



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 502/18

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 220 183.1**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. November 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **Holzschweißen**

ist am 30. Juni 2017 unter der Nummer 30 2017 220 183.1 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der Klassen 6, 7 und 20.

Mit Beschluss vom 8. November 2017 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren

Klasse 7: Befestigungs- und Verbindungsmaschinen, -geräte und -apparate; Elektrisch betätigte Werkzeuge; Elektrische Heftgeräte; Hydraulisch angetriebene Werkzeuge [Maschinenteile]; Mechanisch betätigte Werkzeuge; Motorbetriebene Werkzeuge; Pneumatische Werkzeuge;

Klasse 20: Befestigungsmaterial; Befestigungsmaterial, nicht aus Metall; Befestigungsnägel, nicht aus Metall; Halteklammern, nicht aus Metall, zur Befestigung von Platten; Nägel, nicht aus Metall; Schrauben, nicht aus Metall.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Marke aus den einfachen und leicht verständlichen deutschen Begriffen „Holz“ im Sinne von „feste, harte Substanz des Stammes, der Äste und Zweige vom Bäumen und Sträuchern, die als Baustoff, Brennmaterial, usw. verwendet wird“, und „-schweißen“ mit der Bedeutung „Werkstoffteile aus Metall oder Kunststoff unter Anwendung von Wärme, Druck fest zusammenfügen, miteinander verbinden“ zusammengesetzt sei. In ihrer Gesamtheit, die keine ungewöhnliche Struktur aufweise, vermittele sie einen Sachhinweis auf ein Schweißverfahren, das Holz zusammenfüge und miteinander verbinde, nicht aber einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der zurückgewiesenen Waren. Zwar würden Schweißvorgänge üblicherweise mit Metall und nicht mit Holz durchgeführt, jedoch belege eine Internetrecherche, dass neue Verfahren, die Holzteile mittels Reibung und Wärme miteinander verschweißten, im einschlägigen Warensektor im Kommen seien. Es sei daher davon auszugehen, dass die an neuen Verbindungstechniken interessierten Verkehrskreise das Anmeldezeichen im vorgenannten Bedeutungsgehalt verstünden. Damit weise das Wortzeichen lediglich auf die Art und Bestimmung der zurückgewiesenen Waren der Klassen 7 und 20 hin. Alle Werkzeuge, Maschinen und Befestigungsmaterialien könnten für das Holzschweißen, also das Zusammenfügen und Verbinden von Holz, bestimmt und geeignet sein oder im Rahmen eines solchen Schweißverfahrens zur Anwendung gelangen bzw. eingesetzt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die besondere Originalität des Anmeldezeichens resultiere daraus, dass Schweißvorgänge üblicherweise mit Metall und gerade nicht mit Holz durchgeführt würden. Sie verwende die beanspruchte Wortkombination seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegehärteten bzw. geschweißten Holznägel. Im Hinblick auf ein Unterlassungsbegehren eines Wettbewerbers, der eine Verwechslung mit dem Begriff „Woodwelding“ behaupte, bestehe ein Bedürfnis nach Klärung der Schutzfähigkeit.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 8. November 2017 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. September 2019 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 3, Bl. 18 – 45R 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 nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Holzschweißen**“ als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 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 „**Holzschweißen**“ nicht. Zumindest der Fachverkehr hat ihm schon zum Anmeldezeitpunkt, am 30. Juni 2017, ohne besonderen gedanklichen Aufwand eine Sachaussage über die Art und Bestimmung der zurückgewiesenen Waren der Klassen 7 und 20 entnommen, es aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst.

aa) Von den beschwerdegegenständlichen Produkten werden vorwiegend Fachverkehrskreise aus dem Holzverarbeitenden Gewerbe, dem Möbelbau und insbesondere dem Baugewerbe angesprochen. Soweit sich die Waren auch an Heimwerker richten können, kommen ergänzend auch breite Endverbraucherkreise

in Betracht, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Wörtern „Holz“ und „schweißen“ zusammen.

aaa) Das Substantiv „Holz“ ist eine feste, harte Substanz des Stammes, der Äste und der Zweige von Bäumen und Sträuchern, die als Baustoff, Brennmaterial usw. verwendet wird (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Holz>; PONS Wörterbuch, <https://de.pons.com/...>) bzw. das harte Gewebe der Sprossachsen, also Stamm, Äste und Zweige, von Bäumen und Sträuchern (<https://de.wikipedia.org/wiki/Holz>, jeweils Anlagenkonvolut 1a zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das Verb „schweißen“ bedeutet „Teile, Gegenstände aus Metall oder Kunststoff unter Anwendung von Wärme, Druck fest zusammenfügen, miteinander verbinden“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/schweißen>), Metallteile mittels großer Hitze zusammenfügen (PONS Wörterbuch, <https://de.pons.com/...>) oder Bauteile unter Anwendung von Wärme und Druck unlösbar verbinden (<https://www.wortbedeutung.info/schweißen/>). Das substantivierte Verb „Schweißen“ bezeichnet auch eine Gruppe von Fügeverfahren zum dauerhaften Verbinden von zwei oder mehr Werkstücken (<https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen>, jeweils Anlagenkonvolut 1b zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Die Verbindung der Begriffe „Holz“ und „schweißen“ zum Gesamtbegriff „Holzschweißen“ ist sprachüblich und grammatikalisch regelgerecht gebildet, wie die Wortkombinationen „Holzhacken“, „Holzschnitzen“, „Punktschweißen“ oder „Lichtbogenschweißen“ zeigen. Ferner sind Wortzusammensetzungen, die aus einer vorangestellten Materialbezeichnung und dem nachgestellten Wortteil „schweißen“ bestehen, längst gebräuchlich, wie z. B. „Metallschweißen“ oder „Kunststoffschweißen“ (vgl. [fischer-st.de/schweissverfahren/metallschweissen/](http://fischer-st.de/schweissverfahren/metallschweissen/);

wiki.induux.de/Kunststoffschwei%C3%9Fen, Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis).

dd) Die sprachüblich nach dem Muster eines typischen Fachbegriffs gebildete Wortkombination „Holzschweißen“ ist daher in ihrer Gesamtheit zum Anmeldezeitpunkt zumindest von den angesprochenen Fachkreisen, deren Verständnis allein ausschlaggebend sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 507/17 – SMART SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 – CID; 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido), verstanden worden als Bezeichnung eines Verfahrens zur Verbindung von Holzteilen ohne den Einsatz von Zusatzstoffen unter Anwendung sehr schneller Reibung und hohen Drucks mit der Folge, dass die durch die Reibung erzeugte Hitze die Molekülketten der Zellulose und des Lignins zu einer dickflüssigen, leimartigen Masse verwandelt, die bei Beendigung der Reibbewegung als Schweißfuge augenblicklich abkühlt und aushärtet (vgl. z. B. [www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz\\_zu\\_verschweißen...](http://www.holzkurier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschwei%C3%9Fen...) sowie weitere Belege im Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis; <https://www.wohnet.at/bauen/bauvorbereitung/holz-schweissen-21590375>).

ee) Eine Internetrecherche des Senats (Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis) hat über die Belege des DPMA hinaus ergeben, dass entsprechende Verfahren bereits vor über zehn Jahren vor allem in schweizerischen Forschungseinrichtungen entwickelt worden sind und zeitnah darüber in der deutschsprachigen Fachpresse berichtet worden ist, so dass zumindest der Fachverkehr bereits seit etwa 2005 den Fachbegriff „Holzschweißen“ kannte:

- „Holz schweißen ... Holzschweißen ermöglicht sehr feste Materialverbindungen bei kurzen Abbindezeiten. ...“ (Veröffentlichung der WoodWelding SA vom 1. März 2000);

- „... Daher nennt man die Methode auch „wood welding technology“ (Holz-Schweißen). Das Verfahren wurde vom Inhaber des Patents ... entwickelt. Vorgestellt worden war dieses Verfahren ca. im Jahre 2005“. ([https://wtp.hoechsmann.com/de/lexikon/23203/mpk\\_300](https://wtp.hoechsmann.com/de/lexikon/23203/mpk_300)).

- „HSB: Europas wichtigste Auszeichnung für Innovation im Holzbereich erhalten – Erfolg für ein Forscherteam der Hochschule für Architektur, Bau und Holz HSB Biel: Das Projekt „Holzschweissen ohne Einsatz von Klebstoff“ ist mit dem österreichischen Schweighofer Prize für Innovation im Bereich Holztechnologie ausgezeichnet worden. ... Mittlerweile gelingt das Holzschweissen ... auch ohne Verbindungsmittel. ... Im Rahmen einer Galaveranstaltung wurde der Preis am 13. Juni 2005 im Wiener Rathaus offiziell überreicht ...“ (das-holzportal.com, Die zentrale Plattform der Holzbranche, [www.woodcoop.de/news.php](http://www.woodcoop.de/news.php); Meldung vom 14. Juni 2005 auf <https://www.holzbranche.com/Aktuelle/News> und [Presseinform...](#));

„Holz kann schmelzen und lässt sich zusammenschweißen wie Metall - ... Es handelt sich dabei um ein Friktionsverfahren, bei dem zwei Holzstücke ohne Verwendung von Klebstoff miteinander verbunden werden können ...“ (innovations report – Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft vom 4. Juli 2005; Anlage 3 zum Beanstandungsbescheid des DPMA);

- „Reibschweissen von Holz – Die Anwendung des Reibschweissverfahrens zur Herstellung von kraftschlüssigen Verbindungen zwischen Holzteilen wird seit dem Jahr 2000 am Lehrstuhl für Holzkonstruktionen (IBOIS) der EPF Lausanne wissenschaftlich untersucht ...“ (Artikel der Autoren Stamm und Weinand in der Schweizerischen Bauzeitung tec21, Heft 35, 2006, S. 34 – 36);

- „Holz schweißen - ... An der Bieler Hochschule für Architektur, Bau und Holz wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem man Hölzer miteinander verschweißen kann (vgl. DIE WELT vom 21. April 2006, Anlage 4 zum Beanstandungsbescheid des DPMA);

- „Feine Innovationen am Rande der „Hannover-Messe“ – Get new technology now!  
– Und was gibt es neues für die Holzindustrie? ... Das sogenannte „WoodWelding“, zu übersetzen mit „Holzschweißen“, war besonders für den unbedarften Laien eine kleine Sensation. Die Bieler Hochschule für Architektur, Bau und Holz präsentierte dieses Verfahren zum Klebstofffreien Verbinden von Massivholz. ...“ (Holz-Zentralblatt vom 12. Mai 2006);

- „Heiße Bretter ... Schweizer Forscher können auch Holz schweißen. ... Beim „linearen Reibschweißen“ werden die zu verbindenden Holzteile in eine Maschine eingespannt und so lange gegeneinandergerieben, bis die erzeugte Hitze das Lignin an der Holzoberfläche in eine dickflüssige Masse verwandelt. Dann wird die Vibration abrupt gestoppt, das Lignin erkaltet, und die beiden Holzteile sind fest miteinander verschweißt. ... hat auch er ein Holzschweißverfahren entwickelt. ...“ (ZEIT ONLINE vom 7. Juni 2007);

- Holz schweissen : Herstellung leim- und verbindungsmittelfreier Holzbauteile (Artikel der Autoren Weinand, Stamm und Hahn in der Schweizerischen Zeitschrift „Werk, Bauen + Wohnen, Band 99, 2012, S. 46 - 47);

- „Holz zu verschweißen, ist keine Zukunftsmusik ... Holzschweißen ist ein Verfahren, um Holzteile miteinander zu verbinden, ohne Einsatz von Zusatzstoffen, wie ... Die Molekülketten der Zellulose und des Lignis werden thermisch zersetzt. Wird die Reibbewegung gestoppt, kühlt die Schweißfuge wieder ab und das Molekülgemisch härtet aus. ...“ (Holzkurier vom 10. Juli 2013, [www.holzkuerier.com/schnittholz/2013/07/holz\\_zu\\_verschweißen...](http://www.holzkuerier.com/schnittholz/2013/07/holz_zu_verschweißen...), Anlage 2 zum Beanstandungsbescheid);

