



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 22/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 056 712.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. April 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. August 2014 angemeldete Wortmarke

Wände mit Charakter

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 02:

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 Dekorateur; 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 Dekorbe-

schichtung; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Streichputz; Edelputz; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmasse zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Verputzmittel]; Abschlussleisten und Eckschutzschienen [nicht aus Metall, für Bauzwecke];

Klasse 35:

Werbung; Marketing; Unternehmensberatung; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Farben, Lacken, Anstrichmitteln, Putzen, Maler-, Stuckateur- und Heimwerkerbedarfsartikeln, Wand- und Bodenbelägen, Pinseln und sonstigen Auftragsgeräten für Anstrichmittel, Baumaterialien sowie Werkzeugen für Maler und Stuckateure“

eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 17. Dezember 2014 und 24. Juni 2015 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Wortfolge **Wände mit Charakter** erschöpfe sich in einer reinen Werbebotschaft für die beanspruchten Waren des Bau- und Malerhandwerks und damit in Verbindung stehende (Handels-)Dienstleistungen. Sie solle suggerieren, dass unter Einsatz bzw. Inanspruchnahme der Produkte errichtete oder behandelte Wände ein individuelles Gepräge aufwiesen. Die semantische Struktur der Wortfolge, die im Übrigen bereits von etlichen Unternehmen der betroffenen Branchen verwendet werde, sei sprach- und werbeüblich. Die gezielte Übertragung von Begriffen für ursprünglich menschliche Eigenschaften oder Merkmale (z. B. Charme, Charakter, Ehrlichkeit, Frechheit, Weitblick, Verstand)

auf beworbene Produkte sei üblich und verständlich. Sie verlange vorliegend auch keinen Interpretationsaufwand seitens der angesprochenen Verbraucher.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, dass die Wortfolge **Wände mit Charakter** aus sich heraus keinen sinnvollen Bedeutungsgehalt aufweise. Das Substantiv „Charakter“ beschreibe im psychologischen Sinn die Ausprägungen der Persönlichkeit des Menschen, seine Emotionen, Eigenschaften und Merkmale, während eine „Wand“ ein vertikales flächiges Bauteil sei. An einer Wand sei jedoch nichts Menschliches, nichts emotional Ausgeprägtes. Einer Wand seien weder menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, noch könne ein derartiges Massenprodukt eine menschliche Individualität oder Einzigartigkeit besitzen. Das angemeldete Warenverzeichnis umfasse keine „Wände“ und schon gar keine „emotionalen Wände“. Es sei vollkommen unklar, wie Reparaturmaterialien, beispielsweise Farben zum Ausbessern von Oberflächen, einer Wand in irgendeiner Weise Menschlichkeit verleihen sollten.

Ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft könne der angemeldeten Wortfolge daher nicht abgesprochen werde. Ebenso fehle es an einem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Zudem seien auch eine Reihe vergleichbar mit dem Begriff „Charakter“ gebildete Kombinationen als Marke eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 vom
17. Dezember 2014 und 24. Juni 2015 aufzuheben.

Ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nach Terminladung und Übersendung von Recherchebelegen des Senats zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache unbegründet, da die angemeldete Marke hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565 (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 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) - OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; 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 2017, 186 (Nr. 29) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) - Langenscheidt-Gelb; 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 Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) - Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952 (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 2017, 186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) - TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **Wände mit Charakter** bezüglich der maß-

geblichen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Es ist zwar zutreffend, dass das Substantiv „Charakter“ in seiner Bedeutung als Bezeichnung der „Wesensart bzw. des individuellen Gepräges eines Menschen“ (vgl. DUDEN-online zu „Charakter“) von Hause aus in keinen sinnvollen Zusammenhang bzw. Bezug zu „Wänden“ gesetzt werden kann.

Jedoch fügt sich die aus gängigen Begriffen der deutschen Sprache gebildete Wortfolge **Wände mit Charakter** - wie die Markenstelle bereits im Erstprüferbeschluss vom 17. Dezember 2014 zutreffend recherchiert und festgestellt hat und womit sich die Anmelderin weder im Erinnerungsverfahren noch in ihrer Beschwerdebegründung auseinandergesetzt hat - in eine Reihe vergleichbar gebildeter und auch bereits zum Anmeldezeitpunkt längst gebräuchlicher werblich-anpreisender Slogans ein wie z. B. „Böden mit Charakter“, „Tische mit Charakter“, „Häuser mit Charakter“, in denen das Substantiv „Charakter“ in einem bedeutungserweiternden bzw. übertragenen Sinne dazu verwendet wird, um auf die Individualität und Einzigartigkeit der entsprechenden Produkte hinzuweisen. Ein entsprechender werbesprachlicher Gebrauch von Slogans mit dem Begriff „Charakter“ als schlagwortartigem Hinweis auf die Individualität, Exklusivität des entsprechenden Produktes wird durch die dem Beanstandungsbescheid vom 24. September 2014 als Anlage A1 bis A15 sowie dem Erstprüferbeschluss vom 17. Dezember 2014 als Anlage A1 bis A7 beigefügten Verwendungsbeispiele belegt, wobei insbesondere die Recherche der Erstprüferin auch eine nicht auf die Anmelderin zurückzuführende werblich-anpreisende Verwendung der hier angemeldeten Wortfolge **Wände mit Charakter** ausweist. Der Verkehr wird die Wortfolge daher seiner Bedeutung nach ohne weiteres i. S. von „individuell gestaltete, exklusive Wände“ verstehen.

Ausgehend davon werden die beteiligten Verkehrskreise der angemeldeten Wortfolge **Wände mit Charakter** in Zusammenhang mit den Waren der Klassen 02 und 19

„Klasse 02:

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 Dekorateur; 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]; ..; Asphalt, Pech und Bitumen; ..; Fassadenverkleidungsplatten aus mörtelbeschichtetem Schaumstoff, mit oder ohne Dekorbeschichtung; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Streichputz; Edelputz; Putzfüllmittel; Estrich; Spachtelmasse zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Verputzmittel]; Abschlussleisten und Eckschutzschienen [nicht aus Metall, für Bauzwecke]“

lediglich die (anpreisende) Angabe entnehmen, dass die so bezeichneten Waren dazu bestimmt und geeignet sind, zur Herstellung von individuellen, exklusiven „Wänden mit Charakter“ beizutragen. Sämtliche vorgenannten Waren können auch unmittelbar der Herstellung oder Ausgestaltung von Wänden („mit Charakter“) dienen.

Dies gilt auch hinsichtlich der weiteren zu Klasse 19 beanspruchten Waren „*Rohre [nicht aus Metall] für Bauzwecke*“, welche z. B. als dekoratives Element bei der

Herstellung und Gestaltung einer Wand Verwendung finden und dieser „Charakter“ i. S. von Individualität, Exklusivität o. ä. verleihen können. Auch insoweit wird das angesprochene Publikum daher ohne jegliche gedankliche Zwischenschritte in **Wände mit Charakter** einen schlagwortartigen Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck dieser Waren erkennen.

Eine Wand kann ferner auch ein transportables Bauwerk darstellen oder als (Wand)Denkmal ausgestaltet sein, so dass sich die Wortfolge **Wände mit Charakter** in Bezug auf die beanspruchten Waren „*transportable Bauten [nicht aus Metall]; Denkmäler [nicht aus Metall]*“ in einem Hinweis auf den Gegenstand bzw. die Ausgestaltung der Ware, nämlich deren individuelle, exklusive Gestaltung erschöpft.

Bei den in Bezug auf die zu Klasse 35 beanspruchten „*Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Farben, Lacken, Anstrichmitteln, Putzen, Maler-, Stuckateur- und Heimwerkerbedarfsartikeln, Wand- und Bodenbelägen, Pinseln und sonstigen Auftragsgeräten für Anstrichmittel, Baumaterialien sowie Werkzeugen für Maler und Stuckateure*“ erschöpft sich „Wände mit Charakter“ ebenfalls in einem werblich-anpreisenden Hinweis darauf, dass die dienstleistungsgegenständlichen „Farben, Lacke, Anstrichmittel, Putze, Maler-, Stuckateur- und Heimwerkerbedarfsartikel, Wand- und Bodenbeläge, Pinsel und sonstigen Auftragsgeräte für Anstrichmittel, Baumaterialien sowie Werkzeuge für Maler und Stuckateure“ der Herstellung von individuellen, exklusiven „Wänden mit Charakter“ dienen können.

Wände können des Weiteren ebenso wie z. B. andere Flächen oder Tafeln der Übermittlung von Werbebotschaften dienen und dementsprechend als Werbewand, -tafel o. ä. ausgestaltet sein. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die angemeldete Wortfolge auch in Zusammenhang mit der weiterhin zu Klasse 35 beanspruchten Dienstleistung „*Werbung*“ lediglich als Hinweis darauf verstehen, dass die Dienstleistung durch die Errichtung, Ausgestaltung oder auch unter Verwendung von exklusiv gestalteten (Werbe-)Wänden mit „Charakter“ erbracht wird,

darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Dies gilt auch für die weiterhin zu dieser Klasse beanspruchten Dienstleistungen „*Marketing, Unternehmensberatung*“, da Bestandteil dieser Dienstleistungen auch „*Werbung*“ in der vorgenannten Form sein kann, die angemeldete Wortfolge sich daher auch insoweit auf einen sachbezogenen Hinweis zu Gegenstand und Inhalt der Dienstleistungen sowie die Art und Weise ihrer Erbringung beschränkt.

Diesen beschreibenden Aussagegehalt vermittelt die angemeldete Wortfolge nicht in einer suggestiv-andeutenden Form, sondern klar und unmissverständlich; sie erfordert insoweit weder ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand noch ist sie in irgendeiner Weise mehrdeutig. Die Wortkombination **Wände mit Charakter** weist auch in ihrer Gesamtheit keine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten, sondern erschöpft sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer aus sich heraus verständlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Kombination einer Beschaffenheits- und/oder Bestimmungsangabe („Wände“) mit einer gängigen Anpreisung („mit Charakter“), ohne einen über diese Werbefunktion hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren zu vermitteln.

Soweit die Wortkombination dabei die Beschaffenheit und Bestimmung der Waren bzw. den Inhalt der Dienstleistungen in Bezug auf die Herstellung/Ausgestaltung einer „individuell gestalteten, exklusiven Wand“ nicht näher spezifiziert, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer schlagwortartigen Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich produktbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine solche begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Der Sinn- und Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung bleibt für den Verkehr angesichts der in der Werbung verbreiteten Übung, Sachaussagen in verkürzenden und schlagwortartigen Wortfolgen zu vermitteln, eindeutig verständlich.

3. Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen, insbesondere mit dem Wort „Charakter“ Bezug nimmt, entfalten in rechtlicher Hinsicht selbst identische oder vergleichbare Voreintragungen keine Bindungswirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

4. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Fi