



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 502/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Oktober 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 038 314.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

rapid metal casting and consulting

ist am 30. Juni 2011 als Marke mit folgendem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden:

„Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Bindemittel, Formmittel und Formtrennmittel die für Gießereizwecke, Gießereisand, Formsand, aushärtbarer Formstoff oder Sand mit Zusätzen und Bindemitteln sowie Form- und Kernmassen für die Herstellung von Formstoffblöcken und Gießereiformen (Metall)

Klasse 6: unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schloswerken und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Gussteile (Metall), insbesondere Prototypen, Funktionsmuster, Modelle, Kleinserien; Gießereiformen aus Metall

Klasse 7: Maschinen und Werkzeugmaschinen sowie deren Teile zum Herstellen und Bearbeiten von Gießformen, Kernen oder Formstoffblöcken aus Form- und Kernmassen für Gießereiformen und Gießereikerne für die Herstellung von Gussteilen (Metall); Werkzeuge zum Herstellen und Bearbeiten von Gießformen, Kernen oder Formstoffblöcken aus Form- und Kernmassen für Gießereiformen und Gießereikerne für die Herstellung von Gussteilen (Metall); Formmaschinen und deren Teile zum Herstellen von Kernen und Formen für Gießereizwecke und Gussteile (Metall); Werkzeugmaschinen und deren Teile sowie Werkzeuge zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung; Fräsmaschinen und Fräswerkzeuge zum dreidimensionalen Bearbeiten von Werkstücken; Gießereiformen (Maschinenteile), Gießereikerne (Maschinenteile), Kernbuchsen (Maschinenteile) für Gießereizwecke; Gießereimaschinen; Vakuumdruckgießmaschinen, insbesondere zur Herstellung von Werkstücken nach Rapid-Prototyping-Verfahren; Maschinen zum Einbetten von Gipsvollformen für den Feinguss; geschlossene Gießmaschinen, insbesondere zur automatisierten Herstellung komplexer Gussteile, insbesondere im Vakuum-Druck-Schwerkraftguss, insbesondere zur Herstellung von Sand-, Shell- oder Gipsvollformen; Gießmaschinen zur Schmuckherstellung; Form- und Feingussmaschinen, insbesondere zur Herstellung komplexer Gussteile aus Aluminium, Magnesium und Stahl

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Gießereiformen, nicht aus Metall; Gussteile (Kunststoff), insbesondere Prototypen, Funktionsmuster, Modelle, Kleinserien; Gießereiformen aus Kunststoff

Klasse 40: Materialbearbeitung; Bearbeitung von metallischen Gussteilen, insbesondere Prototypen, Funktionsmuster, Modelle, Kleinserien; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von metallischen Gussteilen für Dritte, insbesondere von Prototypen, Funktionsmuster, Modelle, Kleinserien für Dritte; Bearbeitung von Gussteilen aus Kunststoffen, insbesondere Prototypen, Funktionsmuster, Modelle, Kleinserien; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Gussteilen aus Kunststoffen für Dritte, insbesondere von Prototypen, Funktionsmuster, Modelle, Kleinserien;

Kunststoffbearbeitung; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Gießereiformen aus Metall für Dritte; Metallbearbeitung; Metallgießen; Kunststoffgießen; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Musterbauteilen für Dritte unter Anwendung des Verfahrens Rapid Prototyping; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Musterbauteilen für Dritte ausgehend von Konstruktionsdaten; Bearbeiten von Gießformen, Kernen oder Formstoffblöcken aus Form- und Kernmassen für Gießereiformen und Gießereikerne für die Herstellung von Gussteilen; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Gießformen, Kernen oder Formstoffblöcken aus Form- und Kernmassen für Dritte für Gießereiformen und Gießereikerne für die Herstellung von Gussteilen; Bearbeiten von Werkzeugen zum Herstellen und Bearbeiten von Gießformen, Kernen oder Formstoffblöcken aus Form- und Kernmassen für Gießereiformen und Gießereikerne für die Herstellung von Gussteilen; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Werkzeugen für Dritte zum Herstellen und Bearbeiten von Gießformen, Kernen oder Formstoffblöcken aus Form- und Kernmassen für Gießereiformen und Gießereikerne für die Herstellung von Gussteilen; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Kernen und Formen für Dritte für Gießereizwecke und Gussteile; Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und dreidimensionalen Bearbeitung von Werkstücken; Bearbeiten von Gipsvollformen für den Feinguss; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Gipsvollformen für Dritte für den Feinguss; Auftragsfertigung und Lohnfertigung komplexer Gussteile für Dritte, insbesondere im Vakuum-Druck-Schwerkraftguss, insbesondere zur Herstellung von Sand-, Shell- oder Gipsvollformen; Auftragsfertigung und Lohnfertigung von Schmuck für Dritte.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software; Konstruktionen (Ingenieurdienste) auf dem Gebiet der Entwicklung und der Herstellung von Gussteilen jeder Art; technische Beratung und Forschung, Laboratoriumsforschung und Ingenieurarbeiten auf dem Gebiet der Gießereitechnologie

und der Herstellung von Gussteilen jeder Art; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; technische Beratung und Forschung sowie Laboratoriumsforschung und Ingenieurarbeiten auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen, der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und auf dem Gebiet der Gießereitechnologie und der Herstellung von Gussteilen jeder Art; alle vorgenannten Dienstleistungen insbesondere in Verbindung mit Rapid Prototyping“.

Die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach vorangegangener Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses die Anmeldung unter Übersendung von Recherche-Ergebnissen wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil die sprachüblich gebildete Bezeichnung von den angesprochenen Fachverkehrskreisen lediglich beschreibend und bewerbend als Hinweis auf „schnelles Metallgießen und Beratung“ verstanden werde. Dieselbe Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Februar 2012 aus den Gründen des Beanstandungsbescheids nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Eine Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt. Den Termin zur mündlichen Verhandlung hat sie nicht wahrgenommen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2012 aufzuheben.

Der Senat hat unter Übersendung von Ausdrucken aus dem Internet auf Verwendungen der Bezeichnung „Rapid Metal Casting“ hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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 von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Nr. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise

für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 100).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Nr. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, Nr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Nr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Nr. 12 - Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungs-

kraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35 und Nr. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die angesprochenen Kreise aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. - Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **rapid metal casting and consulting** jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das englische Adjektiv „rapid“ bedeutet im Deutschen „schnell“ b. z. w. in Wortzusammensetzungen „Schnell-“ und wird im Deutschen in diesem Sinn verwendet (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005, S. 1460; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1410); das Wort „metal“ bedeutet „Metall“ und „casting“ wird ins Deutsche im Bereich der Metallurgie mit „Guss, Formguss“ übersetzt (vgl. Duden Oxford, a. a. O., S. 1321; Langenscheidt, Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 2004, S. 280); das englischsprachige Wort „consulting“ hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden und bedeutet „Beratung“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O., S. 380). Schon von der Wortbedeutung her ergibt sich, wovon die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist, die Bedeutung der Gesamtbezeichnung mit „schneller Metallguss und Beratung“ b. z. w. „Schnell-Metallguss und Beratung“. Den vom Patentamt beigebrachten Nachweisen ist darüber hinaus zu entnehmen, dass „rapid metal casting“ als Fachbegriff verwendet wird. Beispielsweise ist in einem Artikel mit der Überschrift „Rapid Methods Taking Flight“ von „rapid metal castings“ die Rede (vgl. Internetausdruck „AEROSPACE Manufacturing and Design“, übersandt mit dem Beanstandungsbescheid) und verschiedene Unternehmen bieten „rapid metal castings“ an (vgl. Internetausdrucke „DSM Somos“, „KRISH TECHDESIGN“, „app“, „bastech“, „Clinkenbeard“ oder „Western Industrial Applications/indiamart“, übersandt mit dem Beanstandungsbescheid).

Von den hier mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Fachkreisen aus dem Bereich der Gießereitechnik, denen die Einzelheiten moderner Gießverfahren für metallische Festkörper bekannt sind, wird **rapid metal casting and consulting** ohne Weiteres im Sinn von „Schnellmetallguss und Beratung“ verstanden; sie werden der Gesamtbezeichnung in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise für sämtliche angemeldeten Waren und Dienst-

leistungen die sachbezogene Aussage zuordnen, dass es um Waren und Dienste geht, die Schnellmetallguss und diesbezügliche Beratung betreffen oder in engem Bezug hierzu stehen. Teils sind Gießerei- oder Gusszwecke ausdrücklich im Verzeichnis enthalten; im Übrigen ist es ohne Weiteres denkbar, dass die Waren für Schnellmetallguss bestimmt sind und die Dienstleistungen sich nach ihrer Art und ihrem thematischen Bezug mit Schnellmetallguss befassen. Auch die Anmelderin selbst verwendet „rapid metal casting“ in lediglich beschreibendem Sinn, wenn sie Feinguss- und Formanlagen unter der Produktparte „Rapid Metal Casting Maschinen“ anbietet (vgl. Anlage zur Ladung).

Aus dem oben Gesagten folgt, dass die Bezeichnung **rapid metal casting and consulting** nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Die Marke kann daher ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist somit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

3. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Uhlmann

Pü