



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 532/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 3016 205 715.0**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat am 22. Februar 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Zeichen

### **Schmucke Sache**

als Wortmarke für „Schmuckstücke; Schmuckstücke aus Glas; Schmuckwaren“ (Klasse 14) in das Markenregister einzutragen.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss vom 10. November 2016 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass das Anmeldezeichen der erforderlichen Unterscheidungskraft entbehre. Das Anmeldezeichen „Schmucke Sache“ sei eine sprachüblich gebildete Wortkombination, die sinngemäß „hübsche Sache“ bedeute. Das angesprochene Publikum verstehe das Zeichen im Kontext der beanspruchten Schmuckwaren ausschließlich als werblich gefassten Sachhinweis auf eine ansprechende Aufmachung. Deswegen eigne sich das Anmeldezeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Hiergegen richtet sich der als „Widerspruch oder Beschwerde/Erinnerung“ bezeichnete Rechtsbehelf des Anmelders vom 7. Dezember 2016. Er beantragt sinngemäß, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. November 2016 aufzuheben. Zur Begründung trägt er vor, die Wendung „Schmucke Sache“ sei nicht nur wörtlich zu verstehen, sondern verfüge in Bezug auf Schmuckwaren über mehrere Bedeutungen. Das Anmeldezeichen werde als Wortspiel verstanden. Es verfüge damit über einen Wiedererkennungswert und eigne sich deswegen als Marke.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Der mit Schreiben des Anmelders vom 7. Dezember 2016 erhobene Rechtsbehelf ist als Beschwerde nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auszulegen. Der Anmelder bringt darin eindeutig zum Ausdruck, dass er die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses begehrt. Zwar lässt der Anmelder nach dem Wortlaut seiner Erklärung - trotz einer zutreffenden Rechtsmittelbelehrung - bewusst offen, ob er gerade Beschwerde erheben will („... lege ich hiermit ... Widerspruch oder Beschwerde/Erinnerung (worin liegt der Unterschied?) gegen Ihren Entscheid ein.“). Aus dem Zusammenhang der Erklärung ergibt sich aber ein ausreichender objektiver Anhalt dafür, dass er sein Ziel vorrangig mit Hilfe der Beschwerde verfolgen will (vgl. zur Auslegung von Prozesserkklärungen BGH, Beschluss vom 19. September 2017, X ZB 1/17 – Mehrschichtlager). In der dem Schreiben vom 7. Dezember 2016 beigefügten Kopie der „Quittung Ihrer Überweisung“, in der die Entgegennahme einer Überweisung über 200,- EUR bestätigt wird, ist nämlich als Verwendungszweck „WORTMARKE, BESCHWERDE 302016205715.0/14“ angegeben. Hierdurch räumt der Anmelder der Beschwerde den Vorrang unter den in seinem Schreiben vom 7. Dezember 2016 genannten Rechtsbehelfen, von denen ohnehin nur die Erinnerung und die Beschwerde statthaft sind, ein. Eine Verwerfung des Rechtsbehelfs wegen Unbestimmtheit würde nicht dem klaren Willen des Anmelders Rechnung tragen, in irgendeiner Weise, bevorzugt in Form der Beschwerde, Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Dafür spricht auch, dass der Anmelder dieser Auslegung seines Schreibens vom 7. Dezember 2016 nicht entgegengetreten ist.

2. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht in Bezug auf die beanspruchten Waren jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung daher zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

a) Unterscheidungskraft gemäß § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen 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. 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 2006, 850, 854, Rdnr. 19, 28 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2014, 1204, Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten).

Werbeslogans oder andere Angaben mit Werbefunktion sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8, Rdnr. 221 m. w. N.). Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Allerdings sieht das Publikum in solchen Bezeichnungen oder Wortfolgen regelmäßig dann keinen betrieblichen Herkunftshinweis, wenn sie eine bloße Werbefunktion ausüben (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304, Rdnr. 34, 35 - SMART TECHNOLOGIES; BGH GRUR 2016, 934, Rdnr. 23 - OUI; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 222).

b) Nach diesen Grundsätzen kommt dem angemeldeten Wortzeichen „Schmucke Sache“ aus Sicht eines Durchschnittsverbrauchers von Schmuckwaren die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu. Es erschöpft sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in einem werblichen Hinweis auf deren Art und Beschaffenheit.

Dem Adjektiv „schmuck“ kommt die Bedeutung „in der Aufmachung, der äußeren Erscheinung sehr ansprechend; von angenehmem, nettem Aussehen; hübsch“ zu (vgl. Duden Universalwörterbuch, 2. Auflage, Seite 1338; Duden Online: „ein schmuckes Paar“ und „schmuck aussehen“). Es ist ersichtlich sprachüblich mit dem Substantiv „Sache“ im Sinn von „Gegenstand, Ding“ verbunden, so dass die angemeldete Wortkombination insgesamt das Verständnis „hübscher Gegenstand“ vermittelt. Damit bezeichnet sie lediglich die wesentliche Verschönerungs- oder Zierfunktion der beanspruchten Schmuckstücke und -waren (vgl. auch Duden, Universalwörterbuch, a. a. O.).

Der Anmelder merkt zu Recht an, dass das Anmeldezeichen zudem als Wortspiel verstanden wird. Denn das Zeichenelement „Schmucke“ benennt auch die in Rede stehenden Waren, da es sich bei ihnen um „Schmuckstücke; Schmuckstücke aus Glas; Schmuckwaren“ handelt. Der gegenständlichen Wortfolge mag angesichts dieses Doppelsinns zwar eine sprachliche Eigentümlichkeit nicht abzusprechen sein. Sie reicht allerdings nicht aus, damit das Anmeldezeichen die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises ausüben kann. Vielmehr stellt es lediglich eine werblich gefasste Sachaussage dar. Eine solche enthält typischerweise ein sprachliches Überraschungsmoment oder ein anderes stilistisch auffälliges Merkmal (vgl. Wörterbuch der Werbesprache, Rothfuss Verlag, Seite 8), um die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken und zu binden. Ihr kommt dadurch jedoch noch keine Kennzeichnungskraft zu, zumal - wie vorliegend - die Doppelfunktion des Wortes „Schmucke“ auf der Hand liegt und mit ihm eine Eigenschaft der gegenständlichen Waren ausdrücklich benannt wird. Demzufolge bietet sich hier die Begriffskombination „Schmucke Sache“ als Sachangabe in besonderer Weise an, was auch daran deutlich wird, dass sie ausweislich der Anlagen zum gerichtlichen Hinweis vom 28. August 2017 umfangreich von Dritten zur Anpreisung von Schmuckwaren eingesetzt wird (vgl. u. a. Augsburger Allgemeine vom 16. November 2016: „Eine schmucke Sache - Künstler zeigen ihre Arbeiten im Miele-Museum“).

Die Beschwerde des Anmelders war daher zurückzuweisen.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder eine mündliche Verhandlung nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und eine solche auch nicht aus Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG). Der Einlassung des Anmelders im Schreiben vom 21. April 2017, „das Patentgerichtsverfahren zeitnah aufzurufen“, ist lediglich die Anregung zu entnehmen, die Beschwerdesache zügig zu bearbeiten. Der Anmelder ist dieser Auslegung, die ihm der Senat mit Schreiben vom 19. Oktober 2017 mitgeteilt hat, nicht entgegengetreten.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Pr