



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 501/17

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
19. September 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 058 449.5**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **BioSol**

ist am 5. November 2015 für die Waren

„Klasse 02: Färbemittel, Farbstoffe, Pigmente und Tinten; Verdünnungs- und Verdickungsmittel für Anstrich- und Färbemittel sowie für Tinten; Anstrichmittel; Naturharze im Rohzustand; Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 02 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 29. September 2016 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus den Elementen „Bio“ und „Sol“ zusammen. Für den Wortbestandteil „Sol“ stehe dabei der chemische Bedeutungsinhalt für die hier angesprochenen Fachverkehrskreise im Vordergrund. Danach bezeichne „Sol“ als Abkürzung von „Solutio“ eine kolloidale Lösung, in der ein fester oder flüssiger Stoff in feinsten Verteilung in einem festen, flüssigen oder gasförmigen Medium dispergiert sei. Der Begriff „Sol“ im Sinne einer kolloidalen Lösung stehe auch in engem Zusammenhang mit der Herstellung und den Eigenschaften von Farbstoffen, Färbemitteln, Tinten etc.

Der Begriff **BioSol** wirke vom Aussagegehalt und von der Sprachform her somit als Sachangabe und werde von den einschlägigen (Fach-) Verkehrskreisen auch vielfach als die Eigenschaften von Verbindungen beschreibende Angabe verwendet. **BioSol** werde daher in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als allgemein beschreibende Aussage dahingehend verstanden, dass diese in einer umweltfreundlichen / natürlichen kolloidalen Lösung vorliegen / auf deren Wirkung beruhen / diese beinhalten / diese eingehen etc. Der Begriff stelle somit eine ohne weiteres verständliche Beschaffenheitsangabe dar und werde daher auch in seiner für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen Gesamtheit nicht als Unterscheidungsmittel verstanden. Auch Wortneuschöpfungen seien schutzunfähig, wenn sie wie hier sprachüblich gebildet seien und sich in einer Sachaussage erschöpfen.

Aus den von der Anmelderin angeführten Voreintragungen vergleichbarer Marken könne kein Anspruch auf Eintragung der Anmeldemarke hergeleitet werden.

Ob darüber hinaus noch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, können daher dahinstehen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass dem von der Markenstelle angenommenen Sinngehalt von **BioSol** i. S. einer „umweltfreundlichen/natürlichen kolloidalen Lö-

sung“ bereits eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise zugrunde liege, die nicht beachte, dass es sich bei **BioSol** um eine Wortneuschöpfung handle, die so in der deutschen Sprache weder enthalten, noch bekannt oder gebräuchlich sei und daher vom Verkehr als Begriff zunächst überhaupt nicht verstanden, sondern in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 2 als reine Fantasiebezeichnung aufgefasst werde.

Aber selbst bei einer getrennten Betrachtung der einzelnen Wortbestandteile liege es für den Verkehr nicht nahe, **BioSol** in Verbindung mit den beanspruchten Waren als allgemein beschreibende Aussage dahingehend zu verstehen, dass die so bezeichneten Waren „in einer umweltfreundlichen/natürlichen kolloidalen Lösung vorliegen, auf deren Wirkung beruhen, diese beinhalten oder diese eingehen o. ä.“.

So sei „Sol“ bereits kein ausschließliches Synonym für eine „kolloidale Lösung“, sondern weise eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen auf. Der Verkehr kenne den Begriff „Sol“ vor allem als Synonym (lateinisch) für „Sonne“ aus Begriffen wie „Solarium“, „Solaranlage“. Die Bedeutung des Begriffs „Sol“ im Sinne einer „kolloidalen Lösung“ sei zudem allenfalls Fachkreisen aus dem Bereich der Chemie bekannt, keineswegs aber den Durchschnittsverbrauchern.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde der Begriff „Sol“ im Sinne einer kolloidalen Lösung auch nicht im Zusammenhang mit der Herstellung und den Eigenschaften der hier beanspruchten Waren verwendet, da kolloidale Lösungen überwiegend in der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie sowie Grundlagenforschung eingesetzt würden. Sämtliche mit der Anmeldemarke beanspruchten Waren, nämlich Färbemittel, Farbstoffe, Verdünnungsmittel für Farben, Tinten, Anstrichmittel und Naturharze im Rohzustand, seien – rein für sich genommen – jedoch keine Kolloide bzw. kolloidale Lösungen, würden nicht auf deren Wirkung beruhen, diese nicht beinhalten und diese nicht eingehen.

Jedenfalls stehe ein solcher Zusammenhang bzw. eine solche Zweckbestimmung keinesfalls im Vordergrund, sondern werde mit dem Begriff **BioSol** allenfalls nach Art eines „sprechenden Zeichens“ entfernt angedeutet. **BioSol** sage bezüglich einer solchen Verwendung der streitgegenständlichen Waren überhaupt nichts aus, sondern sei in Verbindung mit diesen Waren ungewöhnlich. Daher könne dem Begriff **BioSol** jedenfalls in seiner für die Beurteilung der Unterscheidungskraft allein maßgeblichen Gesamtheit kein auf den ersten Blick und ohne nähere Überlegung erkennbarer Aussagegehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren beigemessen werden.

Die zeige sich auch daran, dass mehrere Wortmarken „Biosol“ zur Eintragung gelangt seien.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Offen bleiben kann dabei, ob einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die Waren „Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“ ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, weil es sich bei der in Binnengroßschreibung angemeldeten Be-

zeichnung **BioSol** in einheitlicher Schreibweise „Biosol“ um die fachbegriffliche Bezeichnung eines Konservierungsmittels und damit eines „Zusatzstoffes“ für ein – von dem im Warenverzeichnis in Bezug genommenen Warenoberbegriff „Färbemittel“ umfasstes – Haarfärbemittel handelt. Dafür spricht die der Anmelderin übersandte Offenlegungsschrift DE 10 2015 225 361 A 1, aus der ein Haarfärbemittel (Mittel zur Färbung von keratinischen Fasern, insbesondere menschlichen Haaren) hervorgeht, das unter Anderem mindestens ein Konservierungsmittel (bspw. 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol) sowie mindestens ein Oxidationsfarbstoffvorprodukt und/oder mindestens einen direktziehenden Farbstoff enthält (s. Anspruch 1 auf S. 57). Ausweislich des Abschnitts [0032] trägt das Konservierungsmittel 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol die Alternativnamen o-Cymen-5-ol, p-Thymol, Biosol und 1-Hydroxy-3-methyl-4-isopropylbenzene und hat die CAS-Nummer 3228-02-2.

Dies bedarf keiner Entscheidung, weil es der angemeldeten Wortmarke ungeachtet eines solchen Freihaltungsbedürfnisses jedenfalls in der konkret angemeldeten Schreibweise **BioSol** sowohl hinsichtlich der vorgenannten Zusatzstoffe als auch in Bezug auf sämtliche weiteren beanspruchten Waren jedenfalls an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009

(Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – foryou; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die Wortkombination **BioSol** für jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Mit den hier maßgeblichen Waren werden Fachverkehrskreise, aber auch allgemeine Verkehrskreise angesprochen, wobei es sich überwiegend um Produkte handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden.

b) Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses im Hinblick auf ein kombiniertes Zeichen anhand seiner Gesamtheit vorzunehmen ist, ist es grundsätzlich zulässig, zunächst die einzelnen Bestandteile getrennt zu betrachten (EuGH, GRUR 2006, 229 – BioID). Dies gilt jedenfalls dann, wenn wie vorliegend der allgemeine wie insbesondere auch der Fachverkehr das Zeichen **BioSol** bereits aufgrund der Binnengroßschreibung nicht als einheitliches (Phantasie)Zeichen – wie es möglicherweise bei der Schreibweise „Biosol“ der Fall wäre, bei der die einzelnen Elemente ohne optische Unterbrechung zu einem einheitlichen Begriff verschmelzen und die (ohnehin häufig verwendete) Endung „-sol“ nicht eigenständig hervortritt, vielmehr in dem einheitlichen Wortzeichen aufgeht –, sondern als Kombination der Begriffe „Bio“ und „Sol“ erkennen wird. Eine solche Wahrnehmung wird noch dadurch gefördert, das beide Begriffe zumindest für den Fachverkehr einen verständlichen und in Bezug auf die beanspruchten Waren beschreibenden bzw. sachbezogenen Begriffsinhalt aufweisen.

c) So handelt es sich bei dem vorangestellten Bestandteil „**Bio**“ um ein allgemein geläufiges Wortbildungselement, welches auf Grundlage seiner Bedeutung „lebens-, Lebens-“ (z. B. in den Zusammensetzungen biologisch, Biologie) als Präfix in Wortbildungen mit Substantiven oder Adjektiven ausdrückt, dass jemand oder etwas mit Natürlichem, Naturgemäßem zu tun hat, mit der Natur in irgendeiner Weise in Beziehung steht bzw. in irgendeiner Weise mit organischem Leben, mit Lebewesen in Beziehung steht (vgl. DUDEN–online zu „Bio“).



Auf Grundlage dieser Bedeutung wird „**Bio**“ umfangreich verwendet, um auf einen biologischen oder natürlichen Ursprung, auf Naturbelassenheit oder eine natürliche Herstellungsweise ohne Zusatz schädlicher Stoffe oder auf eine natürliche, ökologische oder umweltfreundliche Wirkungsweise von Produkten hinzuweisen. „Bio“ ist ein Synonym für „ökologisch“ (vgl. vgl. RÖMPP Online Version 3.58 zu „Sol“) und stellt damit eine Verbindung zur Ökologie oder zur Umwelt her.

Mit dieser Bedeutung beschreibt „Bio“ entweder unmittelbar produktwesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren oder weist zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu diesen auf.

So können „Färbemittel“ und „Farbstoffe“ z. B. für Textilien oder Lebensmittelfarbstoffe ohne weiteres natürlichen Ursprungs sein. Beispiele für natürliche Farbstoffe, die aus Pflanzen oder Tieren gewonnen werden, sind Carotinoide, Beerenfarbstoffe (Anthocyane), Beten-Farbstoffe (Betanin) und Farbstoffe von Gewürzen wie Paprika, Safran und Gelbwurzel (Curcumin) (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelfarbstoff>).

Auch bei „Anstrichmittel“, worunter insbesondere Farben und Lacke fallen, können einzelne oder mehrere Inhaltsstoffe durch alternative Ingredienzen aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden, wobei diese dann üblicherweise als „Bio-“ oder „Ökofarben“ bezeichnet werden. Dazu kann auf den auf den der Anmelderin übersandten Auszug aus <https://www.adler-farbenmeister.com/lexikon/biofarben> verwiesen werden, in welchem unter der Überschrift „Wissenswertes über Biofarben“ u. a. ausgeführt ist: „Biofarben ist ein allgemeiner Begriff für möglichst ökologische Farben. Sehr oft haben diese Farben auch die Bezeichnung „Öko“ in Ihrem Wortlaut oder werden als Naturfarben bezeichnet. Biofarben sollten möglichst aus natürlichen Rohstoffen bestehen und keine bedenklichen Inhaltsstoffe aufweisen. Zum Beispiel Leinölfarben (Farben auf Leinölbasis bzw. Leinölfirnis) oder auch Kaseinfarben (auf Basis von Milcheiweißen) fallen meist unter diesen Begriff. Da es sich um keinen geschützten Begriff handelt, werden bei Biofarbe aber meist nur

einzelne chemische Rohstoffe durch natürliche Rohstoffe ersetzt.“; ferner auf die Anmelderin ebenfalls übermittelte Fundstelle aus der Zeit vor Anmeldung der Marke <http://racken.de/blog/farbrezepturen/> v. 19. Februar 2014, in welcher betreffend die Herstellung von Druckfarben unter der Überschrift „Das grüne Mäntelchen der Farbrezepturen“ unter Hinweis auf den deutschen Druckfarben-Hersteller Epple u. a. ausgeführt ist: „Die einzige Komponente, in der keine nachwachsenden Rohstoffquellen zum Einsatz kommen, sind im Augenblick die Farbmittel, respektive die Pigmente. Dies sind Syntheseprodukte, die ihren Ursprung in der Regel im Erdöl nehmen. Grund dafür ist, dass zur Zeit keine natürlichen Pigmente mit vergleichbaren technischen Eigenschaften (v. a. Farbstärke, Brillanz, Lichtechtheiten und Dispergierbarkeit) zur Verfügung stehen. Die Tatsache, dass heute bis 80 % einer Farbe auf regenerative Rohstoffe beruhen können, zeigt, dass sich Ökofarben chemisch deutlich von den mineralöhlhaltigen Farben unterscheiden“.

In Bezug auf „Anstrichmittel“ bringt „Bio“ daher zum Ausdruck, dass es sich um teilweise oder weitgehend aus biologischen und organischen, d. h. aus natürlichen und nachwachsenden Stoffen hergestellte Waren handelt.

Dies gilt auch für „Tinten, Verdünnungsmittel- und Verdickungsmittel für Anstrich- und Färbemittel“ sowie „Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“, welche ebenfalls auf biologischen und organischen Stoffen hergestellt werden können. Beispielhaft kann dazu auf den übersandten Google-Auszug zur sog. „Ökotinte“ verwiesen werden, welcher eine aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellte ökologische Tinte betrifft.

Die übrigen Waren „Pigmente, Naturharze im Rohzustand“ können jedenfalls Bestandteil von Bio-/Öko-Farben und – Lacken sein (vgl. dazu den der Anmelderin übersandten Auszug <https://www.bauwion.de/begriffe/naturharz-dispersionsfarben> betreffend „Naturharz-Dispersionsfarben“: „Naturharz-Dispersionsfarben werden ohne Zugabe synthetischer Ausgangsstoffen aus rein natürlichen Bestandteile hergestellt. Sie sind lösemittelfrei und wasserverdünnbar. Neben Borsalzen und

pflanzlichen Ölen (z. B. Bergamottöl) sind als Bindemittel Naturharze enthalten, als...“).

Danach weist das Wortbildungselement „Bio“ mit seiner Bedeutung „natürlich, ökologisch“ einen engen beschreibenden und die Unterscheidungskraft ausschließenden Bezug zu allen beanspruchten Waren auf.

**d)** Der weitere Bestandteil „**Sol**“ ist die jedenfalls dem Fachverkehr bekannte (oberbegriffliche) Bezeichnung für eine kolloidale Lösung, in der ein fester oder flüssiger Stoff in feinsten Verteilung in einem festen, flüssigen oder gasförmigen Medium dispergiert ist (vgl. RÖMPP Online Version 3.58 zu „Sol“; BPatG 33 W (pat) 49/03 v. 5. August 2003 – SOL), wobei die Begriffe „Sol“ bzw. „kolloidale Lösung“ teilweise auch auf Dispersionen kleinster fester Teilchen in einer Flüssigkeit beschränkt werden (<https://www.chemie.de/lexikon/Kolloid.html>).

**aa)** Auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren steht der chemische Bedeutungsinhalt so im Vordergrund, dass andere Bedeutungsinhalte von „sol“ wie z. B. als spanisches bzw. lateinisches Wort für „Sonne“ vernachlässigt werden können.

Denn entgegen der Behauptung der Anmelderin handelt es sich bei den beanspruchten Waren entweder selbst um kolloidale Lösungen oder zumindest können diese Bestandteile solcher Lösungen sein. Wie den der Anmelderin vom Senat übersandten Fundstellen zu entnehmen ist, handelt es sich insbesondere bei Farben und Lacken um kolloidale Systeme und damit um „Sole“ in der Bedeutung „kolloidale Lösung“. So heißt es in dem Auszug aus dem Online-Lexikon <https://www.chemie.de/lexikon/Kolloid.html>: „Demgegenüber bezeichnet man Dispersionen kleinster fester Teilchen in einer Flüssigkeit als Sol, kolloidale Lösung oder kolloidale Suspension. Hierzu zählen beispielsweise kolloidales Gold, kolloidales Silber, Schlamm, Farben und Lacke.“. Verwiesen werden kann ferner auf die Internetseite des Helmholtz-Zentrums Dresden Rossendorf (HZDR)

<https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=12732&pNid=0&pLang=de>), auf der u.a. ausgeführt ist: „Beispiele für kolloidale Systeme 'Feststoff in Flüssigkeit' sind Lacke und Farben“.

Ein Verständnis in diesem Sinne liegt dabei für den Fachverkehr, aber durchaus auch für Teile des allgemeinen Verkehrs im vorliegend relevanten Warenbereich umso näher, als ihm der Begriff „Sol“ in seiner vorgenannten Bedeutung auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung im Zusammenhang mit der sog. „Sol-Silikatfarbe“ begegnete, welche ebenfalls dem Bereich der Bio- bzw. Ökofarben zuzuordnen ist (vgl. dazu den Auszug aus <https://www.bauwion.de/begriffe/sol-silikatfarben> (bauwion BauWissenOnline) zu „Sol-Silikatfarben“). Dabei handelt es sich ausweislich des ebenfalls übersandten Wikipedia-Auszugs <https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralfarbe> zu „Mineralfarbe“ (unter der Überschrift „Typen“) um eine (seit 2002 existierende) Kategorie von Silikatfarbe, welche als Bindemittel eine Kombination aus Kieselsol und Wasserglas enthält. Bekannt sind ferner auch sog. „Sol-Gel-Bindemittel“ als Rohstoffe für Lacke und Farben (s. Brock, Lehrbuch der Lacktechnologie, S. 97 f.).

**bb)** Mit dieser Bedeutung beschreibt „Sol“ dann aber unmittelbar produktwesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren, soweit es sich bei diesen um kolloidale Lösungen handeln kann. Dies trifft auf die beanspruchten Waren „Färbemittel, Farbstoffe, Anstrichmittel“ sowie auf „Tinten“ zu (vgl. dazu den auf <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-49919-7> veröffentlichten Auszug aus „Kolloidchemische Technologie – Ein Handbuch kolloidchemischer Betrachtungsweise in der chemischen Industrie und Technik“ zu dem Begriff „Tinte“).

Zu den übrigen beanspruchten Waren „Pigmente; Verdünnungs- und Verdickungsmittel für Anstrich- und Färbemittel sowie für Tinten, Naturharze im Rohzustand, Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“, welche Bestandteil kolloidaler (Farb)Lösungen sein können bzw. in engem Zusammenhang mit der Beschaffenheit, Herstellung und den Ei-

genschaften entsprechender Produkte stehen können, weist der Bestandteil „Sol“ zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf.

e) Beide Markenbestandteile „Bio“ und „SOL“ sind danach für sich gesehen in Bezug auf die beanspruchten Waren beschreibend oder weisen zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf. Dies allein begründet zwar nicht zwingend das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Denn das Vorliegen eines Schutzhindernisses hängt nicht allein davon ab, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen eine betriebliche Herkunftskennzeichnung zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD).

Jedoch hat der EuGH in seiner Rechtsprechung wiederholt betont, dass eine bloße Aneinanderreihung von beschreibenden Bestandteilen im Allgemeinen selbst beschreibend bleibt, selbst wenn es sich um eine auf den Anmelder zurückzuführende begriffliche Neuschöpfung handelt (EuGH GRUR 2004, 680 Tz. 39 – Biomild; BGH GRUR 2014, 565 Tz. 21 – smartbook). Eine Schutzfähigkeit kommt in solchen Fällen grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn aufgrund einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe der Bestandteile besteht und die Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenstellung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und der somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (EuGH GRUR 2004, 680 Tz. 41 – Biomild; BGH GRUR 2014, 565 Tz. 21 – smartbook).

Daran fehlt es bei der angemeldeten Bezeichnung. Vielmehr lag es jedenfalls für den vorliegend relevanten Fachverkehr, aber im Hinblick auf die Verwendung des

Begriffs „Sol“ als Bestandteil produktbeschreibender Angaben im vorliegend maßgeblichen Warenbereich auch für Teile des allgemeinen Verkehrs angesichts der bereits zum Anmeldezeitpunkt vorhandenen und stetig wachsenden Bedeutung von natürlichen/umweltverträglichen Materialien/Stoffen im vorliegend relevanten Warenbereich nahe, in der angemeldeten Bezeichnung in ihrer konkret angemeldeten Form **BioSol** mit Binnengroßschreibung eine Ergänzung des ihm bekannten (chemischen) Fachbegriffs „Sol“ i. S. von „kolloidaler Lösung“ um das vorangestellte Element (Präfix) „Bio“ als allgemeine Abkürzung für „ökologisch“, „auf die Ökologie bezogen“ oder „umweltfreundlich“ zu erkennen und diese gesamtbegrifflich dem Wortsinn und Bedeutungsgehalt der beiden Einzelbegriffe entsprechend i. S. von „biologischer/ökologischer kolloidaler Lösung“ und damit als Hinweis auf eine umweltverträgliche, ökologische Variante einer kolloidalen Lösung („Sol“) zu verstehen.

Mit dieser Bedeutung erschöpft sich **BioSol** dann aber hinsichtlich der beanspruchten Waren in einer aus sich heraus verständlichen und sofort erfassbaren schlagwortartigen Sachaussage, dass es sich bei diesen entweder um kolloidale (Farb-)Lösungen handelt, die auf natürlichen/umweltverträglichen Materialien/Stoffen basieren bzw. diese enthalten – dies trifft auf „Färbemittel, Farbstoffe“ sowie auf „Anstrichmittel“, welche oberbegrifflich Farben und Lacke umfassen, und „Tinten“ zu –, oder um Waren handelt, die zur Herstellung solcher biologischer kolloidaler (Farb-)Lösungen beitragen können, was bei sämtlichen weiteren beanspruchten Waren der Fall sein kann.

Die aus beschreibenden Bestandteilen sprachüblich zusammengesetzte Bezeichnung **BioSol** in ihrer Gesamtheit enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 29 – BioID). Insbesondere verfügt sie weder über eine ungewöhnliche Struktur noch über Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art, die geeignet wären, die angemeldete Bezeichnung von dem dahinter stehenden Sinngehalt zu lösen und das Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu etwas

anderem werden zu lassen als einen bloßen Hinweis auf Bestimmung, Gegenstand und Inhalt der betreffenden Waren.

Ob sich eine entsprechende beschreibende Verwendung dieser Bezeichnung nachweisen lässt oder ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, ist angesichts des jedenfalls bei der Schreibweise in der konkret angemeldeten Form **BioSol** ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalts der angemeldeten Bezeichnung nicht entscheidend, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, vor allem im Bereich der Werbung ständig mit neuen, schlagwortartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 199).

f) Auch die seitens der Anmelderin vorgelegten Belege betreffend eine Verwendung von „BioSol/Biosol/BIOSOL“ oder auch „sol/SOL“ als Zeichenbestandteil ebenso wie die von ihr zitierte Entscheidung BPatG 33 W (pat) 49/03 v. 5. August 2003 – SOL bieten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. So weisen die benannten Zeichen wie auch die Zeichen mit dem Bestandteil „SOL“ ganz überwiegend bereits eine abweichende, nämlich einheitliche Schreibweise „Biosol/BIOSOL“ auf, bei der die einzelnen Wortbestandteile „BIO“ und „Sol“ jedenfalls nicht so deutlich hervortreten wie es bei dem angemeldeten Zeichen **BioSol** aufgrund der Binnengroßschreibung der Fall ist, oder sie betreffen andere Warenbereiche. Letzteres gilt auch in Bezug auf die Entscheidung BPatG 33 W (pat) 49/03 v. 5. August 2003 – SOL, bei der im Wesentlichen chemische Gase und damit keine „kolloidalen Lösungen“ beansprucht wurden (vgl. Seite 5 der vorgenannten Entscheidung).

Zudem entfalten Voreintragungen selbst identischer Zeichen für identische/ähnliche Waren/Dienstleistungen in rechtlicher Hinsicht keine Bindungswirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl;

BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

3. Die Marke **BioSol** kann daher in Bezug auf die beanspruchten Waren ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr