren sehen würden, nämlich dass es sich um Spitzenprodukte handele, was ihre Wirksamkeit in Bezug auf „Sicherheit“ betreffe.

Mit der Bedeutung „Inox Sicherheits Star“ liege der Sinngehalt des Anmeldezeichens als werbliche Anpreisung dahingehend auf der Hand, dass es sich bei den beanspruchten Waren um rostfreie (Inox) Spitzenprodukte (Star-Produkte) handle, die im Bereich der Sicherheitstechnik oder in Bereichen, in denen die Sicherheit von Bedeutung sei, eingesetzt werden könnten bzw. für diese Zwecke besonders geeignet und bestimmt seien. Wenn die Kennzeichnung eine die Waren beschreibende Angabe darstelle, sei es ferner naheliegend, dass auch für die Dienstleistungen, die sich gegenständlich mit dem Einbau, der Reparatur und der Instandhaltung dieser so bezeichneten Waren befassten, ebenfalls ein enger beschreibender Bezug vorliege.

Dass das Anmeldezeichen lexikalisch nicht nachweisbar sei, so das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, führe zu keinem anderen Ergebnis. Soweit der Anmelder noch auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verwiesen habe, seien diese nicht bindend.

Ob der Eintragung darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 23. Juni 2016 mit der er sinngemäß beantragt,

- 1) den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2016 aufzuheben, sowie
- 2) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Begründung führt er aus, bei den angesprochenen Verkehrskreisen handle es sich um Besitzer und Eigentümer von Wohnraum, mithin um Endabnehmer. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes sei für diese die angenommene Deutung des Anmeldezeichens im Sinne von „rostfrei Sicher-

heit Super“ nicht ohne weiteres Nachdenken ersichtlich. Der Verkehr müsse diesbezüglich das Anmeldezeichen zunächst in seine Bestandteile zerlegen und betreffend den Begriff „inox“ darauf schließen, dass es sich hierbei um die Abkürzung des französischen Wortes „inoxidable“ handele, was aufgrund der beiden nachfolgenden englischsprachlichen Begriffe nicht naheliege. Ferner müsse er auch die Übersetzung des Wortes „inoxidable“ mit der deutschen Bedeutung „nicht oxidierbar“ kennen und ihm die Eigenschaft „rostfrei“ beimessen. Dieser Schluss sei schon deswegen nicht naheliegend, da auch andere Stoffe, wie beispielsweise Magnesia (oxidiertes Magnesium) nicht oxidierbar seien, jedoch mit „rosten“, d. h. der Korrosion von Eisen und Stahl, nichts zu tun hätten. Ferner müsste der Verkehr den englischen Begrifflichkeiten „safety“ und „star“ die Assoziation eines Sicherheitsspitzenproduktes zukommen lassen, aus welchem wiederum eine Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt werden müsste. Im Ergebnis sei es sehr viel naheliegender, dass der angesprochene Verkehr in dem Bestandteil „Inox“ keinerlei Sachaussage sehe und das Anmeldezeichen zu „Inox Sicherheits Star“ kombiniere.

Ausgehend von dem angeführten Verständnis des angesprochenen Verkehrs ergebe sich weder eine unmittelbare Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, noch ein enger beschreibender Bezug zu diesen.

Weiterhin verweist der Anmelder noch auf vermeintlich vergleichbare Voreintragen, welche ebenfalls die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens belegten.

Hinsichtlich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr rügt der Anmelder eine Verletzung rechtlichen Gehörs durch das Deutsche Patent- und Markenamt. Dieses habe erstmals in dem angegriffenen Beschluss seine Definition des angesprochenen Verkehrs mitgeteilt, welcher für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens zugrunde zu legen sei. Die diesbezügliche Annahme sei jedoch fehlerhaft gewesen. Bei der der Definition des angesprochenen

Verkehrs habe es sich um einen entscheidungsrelevanten Umstand gehandelt, zu dem er, der Anmelder, keine Gelegenheit gehabt habe, sich vor Abfassung des angegriffenen Beschlusses zu äußern, was die Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs begründe und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zurückzuweisen, da der Eintragung des Anmeldezeichens das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Darüber hinaus ist auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr unbegründet.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder seinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 13. Juni 2017 zurückgenommen hat und eine solche auch nicht aus Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft gemäß § 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, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 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, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

2. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich vorliegend sowohl um interessierte Endverbraucher, wie beispielsweise Eigenheimbesitzer, aber auch um den Fachverkehr.

3. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den drei Zeichenbestandteilen „Inox“, „Safety“ und „Star“ zusammen. Der erste Zeichenbestandteil „Inox“ entstammt der französischen Sprache („inoxydable“) und hat die Bedeutung „rostfrei“ bzw. „nicht oxidierbar“. Schon zum Zeitpunkt der Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Zeichens wurde der Begriff u. a. als Synonym für „rostfreien Stahl“ verwendet (vgl. Anlagen 1, 3 und 4 sowie unter [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) – „rostfreier Stahl“ in Anlage 2 jeweils zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Mai 2017). Der zweite englischsprachige Zeichenbestandteil „Safety“ hat im Deutschen die Bedeutung „Sicherheit“ (vgl. unter [www.pons.com](http://www.pons.com) – „safety“) und ist den inländischen Verkehrskreisen in dieser Bedeutung auch hinlänglich bekannt. Der letzte Zeichenbestandteil „Star“ entstammt wiederum der englischen Sprache und hat im Deutschen die Bedeutung „Stern“ oder „Star“ (vgl. unter [www.pons.com](http://www.pons.com) – „star“) und ist in letztgenannter Bedeutung auch in den deutschen Sprachschatz eingegangen. Der Begriff „Star“ weist in der Geschäfts- und Werbesprache auf die Spitzenstellung von Waren oder Dienstleistungen hin und stellt eine gebräuchliche Qualitätsangabe dar (vgl. BPatG 29 W (pat) 112/11 – THE AUTOMOTIVE STAR).

In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen als „rostfreier Sicherheits-Star“ auffassen (mithin als einen „Star“ im Bereich rostfreier Sicherheit). Einem solchen Sprachverständnis steht auch nicht entgegen, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Kombination mehrsprachiger Wörter handelt. Das Anmeldezeichen erschöpft sich vielmehr in dem beschreibenden Aussagegehalt seiner Einzelelemente, auch wenn diese unterschiedlichen Sprachen entstammen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stellt das Anmeldezeichen lediglich eine rein sachlich beschreibende Anpreisung dar.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klasse 6 werden die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, dass es sich bei den solchermaßen gekennzeichneten Waren um sichere, rostfreie Metall- bzw. Stahlwaren handelt, bzw. um entsprechende Waren, die zur Verbesserung der Sicherheit oder der Sicherung dienen. Ferner, dass diese Waren im Vergleich zu Konkurrenzprodukten von ausgeprägter Qualität sind. Hinsichtlich der in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen wird der Verkehr das Anmeldezeichen dahingehend auffassen, dass die so bezeichneten Dienstleistungen Waren der vorstehend genannten Art zum Gegenstand haben, so dass das Anmeldezeichen auch insoweit lediglich eine sachliche Anpreisung darstellt.

Auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]).

**4.** Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass auch für die vom Beschwerdeführer beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr kein Raum ist, da der Senat die behauptete Verletzung rechtlichen Gehörs nicht zu erkennen vermag.

Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG darf eine Entscheidung nur auf Umstände gestützt werden, zu denen sich der betroffene Beteiligte vorher äußern konnte. Das betrifft alle tatsächlichen und rechtlichen entscheidungsrelevanten Umstände, insbesondere auch die konkreten Schutzhindernisse, auf welche die Zurückweisung einer angemeldeten Marke gestützt werden soll. Der Verfahrensbeteiligte seinerseits muss prinzipiell von sich aus alle vertretbaren rechtlichen Erwägungen in Betracht ziehen (vgl. BPatG 26 W (pat) 505/10 – WORLD OF TEA). Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in seinem Beanstandungsbescheid vom 16. Juli 2015 allgemein auf die „angesprochenen Verkehrskreise“ hingewiesen. Zu näheren Ausführungen war es nicht verpflichtet. Dem Anmelder wurde in besagtem Schreiben jedoch explizit die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Ein Vortrag zu den nach seiner Auffassung relevanten Verkehrskreisen ist nachfolgend hingegen aber nicht erfolgt. Hinzu kommt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss u. a. auch auf die Durchschnittsverbraucher („fachlich interessierte Laien“) abgestellt hat, was dem Vorbringen des Anmelders in vorliegendem Verfahren entspricht.

5. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann unter Berücksichtigung vorstehend Gesagtem im Ergebnis dahinstehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

### **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.

Schmid

Dr. Söchtig

Dr. Meiser

Fa