



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 558/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 113 337.1**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Januar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **Slim**

ist am 27. November 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 6: Insektenschutzgitter aus Metall, insbesondere für Fenster, Türen und Lichtschächte; Insektenschutzgitterbeschläge aus Metall; Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren aus Metall; Insektenschutzmetallgewebe; Spannrahmen für Insektenschutznetze, aus Metall; Metallprofile; Metallprofilleisten; metallische Rahmen; Schienen aus Metall; Rahmenkonstruktionen aus Metall für Gebäude und Konstruktionen; metallische Fenstersprossen, insbesondere Vorsatzsprossen;

Klasse 19: Insektenschutzgitter, nicht aus Metall, insbesondere für Fenster, Türen und Lichtschächte; Insektenschutzgitterbeschläge, nicht aus Metall; Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren, nicht aus Metall; Spannrahmen für Insektenschutznetze, nicht aus Metall; nichtmetallische Profile und Profilleisten; Schienen, nicht aus Metall; Rahmenkonstruktionen, nicht aus Metall, für Gebäude; nichtmetallische Rahmen, insbesondere für Fenster und Türen; Fenstersprossen, insbesondere Vorsatzsprossen, nicht aus Metall;

Klasse 20: Beschläge aus Metall, insbesondere für Insektenschutzgitter, Rollos, Jalousien, Lamellenblenden, Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren; Beschläge, nicht aus Metall, insbesondere für Insektenschutzgitter, Rollos, Jalousien, Lamellenblenden, Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 7. Februar 2019 – mit Beschluss vom 13. Mai 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Beanstandungsbescheid hat es ausgeführt, das englische Adjektiv „Slim“ werde mit „schlank“ oder „dünn“ übersetzt und sei mit den Bedeutungen „schlank“ bzw. „schmal“ auch in die deutsche Sprache eingegangen. Mit diesem Sinngehalt weise die Kennzeichnung beschreibend auf Merkmale der Offerte hin. Die angemeldeten Waren in den Klassen 6, 19 und 20 könnten aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Ausführung „dünn“ oder „schmal“ sein und demnach für bestimmte Anwendungen, für die eine „dünne“ oder „schmale“ Ausfertigung erforderlich sei oder gewünscht werde, besonders geeignet oder dafür bestimmt sein. Insofern seien der Kennzeichnung „Slim“ lediglich sachbezogene Informationen über die Beschaffenheit und damit über wesentliche Merkmale der darunter angebotenen und vertriebenen Waren, aber kein individualisierendes Betriebskennzeichen eines bestimmten Unternehmens zu entnehmen. Dem Zeichen sei daher bereits die erforderliche markenrechtliche Unterscheidungskraft abzusprechen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Aufgrund der getroffenen Feststellungen sei auch davon auszugehen, dass die Kennzeichnung als Warenbeschreibung auch einem Freihaltebedürfnis zugunsten der Mitbewerber auf dem Markt unterliege, die nicht daran gehindert werden dürften, ihre Produkte in dieser oder einer damit verwechselbaren Art und Weise zu beschreiben. Denn ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen seien Zeichen und Angaben, die der Beschreibung der von der Anmeldung erfassten Waren im

Verkehr hinsichtlich der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale unmittelbar dienen könnten und an denen ein tatsächlich feststellbares, aktuelles Freihaltebedürfnis bestehe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 14. Juni 2019, welche sie damit begründet hat, dass sich die angemeldeten Waren an den Fachmann richten würden, der beispielsweise Insektengitter, Beschläge etc. zu Insektenschutzfenster und -türen verarbeite. Auch wenn es für den Endkunden relevant sei, dass das fertige Produkt bestimmte geometrische Eigenschaften aufweise, so stelle die Bezeichnung „Slim“ in Verbindung mit den in Rede stehenden Halbzeugen jedoch keine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Der gewerbliche Nutzer sei darüber hinaus in erhöhtem Maße aufmerksam bei der Auswahl der Produkte, die er zukaufe und verarbeite, so dass er das Anmeldezeichen als Herkunftshinweis auffassen werde.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da einer solchen das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft gemäß § 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 die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Keine Unterscheidungskraft haben Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht. Keine Unterscheidungskraft haben ferner Marken, die aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen und die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2018, 932 – #darferdas? m. w. N.).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den von ihm beanspruchten Waren die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Bei dem angemeldeten Wort handelt es sich um das englische Adjektiv „slim“ mit der deutschen Bedeutung „dünn“ (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff: „slim“). Dieser Begriff des englischen Grundwortschatzes ist auch den angesprochenen

inländischen Verkehrskreisen verständlich, findet er doch auch hier vielfach Verwendung. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise die vielfach beworbene Diätahrung „Slim-Fast“ oder der Begriff „slim fit“ zur Bezeichnung eines körperbetonten, eng anliegenden Schnittes von Kleidung. Damit werden die angesprochenen Fachkreise wie auch die handwerksaffinen Durchschnittsverbraucher das Anmeldezeichen unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise dergestalt auffassen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren besonders dünn sind.

b) Alle vom Anmeldezeichen beanspruchten Waren können besonders dünn oder schmal ausgestaltet sein und aus diesem Grund für bestimmte Anwendungen, im Rahmen derer eine dünne oder schmale Ausfertigung erforderlich ist oder gewünscht wird, besonders geeignet oder dafür bestimmt sein.

So lassen sich

„Insektenschutzgitter aus Metall, insbesondere für Fenster, Türen und Lichtschächte; Insektenschutzgitterbeschläge aus Metall; Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren aus Metall; Insektenschutzmetallgewebe; Spannrahmen für Insektenschutznetze, aus Metall; Metallprofile; Metallprofilleisten; metallische Rahmen; Schienen aus Metall; Rahmenkonstruktionen aus Metall für Gebäude und Konstruktionen; metallische Fenstersprossen, insbesondere Vorsatzsprossen“ (Klasse 6),

„Insektenschutzgitter, nicht aus Metall, insbesondere für Fenster, Türen und Lichtschächte; Insektenschutzgitterbeschläge, nicht aus Metall; Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren, nicht aus Metall; Spannrahmen für Insektenschutznetze, nicht aus Metall; nichtmetallische Profile und Profilleisten; Schienen, nicht aus Metall; Rahmenkonstruktionen, nicht aus Metall, für Gebäude; nichtmetallische

Rahmen, insbesondere für Fenster und Türen; Fenstersprossen, insbesondere Vorsatzsprossen, nicht aus Metall“ (Klasse 19) oder

„Beschlüge aus Metall, insbesondere für Insektenschutzgitter, Rollos, Jalousien, Lamellenblenden, Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren; Beschlüge, nicht aus Metall, insbesondere für Insektenschutzgitter, Rollos, Jalousien, Lamellenblenden, Insektenschutzfenster und Insektenschutztüren“ (Klasse 20)

so dünn fertigen, dass sie kaum ins Auge fallen. Dies hat für den Verwender den Vorteil, dass der optische Eindruck etwa der jeweiligen Tür oder des betreffenden Fensters kaum negativ beeinträchtigt wird, gleichwohl aber ein Schutz gegen das Eindringen unerwünschter Insekten gegeben ist. Eine schmale Ausführung kann auch auf Grund baulicher Gegebenheiten erforderlich sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Mauer oder ein Rahmen eine geringe Dicke aufweist und der einzusetzende Insektenschutz nicht überstehen soll. Einer flachen Gestaltung bedarf es auch dann, wenn wenig Platz – etwa in einem Rolladenkasten oder auf einer Fensterscheibe – zur Verfügung steht. Schließlich kann eine dünne bzw. schmale Ausführung aus Gründen der Materialersparnis geboten sein. Gerade dann, wenn die angemeldeten Waren aus hochwertigen Stoffen, die beispielsweise nicht rosten oder sehr leicht sind, bestehen, werden durch deren geringeren Verbrauch auch die Kosten reduziert.

Dem Anmeldezeichen kommt somit lediglich die Bedeutung einer Sachangabe zu, die eine besondere Eigenschaft der solchermaßen gekennzeichneten Waren zum Ausdruck bringt. Dies wird entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich die gegenständlichen Waren vornehmlich an Fachleute richten, die sie verarbeiten. Auch für diese sind bestimmte geometrische Eigenschaften sehr wichtig und zwar unabhängig davon, ob es sich um Halbzeuge oder fertige Produkte handelt. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass beim Endkunden alles passt, was voraussetzt, dass auch Maß und Design stimmen.

Gerade die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte erhöhte Aufmerksamkeit der gewerblichen Nutzer bei der Auswahl der zu verarbeitenden Produkte lässt sie erkennen, dass das Anmeldezeichen – so wie bei Kleidungsstücken – nur die Art der Gestaltung benennt. Einen Herkunftshinweis können somit auch sie dem Begriff „Slim“ nicht entnehmen.

2. Ob an dem Anmeldezeichen darüber hinaus ein die Eintragung ausschließendes Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der 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.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

Fi