



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 50/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 022 769.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Kruppa und des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Gründe

I.

Das Zeichen

Ultimate

ist am 12. September 2017 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 02: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 03: Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel;

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

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat – nach vorangegangener Beanstandung vom 24. Oktober 2017 – die Anmeldung mit Beschlüssen vom 29. Januar 2018 und 15. April 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Im Erinnerungsbeschluss wurde außerdem das Schutzhindernis Bestehens des eines des Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, das englische Wort „Ultimate“ sei seit langem in die deutsche Sprache eingegangen oder werde in der Form „ultimativ“ wesensgleich verwendet. Es verkörpere einen Begriffsinhalt, der für praktisch alle denkbaren Waren, auch die aufgeführten der Klassen 2, 3 und 19, vordergründig beschreibend sei.

Dieser Sachverhalt sei bereits in zwei Patentgerichtsentscheidungen, welche die Erstprüferin der Anmelderin in ihrem Beanstandungsbescheid übermittelt habe, ausführlich analysiert und dargestellt worden, wobei die darin enthaltenen Feststellungen nicht eng auf das dort relevante Produktspektrum begrenzt seien. In der aus dem Jahr 1996 stammenden Entscheidung 27 W (pat) 165/95 sei z.B. wörtlich ausgeführt worden, dass dem Wort „Ultimate“ (mit den deutschen Hauptbedeutungen „äußerst, letzt, höchst“ bzw. „das Letzte, das Äußerste“) angesichts der mittlerweile weit verbreiteten Englischkenntnisse in maßgeblichen deutschen Publikumskreisen ganz überwiegend der Hinweis auf Spitzenqualität (bzgl. der jeweiligen Erzeugnisse) entnommen werde. Das Wort habe ein gewisses Bedeutungsspektrum, wobei die einzelnen Bedeutungen aber im Prinzip

gleichwertig seien und nur Übersetzungsalternativen im Deutschen darstellten. Eine relevante Mehrdeutigkeit liege definitiv nicht vor.

Der Erinnerungsprüfer hat in seinem Beschluss folgende zwei von vielen möglichen beschreibenden Verwendungen auf dem vorliegenden Warengbiet zitiert:





Damit werde das Vorbringen der Anmelderin widerlegt, dass die an sich richtig zitierten Eintragungsvoraussetzungen und Rechtsprechungsgrundsätze im vorliegenden Fall nicht einschlägig wären. Tatsächlich seien sie es und das Gebiet der Farben, Wasch- und Bleichmittel wie auch der Baumaterialien unterscheide sich nicht substantiell von Warengebieten, für die es bereits Patentgerichtsentscheidungen gebe. Das Bundespatentgericht habe sogar diskutiert, ob das Wort „Ultimate“ wie etwa auch die Superlativbezeichnung „MEGA“ eine „üblich gewordene“ Bezeichnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geworden sei und angesichts vorhandener Belege ausgeführt, dass dafür manches spreche.

Da somit eine gängige und verständliche Superlativform gegeben sei, eigne sich dieses Wort nicht als Marke für die beanspruchten Waren, vielmehr sei ihm ein Sinngehalt zu eigen, der auch anderen Gewerbetreibenden offenstehen müsse, so

dass hier auch gleichzeitig das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet werde. Wegen eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalts liege eine beschreibende Angabe i. S. der zuletzt genannten Vorschrift des Markengesetzes vor.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vom 17. Mai 2019, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 19, vom 29. Januar 2018 und 15. April 2019 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, die Wortmarke „Ultimate“ unterliege nicht den absoluten Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 MarkenG. „Ultimate“ sei nicht geeignet, zur Beschreibung ihres Warenverzeichnisses eingesetzt zu werden. Das englische Wort „Ultimate“, welches im Deutschen u. a. mit „(das) Letzte, Äußerste“ übersetzt werden könne, besitze keine konkreten Bezüge zu den Waren, für die es angemeldet sei. Das relevante Publikum, ganz gleich wie zusammengesetzt, vermöge aus abstrakten Qualitätsangaben keine für einen Kauf ausschlaggebenden Informationen zu entnehmen, die etwa den Produkten der Anmelderin gegenüber denen der Mitbewerber den Vorzug verschaffen könnten. Anstatt etwa Farbtöne, chemische Zusammensetzung, Eignung für verschiedene Anwendungen oder Umweltverträglichkeit darzulegen, möge der Marke zwar ein Sinngehalt zu eigen sein, dieser allerdings erschöpfe sich allein in einem nicht weiter ausgeführten Qualitätsversprechen. Weder eine wirtschaftlich relevante Eigenschaft noch irgendeine Eigenschaft der Produkte würden hierdurch beschrieben. Dass durch die Marke gleichwohl die Kunden angesprochen werden sollen, könne aus ihr noch keine objektive Beschreibung, die nach Verkehrsansicht einen Bezug zu den Waren habe, machen.

Bei der angemeldeten Marke handele es sich um keine übliche Bezeichnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Zur Bezeichnung einer Ware an sich eigne sich „Ultimate“ als losgelöstes Versprechen denkbar schlecht. Die markenmäßigen Verwendungsgewohnheiten würden derartige Verwendungen nicht kennen. Dass ein Begriff wie „Ultimate“, der ja einen Anspruch auf Alleinstellung in sich trage, von mehreren Marktteilnehmern zur Bezeichnung ihrer Waren benutzt werde, sei weiterhin fernliegend. Entsprechend sei auch faktisch keine Benutzung der Marke zur Bezeichnung von Waren aus den Klassen 2, 3 oder 19 auffindbar. Vom Erinnerungsprüfer gezeigte Beispiele könnten nichts anderes belegen. Eine Nutzung in Verbindung mit Farben oder Reinigungsmitteln möge durchaus vorkommen, jedoch würden etwa die im Beschluss genannten Produkte jeweils mit „Persil“, eine Marke, bzw. „Weiss“, eine tatsächlich übliche Gattungsangabe, bezeichnet. Das Wort „Ultimate“ komme allein nebensächlich zum Einsatz, bezeichne weder in den genannten Beispielen noch sonst solche Waren an sich.

Als nicht - beschreibende Angabe, und ohne eine übliche Bezeichnung zu sein, sei auch nichts ersichtlich, weswegen „Ultimate“ das geringe, zur Überwindung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nötige Maß an Unterscheidungskraft fehlen sollte. Auch „Ultimate“ könne als Herkunftshinweis die Waren der Anmelderin als von dieser stammend kennzeichnen und von den Waren anderer Unternehmer abgrenzen.

Insbesondere fehle die Unterscheidungskraft dem Zeichen nicht deswegen, weil es gleichzeitig als Herkunftshinweis sowie als entsprechende Werbung dienen könne. Werbeaussagen unterlägen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen als andere Marken.

Dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen hier sowohl professionelle Handwerker als auch Hobbyisten zählten, „Ultimate“ ausschließlich als Werbung verstünden, fänden sich keine Anhaltspunkte. Hierfür sprächen einerseits die speziellen Eigenschaften der Waren, für die das Zeichen angemeldet

sei, und deren Besonderheiten, die für die Frage nach absoluten Schutzhindernissen maßgeblich seien. Bei ihnen handele es sich durchweg, ganz besonders bei den Färbemitteln in Klasse 2, um Gestaltungsmittel. Diese würden in ihrer endgültigen Anwendung prägend durch den individuellen Verwender bestimmt, der damit eine Vielzahl verschiedener Formen, Muster oder Werke herstellen könne. Hiernach sei dann kaum eine Verwandtschaft mit den ursprünglichen Eimern Farbe mehr erkennbar, sondern habe eine regelrechte Metamorphose stattgefunden. Einzelne Farben beispielsweise könnten vermischt und kombiniert werden, um Eindrücke zu erzielen, die die Ausgangswaren kaum erahnen ließen. Solche Waren, die erst durch den Benutzer ihrer letztlichen Bestimmung zugeführt und im Zuge dessen ihre Eigenschaften und Aussehen merklich ändern würden, mit einer abstrakten Angabe wie „Ultimate“ zu bewerben, biete sich nicht an und entspreche nicht den Kennzeichengewohnheiten, wie dies etwa für bereits „fertige“ Waren (z.B. „BP Ultimate Super“ für Ottokraftstoffe) gelte, die keine Ausgestaltung mehr erfahren würden. Die Verbraucher würden diesen Widerspruch bemerken und ihre Wahrnehmung weiter Richtung eines Herkunftshinweises verschieben.

Daneben sei zu bemerken, dass „Ultimate“ als „(das) Beste“ verstanden einen absoluten Superlativ verspreche, jedoch keine weiteren Bezüge zu Waren oder Eigenschaften aufweise. Solche Behauptungen, bezogen auf die hier beanspruchten Waren oder jegliche andere, würden gemeinhin als nicht haltbar bzw. übertrieben oder gar scherzhaft verstanden. Auch die hier angesprochenen Abnehmer könnten die in der Marke enthaltene Aussage kaum ernst nehmen und deshalb nicht nur als Werbeaussage, sondern auch als Herkunftshinweis verstehen. Im Fazit möge es sich bei „Ultimate“ um ein einfaches Zeichen handeln. Dass diesem aber jegliche Eignung fehle, als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren eingesetzt zu werden, sei nicht anzunehmen. Die Eintragung könne somit nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

1. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da einer solchen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft 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 Worte 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).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

Das englische Wort „Ultimate“ hat im Deutschen die Bedeutung „beste (r,s), optimal, vollendet, ultimativ, das Nonplusultra“ (vgl. PONS Online-Wörterbuch). In Bezug auf die beanspruchten Waren wird es vom Verkehr als werblich anpreisender Hinweis verstanden, nämlich dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um Produkte von optimaler Qualität handelt.

Zu den hier angesprochenen Verkehrskreisen gehören die Fachleute und die handwerksaffinen Durchschnittsverbraucher, die das englische Wort „Ultimate“ entsprechend den Ausführungen der Markenstelle als Qualitätsangabe verstehen werden. Zum einen handelt es sich bei Englisch um eine Welthandelsprache (vgl. hierzu BPatG 28 W (pat) 38/10 – MULTITURBO). Angesichts der weiten Verbreitung der englischen Sprache auch und gerade im täglichen Leben ist es naheliegend, dass beschreibende englischsprachige Begriffe regelmäßig als solche verstanden werden (vgl. auch BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Edition, Stand: 14. Januar 2019, § 8, Rdnr. 274). Dies gilt insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass die englische Sprache weiten Teilen des Verkehrs zumindest in ihren Grundzügen vertraut ist, so dass sie einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt verstehen.

Zum anderen ist eine generell restriktive Handhabung der Schutzfähigkeitsprüfung bei fremdsprachigen Angaben nicht angezeigt, da insbesondere die englische Sprache aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Wirtschaft, des

zunehmenden Tourismus und der grenzüberschreitenden Kommunikationstechnologie in immer größerem Umfang im Inland Verbreitung findet (vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG 2010, § 8, Rdnr. 87 m.w.N.).

Die von der Anmelderin behauptete Mehrdeutigkeit des Wortes „Ultimate“ vermag keine Unterscheidungskraft zu begründen. Die Unterscheidungskraft fehlt nämlich bereits dann, wenn ein Zeichen jedenfalls mit einer Bedeutung die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, unabhängig davon, ob es noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen haben kann (vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; GRUR 2010, 825, Rdnr. 16 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen beschreibenden Sachhinweis in Bezug auf die beanspruchten Waren handelt, hat die Markenstelle auch durch die von ihr im Erinnerungsbeschluss zitierten zwei Verwendungsbeispiele belegt. Es bringt somit lediglich zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren der Klassen 2, 3 und 19 beste Eigenschaften aufweisen. Hier kann es sich um ihre Zusammensetzung, ihre Verarbeitbarkeit, ihre Haltbarkeit oder sonstige herausragende Merkmale handeln.

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]). Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl;

WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann angesichts vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

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 der 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

Kruppa

Hermann

Fi