



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 147/04

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 61 928.7**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

**S.L.I.D.E**

für die Waren

„Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Wintergärten; Gebäudeeingänge und -vorbauten; Bauelemente von Wohn- und Nutzflächenverglasungen, Balkonverglasungen und Pool-Verglasungen; Raumteiler; Wände; Fenster und Türen; Gewächshäuser, Markisenkonstruktionen; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Waren aus Metall; sämtliche vorgenannte Waren soweit in Klasse 6 enthalten;

Baumaterialien (nicht aus Metall); transportable Bauten (nicht aus Metall); Wintergärten; Gebäudeeingänge und -vorbauten; Wohn- und Nutzflächenverglasungen, Balkonverglasungen, und Pool-Verglasungen; Raumteiler; Wände; Fenster und Türen; Gewächshäuser, Markisenkonstruktionen; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 19 enthalten;

Bauwesen; Reparaturwesen; Installationswesen;

Bauberatung; Konstruktionsplanung im Bauwesen“.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Das Markenwort „S.L.I.D.E“ werde in Unkenntnis der von der Anmelderin darunter verstandenen Abkürzung „Solarlux Intelligent Door Elements“ sofort als beschreibender Begriff zur Kennzeichnung von

Schiebetüren, -fenstern und -raumteilern und den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erkannt. Auch die Schreibweise mit Punkten stehe einer Auffassung als Einzelwort nicht entgegen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat sie im wesentlichen ausgeführt, die Abkürzung SL für Solarlux sei den relevanten Verkehrskreisen bekannt, die damit auch in der angemeldeten Bezeichnung nur eine Abkürzung in diesem Sinne erkennen insbesondere durch die den Buchstaben jeweils nachgeordneten Punkte. Das englische Wort „slide“ - das sich schon wegen seiner Mehrdeutigkeit nicht zur Beschreibung eigne - sei in seiner richtigen Übersetzung nur einem unbeachtlich kleinen Teil der relevanten Verkehrskreise bekannt. Auch bei einem Verständnis des Wortes „slide“ im Sinne von „schieben“ könne die angemeldete Bezeichnung die Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreiben. Zumindest bestehe keine beschreibende Bedeutung hinsichtlich der im Warenverzeichnis aufgeführten Gesamtbauten.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 29. April 2004 aufzuheben,

hilfsweise,

die Markeneintragung unter Ergänzung des Punktes am Zeichenende für die Waren Gesamtgebäude wie beispielsweise Wintergärten; Gebäudeeingänge und -vorbauten; Wohn- und Nutzflächenverglasungen, Balkonverglasungen, und Pool-Verglasungen; Gewächshäuser sowie die Dienstleistungen Bauwesen, Reparaturwesen, Installationswesen;  
Bauberatung, Konstruktionsplanung im Bauwesen vorzunehmen

weiter hilfsweise,

eine Eintragung vorzunehmen unter Verschiebung des Anmelde-  
tages auf den 14. November 2005.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die nach § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke „S.L.I.D.E“ ist für die beanspruchten Waren nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht insbesondere entgegen, wenn der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen kann. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei fremdsprachigen Wörtern die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 8 Rdn. 380).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen, wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“. Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke besteht aus dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriff „slide“ als Substantiv in der Bedeutung „die Führung, das Gleiten, die Gleitfläche, der Schieber“, als Verb in der Bedeutung „gleiten, rutschen“ (vgl. LEO Online Wörterbuch Englisch der TU München).

Für den Bereich der Glasbautechnik ist der Begriff „slide“ als Bestandteil von Fachbegriffen ebenfalls lexikalisch belegbar und zwar in den Zusammensetzungen „slide/hopper window“ für „Schiebekippfenster“ sowie „lift and slide set“ für „Hebeschiebe-Beschlag“ und „lift and slide casement“ für „Hebeschiebeflügel“ (vgl. Technische Richtlinie Nr. 5 – Wörterbuch für fachliche Begriffe des Glaserhandwerks Ausgabe 2001, Teil 1a, 1b unter [www.glaserhandwerk.de](http://www.glaserhandwerk.de)).

Aus den angegebenen Begriffsinhalten wird deutlich, dass der Begriff „slide“ im Bereich des Glaserhandwerks verwendet wird, um eine Schiebe- bzw. Gleitfähigkeit zu bezeichnen. Die Bezeichnung mit der Wortform „slide“ ist daher sprachüblich, auch wenn der einzelne Fachbegriff „Schiebetür“ in der Form „sliding door“ gebildet ist.

Es liegt für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren deshalb nahe, die angemeldete Bezeichnung „slide“ als Hinweis auf eine Gleitfunktion bzw. einen Schiebemechanismus zu verstehen.

Wie auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das u. a. - neben verschiedenen Arten von Gebäudeverglasungen und deren Bauelemente - Fenster und Türen, Raumteiler und Markisenkonstruktionen benennt, ergibt die Bezeichnung „slide“ unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit oder Bestimmung um Waren handeln kann, die mit einer Gleitfunktion bzw. einem Schiebemechanismus ausgestattet sind bzw. als deren Teile Einsatz finden können. Die beanspruchten Dienstleistungen können sich hierauf beziehen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin ist die angemeldete Bezeichnung damit nicht nur als beschreibende Sachaussage hinsichtlich der Eigenschaften der Waren Fenster, Türen oder der einzelnen Bauelemente zu verstehen, sondern auch als beschreibende Angabe hinsichtlich der daraus zusammengesetzten Gesamtgebäude. So bestehen insbesondere Wintergärten, Pool- und Balkonverglasungen sowie Gewächshäuser ebenso wie Gebäudeeingänge und -vorbauten - bis auf deren tragende Elemente - wegen des erwünschten Lichteinfalls aus Glas oder vergleichbarem durchsichtigem Material, wobei deren Einzelemente sich üblicherweise zu Entlüftungszwecken oder als Anpassung an die sich verändernden Wetterverhältnisse teilweise oder vollständig durch (Ver)Schieben verändern lassen. Die Ausgestaltung mit Schiebeelementen ist für derartige Gesamtgebäude damit sogar ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt, dessen Beschreibung auch mit der Angabe „slide“ den Mitbewerbern zur Verfügung stehen muss.

Die Anmelderin kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Bezeichnung „slide“ zur Beschreibung nicht zwingend benötigt werde. Es ist nicht erforderlich, dass die Bezeichnung „slide“ die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale ist (vgl. EuGH a. a. O. – BIOMILD; Postkantoor). Es muss den Mitkonkurrenten unbenommen bleiben, die zwar allgemein gehaltene Sachangabe „slide“ unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung zu haben (vgl. EuGH a. a. O. Postkantoor; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 295). Dass die Mitbewerber - wie die Anmelderin meint - insoweit durch § 23 MarkenG ausreichend geschützt seien, hat bei der Beurteilung der Eintragungshindernisse außer Betracht zu bleiben (Ströbele/Hacker a. a. O. § 23 Rdn. 23).

Auch die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Bezeichnung vermag nicht von der beschreibenden Bedeutung wegzuführen.

Die grafische Ausgestaltung bewegt sich im Rahmen des Werbeüblichen und vermag daher das Freihaltebedürfnis nicht auszuräumen. Ein schutzbegründender „Überschuss“ kann zwar insbesondere durch eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden. An diesen erforderlichen „Überschuss“ sind aber um so größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist. In jedem Fall muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne Weiteres festgestellt werden kann. Ob die Untergliederung durch gebräuchliche grafische Elemente (wie z. B. Bindestriche oder Punkte) den Wortcharakter der beschreibenden Angabe unberührt lässt, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Jedenfalls vermögen einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die der Verkehr gewöhnt ist, den beschreibenden Charakter einer Angabe in der Regel nicht zu beseitigen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 389).

Im vorliegenden Fall haben die Punkte nach den ersten drei Buchstaben des Wortes „slide“ nicht die Funktion, innerhalb des Wortes einzelne Buchstaben abzutrennen oder wie ein Bindestrich zu verbinden, sondern dienen allenfalls der Hervorhebung. Dabei ist allerdings eher davon auszugehen, dass der Verkehr insbesondere bei der Länge des Wortes die eingefügten Punkte gar nicht wahrnehmen wird - da diese je nach Wiedergabe zwischen den Buchstaben eher verschwimmen - und daher den Begriff schon gar nicht als Abkürzung auffassen wird. Gegen eine Abkürzung spricht auch, dass hinter dem letzten Buchstaben der angemeldeten Bezeichnung der Punkt fehlt. Falls dieser bei der Anmeldung versehentlich weggelassen wurde, so spricht dies wiederum dafür, dass die eingefügten Punkte sogar vom fach- und rechtskundigen Verkehr eher übersehen werden und keine eigene Bedeutung haben.

Einer Stattgabe gemäß erstem Hilfsantrag steht zudem entgegen, dass eine Markenmeldung in ihrer Bezeichnung nach dem Eingangstag nicht mehr abänderbar ist, da sie vom Anmeldetag an eine unveränderliche und unteilbare Einheit darstellt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 32 Rdn. 20).

Wegen dieses Grundsatzes der Unveränderlichkeit der Marke kommt auch eine Berichtigung nach § 39 Abs. 2 MarkenG nicht in Betracht, weil ebenso wie ein den Orthographieregeln widersprechendes Markenwort nicht nur als Schreibfehler gewertet, sondern auch als Phantasiebegriff verstanden werden kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 39 Rdn. 14), kann das Weglassen des Punktes nach dem letzten Buchstaben der Markenmeldung zum Anmeldezeitpunkt eine beabsichtigte graphische Ausgestaltung gewesen sein.

Dies steht auch einer Stattgabe gemäß weiterem Hilfsantrag entgegen, da eine Verschiebung des Anmeldetages zu einer unzulässigen Änderung der Anmeldung



führen würde. Verschiebungen des ursprünglichen Zeitranges (§ 6 Abs. 2 MarkenG) - nicht des Anmeldetages - kommen nur in den Ausnahmefällen der §§ 37 Abs. 2 und 156 Abs. 1 MarkenG in Betracht (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. §§ 6 Rdn. 3, 33 Rdn. 3), die hier nicht einschlägig sind.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Cl