



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 549/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 030 572.3**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig am 19. Juli 2019

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Januar 2017 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **VARIOCAST**

ist am 3. März 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 7: Maschinelle Ausrüstungen für die Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie für die Metallurgie und die Metallverarbeitung; Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren; Roboter; Umzugs- und Transportgeräte; Elektrogeneratoren; Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung; Motoren, Antriebe und allgemeine Maschinenteile; Abgabe von Maschinen; Kehr-, Reinigungs- und Waschmaschinen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten

Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren soweit in dieser Klasse enthalten

Klasse 37: Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten; Vermietung von Werkzeugen, Maschinen, Geräten und maschinelle Ausrüstungen, Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeit sowie für die Metallurgie und die Materialverarbeitung, von Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren, Umzugs- und Transportgeräten, von Generatoren, von Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Materialbearbeitung und Produktion, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung, von Motoren, Antrieben und allgemeinen Maschinenteilen, von Abgabemaschinen, Kehrmaschinen, Reinigungsmaschinen, Waschmaschinen, von Fahrzeugen und Beförderungsmittel, insbesondere für die Metallurgie die Metallverarbeitung, sowie von Teilen und Zubehör für die vorgenannten Waren; Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Bezug auf die vorgenannten Waren; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 37, hat – nach vorangegangener Beanstandung vom 12. Juni 2015 – mit Beschluss vom 25. Januar 2017 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

- „Klasse 7: Maschinelle Ausrüstungen für Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie für die Metallurgie und die Metallverarbeitung; Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren; Roboter; Umzugs- und Transportgeräte; Elektrogeneneratoren; Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung; Motoren, Antriebe und allgemeine Maschinenteile; Abgabe von Maschinen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten
- Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren soweit in dieser Klasse enthalten
- Klasse 37: Bau- und Montagearbeiten; Vermietung von Werkzeugen, Maschinen, Geräten und maschinelle Ausrüstungen für Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeit sowie für die Metallurgie und die Materialverarbeitung, von Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren, Umzugs- und Transportgeräten, von Generatoren, von Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Materialbearbeitung und Produktion, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung, von Motoren, Antrieben und allgemeinen Maschinenteilen, von Abgabemaschinen, von Fahrzeugen und Beförderungsmittel, insbesondere für die Metallurgie die Metallverarbeitung, sowie von Teilen und Zubehör für die vorgenannten Waren; Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Bezug auf die vorgenannten Waren; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser

Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.“

Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Beanstandungsbescheid angemerkt, das Anmeldezeichen setze sich aus dem italienischen Wort „VARIO“ für „veränderlich“, „verschieden“ oder „vielfältig“ und dem englischen Wort „CAST“ für „gießen“, „Guss(form)“ oder „(Ab)Guss“ zusammen. In seiner Gesamtheit sei es für die angesprochenen Fachkreise eine sprachüblich gebildete beschreibende Wortkombination mit den Bedeutungen „veränderlich, variabel, verschieden oder vielfältig gegossen bzw. gießen“, „veränderlicher, variabler, verschiedener oder vielfältiger Guss bzw. Abguss“ oder „veränderliche, variable, verschiedene oder vielfältige Form“. Dass speziell der Zeichenbestandteil „CAST“ bereits vielfach im Gießereibereich Verwendung finde, belegten zahlreiche Rechercheauszüge.

Die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen könnten veränderlich, variabel, verschieden oder vielfältig gießen. Zudem könne mit ihnen veränderlich, variabel, verschieden oder vielfältig gegossen werden. Ebenso könnten sie ein veränderliches, variables, verschiedenes oder vielfältiges Gießen möglich machen, auch in Form entsprechender Vermietungsdienstleistungen. Weiterhin könnten die Waren und Dienstleistungen für einen veränderlichen, variablen, verschiedenen oder vielfältigen Guss, Abguss oder für veränderliche, variable, verschiedene oder vielfältige Formen bestimmt, geeignet oder Voraussetzung sein.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 23. Februar 2017, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Januar 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung führt sie aus, die in das Verfahren eingeführten Recherchebelege datierten alle nach dem 3. März 2015 und ließen daher keinen Schluss auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung zu. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe zwar zutreffend ausgeführt, dass der erste Zeichenbestandteil „VARIO“ die Bedeutungen „veränderlich“, „verschieden“ oder „vielfältig“ besitze. Es habe aber versäumt, auch nur ansatzweise darzulegen, was das zweite Zeichenelement „CAST“ in dem hier zu beurteilenden Zusammenhang bedeute. Ebenso habe das Deutsche Patent- und Markenamt nicht hinreichend zwischen den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen differenziert, zumal sie nicht einer einheitlichen homogenen Gruppe zugeordnet werden könnten. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommenen vielfältigen Bedeutungen des Anmeldezeichens „VARIOCAST“ zeigten eindeutig, dass die behaupteten Schutzhindernisse nicht vorlägen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht hinsichtlich der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen weder das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder seinen hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2018 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

2. Der Senat sieht aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung davon ab, die Sache gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG wegen Verfahrensfehler an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Zum einen hat die Behörde ausweislich der Ausführungen in dem Beanstandungsbescheid vom 12. Juni 2015 die abschließende Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wegen der Bedenken zur Schutzfähigkeit des Zeichens zurückgestellt. Um jedoch die Frage seiner Eintragbarkeit beurteilen zu können, müssen die Waren- und Dienstleistungsbegriffe so klar formuliert sein, dass deutlich erkennbar wird, wofür Schutz beansprucht wird. Vorliegend können jedoch mit dem Begriff „Abgabe von Maschinen“ in Klasse 7 der „Vertrieb von Maschinen“, der „Verkauf von Maschinen“, die „Vermietung von Maschinen“, der „Verleih von Maschinen“ und „Abgabemaschinen“ gemeint sein. Auch hätte vor einer Entscheidung über die Schutzfähigkeit geklärt werden müssen, in welchem Kontext die Begriffe „Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeit“ stehen. Sie können sich auf die davor genannte Tätigkeit „Vermietung von Werkzeugen, Maschinen, Geräten und maschinelle Ausrüstungen“ beziehen, so dass - entsprechend dem Vorgehen der Markenstelle - unter Weglassung des Kommas die Präposition „für“ zwischen „maschinelle Ausrüstungen“ und „Landwirtschaft“ einzufügen ist. Allerdings kommt es auch in Betracht, „Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeit“ als eigenständige Dienstleistungen anzusehen, wofür insbesondere das Komma hinter „maschinelle Ausrüstungen“ spricht. Abhängig von diesen Auslegungsmöglichkeiten können sich Abweichungen bei der

Vorgehensweise der Prüfung eines beschreibenden Bezugs des Anmeldezeichens ergeben. Die Markenstelle hat es jedoch unterlassen, diese Fragen vor Absetzung ihres Beschlusses zu klären bzw. in diesem selbst zu erörtern.

Zum anderen hat die Markenstelle in dem Beschluss vom 25. Januar 2017 Internetrechercheauszüge verwendet, die der Anmelderin nicht vorab zur Stellungnahme zugeleitet worden sind. Damit hat ihr das Deutsche Patent- und Markenamt kein rechtliches Gehör gewährt und gegen die Vorgabe des § 59 Abs. 2 MarkenG verstoßen. Dieser Mangel ist jedoch durch die Möglichkeit der Äußerung im Beschwerdeverfahren geheilt.

3. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes in seinem angegriffenen Beschluss kommt dem Anmeldezeichen für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft zu.

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 – Freixenet; GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569 – HOT; GRUR 2013, 731 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 – Starsat; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 – Die Vision; GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 – BioID; GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE; GRUR 2009, 949 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger



Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 – Link economy).

