



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 539/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 107 470.1

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen



The logo consists of the word 'isodämm' in a sans-serif font. The letters 'iso' are colored orange, and the letters 'dämm' are colored black.

ist am 18. August 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 17: Dämmungsplatten; Isoliermaterial für die Wärmedämmung; Leichte Mineralwollplatten für Wärmedämmungszwecke; Materialien zur Wärmeisolierung; Matten zur Wärmedämmung; Mineralwolle [Isoliermittel]; Polyamidschaum enthaltende Verbundplatten zur Wärmedämmung; Schaumstoffplatten für Gebäudeisolierungszwecke; Schaumstoff zur Wärmeisolierung; Silikonschaum zur Wärmedämmung

Klasse 19: Fassadenelemente für Bauten, nicht aus Metall; Fassadenplatten [nicht aus Metall] zur Verwendung für Gebäude

Klasse 37: Dämmungsarbeiten an Gebäuden; Erneuerung von Fassadenoberflächen; Neuverkleidung von Fassaden; Wärmeisolierung von Gebäuden“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 17, hat - nach vorangegangener Beanstandung vom 20. Oktober 2016 - die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Januar 2017 vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Die angesprochenen Verkehrskreise, so das Deutsche Patent- und Markenamt, stellten Isolier- und Dämmmaterialien her, verwendeten diese oder interessierten sich für Isolierdämmung oder Dämmung nach festgelegten Normen. Bei dem aus den Bestandteilen „iso“ und „dämm“ bestehenden Anmeldezeichen handele es sich um eine verständliche beschreibende Wortkombination mit den Bedeutungen „Isolierdämmung“, „Isolierdämmen“ bzw. „Dämmung oder Dämmen nach Isonorm“. Das erste Zeichenelement „iso“ werde - wie u. a. die Begriffe „Isomatte“, „Isokanne“ oder „Isokleidung“ zeigen würden - üblicherweise als Kurzform für das Wort „Isolierung“ verwendet. Die von dem Anmeldezeichen beanspruchten Waren seien Isolierdämmungen oder zum Isolieren und Dämmen bzw. zum Dämmen unter Einbeziehung bestimmter Industrienormen bestimmt und geeignet. Ferner würden sie auch im Zusammenhang mit dem Isolierdämmen oder Dämmen und Isolieren verwendet oder machten Dämmen und/oder Isolieren möglich. Wenn Isolier- und Dämmmaterial an der Außenfassade angebracht werde, würden immer zusätzlich Fassadenelemente oder Fassadenplatten montiert, damit es befestigt werden könne und wettergeschützt sei. Die weiterhin angemeldeten Dienstleistungen würden mit Hilfe von Isolierdämmungen oder zum Zweck des Dämmens und Isolierens erbracht.

Keine Rolle spiele hierbei, dass die Kurzform „iso“ neben „Isolierung“ auch als Hinweis auf gängige Industrienormen verwendet werde. Selbst wenn alle unter-

schiedlichen Bedeutungen des Anmeldezeichens in Betracht zu ziehen seien, sei es für die Verneinung der Unterscheidungskraft ausreichend, wenn die Verkehrskreise einer von ihnen eine Aussage mit eindeutig beschreibendem Inhalt entnehmen könnten. Dies sei vorliegend der Fall, so dass die angesprochenen Verkehrskreise nicht in der Lage seien, die Wortkombination „isodämm“ in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen einem bestimmten Anbieter zuzuordnen. Schließlich vermöge auch die grafische Gestaltung die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen. Dies setze voraus, dass sie den Gesamteindruck der Marke in kennzeichnungskräftiger Art und Weise verfremde und damit den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenbestandteile aufhebe, wovon vorliegend jedoch nicht auszugehen sei. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 14. Februar 2017, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2017 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht korrekt beurteilt. Es habe nicht ausreichend zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen differenziert und zudem verkannt, dass verschiedene Waren (z. B. Fassadenelemente bzw. Fassadenplatten) und Dienstleistungen (Erneuerung von Fassadenoberflächen, Neuverkleidung von Fassaden) keinerlei Bezug zu dem vom Deutschen Patent- und Markenamt in den Mittelpunkt der Beurteilung gestellten vermeintlichen Sinngehalt des Anmeldezeichens aufwiesen. So sei beispielsweise nur die Verkleidung von Fassaden nicht dämmend und Platten, falls sie zum Dämmen verwendet würden, seien der Klasse 17 zugeordnet. Weiter

habe das Deutsche Patent- und Markenamt verkannt, dass die grafische Gestaltung des Anmeldezeichens derart individuell und einprägsam sei, dass allein auf Grund dieser ihm die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden könne. Schließlich sei es Teil einer Serie von Marken, die die geforderte herkunftshinweisende Eignung aufweisen würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen, da dem gegenständlichen Zeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zukommt.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin eine solche nicht beantragt hat und sie auch nicht sachdienlich erschien (§ 69 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 Bundesgerichtshofs 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 sowie 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 oder Dienstleistungen 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 ihrer Anmeldung (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).

a) Unter Zugrundelegung obiger Ausführungen kommt dem Begriff „isodämm“ nicht die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft zu.

Er setzt sich aus den beiden Bestandteilen „iso“ und „dämm“ zusammen. Erstgenannter stellt zunächst die Abkürzung der Wortfolge „International Organization for Standardization“ (Internationale Normierungsorganisation) dar (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff „iso“), wird aber gleichermaßen als Abkürzung des Begriffes „Isolierung“ verwendet (vgl. „<http://www.iso-daemmstoff.de/>“ als Anlage 1 und „<http://www.iso.de/>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Dezember 2017). Das weitere Zeichenelement „dämm“ ist der Wortstamm des Verbs „dämmen“ (= „durch Isolierung o. Ä. abschirmen“ – vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff „dämmen“) bzw. des Substantivs „Dämmung“ (= „Isolierung“ bzw. „Abschirmung“ - vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff „Dämmung“). Er findet beispielsweise in Begriffskombinationen wie Dämmstoff oder Dämmplatte Verwendung (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff „dämm“). Hiervon ausgehend werden die angesprochenen Fachleute, aber auch die handwerksaffinen Durchschnittsverbraucher das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit im Sinne von „Isolierdämmung“, „Isolierdämmen“ oder „Dämmung bzw. Dämmen nach ISO-Norm“ verstehen, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat.

Alle angemeldeten Waren der Klasse 17 können zur isolierenden Dämmung verwendet werden, was sich schon aus dem Wortlaut der betreffenden Warenbegriffe ergibt. Entsprechendes gilt für die Waren der Klasse 19. Auch „Fassadenelemente für Bauten, nicht aus Metall“ sind als sogenannte Wärmedämmverbundsysteme für die Dämmung und Isolierung geeignet und bestimmt (vgl. „<https://www.baunetzwissen.de/fassade>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Dezember 2017). Dem gleichen Zwecken dienen „Fassadenplatten [nicht aus Metall] zur Verwendung für Gebäude“ (vgl. „<https://www.bausep.de/fassadenplatten-vlieskaschiert-wlg-035-fassadendaem-mung.html>“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. Dezember 2017).

Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Vortrag der Anmelderin, nach dem Platten, soweit sie zum Dämmen verwendet werden, der Klasse 17 zugeordnet seien. Auch wenn es sich bei den angemeldeten Waren der Klasse 19 nicht um reine Dämmplatten handelt, können sie gleichwohl maßgeblich der Dämmung dienen, was aus den vorgenannten Fundstellen deutlich ersichtlich ist. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ausweislich der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken die Klasse 19 im Wesentlichen „Baumaterialien“ umfasst. Nicht in dieser Klasse enthalten sind insbesondere „Mittel zum Haltbar- oder Wasserdichtmachen für Zement“, „Feuerschutzmittel“ sowie „Schusterpech“ (vgl. internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken - Klassentitel, Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen, 11. Ausgabe, Version 2018 - gültig ab 1. Januar 2018). Daraus folgt, dass zur Klasse 19 auch Baumaterialien gehören, die – wie Fassadenelemente und Fassadenplatten – nicht nur der Verkleidung, sondern ergänzend der Dämmung dienen können.

Schließlich haben die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 die Isolation und Dämmung von Gebäuden zum Gegenstand. Dies gilt zum einen für die Tätigkeiten „Dämmungsarbeiten an Gebäuden“ und „Wärmeisolierung von Gebäuden“, die bereits von ihrer Grundausrichtung her Maßnahmen zur Verringerung der Ab-

gabe oder der Ausbreitung von thermischer Energie umfassen. Zum anderen ist es möglich, dass im Rahmen der „Erneuerung von Fassadenoberflächen“ und der „Neuverkleidung von Fassaden“ das Gebäude entweder mit gesondertem Material wie Steinwolle oder mit die Fassade beinhaltenden Wärmedämmverbundsystemen isoliert wird.

b) Auch die grafische Gestaltung des Anmeldezeichens vermag ihm nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Schutzfähigkeit an sich nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile kann zunächst durch ihre schriftbildliche Ausgestaltung begründet werden. Dabei dürfen die Anforderungen an die charakteristische Besonderheit des Schriftbildes jedoch nicht zu niedrig angesetzt werden. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass ihm Schriftzüge in der Werbung in vielfacher grafischer oder farblicher Gestaltung entgegnetreten, ohne dass er diesen eine über die dekorative bzw. aufmerksamkeitsheischende Funktion hinausgehende Unterscheidungseignung beimessen würde. Die fehlende Unterscheidungskraft der Wortelemente wird daher in aller Regel nicht durch einfache grafische Gestaltungen oder übliche Verzierungen des Schriftbilds aufgewogen (vgl. Kur/Schumacher, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 8, Rdnr. 373 f.).

Vorliegend ist der erste Zeichenbestandteil „iso“ in orangener Farbe gestaltet, während das nachfolgende Zeichenelement „dämm“ schwarz gehalten ist. Diese Zweifarbigkeit übt lediglich eine rein dekorative Funktion aus und tritt dem Verkehr in vergleichbarer Art vielfach gegenüber, so dass sie nicht als Unterscheidungsmerkmal geeignet ist.

Soweit die Anmelderin schließlich noch auf eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „iso“ hingewiesen hat, vermag auch dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu be-

rücksichtigen, 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 [Schwabepost]). Darüber hinaus ist zu bedenken, dass beispielsweise die angeführte Marke 30 2016 107 473.6 (isoputz) noch nicht im Register eingetragen ist. Zudem kann die mangelnde Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens nur durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden. Ein zusammengesetztes Zeichen kann zwar in seiner Gesamtheit schutzfähig sein, wenn sich (nur) eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1983, 243 - BEKA; BPatG, 29 W (pat) 115/03 - XtraClever). Der Anmelder, der sich auf eine Verkehrsdurchsetzung beruft, muss diese jedoch auf entsprechend vorgetragenes und belegtes Tatsachenmaterial stützen. Eine pauschale diesbezügliche Behauptung ist regelmäßig nicht ausreichend (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 710). Eine solche Verkehrsdurchsetzung des Zeichenbestandteils „iso“ hat die Anmelderin hingegen weder behauptet, noch durch Vorlage von Tatsachenmaterial belegt.

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann unter Berücksichtigung von vorstehend Gesagtem im Ergebnis dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä