



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 509/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 113 506.1**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. September 2019 unter Mitwirkung der Richter Kätker, Dr. von Hartz und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **WERTSTÜCK**

ist am 29. Dezember 2017 unter der Nummer 30 2017 113 506.1 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen; Tierhäute; Tierfelle; Reisegepäck; Tragetaschen; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre; Sattlerwaren; Halsbänder für Tiere; Leinen für Tiere; Decken für Tiere; Schultaschen; Visitenkartenetuis; Brieftaschen; Gepäckanhänger; Dosen aus Leder oder Lederpappe; Schachteln aus Leder oder Lederpappe; Kästen aus Leder oder Lederpappe;

Klasse 20: Möbel; Spiegel; Bilderrahmen; Behälter, nicht aus Metall, für Lagerung oder Transport; Knochen, Horn, in rohem oder teilweise bearbeitetem Zustand; Muschelschalen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele; Spielwaren; Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck.

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2018 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen setze sich aus den zwei Wortbestandteilen „Wert“ und „Stück“ zusammen, die jeweils mehrere Bedeutungen hätten. In Verbindung mit den beanspruchten Waren komme ihm in seiner Gesamtheit die Bedeutung „Gegenstand mit einem positiven bzw. (qualitativ) hohem Wert“ oder „einzelner Wertgegenstand“ zu. Dem Zeichen sei somit nur eine anpreisende Sachaussage zu entnehmen. In der Werbung sei zunehmend der Trend zu beobachten, Ausdrücke und Redewendungen einzusetzen, die sich in plakativen Angaben erschöpften und funktionell ausschließlich auf das Ziel reduziert seien, den Kaufanreiz beim angesprochenen Publikum zu fördern. Das Anmeldezeichen reihe sich in die üblichen Bezeichnungsgewohnheiten der Werbung ein. Für die Schutzversagung sei es unschädlich, dass offenbleibe, ob sich die Bezeichnung „Wertstück“ auf den materiellen, qualitativen oder immateriellen Wert des so gekennzeichneten Gegenstands beziehe. Dabei gebe es inzwischen in fast jedem Warenssegment hoch- und niedrigpreisige Produkte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Ansicht, die beanspruchten Waren erfüllten nicht die Funktion eines Wertgegenstands und würden im Sprachgebrauch nicht als „Wertstück“ bezeichnet, so dass das angemeldete Markenwort nicht beschreibend sei. Möbel könnten zwar ein hochwertiges Design besitzen, würden im Allgemeinen aber als Gebrauchsgüter verstanden, die nach ihrem Verkauf dramatisch an Wert verlören. Das Gleiche gelte für andere Luxusartikel der Modeindustrie. Sonnen- und Regenschirme, Turn- und Sportartikel sowie Spiele und Spielwaren seien Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die schnell verschlissen. Auch Kleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen würden nicht als Wertstück bezeichnet. Videospielgeräte seien wegen der schnell

voranschreitenden Entwicklung in dem Bereich von Haus aus kurzlebig. Bei Christbaumschmuck handele es sich regelmäßig um Massenware, der nach der jeweils aktuellen Mode neu gekauft werde.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 29. Oktober 2018 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 30. Juli 2018 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3, Bl. 22 – 31 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**WERTSTÜCK**“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unter-

scheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). 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 a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH

a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wortzeichen „**WERTSTÜCK**“ nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 29. Dezember 2017, ausschließlich als anpreisende Sachangabe verstanden, so dass es sich nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

aa) Von den beanspruchten vielfältigen Waren werden in erster Linie die breiten Verkehrskreise der Verbraucher sowie der jeweilige Fachhandel angesprochen. Die Rohmaterialien der Klasse 18 und 20 richten sich auch an Unternehmer sowie

Angehörige der unternehmerischen Führungsebene von Unternehmen der weiterverarbeitenden Industrie.

bb) Das Anmeldezeichen besteht allein aus dem deutschen Substantiv „Wertstück“. Dieses steht für einen „einzelnen Wertgegenstand“. Synonyme hierzu sind „Juwel, Kleinod, Schatz, Wert, Wertgegenstand“, wobei der Begriff „Juwel“ als „Person oder Sache, die für jemanden besonders wertvoll ist“ definiert wird (www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Daher lässt sich das Zeichen als „objektiv oder subjektiv besonders wertvolle Sache“ verstehen.

cc) Bezüglich aller beanspruchter Waren entnehmen die angesprochenen Verkehrskreise dem Anmeldezeichen keinen Herkunftshinweis aus einem bestimmten Betrieb, sondern nur eine anpreisende Sachangabe.

aaa) Im Hinblick auf die Waren der Klasse 18 *„Reisegepäck; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre; Sattlerwaren; Halsbänder für Tiere; Leinen für Tiere; Decken für Tiere; Schultaschen; Visitenkartenetuis; Brieftaschen; Gepäckanhänger“* enthält es die bloße Sachaussage, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um besonders wertvolle Produkte handelt. Wie die Markenstelle bereits dargelegt hat, existieren heute auf nahezu jedem Warengbiet besonders luxuriöse oder wertvolle Ausführungen, auf jeden Fall aber im Bereich der vorgenannten Waren (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).

Das Gleiche gilt für die Ware *„Tragetaschen“*, da darunter auch Umhängetaschen oder Weekender fallen, die mit dem Anmeldezeichen als besonders wertvoll beworben werden können.

bbb) Bezüglich der Waren *„Dosen aus Leder oder Lederpappe; Schachteln aus Leder oder Lederpappe; Kästen aus Leder oder Lederpappe“* sowie der Waren der Klasse 20 *„Behälter, nicht aus Metall, für Lagerung oder Transport“* entnehmen die

angesprochenen Verkehrskreise dem Anmeldezeichen die werbliche Anpreisung, dass die so gekennzeichneten Waren entweder auch besonders wertvoll gemacht sind oder zumindest so erscheinen bzw. dass sie zur Aufbewahrung wertvoller, d. h. für eine Person subjektiv besonders wichtiger Gegenstände bestimmt und geeignet sind.

ccc) Auch die Waren der Klasse 20 „*Möbel; Spiegel; Bilderrahmen; Muschelschalen*“ können aus objektiv oder subjektiv wertvollen Stücken bestehen (s. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis).

ddd) In Bezug auf die Waren der Klasse 25 „*Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen*“ kann dem Anmeldezeichen die Sachangabe entnommen werden, dass die so gekennzeichneten Waren dazu bestimmt und geeignet sind, dass der Besitzer diese nach dem Erwerb als für ihn besonders wertvoll ansehen wird.

eee) Das Gleiche gilt für die Waren der Klasse 28 „*Spiele; Spielwaren; Spielzeug; Videospielgeräte; Turn- und Sportartikel; Christbaumschmuck*“. Insbesondere Christbaumschmuck kann glänzen und deshalb als wertvoll erscheinen. Mit Ausnahme von Videospielgeräten können die restlichen Waren aus besonders wertvollen Materialien oder in Handarbeit hergestellt sein und deshalb auch einen materiellen Wert besitzen, der ihre Bezeichnung als Wertstück rechtfertigt. „*Videospielgeräte*“ können trotz ihrer Kurzlebigkeit insbesondere für die davon in erster Linie angesprochenen Jugendlichen subjektiv besonders wertvoll werden.

2. Darüber hinaus steht der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**WERTSTÜCK**“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im

Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 - 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 - Stadtwerke Bremen). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 56 - Postkantoor; BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 42 - Stadtwerke Bremen). Vielmehr genügt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534 Rdnr. 52 - PRANAHAUS). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 53 - PRANAHAUS; a. a. O. - Postkantoor; GRUR 1999, 723 Rdnr. 31, 37 - Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 43 - Stadtwerke Bremen). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (BGH a. a. O. Rdnr. 43 - Stadtwerke Bremen; BPatG 26 W (pat) 33/16 – HERZO).

b) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die angemeldete Marke „**WERTSTÜCK**“ bereits am Tag ihrer Anmeldung, am 29. Dezember 2017, eine gebräuchliche und damit freihaltebedürftige werblich anpreisende Sachangabe gewesen.

aa) Dies gilt zunächst für die Rohmaterialien der Klasse 18 „*Leder und Lederimitationen; Tierhäute; Tierfelle*“ und der Klasse 20 „*Knochen, Horn, in*

*rohem oder teilweise bearbeitetem Zustand*“. Insoweit muss es auch anderen Herstellern möglich sein, die Qualität ihrer Produkte damit zu bewerben, dass diese für die Herstellung von wertvollen Endprodukten, also „Wertstücken“ geeignet sind.

bb) Auch die Hersteller und Anbieter aller anderer beanspruchter Waren müssen den zum alltäglichen Sprachgebrauch gehörenden Begriff „Wertstück“ verwenden können, um die besondere Qualität ihrer Produkte zu bewerben oder werblich anpreisend darauf hinzuweisen, dass die so gekennzeichneten Gegenstände für den Erwerber einen hohen subjektiven Wert entwickeln werden.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kätker

Dr. von Hartz

Schödel

prä