



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 546/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 108 664.0**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. November 2021 unter Mitwirkung der Richter Schödel und Hermann sowie der Richterin kraft Auftrags Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **GRÜNDE**

### **I.**

Das Zeichen

### **crafty**

ist am 2. August 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; wirtschaftliche Beratung bei der Auswahl von Handwerkern; Vermittlung von Verträgen für Dritte; Vermittlung von Handwerksdienstleistungen; Betrieb von Telefon-Callcentern in Bezug auf Terminvereinbarungen mit Gewerbetreibenden und Handwerkern für Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten, Nachbesserungen oder Notfallarbeiten im Wohnbereich von Kunden; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Beschaffung von Dienstleistungen für Dritte in Bezug auf angestellte und für

Unterlieferanten arbeitende Monteure, Ingenieure, Glaser und andere Gewerbetreibende und Handwerker; Groß- und Einzelhandel mit Geräten zur Verwendung bei Reparatur-, Installations- und Handwerksarbeiten aller Art, insbesondere mit Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung sowie handbetätigten Werkzeuge und Geräten; Unternehmenskauf;

Klasse 36: Unternehmensbeteiligung;

Klasse 37: Elektroinstallationsdienste; Verlegen von Gas- und Wasserleitungen; Klempnerarbeiten und Gas- und Wasserinstallation; Installation, Wartung und Reparatur von Sanitär- und Heizungsanlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Lüftungs- und Klimaanlage; Tischlerarbeiten [Reparatur]; Fliesenlegen; Dachdeckerarbeiten; Maurerarbeiten; Maler- und Lackiererarbeiten; Verlegung von Bodenfliesen; Einbau von Bodenbelägen; Montage- und Demontage von Einrichtungsgegenständen; Innen- und Außenreinigung von Gebäuden; Instandsetzung von Gebäuden; Fassadenarbeiten, insbesondere Erneuerung von Fassadenoberflächen, Fassadenreinigung, Neuverkleidung von Fassaden; Bauwesen; Schreinerarbeiten [Reparatur]; Schlosserarbeiten [Reparatur]; Errichtung und Reparatur von Zäunen;

Klasse 38: Telefondienste für Hotlines und Callcenter; Telekommunikationsdienste mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellen eines Zugangs zu

Plattformen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportale; elektronische Auftragsvermittlung; elektronische Kommunikation und/oder Übermittlung, von Informationen oder Daten von und für Datenbanken von Sprach-, Informations- und/oder Auskunftsdiensten; Internet-Dienstleistungen, einschließlich Übertragen von Daten/Nachrichten und Informationen; Offline- sowie Online-, On-Demand-Telekommunikationsdienste und elektronische Mediendienste; Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten via Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netzwerke, Telefonleitungen; Erfassung, Weitergabe und Übermittlung von Informationen; Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache; Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und/oder Pressemeldungen;

Klasse 40: Schreinerarbeiten [Holzbearbeitung]; Tischlerarbeiten;

Klasse 42: IT-Beratungs-, Auskunfts- und Informationsdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie;

Klasse 44: Dienstleistungen im Bereich Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft; Landschaftsgestaltung; Gartenarbeiten.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2018 108 664.0 geführt.

Mit Beschluss vom 26. Mai 2020 hat die Markenstelle für Klasse 37 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltebedürfnisses gemäß §§ 37 Abs. 1, 8

Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen erschöpfe sich in der englischen Eigenschaftsangabe „crafty“, die mit „clever, schlau, ausgefuchst“ ins Deutsche übersetzt werde. Die Angabe stelle ein Qualitätsversprechen dar, da durch sie der Anbieter der beanspruchten Dienstleistungen als besonders kompetent beschrieben werde. Diese könnten alle von besonders ausgefuchsten, cleveren Mitarbeitern ausgeführt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des beschwerdeführenden Anmelders. Er vertritt die Ansicht, die angesprochenen Verkehrskreise der Durchschnittsverbraucher und Gewerbetreibenden besäßen das identische Sprach- und Begriffsverständnis. Sie verstünden das englische Wort „crafty“ entweder nicht oder sie assoziierten mehrere unterschiedliche Bedeutungen mit dem Begriff, insbesondere ordneten sie das Wort dem Substantiv „craft“ im Sinn von „Handwerk, Fahrzeug, Fertigkeit“ zu und fassten den zusätzlichen Buchstaben „y“ als Adjektivierung bzw. Verniedlichung auf. Der Bedeutungsgehalt „Handwerk/handwerklich“ sei für viele beanspruchte Dienstleistungen aber nicht beschreibend.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des DPMA vom 26. Mai 2020 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 5. August 2021 ist der Beschwerdeführer unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1, Blatt 32 bis 34 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 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**crafty**“ als Marke steht im Hinblick auf alle beanspruchten Dienstleistungen 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 unterscheidet (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 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 sie 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 Unterscheidungsmitel 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 Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 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 Unterscheidungsmitel 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 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).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Wortzeichen „**crafty**“ nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 2. August 2018, ausschließlich als Sachangabe verstanden, so dass es sich insoweit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

b) Von den beanspruchten Dienstleistungen werden teilweise die breiten Verkehrskreise der Verbraucher, insbesondere aber auch Fachkreise angesprochen. Die unternehmensbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich vor allem an Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene von Unternehmen. Dies gilt auch für die Dienstleistungen der Klasse 36, da sich an Unternehmen in erster Linie andere Unternehmen und nicht die Durchschnittsverbraucher beteiligen. Die handwerklichen Dienstleistungen der Klassen 37, 40 und 44 nehmen auch Bauherren und Generalunternehmer in Anspruch. Die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 und die damit eng verwandten IT-Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich auch an gewerbliche Anbieter wie Callcenter.

c) Das Anmeldezeichen erschöpft sich in dem englischen Adjektiv „crafty“. Dieses wird mit „listig“, „schlau“, „gerissen“, „arglistig“ oder „hinterhältig“ ins Deutsche übersetzt. Z. B. bedeutet „Crafty idea“ im Deutschen „pfiffige Idee“ (s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen, deren Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann, so

dass es auf die Durchschnittsverbraucher gar nicht mehr ankommt (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka), kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen (BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda). Hiervon ist insbesondere bei Markenwörtern auszugehen, die einer Welthandelsprache angehören. Da es sich bei der englischen Sprache um eine Welthandelsprache handelt, wird zumindest der angesprochene Fachverkehr den Begriff „crafty“ im genannten Sinn mühelos verstehen können (BPatG 26 W (pat) 536/18 – slumberzone; 26 W (pat) 556/18 – CLASSY). Bauherren und Generalunternehmer vergeben aus Kostengründen zunehmend Aufträge an ausländische (Sub-)Unternehmer, mit denen sie auf Englisch korrespondieren. Im Bereich der Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen hat sich Englisch zur Fachsprache entwickelt und im Zuge der Globalisierung schließen Unternehmer vermehrt Geschäfte im Ausland ab. Vertragssprache ist dabei häufig Englisch. Daher ist davon auszugehen, dass die Englischkenntnisse der angesprochenen Fachkreise so gut sind, dass sie das angemeldete Wortzeichen problemlos in seinem Sinngehalt erfassen können. Für die Annahme, dass sie das Wort für die adjektivische Form oder eine Verniedlichung des englischen Substantivs „craft“ halten, bleibt unter diesen Umständen kein Raum mehr.

Für die Verneinung der Unterscheidungskraft ist es ohne Belag, dass das Zeichen teilweise wie bei den Bedeutungen „gerissen“, „arglistig“ oder „hinterhältig“ pejorativ besetzt ist und daher kaum beschreibend verwendet werden wird, denn es genügt, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der fraglichen Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146, Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT).

d) Im Hinblick auf alle beanspruchten Dienstleistungen entnehmen die angesprochenen Fachkreise dem Anmeldezeichen keinen Herkunftshinweis aus einem bestimmten Betrieb, sondern nur eine anpreisende Sachangabe. Sämtliche

Dienstleistungen können in einer Weise erbracht werden, dass sie schlaue oder pfiffige Lösungen bieten. Insoweit eignet sich das Zeichen als universell einsetzbarer, schlagwortartiger Hinweis auf individuelle, kreative oder einfache Antworten des Anbieters auch auf komplexe und komplizierte Problemgestaltungen. Soweit das angemeldete Wortzeichen dabei keine Information dazu enthält, wie und aufgrund welcher Art und Weise die so bezeichneten Dienstleistungen zu pfiffigen Lösungen führen, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Eine solche etwaige begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BPatG 30 W (pat) 29/17 – Flair Colours).

2. Da es dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den unter Ziffer 1 angesprochenen Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

**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.