- „Holzschweißen – eine Grundlagentechnologie“ – ... Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die viskose Masse, die aus den Holzkomponenten (Lignin, Zellulose, Hemicellulosen) gebildet wird, in der Lage ist, wie eine Klebeschicht zu fungieren. ...“ (Mitteilung auf der Webseite der Fischer Kunststoff-Schweißtechnik GmbH am

5. Dezember 2016, web.archive.org/web/20161205044127/https://www.fischer ...; Anlage 1 zum Beanstandungsbescheid des DPMA).

ff) Das angemeldete Wortzeichen „Holzschweißen“ ist daher schon lange vor dem Anmeldetag, dem 30. Juni 2017, zumindest vom Fachverkehr nur als beschreibender Sachhinweis darauf verstanden worden, dass die zurückgewiesenen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Befestigungsmaterialien der Klassen 7 und 20 für das Holzschweißen bestimmt und geeignet sein bzw. im Rahmen eines solchen Verfahrens zur Anwendung gelangen können.

aaa) Die beschwerdegegenständlichen Produkte *„Befestigungs- und Verbindungsmaschinen, -geräte und -apparate; Elektrisch betätigte Werkzeuge; Hydraulisch angetriebene Werkzeuge [Maschinenteile]; Mechanisch betätigte Werkzeuge; Motorbetriebene Werkzeuge; Pneumatische Werkzeuge“* der Klasse 7 können in einem Verfahren zur dauerhaften Verbindung von Werkteilen aus Holz unter Anwendung von Druck und Reibungswärme eingesetzt werden. Im bereits erwähnten Schweizer Artikel „Reibschweißen von Holz“ (Tec 21 S. 34) ist von einer eigens für den Werkstoff Holz konzipierten Reibschweißmaschine die Rede. *„Elektrische Heftgeräte“* können zum Einsatz kommen, um die Holzteile vor dem Verschweißen zu fixieren. Ferner können Holznägel mit einem speziellen Druckluftnagler in die Holzbauteile eingeschossen werden. Aufgrund der Eintreibwärme verbindet sich das Lignin des Holznagels mit dem des Umgebungsholzes zu einer stoffschlüssigen Verbindung. Letzteres beschreibt die Anmelderin selbst auf ihrer Webseite <https://www.becklignoloc.com/>.

bbb) Die versagten Waren *„Befestigungsmaterial; Befestigungsmaterial, nicht aus Metall; Befestigungsnägel, nicht aus Metall; Halteklammern, nicht aus Metall, zur Befestigung von Platten; Nägel, nicht aus Metall; Schrauben, nicht aus Metall“* der Klasse 20 können entweder zur Fixierung der zu verschweißenden Holzstücke eingesetzt werden, speziell für die Verwendung in einem Holzschweißverfahren geig-

net und bestimmt oder in einem Verfahren zum unlösbaren Verbinden von Holzteilen unter Anwendung von Druck und Reibungswärme hergestellt sein. Die Beschwerdeführerin hat selbst vorgetragen, dass sie die beanspruchte Wortkombination seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegehärteten bzw. geschweißten Holznägel verwendet.

gg) Da die angemeldete Wortkombination sprachregelgerecht gebildet ist, fehlt es ihr auch an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen lassen und hinreichend weit von der Sachangabe wegführen (EuGH a. a. O. Rdnr. 98 - 100 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 39 - 41 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 13 – My World). Die beanspruchte Kombination beschränkt sich auf die bloße Summenwirkung beschreibender Bestandteile.

2. Da es dem Anmeldezeichen bereits an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob ihm auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

3. Soweit die Anmelderin mit ihrer Behauptung, sie verwende die Bezeichnung „Holzschweißen“ seit langem zur Bezeichnung ihrer hitzegehärteten bzw. geschweißten Holznägel, geltend machen will, dass ein etwaiges Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden sei, hat sie die notwendigen Voraussetzungen dafür weder schlüssig vorgetragen noch belegt.

a) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 24 – Sparkassen-Rot). Die Frage, ob eine

Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind dabei der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rdnr. 51 – Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rdnr. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot; BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 32 – test).

b) Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Die Anmelderin hat ihre pauschale Behauptung weder konkretisiert noch durch Vorlage entsprechender Unterlagen glaubhaft gemacht.

### 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

Kätker

Schödel

prä