

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 67/08

**Entscheidungsdatum:** 16. Juni 2008

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 8 MarkenG

---

### Produktion für Dritte

Das Herstellen von Waren im Auftrag Dritter ist keine bloße Hilfsdienstleistung, solange das selbständige Herstellen der Waren für Dritte wirtschaftlich vorstellbar ist.

Dem Produzenten steht damit das Recht zu, durch die Eintragung den Schutz seiner Marke als Hinweis auf die Herkunft der von ihm erbrachten Dienstleistungen zu erlangen.

"Produktions-Dienstleistungen" müssen zwar konkretisiert werden. Eine zwingende Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeiten bei der Produktion von Gegenständen wäre aber nicht praktikabel. Ebenso ist es nicht in jedem Fall notwendig, die zu produzierenden Gegenstände zu konkretisieren.

Enthält ein Dienstleistungsverzeichnis keine Angaben über Material oder Bearbeitungsvorgänge, aber konkrete Waren, auf die sich die Herstellung bezieht, ist einer unbegrenzten Ausdehnung der Dienstleistung ein ausreichender Riegel vorgeschoben.

### Abgrenzung zu

EuGH GRUR 2005, 764 - Praktiker

BPatG vom 29. August 1995, Az: 27 W (pat) 39/94 - fesch & pfundig;

BPatG vom 10. August 1998, Az: 30 W (pat) 90/97 - Scratch 'n sniff.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 67/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 28 620.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2008 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 4. Dezember 2007 wird insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke 307 28 620.7 der Schutz versagt wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der farbigen (dunkelblau, hellblau) Bildmarke 307 28 620 für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 7, 8, 9, 10, 11, 40 und 42 hat die Markenstelle mit Beschluss vom 4. Dezember 2007 für

„Herstellung, Fertigung und Montage von Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung; nicht handbetätigten Werkzeugen und Geräten; Brutapparaten für Eier, handbetätigten Werkzeugen; handbetätigten Geräten; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparaten; wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und -instrumenten; Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträgern; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Feuerlöschgeräten; chirurgischen, medizinischen, ärztlichen, Zahn- und tierärztlichen

Apparaten und Instrumenten; künstlichen Gliedmaßen, Augen und Zähnen; medizinischen und orthopädischen Artikeln; chirurgischem Nahtmaterial; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten und -anlagen; sanitären Apparaten und Anlagen sowie von Teilen, Bestandteilen und Zubehör der vorgenannten Waren im Auftrag und auf Rechnung Dritter"

zurückgewiesen. Das ist damit begründet, Herstellung, Fertigung und Montage von Waren seien keine Dienstleistungen. Die Anmeldung für Waren umfasse regelmäßig deren Produktion.

Diesen Beschluss hat die Anmelderin am 12. Dezember 2007 erhalten.

Die Anmelderin hat am 7. Januar 2008 Beschwerde eingelegt und dazu vorgebracht, Dienstleistungen könnten sich durchaus auf die Produktion von Waren beziehen, wenn die Verantwortung für die Waren und die Berechtigung zu ihrem Vertrieb bei einem Dritten lägen. Auftragsfertigung durch Zulieferbetriebe sei eine gängige Praxis. Zulieferer dürften ihre Marke nicht auf den Waren anbringen, so dass ihnen eine Benutzung einer für Waren angemeldeten Marke nicht möglich wäre.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke auch für die Dienstleistungen, für welche die Anmeldung zurückgewiesen wurde, einzutragen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

Die versagten Dienstleistungen fallen unter Klasse 40. Das Herstellen von Waren im Auftrag Dritter ist keine bloße Hilfsdienstleistung, solange das selbständige Herstellen der Waren für Dritte wirtschaftlich vorstellbar ist (Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 32 Rn. 61). Lohnproduktion bzw. Zulieferung werden im Gegensatz zu Dienstleistungen eines Einzelhändlers gesondert in Rechnung gestellt. Dass dies beim Handel nicht direkt der Fall ist, war ja das Argument, das zunächst gegen die Dienstleistung „Einzelhandel“ vorgebracht wurde; aber selbst dies ist seit der EuGH-Entscheidung „Praktiker“ (GRUR 2005, 764) überholt.

Die Auffassung des Senats findet eine weitere Stütze in der erläuternden Anmerkung zu Klasse 40 in der Klasseneinteilung gemäß dem Nizzaer Abkommen: „... wird ein Zeichen nur in den Fällen als Dienstleistungsmarke angesehen, in denen Bearbeitung oder Umwandlung auf Rechnung einer anderen Person erfolgt. ... Diese Klasse enthält insbesondere Dienstleistungen in Bezug auf die Materialbearbeitung bei der Herstellung eines ... Gegenstandes ...“.

Die Richtlinie bezweckt nach ihrer ersten Begründungserwägung eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, um Unterschiede zu beheben, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im gemeinsamen Markt verfälscht werden können. Sie findet nach ihrem Art. 1 auch Anwendung auf „Dienstleistungsmarken“. Sie enthält selbst keine Definition des Begriffes „Dienstleistungen“, Art. 50 EG beschreibt diese aber als „Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden“. Dies gilt auch vorliegend, da die Mitgliedstaaten für die Bestimmung des Begriffes „Dienstleistungen“ keine unterschiedlichen Regelungen treffen können. Dies würde zu unterschiedlichen Voraussetzungen für die Eintragung von Dienstleistungsmarken führen, und das Ziel eines Erwerbs des

Rechts an der Marke unter „gleichen Bedingungen“ in allen Mitgliedstaaten wäre nicht erreicht (vgl. EuGH GRUR 2002, 156 - Zino Davidoff und Levi Strauss).

Der Zweck der Dienstleistung „Herstellen von Gegenständen für andere“ besteht darin, gegen Entgelt produzierende Dienstleistungen zu übernehmen, die Dritte nicht selbst ausführen wollen. Zur Tätigkeit eines zuliefernden Wirtschaftsteilnehmers gehört ein Qualitätsversprechen, zuverlässig zu produzieren und fristgerecht die bestellten Produkte in der geforderten Qualität zu liefern. Dies soll einen Besteller dazu veranlassen, den Auftrag gerade diesem Produzenten, der zu seiner Identifikation eine Dienstleistungs-Marke einsetzt, statt einem seiner Wettbewerber zu geben. Weder aus der Richtlinie noch aus den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts ergibt sich ein zwingender Grund dagegen, diese Leistungen unter den Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne der Richtlinie zu fassen und dem Produzenten das Recht zu geben, durch die Eintragung den Schutz seiner Marke als Hinweis auf die Herkunft der von ihm erbrachten Dienstleistungen zu erlangen.

Zur notwendigen Konkretisierung der „Produktions-Dienstleistungen“ wäre eine zwingende Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeiten bei der Produktion von Gegenständen nicht praktikabel, denn der Auftragsproduzent muss auf Kundenwünsche flexibel reagieren. Zwar würde eine enge Begrenzung den Schutz, der dem Inhaber der Marke gewährt wird, und infolgedessen die Zahl der Kollisionsfälle verringern. Eine solche Erwägung genügt jedoch nicht, um eine enge Auslegung zu rechtfertigen. Kollisionsfälle sind auf der Grundlage der gegebenen Bestimmungen und ihrer Handhabung bzw. Auslegung durch Behörden und Gerichte zu lösen. So ist eine Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung können bei Bedarf Besonderheiten bei Dienstleistungen des Herstellens so berücksichtigt werden, dass den berechtigten Interessen der Betroffenen Rechnung getragen wird. Ebenso ist es für die Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die als Herstellen für Dritte erbracht

werden, nicht in jedem Fall notwendig, die herzustellenden Gegenstände sehr weitgehend zu konkretisieren, weil der Produzent - anders als der Händler - von den Wünschen der Besteller abhängig ist, etwa was Material, Form und Bearbeitungsvorgänge betrifft.

Vorliegend enthält das Dienstleistungsverzeichnis zwar keine Angaben über Material oder Bearbeitungsvorgänge, aber konkrete Waren, auf die sich die Herstellung bezieht. Dadurch ist einer unbegrenzten Ausdehnung der Dienstleistung ein ausreichender Riegel vorgeschoben.

Dass die zu produzierenden Waren durch Semikolons - statt durch Kommata - getrennt sind, erschwert zwar das Verständnis. Da alle herzustellenden Waren aber im Genitiv stehen, ist der Bezug zur Herstellung ausreichend deutlich gegeben.

Die Rechtsprechung, auf die sich die Markenstelle für eine generelle Unzulässigkeit von Anmeldungen für Produktionsdienstleistungen berufen hat, betraf wie im Fall, den der Senat am 29. August 1995 entschieden hat (Az: 27 W (pat) 39/94 - fesch & pfundig) „Damenoberbekleidung; Beratung, Fertigung und Vertrieb“, also keine Fertigung für andere. Entsprechendes gilt für „Fertigung und Handel mit ... Telefonkarten“, wo der 30. Senat allerdings eine Zurückverweisung zur Aufklärung des Sachzusammenhangs der Dienstleistungen mit den Waren vorgenommen hat (Beschluss vom 10. August 1998, Az: 30 W (pat) 90/97 - Scratch'n sniff).

Die angemeldete Marke ist für die noch strittigen Dienstleistungen unproblematisch unterscheidungskräftig im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; auch ist kein Freihaltungsbedürfnis nach Nr. 2 dieser Vorschrift gegeben. Die Markenstelle hat deshalb die Marke für die übrigen Waren und Dienstleistungen eingetragen.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, zumal entsprechende Dienstleistungen bislang durchaus als dem Mar-

kenschutz nicht zugängliche Hilfsdienstleistungen galten (vgl. Althammer, WZG 4. Aufl., § 1 Rn. 46).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Me