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 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935 – Die Vision; GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 – Link economy; GRUR 2009, 952 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – anti-KALK) 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – 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 her-

gestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Unter Zugrundelegung obiger Ausführungen verfügt das Anmeldezeichen in Verbindung mit allen verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

b) Das Anmeldezeichen „VARIOCAST“ setzt sich aus den beiden Bestandteilen „VARIO“ und „CAST“ zusammen. Bei dem ersten handelt es sich um ein aus dem Lateinischen stammendes Adjektiv der italienischen Sprache, welches ins Deutsche u. a. mit „verschieden“, „vielfältig“ oder „unterschiedlich“ übersetzt wird (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „vario“). Das Wort „vario“ mit seinen vorstehend genannten Bedeutungen bezieht sich in deutschen Wortzusammensetzungen üblicherweise auf das nachfolgende Substantiv, mit dem ein Objekt mit variablen Eigenschaften bezeichnet wird (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage, 1996, Seite 1628: „Varioobjektiv“, „Variometer“ oder „Variokoppler“). Es handelt sich bei dem Worтеlement „vario“ um ein beliebtes Kurzwort, mit dem auf spezielle Merkmale, insbesondere von technischen Geräten, hingewiesen wird (vgl. BPatG, 28 W (pat) 506/10 – Varioload).

Die zweite Zeichenkomponente „CAST“ ist ein Wort der englischen Sprache, das als Verb u. a. soviel wie „werfen“, „verteilen“ oder „gießen“, als Adjektiv u. a. soviel wie „besetzt“ oder „gegossen“ und als Substantiv u. a. soviel wie „Guss“, „Abguss“ oder „Schmelze“ bedeutet (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „cast“). Dass der Begriff „cast“ im Bereich des Gießereigewerbes bereits vielfach Verwendung findet, hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss unter Verweis auf zahlreiche Recherchebelege überzeugend dargetan. Auch wenn diese Nachweise nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin erst nach dem Zeitpunkt der Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Zeichens datieren, geht aus ihnen doch eine bereits vor der Anmeldung liegende Verwen-

dung des Begriffes „cast“ im Zusammenhang mit Gussverfahren hervor. Insbesondere wird der Begriff „cast“ u. a. in Verbindung mit einem Gussverfahren gebraucht, das schon Jahrhunderte alt ist (vgl. „Sandcast“ unter „<http://www.indianerschmuck-store.de/schmuck/indianerschmuck-techniken-silberschmiedekunst/>“). Auch die Bezeichnung „Cast-Tec“ einer Fachtagung zu Gusseisenwerkstoffen im Jahr 2016 (vgl. unter „<http://www.casttec2016.com/>“) legt den Schluss nahe, dass der Begriff „cast“ bereits zuvor dem allgemeinen Fachpublikum in diesem Kontext bekannt war.

Zusammenfassend kommen dem angemeldeten Zeichen damit u. a. die Bedeutungen „vielfältiges Gießen“, „unterschiedlich gegossen“ oder „variabler Guss“ zu.

c) Damit weist die Wortverbindung „VARIOCAST“ keinen die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt auf, der vom Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 15. Edition, Stand: 01.10.2018, § 8, Rdnr. 143).

Das Deutsche Patent- und Markenamt führt zutreffend aus, dass die angesprochenen Fachkreise aus dem Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus (respektive des Gießereigewerbes) dem Anmeldezeichen die oben genannten Bedeutungen beimessen werden. Wenngleich somit das begriffliche Verständnis dem angesprochenen Publikum keinerlei Schwierigkeiten bereitet, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). In Bezug auf die vorliegend verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen lässt sich jedoch nicht feststellen, dass „VARIOCAST“ deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweist. Kann einem Wortzeichen in Verbindung mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen jedoch kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein ge-

bräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Eignung zur Unterscheidung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2012, 270 – Link economy).

(1) Die beschwerdegegenständlichen maschinellen Ausrüstungen, Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren, Roboter, Umzugs- und Transportgeräte, Elektrogeneratoren, Maschinen, Motoren, Antriebe, allgemeine Maschinenteile, Fahrzeuge und Beförderungsmittel sowie deren Teile und Zubehör in den Klassen 7 und 12 können zwar – zumindest teilweise – zum Gießen beispielsweise von Beton (z. B. „Maschinelle Ausrüstungen für Bauarbeiten“) oder von Plastik (z. B. „Maschinen für Materialbearbeitung und Produktion“) bzw. zum Transport der gegossenen Waren eingesetzt werden (z. B. „Fahrzeuge und Beförderungsmittel“). In diesem Zusammenhang bleibt jedoch unklar, inwieweit sie für ein „variables Gießen“ geeignet sind. Maßgeblich ist hierbei, dass ausweislich der ergebnislosen Recherchen des Senats nicht ersichtlich ist, was unter „variablem Gießen“ oder „variablem Guss“ genau zu verstehen ist. So können die genannten Waren für unterschiedliche („vielfältige“) Gussformen verwendet werden, für verschiedene („variable“) Gusstechniken geeignet oder mit Hilfe solcher Techniken hergestellt worden sein. Hinzu kommt, dass dem Anmeldezeichen – wie oben ausgeführt – sehr unterschiedliche Bedeutungen zukommen, die erst sortiert und dann mehr oder weniger passend den einzelnen verfahrensgegenständlichen Waren in sinnvoller Weise zugeordnet werden müssen. Insgesamt lässt sich folglich allen denkbaren Interpretationsmöglichkeiten keine klar beschreibende Aussage entnehmen.

Hierbei kommt es nicht darauf an, ob unter dem Begriff „Abgabe von Maschinen“ die Tätigkeiten „Vertrieb von Maschinen“, der „Verkauf von Maschinen“, die „Vermietung von Maschinen“ und der „Verleih von Maschinen“ oder die Waren „Abgabemaschinen“ verstanden werden. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Begriffskom-

bination „VARIOCAST“ auch in Verbindung mit den Maschinen als solchen keinen eindeutigen Sachhinweis darstellt. Dies entbindet jedoch die Markenstelle nicht davon, den Begriff „Abgabe von Maschinen“ in Zusammenarbeit mit der Anmelderin zu klären, damit der Schutzzumfang des Markenrechts feststeht.

(2) Ebenso verhält es sich bei den von der Zurückweisung umfassten Dienstleistungen der Klasse 37. Der Senat geht hierbei davon aus, dass es nach dem Begriff „maschinelle Ausrüstungen“ richtigerweise „für ... Erdarbeiten ...“ heißen muss, da dies der Formulierung der korrespondierenden Warenbegriffe in Klasse 7 entspricht. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird auch diese Unklarheit noch zu beseitigen haben.

Die Angabe „VARIOCAST“ insbesondere im Sinne von „variables Gießen“ umschreibt nicht Merkmale der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 37. Es erschließt sich nicht, welchen konkreten Sachbezug sie zu

„Bau-, Montagearbeiten; Vermietung von Werkzeugen, Maschinen, Geräten und maschinelle Ausrüstungen, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeit sowie für die Metallurgie und die Materialverarbeitung, von Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren, Umzugs- und Transportgeräten, von Generatoren, von Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Materialbearbeitung und Produktion, insbesondere für die Metallurgie und die Metallverarbeitung, von Motoren, Antrieben und allgemeinen Maschinenteilen, von Abgabemaschinen, von Fahrzeugen und Beförderungsmittel, insbesondere für die Metallurgie die Metallverarbeitung, sowie von Teilen und Zubehör für die vorgenannten Waren; Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Bezug auf die vorgenannten Waren; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und

Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“

aufweist. Ein solcher – und nicht nur eine Anspielung – ließe sich erst nach einer unzulässigen Analyse des Anmeldezeichens herstellen. Selbst dann bliebe jedoch unklar, ob mit „variablen Gießen“ die Verstellbarkeit der Gussform, das Anpassen der Menge des Gussmaterials oder das Gießen zu jeder Zeit und an jedem Ort gemeint ist. Schließlich gilt es zu berücksichtigen, dass Gewerbetreibende regelmäßig einfache und vor allem auf den ersten Blick verständliche Angaben gebrauchen, um das Publikum schnell und eindeutig über wesentliche Eigenschaften der von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu informieren. Dies ist jedoch bei dem verfahrensgegenständlichen Anmeldezeichen gerade nicht der Fall.

4. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass an dem Anmeldezeichen – mangels eines eindeutig zuordenbaren Begriffsinhaltes in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen – auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Richter Schmid ist wegen Abordnung an das EUIPO an der Unterschrift verhindert.

Prof. Dr. Kortbein

Pr