



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 241/04

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 01 389.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. September 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters am Oberlandesgericht Kärcher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke Nr. 301 01 389.6

## **PETBAG**

soll nach einer Einschränkung im Erinnerungsverfahren noch für die Waren

Klasse 16: Verpackungsmaterial aus Karton, Papier oder regenerierter Zellulose; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 16 enthalten);

Klasse 17: Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien außer für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 17 enthalten)

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens mit Erstbeschluss vom 30. September 2003 teilweise zurückgewiesen für die Waren

„Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien für

Verpackungszwecke (soweit in Klasse 16 enthalten) und Verpackungsbeutel aus Kunststoff; Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien außer für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 17 enthalten)“.

Mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2003 hat die Anmelderin auf die Ware „Verpackungsbeutel aus Kunststoff“ verzichtet und im Übrigen Erinnerung eingelegt. Die Erinnerung wurde mit Beschluss vom 25. Oktober 2004 zurückgewiesen. Dem angemeldeten Zeichen fehle für die zurückgewiesenen Waren die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Verkehr verstehe die Anmeldung als Sachangabe für einen Beutel oder ein ähnliches Behältnis aus einem Kunststoffmaterial, nämlich PET = Polyethylenterephthalat. Er kenne PET-Flaschen oder PET-Folien ebenso wie weitere Zusammensetzungen mit „-bag“ so z. B. Travelbag, Reisebag, Cosmeticbag, Schlüsselbag, Golfbag oder Lederbag. In der Gesamtheit bezeichne „PETBAG“ nicht mehr als die Summe seiner Bestandteile, nämlich ein Behältnis aus P(oly)E(thylen)T(erephthalat). Dem Vortrag der Anmelderin, der Verkehr verstehe das Zeichen eher im Sinne einer Tragetasche für kleine Haustiere, da „pet“ im Englischen ebendiese Bedeutung habe, könne nicht gefolgt werden. Im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren sei sofort die Bedeutung von PET als Material, nicht dagegen der Begriff für „Haustier“ erkennbar.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, bei dem Begriff „petbag“ handle es sich nicht um eine Wortschöpfung, sondern in der englischen Sprache um die Bezeichnung einer „Tragetasche für Haustiere“. Der Verkehr werde in dem angemeldeten Zeichen auch deshalb keine Zusammensetzung aus „PET“ im Sinne von Polyethylenterephthalat und „bag“ sehen, weil dem Zeichen ein Bindestrich fehle. Für eine derartige analysierende fehlerhafte Übersetzung ins Deutsche sei kein Raum.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle im Umfang der Teilzurückweisung aufzuheben und die Marke für alle Waren einzutragen.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Zeichens „PETBAG“ sowie seiner Bestandteile wurde der Anmelderin übersandt.

## II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, aber in der Sache unbegründet. Dem angemeldeten Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Nicht schutzfähig nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen, denen die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 – Rn. 42 ff – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; GRUR 2003, 604 – Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durch-

schnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern der Dienstleistung zusammensetzen (std. Rsp; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 1999, 1089 - YES). Nach diesen Grundsätzen fehlt es dem angemeldeten Zeichen „PETBAG“ an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

2. „PETBAG“ hat einerseits die von der Beschwerdeführerin angeführte Bedeutung von „Tasche für ein Haustier“. „Pet“ ist der englische Begriff für „Haustier“. „Bag“ ist dagegen die Bezeichnung für „Tasche, Sack, [Hand]tasche, Beutel, Tüte“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM]). Lexikalisch belegt ist insoweit auch der Begriff „pet accessories“ für „Zoobedarf“. Es kann allerdings dahingestellt bleiben, ob das angemeldete Zeichen in dieser Bedeutung eine im Vordergrund stehende Sachaussage für die zurückgewiesenen Waren „Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 16 enthalten); Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien außer für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 17 enthalten)“ darstellt, da dies in seiner zweiten Bedeutungsvariante der Fall ist. Für die Annahme einer beschreibenden Bedeutung genügt es nämlich, wenn ein Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 ff. - Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 ff. - Rn. 97 - POSTKANTOOR).

3. PET ist nicht nur der englische Begriff für ein Haustier, sondern auch das Akronym für die chemische Verbindung Polyethylenterephthalat (Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). In der Zusammensetzung mit „bag“

kann es daher auch „Tasche, Behältnis aus Polyethylenterephthalat“ bedeuten. Das angemeldete Zeichen hat folglich in zwei Bedeutungen einen verständlichen Begriffsinhalt.

3. 1. Dem Verkehr sind neben dem Akronym in Alleinstellung zudem weitere Begriffszusammensetzungen mit „PET“ im Sinne der chemischen Verbindung bekannt, wie z. B. „PET-Halbzeug“, „PET-Verpackungen“ ([www.wlw.de/](http://www.wlw.de/) Stichwort: Polyethylenterephthalat), „PET-Flaschen“ ([www.petunion.de/petunion\\_pet\\_flaschen.htm](http://www.petunion.de/petunion_pet_flaschen.htm)), „PET-Granulat, PET-Recyclat“ ([www.pet-verpackungen.de/index.php?id=371](http://www.pet-verpackungen.de/index.php?id=371)), „PET-Einweg“ (Kumpf Apfelschorle). Ebenso kennt er Begriffsverbindungen mit „Bag“, wie z. B. „Smart Bag“ ([www.google.de](http://www.google.de)), „Messenger-Bag“ ([www.kultbag.de/index.php](http://www.kultbag.de/index.php)), „Lorry Bag“ ([www.lapbag2000.de/Gute\\_Notebooktaschen\\_zum\\_gunst/Lorry\\_Bag/...](http://www.lapbag2000.de/Gute_Notebooktaschen_zum_gunst/Lorry_Bag/...)), „i-pod-Bag aus Filz“ ([www.ipodnews.de/tests/57182.html](http://www.ipodnews.de/tests/57182.html)), „Soft Bag“ ([www.herlitz.de/softbag.html](http://www.herlitz.de/softbag.html)), „Easy Bag - Der Easy Bag steht für easy Shopping. Plastiktüten werden ... überflüssig.“ ([www.kochen-essen-wohnen.de/detail112.html](http://www.kochen-essen-wohnen.de/detail112.html)), „Wheel Bag“, „Camel Bag“, „Kelly Bag“ etc.

Das jeweilige dem englischen Wort „Bag“ weiter vorangestellte Wort ist immer ein Attribut und beschreibt nähere Eigenschaften der Behältnisse, der „bags“. Entweder werden die Materialien erläutert, wie beim Lorry Bag, der aus alten Lkw-Planen gefertigt ist, oder dem Wheel Bag, der mit Rädern versehen ist. Oder das vorangestellte Attribut beschreibt die Eignung für die Unterbringung eines bestimmten Gegenstandes in dem jeweiligen Behältnis, wie beim i-pod. Es können auch weitere Eigenschaften bezeichnet werden, wie die einfache Handhabung (Easy-Bag) oder die Weichheit der Materialien (Soft Bag) oder der typische Verwendungszweck (Messenger-Bag).

3. 2. Das Fehlen eines Bindestrichs zwischen „PET“ und „BAG“ kann für sich allein nicht schutzbegründend in dem Sinne sein, dass deshalb nur die von der Beschwerdeführerin genannte Bedeutungsvariante in Betracht käme. Für die klangliche Übermittlung des angemeldeten Zeichens kommt es auf die Schreibweise mit oder ohne Bindestrich nicht an, da man diese Form der Zuordnung bzw. Verbindung von zwei Substantiven ohnehin nicht hört. Nach den Rechtschreibregeln

werden substantivische Komposita zusammengeschrieben, wobei ein Bindestrich in bestimmten Fällen möglich ist. Bei Kurzwörtern ist er zwar grundsätzlich obligatorisch, wobei wiederum Sonderregeln für Komposita aus der englischen Sprache gelten. Durch die Werbesprache, die sich an derartige Regeln nicht mehr halte, werde allerdings das Gesamtgefüge gestört, da durch bewusste Abweichungen von der Schreibnorm eine erhöhte Aufmerksamkeit oder ein Überraschungseffekt beim Rezipienten erreicht werden solle (Duden - Grammatik, 7. Auflage, Rn. 1087). Insgesamt ist daher die Schreibweise „PETBAG“ nicht so ungewöhnlich und kann daher auch ohne Bindestrich in der Bedeutung „Tasche, Behältnis aus Polyethylenterephthalat“ verstanden werden.

4. Für die zurückgewiesenen Waren „Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 16 enthalten); Folien, Luftpolsterfolien, Schaumfolien und Spezialfolien außer für Verpackungszwecke (soweit in Klasse 17 enthalten)“ ist das angemeldete Zeichen eine im Vordergrund stehende Sachaussage für Produkte, die aus Polyethylenterephthalat gefertigt werden. Nach der Recherche des Senats produzieren dieselben Hersteller, die Beutel für Verpackungszwecke aus Kunststoff herstellen, auch Folien aus Kunststoff ([www.duerrbeck.com](http://www.duerrbeck.com); [www.folienwerk-beitel.de](http://www.folienwerk-beitel.de); [www.microsnap.de](http://www.microsnap.de); [www.papstar-katalog.de/](http://www.papstar-katalog.de/)), so dass nicht zwischen dem Halbfertigprodukt „Folie“ und dem Fertigprodukt „Tasche, Beutel“ unterschieden werden kann, da sie dem Abnehmer in demselben Unternehmen entgegentreten. Insoweit macht es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit keinen Unterschied, ob es sich um Folien handelt, die als Verpackungsmaterial in Klasse 16 oder als Halbfertigprodukt in Klasse 17 angemeldet sind. Soweit es bei der Wahrnehmung in den Verkehrskreisen auch auf den Fachverkehr ankommt (EuGH GRUR 2006, 411 ff - Rn. 24 - Matratzen Concord/ Hukla) ist für diesen aus der Angabe „PET“ eindeutig auf die Materialbeschaffenheit zu schließen. Das Folienwerk Beitel präsentiert sich z. B. mit der Materialangabe bei der Herstellung: „Wir fertigen individuell nach Kundenwunsch aus Polyethylen

Beutel, Zuschnitte, Schlauch- und Halbschlauchware in den Folienstärken ...“  
([www.folienwerk-beitel.de/Produkte/body\\_produkte.html](http://www.folienwerk-beitel.de/Produkte/body_produkte.html)).

5. Da dem angemeldeten Zeichen nach den vorgenannten Ausführungen eine beschreibende Bedeutung zukommt, ist das Zeichen auch im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig. Die Gefahr einer Monopolisierung einer für Wettbewerber erforderlichen Bezeichnung kann nicht ausgeschlossen werden.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Richter Karcher ist auf  
Fortbildung und kann da-  
her nicht unterzeichnen.

Grabrucker

Ko