



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 527/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 104 333.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2017 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PATENTMANUFAKTUR

ist am 14. Juli 2015 für die Dienstleistungen der

„Klasse 45: Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere rechtliche Bearbeitung von Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Vertretung der Inhaber von Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Geschmacksmuster- und Designanmeldungen und -eintragungen gegenüber den zuständigen Ämtern und Gerichten sowie gegenüber Dritten; Dienstleistungen eines Patentanwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines European Patent, Trademark und/oder Design Attorney; Durchführung von Schutzrechts- und Benutzungsrecherchen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; Verwaltung von Schutzrechten; Überwachung von Schutzrechten; Betreuung von Schutzrechten; Durchführung von Vorträgen und Fortbildungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; alle vorgenannten Dienstleistungen auch online“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung durch Beschluss vom 19. Januar 2017 wegen des Vorliegens von ab-

soluten Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen setze sich aus den Begriffen „PATENT“ und „MANUFAKTUR“ zusammen. „PATENT“ bezeichne ein „gewerblich-technisches Schutzrecht“ bzw. auch eine „technische Neuentwicklung“. Das weitere Worтеlement „MANUFAKTUR“ sei nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes ebenso wenig schutzfähig, da es sich zu einem in der Werbesprache gebräuchlichen Schlagwort entwickelt habe, mit dem die Abgrenzung zu einer für den Verkehr unattraktiven Massenproduktion zum Ausdruck gebracht und ein besonderer Qualitätsanspruch vermittelt werden solle. Entgegen dem Vorbringen des Anmelders seien auch Wortverbindungen mit dem Bestandteil „MANUFAKTUR“ durchaus werbeüblich, und zwar auch dann, wenn ausschließlich Dienstleistungen (also keine Waren) beworben würden. Dies werde auch durch die Ergebnisse einer Recherche der Markenstelle (mit den Verwendungsbeispielen „Geschichtsmanufaktur - Dienstleistung rund um Geschichte“ sowie „Manufaktur der Träume, Erlebnismuseum in Annaberg-Buchholz“) belegt. Im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang beinhalte das Anmeldezeichen daher lediglich einen Sachhinweis auf „individuelle kundenbezogene Leistungen“, verbunden mit dem Hinweis auf eine Erbringungsstätte von Dienstleistungen im Zusammenhang mit gewerblich-technischen Schutzrechten. Daher sei ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, und zugleich fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Zur Begründung trägt er vor, entgegen der Auffassung der Markenstelle könnten die Eigenschaften einer „Manufaktur“ nicht mit den beanspruchten Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden. Soweit die Markenstelle auf Entscheidungen des Bundespatentgerichtes zum Worтеlement „Manufaktur“ (BPatG PAVIS

PROMA, 28 W (pat) 107/07 - Menü Manufaktur; 25 W (pat) 6/10 - Bioteemanufaktur) Bezug nehme, erkenne sie, dass in den dieser Rechtsprechung zugrundeliegenden Fällen immer ein deutlicher Produktbezug vorhanden gewesen sei bzw. gerade aufgrund dieses Produktbezuges noch ein enger beschreibender Bezug zu den betroffenen Dienstleistungen hergestellt werden konnte. Im vorliegenden Fall ständen indes überhaupt keine (in Handarbeit zu fertigenden) Waren zur Rede, so dass sich die genannte Rechtsprechung nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen lasse. Bei dem Gesamtzeichen **PATENTMANUFAKTUR** handele es sich um eine Begriffsneuschöpfung mit ungewöhnlichem Charakter, der die Eintragungsfähigkeit nicht abgesprochen werden könne.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat auch in der Sache Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestehen. Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-

net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) - OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - 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 2017, 186 (Nr. 29) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere 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 2013, 519 (Nr. 46) - Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) - Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2017, 186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) - TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **PATENTMANUFAKTUR** über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die angemeldete Marke aus den Elementen „PATENT“ (als Bezeichnung für ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine technische Erfindung) und „MANUFAKTUR“ zusammengesetzt ist.

Die Markenstelle hat ferner auch die Bedeutung des zweiten Wortelements „MANUFAKTUR“ im Ausgangspunkt zutreffend bestimmt. Das Nomen 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). Durch die Verwendung dieses Begriffs soll, wie das Bundespatentgericht bereits mehrfach festgestellt hat, 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. Der moderne Begriff „Manufaktur“ im Sinne von „Handfertigung“ wird daher mit Luxusgegenständen und Exklusivität verbunden und gerne für hochpreisige Waren eingesetzt; gerade in den letzten Jahren hat er eine Renaissance erlebt, so dass sich eine Vielzahl von Betrieben den Titel Manufaktur angeeignet hat (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 519/16 - GUSSMANUFAKTUR; 29 W (pat) 22/13 - Deutsche Manufakturen e. V.; 25 W (pat) 06/10 - Bioteemanufaktur; 28 W (pat) 107/07 - Menü Manufaktur; 28 W (pat) 282/96 - MANUFAKTUR).

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr den jeweiligen Sinngehalt der beiden Wortbestandteile verstehen und insoweit auch - jedenfalls hinsichtlich des Bestandteils „PATENT“ - einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten (Rechts-)Dienstleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herstellen. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) - Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 40) - BIOMILD; GRUR 2010, 534 (Nr. 42) - PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 16) - Link economy; GRUR 2014, 1204 (Nr. 16) - DüsseldorfCongress; GRUR 2017, 186 (Nr. 30) - Stadtwerke Bremen; siehe auch m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 201, 217-218).

Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markennwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung so weit überlagert

sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PRO-TECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 - FERROBRAUSE; BPatG 32 W (pat) 50/05 - linguadict, 24 W (pat) 124/06 - derma fit, veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts). Dabei kann eine die bloße Summenwirkung der beschreibenden Einzelbestandteile übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung insbesondere auch durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden, so etwa bei Verbindungen von Einzelwörtern, deren beschreibender Charakter in so unterschiedlichen und miteinander nicht in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt, dass eine (einheitliche) sachbezogene Aussage der gesamten Kombination nicht mehr erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2011, 65 (Nr. 12 ff.) - Buchstabe T mit Strich; GRUR 2012, 270 (Nr. 16) - Link economy; GRUR 2017, 520 (Nr. 49) - MICRO COTTON; vgl. auch m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 219). Dies ist vorliegend zu bejahen.

Durch die ungewöhnliche Verbindung des Wortes „PATENT“ mit dem Wort „MANUFAKTUR“ entsteht eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus originell und insoweit ohne weiteres individualisierend wirkt.

Dies ist dadurch bedingt, dass das Wort „MANUFAKTUR“ - auch unter Berücksichtigung der dargelegten Bedeutungserweiterung, die es in der Werbesprache erfahren hat - werbeüblich immer nur in Zusammenhang mit „handgefertigten Produkten“ und hierauf (auf derartige Produkte mit besonderem Qualitätsanspruch) bezogenen Dienstleistungen verwendet wird, während es vorliegend an einem solchen Produktbezug gänzlich fehlt. Ausgehend hiervon liegt das Verständnis von **PATENTMANUFAKTUR** im Sinne eines Sachhinweises auf die „Handfertigung von Patenten“ fern, und der Aussagegehalt des Anmeldezeichens bleibt für den angesprochenen Verkehr interpretationsbedürftig.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen auf Anhieb - und

ohne mehrere Gedankenschritte im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise - einen beschreibenden Sachhinweis auf „individuell zugeschnittene, kundenbezogene (Dienst-)Leistungen“ auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes entnehmen könnte. Dass das Wort „MANUFAKTUR“ werbeüblich in diesem Sinne - und gänzlich losgelöst von in Handarbeit hergestellten Produkten - verwendet würde, wird durch die amtsseitig ermittelten Fundstellen („Geschichtsmanufaktur - Dienstleistung rund um Geschichte“; „Manufaktur der Träume, Erlebnismuseum in Annaberg-Buchholz“) nicht belegt. Zum einen betreffen diese Nachweise nicht den Bereich der Rechtsdienstleistungen, zum anderen kann den Begriffen „Geschichtsmanufaktur“ oder „Manufaktur der Träume“ nicht ohne weiteres jeder herkunftshinweisende Charakter abgesprochen werden. In der weiterhin von der Markenstelle zitierten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts stand - anders als im vorliegenden Fall - immer ein Sachzusammenhang zu „handgefertigten“ Waren im Vordergrund, während allenfalls ergänzende, auf derartige Produkte eng bezogene Dienstleistungen zur Rede standen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 519/16 - GUSSMANUFAKTUR; 29 W (pat) 22/13 - Deutsche Manufakturen e. V.; 25 W (pat) 06/10 - Bioteemanufaktur; 28 W (pat) 107/07 - Menü Manufaktur; 28 W (pat) 282/96 - MANUFAKTUR).

Schließlich hat auch eine ergänzende Recherche des Senats keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass das Wort „MANUFAKTUR“ im Inland werbeüblich zur Anpreisung von „kundenbezogenen, individuell angepassten Dienstleistungen“ verwendet würde; vielmehr lässt sich für den reinen Dienstleistungsbereich, losgelöst von „handgefertigten“ Produkten, allenfalls eine vereinzelt und überdies firmenmäßige (markenmäßige) Verwendung des Begriffs „Manufaktur“ feststellen (so etwa: „Die Juristische Manufaktur“ als Firmenname einer Anwaltskanzlei; „Fima - Die Finanzmanufaktur GmbH & Co. KG“; „FINANZPLANMANUFAKTUR MAGDEBURG“). Auch aus einer jüngeren Entscheidung des EuG zur Schutzunfähigkeit der Unionsmarke Nr. 8770042 „Vermögensmanufaktur“ ergeben sich für den vorliegend betroffenen Dienstleistungssektor keine weitergehenden Erkenntnisse in tatsächlicher Hinsicht, wobei in den Entscheidungsgründen alleine auf die

Verwendungsbeispiele „Kreditmanufaktur“ und „Finanzmanufaktur“ abgestellt und für letzteren Begriff der Einwand einer Verwendung als Firmenname für unerheblich erachtet wurde (vgl. EuG, Urteil vom 7. September 2017, T-374/15 - Vermögensmanufaktur, juris Rn. 43, 45).

Nach alledem lässt sich eine beschreibende Verwendung des Wortbestandteils „MANUFAKTUR“ ausschließlich für Dienstleistungen (ohne Produktbezug) nicht belegen. In Zusammenhang mit reinen Rechtsdienstleistungen der Klasse 45 sowie in der Kombination mit dem vorangestellten Wort „PATENT“ erscheint die Verwendung des Begriffs „MANUFAKTUR“ ungewöhnlich, zumal der Bedeutungsgehalt der Einzelwörter des Anmeldezeichens in völlig unterschiedlichen und nicht ohne weiteres in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt. Es ist daher davon auszugehen, dass der ungewöhnliche Gesamteindruck der angemeldeten Bezeichnung hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

3. Im Hinblick auf ihre fantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr