



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 35/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 302 13 729.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. August 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n :

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die Anmelderin hat die Kennzeichnung

The image shows the word "strickchic" written in a bold, black, cursive script. The letters are connected and have a fluid, handwritten appearance. The 's' starts with a long, sweeping tail that underlines the beginning of the word. The 'c' at the end also has a long, sweeping tail that underlines the end of the word.

als Wortbildmarke für Waren der Klassen 24 und 25 sowie Dienstleistungen der Klasse 40 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 1. Dezember 2003 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die aus dem Substantiv „Strick“ und dem besonders in der Werbesprache verwendeten Wort „chic“ zusammengesetzte angemeldete Marke weise nur beschreibend auf die äussere Form und Aufmachung der Waren bzw. den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen hin, da die Kombination beider Bestandteile lediglich Strickwaren mit schickem Aussehen und geschmackvoller Eleganz bezeichne. Der warenbeschreibende Inhalt werde weder durch einen phantasievollen Überschuss der Wortverbindung noch infolge ihres mangelnden lexikalischen Nachweises ausgeschlossen. Auch die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke ver helfe ihr nicht zu der erforderlichen Unterscheidungskraft, da die gewählte Schriftart werbeüblich sei und eine im Hinblick auf den glatt beschreibenden Inhalt des Markenwortes zur Begründung eines Herkunftshinweises zu fordernde Eigenart nicht aufweise.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach hat die Markenstelle der Beurteilung der Schutzfähigkeit eine unzu-

lässig zergliedernde Betrachtungsweise zugrundegelegt. Die allein maßgebliche Kombination der beiden Markenbestandteile „strick“ und „chic“ stelle ein Phantasiewort dar, das lexikalisch nicht nachweisbar sei und die Eignung besitze, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden. Vergleichbar der vom EuGH für schutzfähig erachteten Marke „Baby-Dry“ handele es sich bei „strickchic“ um eine Abweichung von der üblichen Ausdrucksweise. So werde „Strick“ üblicherweise nur mit einem Substantiv verbunden; werde es selbst als Substantiv gebraucht, bedeute es „Seil“. Das Adjektiv „chic“, welches mehrere Bedeutungen habe, wiederum beschreibe ein Substantiv. Insgesamt sei die angemeldete Wortneuschöpfung daher phantasievoll. Der Gesamteindruck der Marke werde darüber hinaus auch durch den grafisch prägnanten, an schönste Schreibschrift erinnernden Schriftzug geprägt, auch wenn dieser möglicherweise werbeüblich sei. In ihrer Gesamtheit könne der Anmeldemarke, welche auch das Unternehmen der Anmelderin bezeichne, daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

## II

Die nach § 165 Abs. 4 und 5 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil die Markenstelle zu Recht der Anmeldemarke die Eintragung wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse nach §§ 37, 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG versagt hat.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH, GRUR 2001, 162 [163] m.w.N. – RATIONAL

SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH). Steht allerdings bei einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, ist die vorerwähnte Unterscheidungseignung zu verneinen (vgl. BGH a.a.O. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Gleiches gilt bei einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke, wenn den Wortelementen nach den vorgenannten Grundsätzen die Unterscheidungskraft fehlt und die graphischen Elemente nicht ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, die über einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes hinausgehen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 – anti-KALK). Nach diesen Grundsätzen ist der vorliegend zu beurteilenden Kennzeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin werden die überwiegenden Teile der angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich wegen der Art der beanspruchten Waren um alle inländischen Verbraucher handelt, das Markenwort „strickchic“ nur als eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe über Merkmale dieser Produkte ansehen. Denn wie den Unterlagen, welche der Senat der Anmelderin mit Schreiben vom 11. August 2004 übermittelt hat, ohne weiteres entnommen werden kann, entspricht es einer gängigen Praxis, auf die Eleganz von Strickwaren und Bekleidungsstücken, insbesondere von Pullovern, aber etwa auch von Schuhen, mit Begriffen wie „Strick-Chic“, „Maschen-Chic“, „Häkel-Chic“ oder „Schuh-chic“ beschreibend hinzuweisen. Die angesprochenen Verkehrskreise, welche an solche beschreibenden Begriffe wegen ihrer häufigen Verwendung gewöhnt sind, werden das in der Anmeldemarke enthaltene Wort „strickchic“ daher ohne weiteres Nachdenken nur in diesem üblichen Sinn verstehen, also als Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Textil- und Bekleidungswaren in eleganter Form gestrickt sind. Dass unter die im Warenverzeichnis genannten

Oberbegriffe auch Bekleidungsstücke gehören, bei denen es sich um keine Strickwaren handelt, steht dem nicht entgegen, weil eine Kennzeichnung bereits dann nicht schutzfähig ist, wenn sie für eine unter die beanspruchten Oberbegriffe fallende Einzelware beschreibend ist (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC). Den beschreibenden Bedeutungsgehalt der Anmeldemarke hat die Anmelderin auch letztlich nicht (mehr) in Abrede gestellt.

Der Senat vermag auch nicht der Ansicht der Anmelderin zu folgen, die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke ergebe sich aus ihrer grafischen Ausgestaltung in Form eines für sie eigens entwickelten Schrifttyps. Denn bei diesem handelt es sich erkennbar nur um eine typisierte Handschrift; es ist aber in der Werbung üblich, anpreisende oder beschreibende Angaben in einem an Handschriften angelehnten Schrifttyp wiederzugeben. Dabei kann dahinstehen, ob die Verbraucher Handschriften, die über einen erkennbaren individuellen Zug verfügen, besondere Aufmerksamkeit schenken, insbesondere sie als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen ansehen. Ist die Handschrift wie vorliegend stark typisiert und verfügt sie damit gerade über keinen individuellen Charakter, haben die angesprochenen Verkehrskreise jedenfalls keine Veranlassung, einem solchen Schrifttyp eine über das Werbeübliche hinausgehende Bedeutung beizumessen. Für den Verkehr, dem das Markenwort „strickchic“ in seiner beschreibenden Bedeutung bekannt ist, liegt es daher nicht nahe, die Anmeldemarke allein wegen ihrer sich an werbeübliche Schrifttypen anlehnenden grafischen Ausgestaltung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren anzusehen.

Damit kann die angemeldete Bezeichnung aber die wesentliche Funktion einer Marke nicht erfüllen, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche

Unterscheidungskraft abzusprechen ist. Die Beschwerde der Anmelderin war daher zurückzuweisen.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na