



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 519/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2014 009 031.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Oktober 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **GUSSMANUFAKTUR**

ist am 17. Dezember 2014 unter der Nummer 30 2014 009 031.7 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6: Straßenmobiliar aus Metall;

Klasse 20: Bänke [Möbel]; Kunststoffmöbel; Möbel, nicht aus Metall [ausgenommen für medizinische und Laborzwecke]; Möbel aus Metall; Möbel für den Außenbereich; Sitzbänke; Sitzbänke aus Metall; Sitze aus Metall; Sitzmöbel; Stadtmöbel; Stadtmobiliar; Straßenmöbel, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 42: Designen von Möbeln; Design von Möbeln; Möbeldesign.

Mit Beschluss vom 9. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Anmeldezeichen komme im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nur ein unmittelbar beschreibender Sachaussagegehalt zu. Das Zeichen sei sprachüblich aus den beiden Substantiven „GUSS“ und „MANUFAKTUR“ gebildet. „GUSS“ bedeute „Gießen von Metall oder Ähnliches in

eine Form“ bzw. „gegossenes Erzeugnis des Gießverfahrens“. „MANUFAKTUR“ bezeichne entweder einen (vorindustriellen) gewerblichen Großbetrieb, in dem Waren serienweise mit starker Spezialisierung und Arbeitsteilung, aber doch im Wesentlichen in Handarbeit hergestellt würden, oder ein in Handarbeit hergestelltes gewerbliches Erzeugnis. Der moderne Begriff „Manufaktur“ werde zudem meist als Hinweis auf hohe Qualität gesehen. Das Gesamtzeichen werde daher vom angesprochenen Verkehr als Hinweis aufgefasst, dass die Waren bzw. Teile davon in hoher Qualität durch Gießverfahren gänzlich oder zu einem hohen Anteil in Handarbeit hergestellt würden und die Design-Dienstleistungen entsprechend darauf ausgerichtet seien, wobei vielfältige Materialien als Gusswerkstoffe in Betracht kämen. Auch wenn es sich um eine bisher nicht gebräuchliche Wortschöpfung handele, gehe sie nicht über die Aneinanderreihung zweier beschreibender Bestandteile hinaus, so dass der Verkehr hierin keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen werde. Dabei komme es nicht darauf an, ob der Verkehr genaue Kenntnisse vom Gussverfahren habe. Die Anmelderin könne sich auch nicht auf die vermeintlich vergleichbare Eintragung der Unionsmarke „GUSS“ (005136221) berufen, weil diese keine Bindungswirkung entfalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Anmeldezeichen habe im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen keinen eindeutig beschreibenden Begriffsinhalt, weil es mehrdeutig sei. Es bleibe unklar, ob es sich bei „GUSS“ um eine Materialangabe oder um einen Hinweis auf das Herstellungsverfahren (Gießen) handele. Die Waren und deren Design könnten auch „aus einem Guss“ im Sinne von „geschlossen, einheitlich, vollkommen“ sein. Wenn der Verkehr – wie von der Markenstelle behauptet – nicht mit dem Gussverfahren vertraut sei, könne er keine Verbindung zwischen dem Zeichenbestandteil „GUSS“ und dem Produktionsverfahren bzw. den dabei verwendeten Materialien herstellen. Zudem widersprüchen die Begriffe „GUSS“ und „MANUFAKTUR“ einander, da das Gießverfahren schon aus wirtschaftlichen Gründen nur für die Massenproduktion von Gütern zum Einsatz komme, von der sich Manufakturen abgrenzen wollten.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. November 2015 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 20. September 2016 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 5, Bl. 28 – 36 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 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**GUSSMANUFAKTUR**“ als Marke steht im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat.

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 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 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. - OUI; a. a. O. – for you). 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. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

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 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. Rdnr. 12 - OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus

besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). 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).

2. Diesen Anforderungen genügt das Wortzeichen „**GUSSMANUFAKTUR**“ nicht, weil es im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 20 und 42 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist.

a) Von den Produkten der Klassen 6 und 20, im Wesentlichen Stadt- und Straßenmobiliar, werden Kommunen, der Möbelfachhandel und das allgemeine Publikum angesprochen, während sich die Möbeldesign-Dienstleistungen der Klasse 42 in erster Linie an Inhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene von Möbelunternehmen richten.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Substantiven „GUSS“ und „MANUFAKTUR“ zusammen.

aa) „Guss“ bedeutet „das Gießen von Metall oder Ähnliches in eine Form“, „gegossenes Erzeugnis des Gießverfahrens“, mit Schwung geschüttete Flüssigkeitsmenge oder das Begießen des Körpers mit Wasser. Ferner ist es die Kurzform für „Regenguss“ und Zucker- oder Schokoladenguss (www.duden.de, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

Als Gusswerkstoffe beim Gießverfahren kommen Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen (Gusseisen, Stahl), Nichteisenmetalle wie Kupfer, Blei, Zinn, Zink, Nickel und ihre Legierungen, Leichtmetalle wie Aluminium, Magnesium und Titan sowie ihre Legierungen, aber auch Kunststoffe, Ton, Keramik und Gips in Betracht ([www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de) zum Stichwort „Gießen (Verfahren)“, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).

bb) Das Nomen „MANUFAKTUR“ steht nicht mehr nur für einen [vorindustriellen] gewerblichen Großbetrieb, in dem Waren serienweise mit starker Spezialisierung und Arbeitsteilung, aber doch im Wesentlichen in Handarbeit hergestellt werden, sondern hat mittlerweile die lexikalisch nachweisbare Bedeutung „gewerblicher Kleinbetrieb, in dem [stark spezialisierte] Produkte [im Wesentlichen oder teilweise] in Handarbeit hergestellt werden, was zu einer hohen Qualität führt“ ([www.duden.de](http://www.duden.de), Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis). 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 29 W (pat) 22/13 – Deutsche Manufakturen e. V.; 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; 28 W (pat) 107/07 – Menü-Manufaktur). Der moderne Begriff „Manufaktur“ im Sinne von „Handfertigung“ wird daher mit Luxusgegenständen und Exklusivität verbunden und gerne für hochpreisige Waren eingesetzt (vgl. BPatG 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR). Daher hat der Begriff in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt, so dass sich eine Vielzahl von Betrieben den Titel Manufaktur angeeignet hat. Um dem werblichen Missbrauch des Begriffes Manufaktur entgegenzutreten, haben sich viele deutsche Manufakturen in Vereinen wie dem „Deutsche Manufakturen e. V.“ oder der „Initiative Deutsche Manufakturen – Handmade-in-Germany“ organisiert bzw. nehmen an deren Foren teil. Ziel ist die Stärkung des Verbraucherschutzes in Sachen Manufaktur: Unternehmen, die sich Manufaktur nennen, sollen sich verpflichten, ihre Waren auch tatsächlich mit einem hohen Handarbeits-Anteil selbst herzustellen ([www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de), Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis).

c) In seiner Gesamtheit bedeutet das Zeichen „GUSSMANUFAKTUR“ „gewerblicher Kleinbetrieb, in dem qualitativ hochwertige, ganz oder teilweise handgefertigte Produkte im Gießverfahren hergestellt werden“.

d) In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 6 und 20

*„Straßenmobiliar aus Metall; Bänke [Möbel]; Kunststoffmöbel; Möbel, nicht aus Metall [ausgenommen für medizinische und Laborzwecke]; Möbel aus Metall; Möbel für den Außenbereich; Sitzbänke; Sitzbänke aus Metall; Sitze aus Metall; Sitzmöbel; Stadtmöbel; Stadtmobiliar; Straßenmöbel, soweit in dieser Klasse enthalten“*

werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise das Anmeldezeichen daher sofort und ohne weiteres als Bezeichnung eines Betriebes verstehen, in dem (Straßen-)Möbel von besonderer Qualität aus Gusswerkstoffen im Gießverfahren im Wesentlichen oder teilweise in Handarbeit gefertigt werden. Sämtliches Mobiliar kann nach der Internetrecherche des Senats zumindest teilweise aus den unterschiedlichsten Materialien im Gießverfahren hergestellt werden (Anlag 5 zum gerichtlichen Hinweis). Dies gilt auch für die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 21. Juni 2016 abgebildete Sitzbank.

Damit gibt das Wortzeichen „GUSSMANUFAKTUR“ lediglich den Produktionsort bzw. die Fertigungsstätte und die Herstellungsweise der angemeldeten Produkte an. Es wird daher vom Verkehr nicht als Hinweis auf eine bestimmte individuelle betriebliche Herkunft erkannt, sondern nur als sachliche Angabe, dass die Waren aus irgendeiner Gussmanufaktur stammen.

e) Im Zusammenhang mit den in Klasse 42 beanspruchten Möbeldesign-Dienstleistungen „*Designen von Möbeln; Design von Möbeln; Möbeldesign*“ weist das Anmeldezeichen nur auf deren Gegenstand und Zweckbestimmung hin.



aa) „Design“ bedeutet „formgerechte und funktionale Gestaltgebung und daraus sich ergebende Form eines Gebrauchsgegenstandes oder Ähnliches“ oder „Entwurf[szeichnung]“ ([www.duden.de](http://www.duden.de)).

bb) Möbeldesign umfasst die Gestaltung unterschiedlichster Einrichtungsgegenstände. Es ist die notwendige Vorstufe zur Möbelproduktion. Dabei ist es die Intention eines Möbeldesigners, das gesamte Mobiliar nach funktionalen, ästhetischen und benutzertauglichen Aspekten zu entwerfen ([https://de.wikipedia.org/wiki/Möbeldesign](https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6beldesign)).

cc) Möbeldesigner können sich mit der planerischen Gestaltung von Möbeln befassen, die ganz oder teilweise in Handarbeit gegossen werden. Ferner kann ihre Gestaltplanung auf Möbel ausgerichtet sein, die in einer Gussmanufaktur hergestellt werden sollen.

f) „GUSSMANUFAKTUR“ erschöpft sich damit in Bezug auf sämtliche verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Hinweis auf den Fertigungsort und die Fertigungsart der vorgenannten Möbel bzw. den Gegenstand und Bestimmungszweck der Möbeldesign-Dienstleistungen. Die Bestandteile dieser Wortverbindung bilden auch in ihrer Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 – 41 – BIOMILD).

Soweit die Anmelderin die Begriffsverbindung für widersprüchlich hält, weil das Gießverfahren schon aus wirtschaftlichen Gründen nur für die Massenproduktion von Gütern zum Einsatz komme, von der sich Manufakturen abgrenzen wollten, ist dem entgegenzuhalten, dass gerade für exklusive, handgefertigte Gussmöbel auch ein höherer Preis verlangt werden kann, womit sich die Handfertigung auch unter ökonomischen Gesichtspunkten rechtfertigen lässt.

3. Der von der Anmelderin angeführte patentgerichtliche Beschluss vom 8. November 2000 im Verfahren 26 W (pat) 167/99 zur Wortmarke „Guss Klima–System“ rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil die dort vertretene Rechtsauffassung durch das Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003 zu „DOUBLEMINT“ (GRUR 2004, 146 Rdnr. 32) überholt ist.

Bei der Wortfolge „Guss Klima–System“ waren mehrere Verständnismöglichkeiten gegeben. In Bezug auf die beanspruchten Waren u. a. „Baumaterial aus Metall; Gussteile aus Metall; Heizungsanlagen“ konnte es sich sowohl um eine Materialangabe, um eine mittels Wassergüssen funktionierende Klimatisierung oder um ein Klimasystem aus einem Guss handeln. Seit der Entscheidung des EuGH zu „DOUBLEMINT“ ist ein Wortzeichen aber schon dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT).

4. Eine andere Einschätzung ist auch nicht unter Berücksichtigung der von der Anmelderin angeführten, für Zweiweg-Saugheber (Abläufe) aus Metall und nicht aus Metall in den Klassen 6 und 20 eingetragenen Unionswortmarke „GUSS“ (005136221) geboten.

Abgesehen davon, dass diese nur aus dem einzelnen Substantiv „GUSS“ bestehende Eintragung mit der vorliegenden Wortkombination nicht vergleichbar ist, sind die im Ausland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 30 - HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

### 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.

Kortge

Reker

Schödel

Pr