



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 519/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 002 585.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 vom 3. Juni 2013 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die folgenden Waren:

Klasse 6: Geldschränke; Erze;

Klasse 8: Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;

Klasse 17: Guttapercha, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

ÖldruckMaster

ist am 2. Februar 2012 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Nach einer Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren (in der mündlichen Verhandlung vom 9. September 2014 als Hauptantrag bezeichnet, Bl. 62 d.A.) wird noch Schutz für die folgenden Waren begehrt:

Klasse 6: Unedle Metalle und deren Legierungen; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische

Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Geldschränke; sind; Erze; Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente, Anschlagstücke, Armierungen für Bauzwecke, Armierungen für Druckluftleitungen, Spannbügel, Zwingen;

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; Handbetätigte Werkzeuge für Hydraulikeinrichtungen, insbesondere zum Schließen und Trennen von steckbaren Schnellverschlusskupplungen;

Klasse 17: Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Schläuche für Industrierwasser, Dampf, Sandstrahlen, Mörtelförderung, Pressluft, Tankwagen, Lösungsmittel und Chemikalien (vorgenannte Waren aus Kautschuk und/oder EPDM-Kautschuk); Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), nämlich, Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente, insbesondere PVC-Fittinge, Anschlagstücke, Verschraubungen (vorgenannte Waren aus PVC-Kunststoff); Glasfasergewebe zur Isolierung, zum Schutz von Maschinenteilen, Isolierfolien nicht aus Metall, Isoliermaterial, Kohlenstofffasern, außer für textile Zwecke, Kunststoffe, teilweise bearbeitet, Kupplungsbeläge, Leitungsdichtungen.

Die Markenstelle für Klasse 17 des DPMA hat die unter Nr. 30 2012 002 585.4 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 3. Juni 2013 wegen Bestehens der

Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG vollständig zurückgewiesen. Die Markenstelle hat dazu ausgeführt, die Wortkombination „Öldruck-Master“ setze sich, ohne weiteres ersichtlich, zusammen aus dem einfachen und unmittelbar verständlichen deutschen Begriff „Öldruck“ (= Sachangabe den Öldruck betreffend) und dem in den deutschen Sprachgebrauch übernommenem Wort „Master“. Das Wort „Master“ werde in Zusammensetzungen dazu benutzt, den Eindruck einer besonderen Qualität im Sinne eines meisterlichen Produkts herauszustellen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die in der Wortzusammensetzung „ÖldruckMaster“ enthaltene sachliche und werbemäßige Aussage so auffassen, dass es sich bei den entsprechend bezeichneten Waren um Produkte handle, welche meisterliche Qualitäten und Funktionalitäten im Hinblick auf das Thema „Öldruck“ aufwiesen. Die Zusammensetzung von „Öldruck“ und „Master“ bilde auch keinen neuen, über die bloße Kombination dieser beschreibenden Wortelemente hinausgehenden Begriff, sondern es handle sich um eine nicht unübliche Aneinanderreihung beschreibender Angaben, aus der sich ein ebenfalls beschreibender Gesamtbegriff ergebe, der in seiner Bedeutung nicht über die bloße Summe seiner Bestandteile hinausgehe, sondern sich in einer un-zweideutigen Merkmalsbeschreibung der fraglichen Waren erschöpfe und deshalb für alle ursprünglich angemeldeten Waren keine Unterscheidungskraft habe (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Aus dem rein beschreibenden und anpreisenden Sachinhalt der angemeldeten Wortkombination folge auch, dass die Marke für die Konkurrenten der Anmelderin und den allgemeinen Geschäftsverkehr freizuhalten sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hält die angemeldete Bezeichnung für unterscheidungskräftig und nicht frei-haltebedürftig. Der Begriff „ÖldruckMaster“ sei kein gebräuchliches Wort, die Markenstelle habe den Gesamtbegriff unzulässig in die beiden Begriffe „Öldruck“ und „Master“ zergliedert und separat analysiert. Der Begriff „Öldruck“ sei keineswegs eindeutig, er könne z. B. auch als Verfahren zur Herstellung von Bildern verstan-

den werden. Auch habe die Markenstelle den Begriff „Master“ fehlerhaft interpretiert, dieser bedeute übersetzt „junger Herr“ bzw. „Meister, Lehrer“ etc. und stehe deshalb im Zusammenhang mit einer Person. Es handele sich daher nicht um eine werbliche Qualitätsaussage im Sinne von „meisterlich, meisterhaft“. Die Anmelderin ist weiter der Auffassung, die Aneinanderreihung von zwei Substantiven zu einem neuen Begriff, sei im vorliegenden Fall eine kreative Wortschöpfung, die der angemeldeten Wortkombination die erforderliche Unterscheidungskraft verleihe. Der Begriff „ÖldruckMaster“ stehe auch in keinem Zusammenhang zu den beanspruchten Waren. Schließlich widerspreche die Zurückweisung der Anmeldung der Eintragungspraxis des DPMA, weil vergleichbare Marken mit dem Bestandteil „Master“ eingetragen worden seien.

Die Anmelderin hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung vom 9. September 2014 das Warenverzeichnis über die oben genannte (unbedingte) Beschränkung hinaus mit einer als 1. Hilfsantrag benannten Erklärung (Bl. 63 d.A.) bedingt wie folgt beschränkt:

Klasse 6: Geldschränke; Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente;

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; Handbetätigte Werkzeuge für Hydraulikeinrichtungen, insbesondere zum Schließen und Trennen von steckbaren Schnellverschlusskupplungen;

Klasse 17: Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), nämlich, Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente,.

Mit einer als 2. Hilfsantrag benannten Erklärung hat sie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis weitergehend hilfsweise wie folgt formuliert:

Klasse 6: Kupplungen (ölfrei) (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen (ölfrei) für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente (ölfrei und für Landmaschinen).

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte (ölfrei); Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; Handbetätigte Werkzeuge (ölfrei) für Hydraulikeinrichtungen, insbesondere zum Schließen und Trennen von steckbaren Schnellverschlusskupplungen;

Klasse 17: Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), nämlich, Kupplungen (ölfrei) (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen (ölfrei) insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente (ölfrei und für Landmaschinen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im Hauptantrag im tenorierten Umfang begründet, im Übrigen unbegründet.

1. Der angemeldeten Marke fehlt die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die nachfolgenden, mit Hauptantrag beanspruchten Waren der

Klasse 6 „Unedle Metalle und deren Legierungen; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente, Anschlagstücke, Armierungen für Bauzwecke, Armierungen für Druckluftleitungen, Spannbügel, Zwingen“, der Klasse 8 „Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Handbetätigte Werkzeuge für Hydraulikeinrichtungen, insbesondere zum Schließen und Trennen von steckbaren Schnellverschlusskupplungen“ und der Klasse 17 „Kautschuk, Gummi und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Schläuche für Industrierwasser, Dampf, Sandstrahlen, Mörtelförderung, Pressluft, Tankwagen, Lösungsmittel und Chemikalien (vorgenannte Waren aus Kautschuk und/oder EPDM-Kautschuk); Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), nämlich, Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente, insbesondere PVC-Fittings, Anschlagstücke, Verschraubungen (vorgenannte Waren aus PVC-Kunststoff); Glasfasergewebe zur Isolierung, zum Schutz von Maschinenteilen, Isolierfolien nicht aus Metall, Isoliermaterial, Kohlenstofffasern, außer für textile Zwecke, Kunststoffe, teilweise bearbeitet, Kupplungsbeläge, Leitungsdichtungen“. Insoweit hat die Markenstelle für Klasse 17 des DPMA die Anmeldung zu Recht als nicht unterscheidungskräftig nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,

608 Tz. 60 - Libertel). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmittelbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es sowohl auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen als auch des betreffenden Fachverkehrs an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Gemessen daran fehlt der Angabe „ÖldruckMaster“ die erforderliche Unterscheidungskraft. Die angemeldete Bezeichnung setzt sich unmittelbar erkennbar aus den Wortelementen „Öldruck“ und „Master“ zusammen, wobei der letztgenannte, aus der englischen Sprache stammende Begriff in deutscher Übersetzung „Meister“ bedeutet. Im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff „Master“ i. V. m.

Produktbezeichnungen geeignet, den Eindruck einer besonderen Qualität im Sinne eines meisterlichen Produkts zu vermitteln (vgl. z. B. BPatG 29 W (pat) 93/03 vom 15. Dezember 2004 – AuditMaster). Darüber hinaus hat er im deutschen Sprachgebrauch aber auch als Bezeichnung Eingang gefunden für einen Teil einer - meist technischen - Anlage, der innerhalb einer hierarchischen Beziehung die Arbeitsweise eines oder mehrerer anderer Teile der gesamten Anlage entscheidend beeinflusst (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 1166, der Anmelderin mit Senatshinweis v. 4.8.2014 übersandt, Bl. 53 d.A.).

Der Begriff „Öldruck“ wird vom angesprochenen Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten, überwiegend technisch geprägten Waren als Bezeichnung für den, z. B. in einem (öl-)hydraulischen System bestehenden Druck aufgefasst. Ob der Begriff „Öldruck“, wie die Anmelderin vorträgt, darüber hinaus weitere, möglicherweise in Bezug auf diese Waren nicht sachbezogene Bedeutungen haben kann, ist ohne Bedeutung. Die mögliche Mehrdeutigkeit einer beschreibenden Angabe beseitigt für sich gesehen nicht das Schutzhindernis. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt auch dann, wenn die angemeldete Marke jedenfalls mit einer ihrer Bedeutungen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben kann, unabhängig davon, ob sie noch andere (möglicherweise nicht beschreibende) Bedeutungen haben kann (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 32 - Doublemint; GRUR 2004, 680 Tz. 38 – BIOMILD, sowie Ströbele/ Hacker MarkenG 10. Aufl., § 8 Rn. 113 m. zahlr. w. N.).

Hiervon ausgehend wird der angesprochene Verkehr die Gesamtbezeichnung „ÖldruckMaster“ entweder als Teil einer technischen Anlage oder eines technischen Geräts auffassen, welches wesentliche Funktionen des Geräts mittels Öldruck beeinflusst bzw. steuert oder welches mittels Öldruck „meisterhaft“ funktioniert oder seinerseits den Öldruck „meisterhaft“ bewirkt oder regelt. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt der angemeldeten Wortkombination dabei nicht nur in Bezug auf Waren, die selbst durch die Angabe bezeichnet werden, sondern auch im Zusammenhang mit solchen, die in einem engen sachlichen Zu-

sammenhang stehen, also etwa Teilen des Gesamtsystems, welches vom „ÖldruckMaster“ abhängt, hier beispielsweise „Schläuche, Schellen, Kupplungen“ und ähnliche Waren. Das gleiche gilt für solche Waren, aus denen er zusammen gesetzt sein kann.

Daher wird der angesprochene Verkehr die Bezeichnung „ÖldruckMaster“ zum einen in Bezug auf Waren (bei „Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; handbetätigten Werkzeuge für Hydraulikeinrichtungen, insbesondere zum Schließen und Trennen von steckbaren Schnellverschlusskupplungen“), die eine Funktionalität mittels Öldruck aufweisen können und/oder bei der ein „Öldruckmaster“ eine Funktionalität beeinflussen bzw. steuern kann, lediglich als eine Beschaffenheitsangabe und nicht als einen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Das gleiche gilt aber auch im Sinne einer Bestimmungsangabe für alle Waren, die geeignet sein können, in (z. B. als Bestandteil) oder in Verbindung mit (z. B. als Zubehör) einem solchen „Öldruckmaster“ verwendet oder eingebaut zu werden.

Dies trifft vorliegend auf die beanspruchten Waren „Unedle Metalle und deren Legierungen; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente, Anschlagstücke, Armierungen für Bauzwecke, Armierungen für Druckluftleitungen, Spannbügel, Zwingen; Kautschuk, Gummi, und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Schläuche für Industrierwasser, Dampf, Sandstrahlen, Mörtelförderung, Pressluft, Tankwagen, Lösungsmittel und Chemikalien (vorgenannte Waren aus Kautschuk und/oder EPDM-Kautschuk); Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), nämlich, Kupplungen (nicht zur Kraftübertragung), Kupplungen insbesondere für Landmaschinen, mechanische Verbindungselemente, insbesondere PVC-Fittings, Anschlagstücke, Verschraubungen (vorgenannte Waren aus PVC-Kunststoff); Glasfasergewebe zur Isolierung, zum Schutz von Maschinenteilen, Isolierfolien nicht aus Metall, Isoliermaterial, Kohlenstofffasern, außer für textile Zwecke, Kunststoffe, teilweise bearbeitet, Kupplungsbeläge, Leitungsdichtungen“ zu.

Sämtliche vorgenannten Waren können für ein (öl-)hydraulisches System, dessen Druck von einem (Master-)Steuergerät abhängig ist, bestimmt sein, beispielsweise als Bestandteil einer Pumpe oder eines Leistungssystems (z. B. als Leitungs-, Isolier-, oder Dichtungsmaterial), bei einem druckbetriebenen System, beispielsweise einem Schmierverfahren mittels Öldruck oder einem ölhydraulischen System. Dies gilt insbesondere auch für die Waren „Unedle Metalle und deren Legierungen“ sowie „Kautschuk, Gummi“, die ohne wesentliche Verarbeitungsschritte in einem „ÖldruckMaster“ verwendet werden können (z. B. als Gehäuse oder Dichtungen). Der Gesamtbegriff „ÖldruckMaster“ weist auch keinen Besonderheiten auf, die von dem vorgenannten, beschreibenden Aussagegehalt wegführen könnten, weil der durch die Kombination der vorgenannten Wortelemente bewirkte Gesamteindruck mangels sprachlicher oder begrifflicher Besonderheiten, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen, nicht über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht und sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BioID; BPatG 26 W (pat) 1/08, B. v. 26. November 2008 - Immoconcept). Die Zusammenfügung der Wortbestandteile „Öldruck“ und „Master“ ist sprachüblich gebildet, dem Verkehr sind derartige Wortneubildungen, die aus der Zusammenschreibung von zwei Hauptwörtern entstehen, bekannt.

Soweit der Begriff „Master“ auch als Bezeichnung einer bestimmten Ausbildung oder einer Person verwendet wird, haben diese Bedeutungen im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren kein Gewicht. Denn entgegen der Auffassung der Anmelderin lässt sich die Bedeutung des Begriffes „Master“ nicht nur als personenbezogene Angabe verstehen. Soweit sich die Anmelderin zur Unterstützung ihrer Auffassung auf eine Entscheidung des Bundespatentgerichts stützt (BPatG, B.v. 13.12.2012, 30 W (pat) 512/12 – MICROMASTER), wurden dort, soweit ersichtlich, keine Feststellungen getroffen, die den Feststellungen des erkennenden Senates widersprechen, welche die Bedeutung des Begriffes „Master“ als

Bezeichnung für ein Gerät in hierarchischen, technischen Strukturen belegen (vgl. Duden a. a. O.).

2. Der von der Anmelderin als 1. Hilfsantrag bezeichnete Erklärung über eine hilfswise weitergehende Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen kommt keine eigenständige Bedeutung zu. Die Anmelderin begehrt damit lediglich die Eintragung der Marke mit einem Warenverzeichnis, in welchem auf einzelne der mit Hauptantrag beanspruchten Waren verzichtet worden ist, wobei jedoch die Waren, die noch Gegenstand des sogenannten 1. Hilfsantrages sind, identisch auch Gegenstand des Hauptantrages sind.

Eine solche Einschränkung ist gem. § 39 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG zulässig. Wird sie indes nur hilfswise vorgenommen, so geht dieser Hilfsantrag ins Leere, weil der Senat bereits im Wege des Hauptantrags von Amts wegen über jede einzelne beanspruchte Ware des beschwerdegegenständlichen Verzeichnisses zu entscheiden hat, so dass kein eigener Prüfungsgegenstand für den Hilfsantrag verbleibt (vgl. BPatG, 24 W (pat) 517/11, B. v. 08.05.2012 – WAXLIGHT; 33 W (pat) 14/08, B. v. 23.02.2010 – Sales Catalog).

3. Das Schutzhindernis einer beschreibenden, nicht unterscheidungskräftigen Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die unter 1. genannten Waren wird auch nicht durch die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren als 2. Hilfsantrag bezeichnete weitere Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ausgeräumt. Unabhängig von der Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit solcher bedingten Einschränkungen (vgl. dazu Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 39 Rn. 7) kann die einschränkende Angabe der Beschaffenheit „ölfrei“ für diverse Waren der Klasse 6, 8 und 17 sowie „ölfrei und für Landmaschinen“ für die Waren der Klasse 17 im vorliegenden Fall nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung „ÖldruckMaster“ führen. Der einschränkende Zusatz „und für Landmaschinen“ enthält schon keine gegenständliche Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, sondern spezifiziert lediglich deren Verwendungszweck.

Die einschränkende Angabe „ölfrei“ schließt - positiv formuliert - diejenigen Waren aus, die entweder mit (Hydraulik- und/ oder Schmier-)Öl in Kontakt kommen könnten oder - wie die meisten Kunststoffe - aus (Roh-)Öl hergestellt werden. Auch die positive Formulierung einer Eigenschaft einer Ware (hier: „ölfrei“) stellt im Ergebnis einen Ausnahmevermerk hinsichtlich eines bestimmten sich daraus ergebenden Warenmerkmals dar, da von den angemeldeten Waren jeweils solche ausgenommen werden sollen, die im Zusammenhang mit Öl stehen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es aber nicht zulässig, eine für bestimmte Waren und Dienstleistungen angemeldetes Zeichen nur insoweit einzutragen, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes, mit der angemeldeten Bezeichnung gerade beschriebenes Merkmal nicht aufweisen. Dies würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte - insbesondere Konkurrenten - wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz gerade nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 110 f. (Nr. 114 - 117) - Postkantoor). Aufgrund der damit begründeten Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes ist eine solche Einschränkung, unabhängig davon, ob sie bedingt oder unbedingt erklärt wird, daher unzulässig.

4. Soweit die Anmelderin sich auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen beruft, sind diese für die vorliegend zu treffende Entscheidung zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke letztlich irrelevant. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009,

1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Insbesondere die Beurteilung der Bedeutung von Markenwörtern - hier in Bezug auf den Bestandteil „Master“ - im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und/ oder Dienstleistungen und der Wahrnehmung in den von den jeweiligen Waren und/ oder Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen ist eine gebundene Entscheidung, die anhand der Umstände des Einzelfalls getroffen werden muss und nicht mit gegebenenfalls anderen Entscheidungen auf der Grundlage anderer Sachverhalte übereinzustimmen hat.

5. Die Beschwerde hat aber Erfolg in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 6 „Geldschränke; Erze“, der Klasse 8 „Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate“ soweit der Klasse 17 „Guttapercha, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“.

Der Senat konnte insoweit keine Feststellungen treffen, dass der Bezeichnung „ÖldruckMaster“ in Bezug auf diese Waren ein konkret beschreibender Sinngehalt zukommt. Hinsichtlich der Waren „Geldschränke; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate“ fehlen Anhaltspunkte, dass diese Waren in irgendeinem Zusammenhang mit „Öldruck“ stehen oder Teil eines hierarchisch geordneten Systems sind. Soweit die Waren in einem Verfahren hergestellt bzw. gefördert werden könnten, bei welchen Öldruck eine Rolle spielen könnte, werden die insoweit angesprochenen Verkehrskreise voraussichtlich nicht ohne mehrere gedankliche Zwischenschritte von der Angabe „ÖldruckMaster“ auf den Herstellungsprozess zurückschliessen. Bei den Waren „Erze; Guttapercha, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ handelt es sich – anders als bei den unter Ziff. 1 genannten Waren - um Rohstoffe bzw. Materialien, welche nicht ohne umfangreiche weitere Verarbeitungsschritte als Bestandteil eines „ÖldruckMasters“ (z. B. für Dichtungen) verwendet werden können. Die Angabe „ÖldruckMaster“ wird daher von den ange-

sprochenen Verkehrskreisen in Bezug auf diese Waren derzeit nicht als beschreibender Sachhinweis auf ein Merkmal aufgefasst werden. Es konnte auch keine beschreibende Verwendung oder ein entsprechendes Bedürfnis festgestellt werden.

Da in Bezug auf die genannten Waren kein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gegeben ist, war der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben.

6. Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist nicht gegeben. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entschieden. Er hat vielmehr auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erforderlich, weil durch die Entscheidung weder von höchstrichterlicher Rechtsprechung noch von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist. Insbesondere sind Entscheidungen über die Eintragungsfähigkeit von Zeichen als Marke allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis, zu beurteilen.

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.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb