



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 053 423**

**(hier: Lösungsverfahren S 133/12)**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 22. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

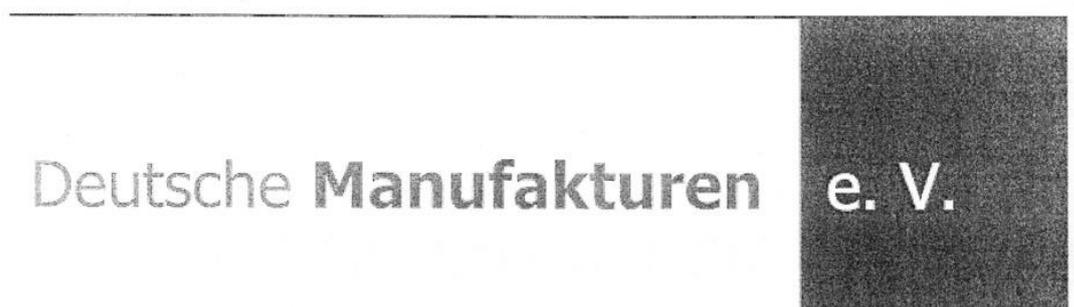
beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2010 053 423 (Eintragung schwarz/weiß)



ist am 10. September 2010 angemeldet und am 13. Januar 2011 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Die Beschwerdegegnerin hat am 18. Mai 2012 beim DPMA Löschantrag wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 54, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 10 MarkenG gestellt. Das Zeichen sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht geeignet, einen betrieblichen Herkunftshinweis zu geben; es fehle daher die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Wortbestandteil „Manufakturen“ bezeichne lediglich eine bestimmte Art von Unternehmen, nämlich solche, die typischerweise eher geringe Stückzahlen von Produkten mit einem hohen Anteil an Handarbeit herstellen. Zusammen mit dem vorangestellten Bestandteil „Deutsche“ sei für den Verkehr ersichtlich, dass mehrere Manufakturen mit Sitz in Deutschland so bezeichnet würden. Der Rechtsformzusatz „e. V.“ könne ebenso wenig wie die einfachen grafischen Elemente die Unterscheidungskraft begründen. Die angegriffene Marke bestehe zudem ausschließlich aus rein beschreibenden Angaben, so dass auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreife. Unter näherer Schilderung des Sachverhalts und Einreichung verschiedener Unterlagen hat die Antragstellerin schließlich geltend gemacht, dass die angegriffene Marke auch bösgläubig, nämlich mit Behinderungsabsicht, angemeldet worden sei.

Der Markeninhaber ist dem ihm am 2. Juli 2012 zugestellten Löschantrag mit am 30. August 2012 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz entgegengetreten.

Er ist der Auffassung, dass der angegriffenen Marke in der maßgeblichen Gesamtheit ohne weiteres Unterscheidungskraft zukomme. Gerade der Bestandteil „Manufakturen“ unterstreiche die Kennzeichnungskraft der Marke. Der Antragsgegner erbringe unter seinem Vereinsnamen die geschützten Dienstleistungen. Diesbezüglich habe die angegriffene Marke keinen beschreibenden Charakter, denn es handle sich um eine Dienstleistungsmarke, während die von der Antragstellerin in Bezug genommenen Manufakturen Produkte überwiegend in Handarbeit fertigten. Die genannte Beschreibung treffe auf seine Tätigkeiten nicht zu. Im Zusammenwirken mit der grafischen Ausgestaltung sei die angegriffene Marke kennzeichnungskräftig. Der Bildbestandteil für sich allein müsse keine hohe Originalität aufweisen. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die angegriffene Marke auch nicht ausschließlich beschreibend. Auch hier komme es lediglich auf den Gesamteindruck der Marke an. Schließlich liege die von der Antragstellerin behauptete Bösgläubigkeit nicht vor. Seitens des Markeninhabers existiere keine Behinderungsabsicht.

Mit Beschluss vom 24. Januar 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der Marke gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gelöscht. Die Marke sei zu löschen, weil sie zum Eintragungszeitpunkt sowie dem Entscheidungszeitpunkt über den Löschungsantrag eine freihaltungsbedürftige und nicht unterscheidungskräftige beschreibende Angabe darstellte bzw. darstelle. Die Wortfolge „Deutsche Manufakturen e. V.“ sei geeignet, die Art, Beschaffenheit und/oder Bestimmung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu beschreiben; so könnten sich die „Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ thematisch mit einer derartigen Interessenvereinigung deutscher Manufakturen beschäftigen. Die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ könnten von einer solchen Vereinigung für deren Mitglieder angeboten und erbracht werden. Gleiches gelte hinsichtlich der Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“. Auch diese könnten einen thematischen Bezug zu den Tätigkeiten deutscher Manufakturen in Deutschland aufweisen

und/oder auf den Erbringer dieser Dienstleistungen hinweisen. Ein schutzbegründender bildlicher Überschuss sei nicht erkennbar; die grafischen Elemente seien einfach und unauffällig und hielten sich im Rahmen üblicher Gestaltungen und Verzierungen.

Eine Bösgläubigkeit zum Anmeldezeitpunkt könne jedoch nicht festgestellt werden. Aus diesem Grunde lägen auch keine besonderen Umstände vor, die eine Kostenauflegung rechtfertigten.

Gegen diesen Löschungsbeschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er hat seine Beschwerde nicht begründet und auch zu einem Verfahrenshinweis des Senats vom 16. Juni 2015 keine Stellung genommen.

Weder der Beschwerdeführer noch die Beschwerdegegnerin haben zudem einen Sachantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist gemäß § 66 MarkenG zulässig, in der Sache bleibt sie aber ohne Erfolg.

Der Eintragung des angegriffenen Wort-/Bildzeichens steht und stand bereits zum Anmeldezeitpunkt hinsichtlich der geschützten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenabteilung 3.4 hat daher zu Recht und im Wesentlichen mit zutreffender Begründung auf den zulässigen Löschantrag die Löschung der Marke angeordnet. Da der Beschwerdeführer seine Beschwerde

nicht begründet hat, ist auch nicht ersichtlich, aus welchen Gründen er den Beschluss der Markenabteilung für unzutreffend bzw. angreifbar erachtet.

1. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten). Der Umstand, dass die Markenabteilung 3.4 ihrer Prüfung den Eintragungszeitpunkt und damit nicht den richtigen Zeitpunkt zugrunde gelegt hat, rechtfertigt nicht die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, weil sich die dadurch entstandene geringfügige zeitliche Abweichung vorliegend nicht auswirkt. Eine Veränderung des Verkehrsverständnisses zwischen der Anmeldung am 10. September 2010 und der Eintragung am 13. Januar 2011 lässt sich nicht feststellen und ist auch nicht geltend gemacht worden.
2. Die Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke ist vorliegend wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geboten.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen

unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1396 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 -Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15 - for you; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 28 - Sat.2; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anfor-

derungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 - Gute Laune Drops; GRUR 2008, 710 Rn. 13 - Visage). Dies ist in Bezug auf die angegriffene Marke, die sich aus der Wortfolge „Deutsche Manufakturen e. V.“ sowie grafischen Elementen zusammensetzt, zu verneinen.

a) Die Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens haben einen unmittelbar die hier relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt. Die Wortfolge setzt sich sprachüblich aus Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammen. Der Begriff „Manufaktur“ steht nicht mehr nur für einen vorindustriellen, im Wesentlichen durch die Produktion in Handarbeit geprägten Großbetrieb, sondern hat sich mittlerweile über diesen ursprünglichen Bedeutungsgehalt hinaus entwickelt zum lexikalisch nachweisbaren Hinweis auf einen gewerblichen (Klein)Betrieb, in dem (stark spezialisierte) Produkte im Wesentlichen oder teilweise in Handarbeit hergestellt werden, was zu einer hohen Qualität führt (vgl. Duden Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de)). Durch die Verwendung dieses Begriffs soll dabei in werbeüblicher Weise die Abgrenzung zu einer für das Publikum unattraktiven Massenproduktion zum Ausdruck gebracht und ein besonderer Qualitätsanspruch für die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch genommen werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.10.2010, 25 W (pat) 06/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; BPatG, Beschluss vom 29.08.2007, 28 W (pat) 107/07 – Menü-Manufaktur). Die vorangestellte Angabe „Deutsche“ konkretisiert die Manufaktur-Betriebe in geografischer Hinsicht, nämlich als solche, die in Deutschland ansässig sind. Der Markenbestandteil „e. V.“ ist die Abkürzung für die Rechtsform des eingetragenen Vereins.

Auch die vorzunehmende Gesamtbetrachtung führt vorliegend nicht zu einem Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile der Wortfolge hinausgeht. Zu den hier angesprochenen Verkehrskreisen zählen mangels gegenständlicher Beschränkung der Waren und Dienstleistungen nicht ausschließlich Vereinsmitglieder oder sonstige deutsche Manufaktur-

betriebe, sondern teilweise auch das fachlich interessierte allgemeine Publikum. Dieses wird die Wortfolge „Deutsche Manufakturen e. V.“ als üblich gebildeten Namen (irgend)eines Verbandes auffassen, der Interessen deutscher Manufaktur-Betriebe wahrnimmt und diese fördert. Die hier relevanten Waren der Klasse 16 sowie die beanspruchten Dienstleistungen aus den Klassen 35 und 41 gehören auch zum typischen Tätigkeitsbereich einer solchen Interessenvereinigung. Zutreffend ist daher die Markenabteilung davon ausgegangen, dass sich der Bedeutungsgehalt der Wortfolge diesbezüglich in der beschreibenden Angabe des Erbringers, Anbieters bzw. der Zielgruppe sowie der Bezeichnung des Themas und der Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH GRUR 2012, 276 – Institut der norddeutschen Wirtschaft e. V. betr. Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16, 35 und 36; BPatG, Beschluss vom 03.05.2011, 24 W (pat) 43/10 –  Deutsches Institut für Menschenrechte; Beschluss vom 22.01.2004, 25 W (pat) 58/02 – Deutsches Notarinstitut; Beschluss vom 16.01.2007, 27 W (pat) 212/05 – Deutsche Druckservice; Beschluss vom 04.10.2006, 32 W (pat) 228/04 - Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie e. V.; Beschluss vom 19.03.1999, 33 W (pat) 255/97 – Deutsche Unternehmer-Akademie).

Für die Frage, ob eine Wortfolge für bestimmte Waren und Dienstleistungen vom Verkehr als beschreibend aufgefasst wird, ist es im Übrigen ohne Bedeutung, ob die Wortfolge zur Bezeichnung eines Vereins über originäre Kennzeichnungskraft verfügt. Denn die Beurteilung im Rahmen von § 8 Abs. 2 Nr. 1 (und Nr. 2) MarkenG richtet sich – worauf schon die Markenabteilung hingewiesen hat – nach allgemeinen markenrechtlichen Grundsätzen und nicht nach den Maßstäben des Schutzes von Vereinsnamen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 16 – Institut der norddeutschen Wirtschaft e. V.).

b) Das angegriffene Zeichen erhält auch nicht durch die grafische Ausgestal-

tung die Funktion eines Unterscheidungsmittels. Diese ist nicht geeignet, von der beschreibenden Bedeutung der Wortbestandteile wegzuführen. Einfache grafische Gestaltungselemente oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, reichen - anders als der Inhaber der angegriffenen Marke meint - nicht aus, um in Kombination mit einem unmittelbar beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen die Schutzfähigkeit zu



verleihen (BGH GRUR 2014, 1206 Rn. 20 - **DüsseldorfCongress**; GRUR 2014, 569 Rn. 32 - HOT; GRUR 2014, 376 Rn. 18 - grill meister; GRUR 2010, 640 Rn. 17 - hey!; GRUR 2001, 1153 ff. - anti KALK). Zudem sind an den erforderlichen „Überschuss“ umso größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 8 Rn. 190, 191). In Anbetracht des rein beschreibenden Charakters von „Deutsche Manufakturen e. V.“ bedarf es eines deutlich auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen einzuprägen. Dies ist hier nicht der Fall (vgl. zu grafischen Ausgestaltungen: BPatG, Beschluss vom 14.01.2004,

29 W (pat) 251/03 - ; Beschluss vom 29.05.2012,

33 W (pat) 541/10 - ; Beschluss vom 21.03.2005,

30 W (pat) 310/03 - ).

3. Da der angegriffenen Marke sowohl im Anmeldezeitpunkt wie auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Löschungsantrag das Eintragungs-

hindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und noch entgegensteht, kann dahingestellt bleiben, ob weitere Lösungsgründe vorliegen.

4. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

### **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.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu