



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 23/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 018 544.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Safran

ist am 28. Juni 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register unter der Nummer 30 2016 018 544.5 für Waren der Klassen 2, 3 und 19 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 9. September 2016 und vom 28. April 2017, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für folgende Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen:

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmassen [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt und Bitumen.“

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 2 und 19 handle es sich bei dem Anmeldezeichen um eine bloße

Sachinformation ohne herkunftshinweisenden Charakter, die eine Beschaffenheit der Waren, nämlich deren Farbton beschreibe. Weitere analysierende Schritte müsse der Verkehr zur Erfassung des Sinngehalts nicht vornehmen. Die Angabe „Safran“ sei geeignet, ein Merkmal der so gekennzeichneten Produkte zu bezeichnen, nämlich deren Farbton. Das Publikum, das aus interessierten Endverbrauchern sowie aus Fachkreisen wie Handwerkern, (Innen-) Architekten und Baufachleuten bestehe, werde die Angabe „Safran“ daher als bloße Sachinformation, nicht jedoch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen auffassen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Von einem produktbeschreibenden Charakter des Wortes „Safran“ könne in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren keine Rede sein. Der angemeldeten Marke sei keine Aussage zu entnehmen über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder über sonstige Merkmale der angemeldeten Waren. „Safran“ sei außerdem ein Gewürz und würde zum Backen oder Kochen, jedoch nicht für Baumaterialien oder Lacke verwendet.

Die Suche der Markenstelle setze vielmehr eine ausgiebige Auseinandersetzung und gezielte Kombination von „safrangelb“ mit Einzelprodukten voraus. „Safran“ sei eine Pflanze. Die Blüte sei violett-lila und die Staubfäden seien rot. Dies verdeutliche, dass „Safran“ vielmehr mit der Blüte oder Kochen in Verbindung gebracht werde. Es sei nicht ersichtlich, dass „Safran“ als typische Qualitätsangabe für die beanspruchten Waren verwendet werde.

Ferner sei weder Safran in den Waren enthalten, noch sähen diese Waren lila, wie die Safranblüte aus. Ein Handwerker erwarte auch nicht, dass ein Gewürz in einem Bleichmittel, Beschichtungsmittel oder Baumaterial enthalten sei. Das Zei-

chen „Safran“ sei daher in Kombination mit den beanspruchten Waren eher ein Phantasiewort oder rege zumindest zu weiteren Assoziationen und Interpretationen an.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle führe die Assoziation zwischen „Safran“ und einer Farbe nicht zur mangelnden Unterscheidungskraft des Zeichens. Das Zeichen lasse nur einen gewissen kausalen Zusammenhang erkennen und verlange von dem Verbraucher durch die angesprochenen Besonderheiten einen gewissen Interpretationsaufwand. Das angemeldete Zeichen sei daher keine gewöhnliche Sachaussage. Es könne allenfalls von einer ganz vagen Assoziation die Rede sein, da die Verknüpfung des Begriffs mit einer speziellen Farbe bei den angemeldeten Waren äußerst fern liege.

Die von der Markenstelle vorgelegten Internetauszüge zeigten auch nicht, dass „Safran“ ein eindeutig beschreibender Begriff bzw. für die beanspruchten Waren beschreibungsg geeignet sei. Die übersandten Auszüge beträfen gerade die eigenen Produkte der Anmelderin in der „Schöner Wohnen“-Reihe und könnten somit nicht als Beleg für eine allgemein bekannte branchenübliche Verwendung herangezogen werden.

Weiterhin habe die Markenstelle nicht dargelegt, dass dies auch tatsächlich zu dem hier maßgeblichen Zeitpunkt – dem Anmeldetag des Zeichens – der Fall gewesen sei. Die Internetauszüge zeigten in keiner Weise ein nachprüfbares Veröffentlichungsdatum.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 2016 und vom 28. April 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 66 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie aber nicht begründet; die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im beschwerdegegenständlichen Umfang von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit im Ergebnis 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 beanspruchten 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/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 362). 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 Rn. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Rn. 56 – Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377 m. w. N.). 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 Rn. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 392, 393).

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; vielmehr reicht aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, Rn. 38 – BIOMILD; EuGH MarkenR 2008, 160, Rn. 35 – HAIRTRANSFER; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Rn. 37 – Patentconsult; EuGH GRUR 2010, 534, Rn. 52 – PRANAHAUS; GRUR 2011, 1035, Rn. 38 – 1000; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; GRUR 2008, 900, Rn. 12 – SPA II; GRUR 2012, 272, Rn. 12, 17 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2012, 276, Rn. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377, 379 ff.).

2. Das angemeldete Zeichen "Safran" besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen 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) Bei den beschwerdegegenständlichen Waren handelt es sich um solche, die auf Verbraucherseite breite Verkehrskreise aus dem Bereich Heimwerker und Maler und in diesen Bereichen tätige Fachkreise ansprechen.

b) Diese Verkehrskreise werden das Wort „Safran 2“ *im vorliegenden Warenzusammenhang* ohne weiteres im Sinne einer besonderen Angabe der Farbe „gelb“ verstehen und daher sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren herstellen können (vgl. EuGH GRUR 2010, 534, Rn. 29 – PRANAHAUS; GRUR Int. 2010, 503, Rn. 26, 27 – Patentconsult; GRUR 2011, 1035, Rn. 50 – 1000; MarkenR

2014, 304, Rn. 21– ecoDoor; BGH GRUR 2012, 276, Rn. 11 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

aa) Dem steht nicht entgegen, dass – wie von der Erinnerungsprüferin zutreffend ausgeführt wurde – der Begriff „Safran“ weitere lexikalische Bedeutungen hat.

„Safran“ bedeutet neben dem aus der Narbe gewonnenen Färbemittel ein Gewürz und eine Pflanze (Krokus) (vgl. DUDEN, Universalwörterbuch, 8. Aufl., Stichwort: Safran). Seit ältester Zeit wurden allerdings die Blütennarben der Krokusart als kräftige Farbquelle geschätzt. Die Nutzung als Farbquelle reicht bis ins Mittelalter (Jones, Historisches Lexikon deutscher Farbbezeichnungen, Band V, Berlin 2013, Stichwort: Safran).

bb) Wie von der Erstprüferin zutreffend festgestellt, ist Safran eine Krokusart und enthält das Carotinoid Crocin, einen Pflanzenfarbstoff, welcher durch einen spezifischen Gelbton gekennzeichnet ist. Wie von der Erstprüferin darüber hinaus zutreffend festgestellt, handelt es sich bei „Safrangelb“ um die normierte RAL-Farbe 1017.

Ausgehend davon ist die Bezeichnung "Safran" ohne weiteres geeignet, konkrete Merkmale, nämlich einen bestimmten gelben Farbton der hier relevanten Waren, unmittelbar zu bezeichnen.

c) Farbangaben sind zur Beschreibung von Waren geeignet, soweit die betreffende Farbe oder Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal darstellt (vgl. etwa BPatG, 30 W (pat) 37/17 – Rock; 25 W (pat) 62/12 – Macchiato; 24 W (pat) 160/02 – Deep Red) oder die Farbangabe Auskunft über die Bestimmung der Ware gibt (siehe m. w. Nachw. a. d. Rspr.: Ströbele/ Hacker/ Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 544). So liegt der Fall hier.

aa) Für sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 2; nämlich:

„Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holz-konservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur“

stellen die jeweilige Farbe und Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal dar (vgl. Google-Recherche unter den Stichworten „Wandfarbe Safran“ vor dem 28. Juni 2018, Bl. 18 d. A.; Effekt-Design, Wandlasur Classic, Farbtöne safran 202, Bl. 19 d. A.; düfa, Schützen, Pflegen, Veredeln – Das neue düfa Holzsortiment, 2.2016, Safran 10.11, Bl. 20 – 21 d. A.; ADLER Aqua-Classic, Laubholzbeize, Safran, Bl. 22 d. A.; www.schreinerlack.de, Laubholzbeize, Safran 13306). Das Anmeldezeichen "Safran" beschreibt im Anmeldezeitpunkt insoweit sowohl ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal als auch den Bestimmungszweck (Farbwirkung) der genannten Waren unmittelbar.

bb) Auch hinsichtlich der in Klasse 19 beanspruchten Waren wird der angesprochene Verkehr ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte darauf schließen, dass die genannten Baumaterialien einen entsprechenden Farbton (gelb) aufweisen bzw. dazu bestimmt sind, eine entsprechende Farbwirkung herbeizuführen. „Safran“ beschreibt somit wesentliche Merkmale der fraglichen Waren unzweideutig und unmittelbar.

Die beanspruchten Waren *„Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Putzfüllmittel“* werden sämtlich, auch vor dem Anmeldetag, in vielen unterschiedlichen Farben bereitgestellt. Ebenso werden die Waren *„Fassadenmörtel; Spachtelmassen [soweit in Klasse 19 enthalten]“* und *„Fertigmörtel“* in mehreren Farben bzw. Farbpigmente zu deren

individueller Einfärbung bereitgestellt (vgl. Google-Recherche, Stichwort: „Mörtelfarbe“ vor dem 28. Juni 2016, Bl. 24 d. A.). Bezüglich der beanspruchten Ware „Estrich“ kann deren Bereitstellung grundsätzlich auch in mehreren Farben erfolgen (vgl. fließestrich, Merkblatt 6, Farbige Fließestriche, Stand 5/2014, Bl. 25 d. A.). Gleiches gilt für die Waren „Asphalt“ und „Bitumen“, welche im Verkehr in unterschiedlichen Farben angeboten werden (HEMPEL, Das optimale Beschichtungssystem für ihr Projekt, Stand 4/2014, S. 21, Bl. 26 – 27 d. A.; Google-Recherche, Stichwort: „Farbasphalt2“ vor dem 28. Juni 2018, Bl. 28 d. A.; asphalt, Fachzeitschrift für Herstellen und Einbauen von Asphalt, Hinweise zum Umgang mit farbigen Asphalten, 5/2005, Bl. 29 d. A.; WATCO, Asphaltfarbe, 7/2014, Bl. 30 d. A.; www.baupirat.de, MEM Bitumen-Band, verschiedene Farben, Bl. 31 d. A.). Insbesondere farbiger Asphalt ist, entgegen der Auffassung der Anmelderin, ein gängiges Gestaltungsmittel, das seit Jahren regelmäßig von Städteplanern und Architekten aufgegriffen wird.

3. Somit kann die Bezeichnung „Safran“ im vorliegend relevanten Warenezusammenhang von den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos und ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte in ihrem beschreibenden Sinngehalt verstanden werden. Bereits diese Eignung zur Merkmalsbeschreibung begründet - wie oben dargelegt - das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Soweit sich die Anmelderin demgegenüber auf einen schutzbegründende Interpretationsaufwand beruft, dringt sie hiermit nicht durch. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird der Verkehr „Safran“ auf Anhieb und ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen. Im Übrigen ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie).

4. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung lässt sich aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen herleiten, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Rn. 18) – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche).

5. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren 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.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. von Hartz

Pr