



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 504/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 102 880.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 19, vom 5. Oktober 2015 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 27. Mai 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung

DUO

als Wortmarke für „Wand- und Deckenschalungen aus Kunststoff“ (Klasse 19) in das Markenregister einzutragen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat die Anmeldung nach vorausgehender Beanstandung durch Beschluss vom 5. Oktober 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, das Anmeldezeichen könne als produktbeschreibende Angabe dienen und sei daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Das Wort „DUO“ sei nicht nur die lexikalisch nachweisbare Bezeichnung u. a. für zwei gemeinsam musizierende Solisten, sondern auch ein allgemeiner Hinweis auf eine aus zwei Teilen bestehende Einheit, auf eine zweifache Wirkungsweise, auf eine Doppelfunktion oder auf zwei verschiedene Anwendungsformen. So zeige der Internetauftritt der Anmelderin eine Skizze, die zwei parallel geführte Schalungselemente darstelle. Damit handele es sich bei dem Anmeldezeichen lediglich um eine Sachangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die auch von Mitbewerbern zur Beschreibung und Bewerbung ihrer Konkurrenzprodukte benötigt werde. Zudem werde das an-

gemeldete Zeichen nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst, sondern erschöpfe sich in einer nicht herkunftshinweisenden Sachangabe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 11. November 2015. Sie meint, das angemeldete Wortzeichen vermittle für sich genommen keine beschreibende Sachaussage und sei folglich eintragungsfähig. Es könne nicht als Hinweis auf ein aus zwei Elementen bestehendes Schalungssystem angesehen werden, weil zwei einander gegenüber gestellte Schalungstafeln mindestens einer zusätzlichen Stirnschalung, also eines dritten Elements, bedürften. Das Wort „DUO“ verfüge auch über die erforderliche Unterscheidungskraft, nachdem der Verkehr auf dem maßgeblichen Warengbiet an Kennzeichnungen wie „TRIO“ oder „UNO“ gewöhnt sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Oktober 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet. Entgegen den Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts stehen der Eintragung des angemeldeten Zeichens keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (be-

anspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dem Schutzhindernis unterfallen nur unmittelbar beschreibende Zeichen oder Angaben. Soweit dagegen eine beschreibende Aussage nur angedeutet wird und allenfalls aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar ist, ist der Tatbestand gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelmäßig nicht erfüllt (vgl. BGH GRUR 2013, 371 Rdnr. 22 - Kaleido; m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 396). Gegenstand der Prüfung ist das angemeldete Zeichen als solches. Entscheidend ist daher, ob es im Hinblick auf die beanspruchten Waren für sich genommen als beschreibende Angabe verwendet werden kann (vgl. BGH Mitt. 1995, 184 - quattro; GRUR 2000, 231, 232 - FÜNFER; BPatG, Beschluss vom 30. Januar 2008, 29 W (pat) 92/04 - DUO; Beschluss vom 27. Januar 2010, 28 W (pat) 96/09 - TRIO; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 508).

Den Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob es seiner Entscheidung diesen Maßstab zugrunde gelegt hat. Jedenfalls lässt die Begründung nicht erkennen, dass das Anmeldezeichen „DUO“ als solches eine unmittelbar produktbeschreibende Bedeutung aufweist. Zwar trifft es zu, dass das Wort „Duo“ über seinen ursprünglich auf den Bereich der Musik beschränkten Sinngehalt hinaus im deutschen Sprachgebrauch auf zahlreichen Warengebieten als Sachhinweis auf ein zweiteiliges Set, eine zweifache Verwendungsweise oder Funktionalität verwendet wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 30. Januar 2008, 29 W (pat) 92/04 - DUO; Beschluss vom 13. März 2001, 24 W (pat) 192/99 - DUO). Der Senat konnte jedoch nicht feststellen, dass es in Verbindung mit den von der Anmelderin beanspruchten Spezialwaren aus dem Bausektor eine klar beschreibende Aussage vermittelt. Insbesondere ließen sich keine Belege für die tatsächliche Verwendung des Zeichens „DUO“ in Alleinstellung oder in Wortverbindungen als Sachangabe im Zusammenhang mit Wand- und Deckenschalungen finden.

So bestehen zunächst keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass das Wort „DUO“ auf einen zweilagigen Aufbau von Wand- und Deckenschalungen aus Kunststoff hinweisen kann. Es werden zwar Schalungselemente parallel zueinander angeordnet, um - zusammen mit seitlichen Begrenzungen - eine Gussform zur Aufnahme von Frischbeton etwa zur Herstellung einer freistehenden Wand zu bilden. Eine solche Anordnung wird jedoch regelmäßig als „zweihäufig“ bezeichnet (vgl. Informationsportal „Baunetz-Wissen“ unter „<https://www.baunetzwissen.de>“, Suchbegriff „Gerüste und Schalungen“; vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/>“, Suchbegriff „Schalung“). Es ist nicht ersichtlich, dass das Publikum die Angabe „DUO“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Sinne von „zweihäufig“ verstehen wird. Der im Bereich Bauschalungen angesprochene Fachverkehr ist an schnell erfassbare sowie unmissverständliche Produktinformationen gewöhnt und hat daher regelmäßig keinen Anlass, dem Bedeutungsgehalt von für sich genommen nicht aussagekräftigen Angaben nachzugehen. Die Einführung eines veränderten oder neuen Fachbegriffs zur Benennung der zweihäufigen Anordnung von Schalungen ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil es sich hierbei - im Gegensatz zu den nur in Ausnahmefällen eingesetzten einhäufigen (einseitigen) Schalungen - um die klassische und ganz überwiegend verwendete Schalungsmethode handelt (vgl. Informationsportal „Baunetz-Wissen“, a. a. O.).

Ferner ist nicht zu erwarten, dass die maßgeblichen Fachleute dem Anmeldezeichen die Bedeutung „für zwei Anwendungen“ beimessen werden. Wenngleich Schalungen in verschiedenen Bereichen - beispielsweise zur Herstellung von Decken, Wänden oder Pfeilern - zum Einsatz kommen, so drängt sich ein derartiges Verständnis vorliegend nicht auf. Die Aussage „für zwei Anwendungen“ lässt nicht erkennen, welche beiden Anwendungsbereiche genau gemeint sind. Deswegen wird der Fachverkehr keinen Anlass haben, die Angabe „DUO“ als verständlichen Hinweis auf die Anzahl möglicher Anwendungen aufzufassen.

Auch ist nicht davon auszugehen, dass Duo-Sets entweder mit Wand- und Deckenschalungen oder mit zwei unterschiedlichen Schalungsgrößen angeboten

werden. Bauwerke, in denen Ortbeton mit Hilfe der gegenständlichen Waren verarbeitet wird, weisen regelmäßig Besonderheiten auf, die der Verwendung von „Schalungen von der Stange“ und damit von Sets entgegenstehen. Vielmehr erfordern sie individuelle Lösungen, die die flexible Auswahl von Wand- und Deckenschalungen bedingen.

Auf ihrer Homepage führt die Anmelderin zu der von ihr hergestellten „PERI DUO Verbundschalung“ zwar aus, dass die DUO-Paneele inklusive Schalhaut und die DUO-Verbinder die Kernbauteile des DUO-Systems seien (vgl. „Produktseite DUO“ unter „<https://duo.peri.de/produkt-details-verbundschalung-duo.html>“). Auch findet sich bei einem anderen Anbieter der Hinweis, dass Schalungen prinzipiell aus zwei Bestandteilen bestünden: Dem Teil, der dem Beton seine Form gibt und mit dem der Beton direkt in Berührung kommt, sowie jenem Teil, der die Form gegen den Betondruck zusammenhält (vgl. „PASCHAL“ unter „<https://www.paschal.de/deutsch/produkte/Schalung.php>“). Es konnte jedoch nicht ermittelt werden, dass dieser zweiteilige Standardaufbau von Betonschalungen mit dem Wort „DUO“ – unabhängig von seiner Schreibweise – treffend umschrieben werden kann. Lediglich die Anmelderin verwendet diesen Begriff, wobei sich der eben genannte Bedeutungsgehalt allerdings auch bei ihr nicht aufdrängt. Genauso kann mit „DUO“ das Material gemeint sein, aus dem die von ihr gefertigten Schalungen bestehen. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Faserverbundwerkstoff, der aus Polymeren und Fasern zusammengesetzt ist (vgl. „Produktseite DUO“, a. a. O.).

Weitere mögliche produktbeschreibende Bedeutungen des Anmeldezeichens konnten nicht festgestellt werden. Auch unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts ist zudem eine eindeutig beschreibende Verwendung des Begriffs „DUO“ in Verbindung mit Wand- und Deckenschalungen aus Kunststoff in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Begriff „DUO“ das Vorhandensein irgendeiner zweifachen Struktur oder Funktion andeutet. Allerdings fehlt ihm die für die Eignung als beschreibende Angabe auf dem

Gebiet von Wand- und Deckenschalungen aus Kunststoff erforderliche Bestimmtheit, so dass weder ein gegenwärtiges noch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis angenommen werden kann. Ob dem angemeldeten Zeichen die Funktion eines Hinweises auf bestimmte Merkmale von Wand- und Deckenschalungen zukommt, wenn es zusammen mit weiteren beschreibenden Angaben verwendet wird, ist vorliegend nicht zu entscheiden.

2. Dem Anmeldezeichen kann darüber hinaus die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es beschreibt - wie unter 1. ausgeführt - die beanspruchten Waren nicht unmittelbar. Außerdem handelt es sich nicht ausschließlich um (irgend-)eine - unbestimmte - Sachangabe. Lässt sich nämlich kein klarer Aussagegehalt ermitteln, kann das Wort „DUO“ nicht nur ein Warenmerkmal andeuten, sondern auch die Unternehmensinhaber bildhaft bezeichnen oder auf eine sonstige - ggf. willkürliche - Zweiteilung der Schalungen hinweisen, so dass es über eine kennzeichnende Funktion verfügt.

Soweit das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG darüber hinaus auch solche Angaben umfasst, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, oder die sich auf Umstände beziehen, durch die die Waren zwar nicht unmittelbar beschrieben werden, die aber in einem engen beschreibenden Bezug zu ihnen stehen, fehlt es vorliegend ebenfalls an entsprechenden Feststellungen seitens des Senats. Gegenteiliges hat auch die Markenstelle nicht vorgetragen.

Der Beschwerde der Anmelderin war daher stattzugeben.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä