



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 16/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 051 362.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

- I. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Juli 2009 und vom 10. November 2009 werden insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen die Eintragung als Marke für „Bettwäsche, insbesondere Bett- und Matratzenüberzüge; Bettdecken“ versagt wurde.

- II. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Zurückweisung der zur Eintragung für die Waren

„Schmuckwaren, insbesondere Amulette, Anstecknadel, Ketten, Schlüsselanhänger; Schmuck, insbesondere Armbänder, Halsketten, Ringe, Broschen; Ohrringe; Armbanduhren;

Textilstoffe; Webstoffe; Baumwollstoffe; Wollstoffe; Kunstseidenstoffe; Textilien (soweit in Klasse 24 enthalten); Badewäsche (soweit in Klasse 24 enthalten), insbesondere Hand- und Badetücher; Fahnen und Wimpel (soweit in Klasse 24 enthalten); Textilgesichtstücher; Bettwäsche, insbesondere Bett- und Matratzenüberzüge; Sitz- und Kissenbezüge; Bettdecken; Reisedecken;

Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Hemden, Pullover, Kapuzenpullover und -jacken, Jacken, Parkas, Mäntel,

Hosen, Shorts, Bermudas, Sportbekleidung; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Sportschuhe, Stiefel; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen, Schirmmützen, Hüte; Stirnbänder; Schals; Handschuhe; Gürtel; Hosenträger“

angemeldeten Wortmarke 30 2008 051 362.4

MATCHWEAR

hat die Markenstelle damit begründet, bei „Matchwear“ handle es sich um eine Angabe, der die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Sie setze sich aus den englischen Begriffen „match“ und „wear“ zusammen. Der Begriff „match“ bedeute u. a. „Wettkampf, Spiel“ und sei mit diesen Bedeutungen eingedeutscht (s. Duden Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, 3. Auflage). Der weitere Bestandteil „wear“ bedeute „Bekleidung, Kleidung, Mode“ aber auch allgemein „Textilien“, was dem inländischen Publikum nicht zuletzt wegen der im Deutschen vielfach verwendeten Begriffe „Sportswear“ oder „Streetwear“ sowie „Home-wear“ (als Synonym für „Heimtextilien“) bekannt sei. Dem Anmeldezeichen komme mithin die Bedeutung „Wettkampfkleidung“ u. ä. zu. Mit dieser Bedeutung würden das Zeichen und damit vergleichbare Wortzusammensetzungen beschreibend verwendet. So gebe es „Matchwear“ (in Abgrenzung zu „Training Wear“), „Sports Wear für Matches“, „Match Shirt“ und „Matchdress“. Auch dem angesprochenen inländischen Publikum dränge sich der Begriffsinhalt „Wettkampfkleidung“ ohne weiteres auf. Ein Hinweis auf Wettkampftauglichkeit bzw. Wettkampfbestimmung durch den Zusatz „match“ sei bekannt. So würden offizielle Spielbälle, etwa bei Handball, Volleyball, Fußball (Championsleague) etc., so bezeichnet. Zum anderen finde der Bestandteil „wear“ in eingedeutschten Sachhinweisen vielfach Verwendung.

Soweit der angemeldeten Marke auch andere Bedeutungen zukommen könnten, führe dies nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und dazu vorgetragen, „Matchwear“ sei ein neu gebildetes Wort. „Match“ könne auch ein Streichholz bezeichnen. Zahlreiche Marken mit dem Zusatz „Wear“ seien eingetragen; das Publikum sei daher daran gewöhnt, es mit einem vorangestellten Wort als Marke aufzufassen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und
die Eintragung der angemeldeten Marke zu beschließen.

II.

1.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem der Anmelder eine mündliche Verhandlung nicht - auch nicht hilfsweise - beantragt hat und der Senat sie nicht für notwendig erachtet.

2.

Die Beschwerde ist zulässig, hat jedoch in der Sache nur teilweise Erfolg. Einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen für die beanspruchten Waren - mit Ausnahme der im Tenor genannten - die Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) „Matchwear“ ist mit der Bedeutung „Wettkampfmode/-kleidung“ für Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien mit Ausnahme der Betttextilien beschreibend.

Die Markenstelle hat das angemeldete Wort zutreffend als eine Angabe beurteilt, welche die maßgeblichen Verbraucher insoweit lediglich als Bezeichnung der Bestimmung des Produkts verstehen. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es aber, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder zur Be-

zeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428). Ebenso kommt es nicht darauf an, ob der entsprechende Begriff allgemein verständlich ist, ob ihn eine große oder geringe Zahl von Unternehmen zur freien Verwendung benötigt und ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rn. 77, 58, 102 - Postkantoor). Selbst wenn die Bedeutung der fremdsprachigen Wortmarke den inländischen Marktteilnehmern nicht ohne weiteres erkennbar wäre, wäre sie jedenfalls für Import- und Exportgeschäfte Freihaltungsbedürftig (vgl. Ströbele MarkenR 2006, 433 I Fn. 2 und 3 m. w. Nachw.) und ebenso, weil sie jedenfalls den mit den Waren befassten Fachkreisen, Händlern etc. hinreichend verständlich ist (EuGH MarkenR 2006, 157 Rn. 24 - Matratzen Concord; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435 IV, V).

Im Kontext mit den zu Recht versagten Waren liegt ein Verständnis vom „match“ als „Streichholz“ so fern, dass keine Mehrdeutigkeit vorliegt, die Unterscheidungskraft begründen könnte.

Dies betrifft die Waren der Klasse 25, weil alle darin beanspruchten Waren bei sportlichen Wettkämpfen getragen werden.

Die Textilien der Klasse 24 können der Herstellung solcher Bekleidung dienen, zumal die Stoffqualität für den Wettkampfbetrieb anders sein kann als für Freizeitbeschäftigung oder Training.

Fahnen und Wimpel haben einen so engen Bezug zu Wettkämpfen aller Art, dass „Matchwear“ auch insoweit eine Bestimmungsangabe ist. Gleiches gilt für Decken, und Bezüge zum Hinsetzen, die sowohl die Zuschauer als auch die Wettkämpfer verwenden.

Das trifft auch für Schmuck und Uhren zu, weil „wear“ den weiten Bereich der Mode abdeckt und „Schmuckwaren“ bzw. „Schmuck“ als nicht eingeschränkte Oberbegriffe auch Gegenstände umfassen können, die bei Wettkämpfen getragen werden. Das können u. a. Gürtelschnallen, Sporen für Reiter, Pitchgabeln für den Golfsport sein. Uhren werden bei vielen Sportarten getragen, bei denen es auf Ge-

schwindigkeit, Zeiteinteilung etc. ankommt. Auch müssen Uhren, die beim Sport getragen werden, oft spezielle Eigenschaften aufweisen; z. B. müssen Uhren für Segler wasserdicht sein und besondere Zeitintervalle darstellen.

Etwas anderes gilt nur für Bettwäsche und Bettdecken, die von ihrer Art her nicht zu Wettkampfszwecken verwendet werden. „Matchwear“ könnte hier zwar bei entsprechender Anbringung als frivole humorige Anspielung statt als Marke aber nicht als beschreibend verstanden werden.

b) Damit ist die angemeldete Marke auch nur für Bett-Textilien unterscheidungskräftig.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die Waren, für die sie angemeldet worden ist, und im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher zu beurteilen.

Wortmarken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Der fremdsprachigen Wortmarke „Matchwear“ fehlt - außer für Bett-Textilien - die Unterscheidungskraft, weil die beteiligten inländischen Verkehrskreise, d. h. der Handel und die Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren im Stand sind, die Bedeutung zu erkennen, wie die Markenstelle anhand entsprechend gebildeter Wörter erläutert hat. Dies würde sogar dann gelten, wenn das Wort - wie der Anmelder vorträgt - eine Neubildung wäre, weil Menschen auch solche Wörter verstehen, wenn sie gängigen Wortbildungsschemata entsprechen. Dass dies bei „Matchwear“ der Fall ist, hat die Markenstelle belegt, und auch der Anmelder hat Beispiele dafür angeführt, die er allerdings als markenfähig ansieht. Die vom Anmelder angeführten Beispiele zeigen jedoch nicht, dass das Publikum jede Kombination mit „-wear“ als Marke versteht. Die von der Mar-

kenstelle belegten Verwendungsformen zeigen, dass es auch entsprechende beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Verwendungsformen gibt.

Soweit Bettwäsche und Bettdecken bei entsprechender Anbringung des angemeldeten Zeichens auf den Waren als frivole humorige Anspielung wirken kann, darf der Beurteilung der Schutzfähigkeit nach § 8 MarkenG nicht nur eine solche Art der Anbringung zu Grunde gelegt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Zeichen in einer Form angebracht wird, bei der das Publikum darin einen Herkunftshinweis sieht. Es muss nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; so schon Senatsbeschluss vom 15. Januar 2010, Az.: 27 W (pat) 250/09 - In Kölle jebore; vgl. auch BGH GRUR 2001, 240, 242 - Swiss Army).

Die in „match-wear“ enthaltenen beiden Substantive gehören zwar zu den einfachen englischen Grundwörtern, die auch im inländischen Sprachgebrauch nicht selten eingesetzt werden, wie die Markenstelle belegt hat. „Matchwear“ ist jedoch kein üblich gewordener Begriff, der auch für die Waren, für die er nicht die Bestimmung beschreibt, keine Unterscheidungskraft hat.

3.

Zur Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitli-

chen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa