



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 121/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. April 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 38 156.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Dezember 2009 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wort-/Bildzeichen (schwarz, weiß)

**BIO DEUTSCHLAND**

ist am 13. Juni 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung; Wahrnehmung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Mit Beanstandungsbescheid vom 25. Oktober 2007 (Bl. 4 ff. VA) hat die Markenstelle für Klasse 35 dem Anmelder mitgeteilt, dass der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden. Ferner hat sie beanstandet, dass die Angabe "*Wahrnehmung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen*" nicht klar einer Klasse zugeordnet werden könne, und um Erläuterung dahingehend gebeten, ob es sich dabei vielleicht um "*Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrnehmung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen*" handele (Bl. 6 VA).

Mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2007 (Bl. 10 ff. VA) hat der Anmelder erklärt, dass er der von der Markenstelle vorgeschlagenen Änderung des Dienstleistungsverzeichnisses zustimme und nun die Eintragung für folgende Dienstleistungen beantrage:

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Biotechnologieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2009 hat die Markenstelle für Klasse 35 ausgehend von dem ursprünglich angemeldeten Dienstleistungsverzeichnis die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens setze sich sprachüblich aus gängigen Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammen, nämlich "BIO" mit der Bedeutung "Biologie, das Leben betreffend" und "Deutschland", der Bezeichnung für einen Staat in Mitteleuropa. "Bio" werde seit geraumer Zeit als Hinweis für umweltgerechtes Leben und Verhalten verwendet. In der Gesamtbezeichnung "BIO Deutschland" werde man daher einen beschreibenden Hinweis darauf sehen, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen inhaltlich mit Themen der Biologie,

also des Lebens, der Umwelt, des natürlichen Anbaus usw. in Deutschland befassten. Es liege also eine Aussage über die Thematik und die Regionalität der damit bezeichneten Dienstleistungen vor. Sowohl Werbung und Geschäftsführung als auch die Wahrnehmung wirtschaftlicher Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen könnten sich im weitesten Sinne auf biologische Fragen beziehen. Der vergleichbare Begriff "Intrachem Bio Deutschland" werde bereits verwendet, wie eine Internetrecherche gezeigt habe (Anlage zum angefochtenen Bescheid, Bl. 233 VA). Die Wortfolge werde daher nicht zwingend mit dem Anmelder in Verbindung gebracht. Die angesprochenen Verkehrskreise gingen auch nicht davon aus, dass es nur eine Institution gebe, die Dienstleistungen anbiete, die sich mit biologischen Fragen in Deutschland befassten. Auch die vergleichbaren Anmeldungen 306 31 551.3 "European BioEnergy", 307 32 166.5 "Swiss Bio Welt" und 307 81 855.1 "Biogut Thüringen" hätten nicht zu einer Eintragung als Marke geführt. Die grafische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht zu begründen, weil es sich bei den Linien und bei der Weltkugel über dem "I" um einfache, werbeübliche Gestaltungselemente handele, die schon aufgrund ihrer Größe in den Hintergrund träten und den beschreibenden Charakter der Wortkombination nicht veränderten. Eine Durchsetzung des angemeldeten Zeichens im Verkehr habe der Anmelder nicht ausreichend glaubhaft gemacht oder nachgewiesen. Er habe zwar Einladungen zu Veranstaltungen, Teilnehmerlisten, Protokolle von Mitgliederversammlungen, Erwähnungen in Presseartikeln usw. eingereicht. Da sich die angemeldeten Dienstleistungen aber nicht nur an Biotechnologieunternehmen, sondern z. B. Werbung auch an breite Verkehrskreise richteten, reiche eine Erwähnung unter Fachkreisen der Biotechnologie nicht aus. Auch, dass ein großer Teil der deutschen Biotechnologieunternehmen Mitglieder des Anmelders seien, sei für eine Verkehrsdurchsetzung unzureichend. Wie sich der finanzielle Werbeaufwand sowie die Umsätze aufschlüsselten, gehe aus den eingereichten Unterlagen nicht hervor. Firmeneigene Publikationen besagten nichts über die Bekanntheit unter Dritten. Preislisten oder Rechnungen seien nicht vorgelegt worden. Bei den eingereichten Bestätigungen durch Verbände und Unternehmen aus Deutschland sei nicht erkennbar, ob es sich um

eigene Anschauungen und Erkenntnisse der Unternehmen hinsichtlich der Zuordnung des angemeldeten Markenbegriffs zum Unternehmen des Anmelders oder um vorformulierte Schreiben handele, die eine Unterscheidungskraft suggerieren sollen. Die Erwähnung in Pressartikeln und Medien besage nicht, ob sich der Begriff unter den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Es sei auch nicht ersichtlich, wie eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses zu einer Schutzfähigkeit führen könnte, da es sich bei Biotechnologie naturgemäß um ein breites Gebiet handele, das Forschung, ökologische Landwirtschaft, naturbelassene Nahrungsmittel, Textilien etc. umfassen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Dezember 2009 aufzuheben.

Er ist der Ansicht, die Wortfolge beschreibe nicht die angemeldeten Dienstleistungen. Insofern liege ein Begründungsmangel vor. "BIO" stehe heute für Lebensmittelprodukte, die gerade nicht "biotechnologisch" verändert worden seien. Der Wortsinn "BIO" sei eine Art Widerspruch zum unternehmerischen Ziel dieses Industriezweiges, der gerade die von der Natur vorgegebenen Abläufe für andere Zwecke verwenden bzw. verändern wolle. Unter der Marke "Intrachem Bio Deutschland" werde ein chemischer Bio-Dünger vertrieben (Anlage zur Beschwerdebegründung, Bl. 22 ff. GA), so dass diese rein beschreibend sei. Die von der Markenstelle angeführten Drittzeichen seien nicht identisch und es bleibe offen, für welche Dienstleistungen sie angemeldet worden seien. Es sei zudem bei der Prüfung, ob einem Verbandsnamen ein kennzeichenrechtlicher Schutz zukomme, ein großzügiger Maßstab anzulegen. Die angemeldete Bezeichnung habe eine Doppelfunktion: sie werde in der biotechnologischen Industrie als Name eines Verbandes und zugleich als Kennzeichnungsmittel für Dienstleistungen verstanden. Er regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, sofern der Senat eine Übertragbarkeit der vom BGH in der Entscheidung vom 31. Juli 2008 (... – Haus &

Grund II) aufgestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall verneine. Schutzfähigkeit werde dem Zeichen auch durch die grafische Ausgestaltung verliehen. Er verwende nicht die "platten und gängigen Grafiken aus der biotechnologischen Industrie" mit Bezug zu Chemie oder Biologie, sondern untypische und abstrahierende Gestaltungsmittel, die zu einer phantasievollen Verfremdung des Wortelements führten. Die Wortbestandteile seien von einer unteren und einer oberen Linie umgeben. Die obere Linie beginne nicht schon bei den beiden ersten Buchstaben des Wortbestandteils "BIO", sondern erst oberhalb des Vokals "O" und ende über dem letzten Buchstaben "D" des Wortes "DEUTSCHLAND". Zusätzlich sei über dem Buchstaben "I" eine Weltkugel angebracht, die die Kontinente Afrika und Europa, aber nicht allein Deutschland zeige. Das Wort "BIO" habe ferner keinen Bezug zu einer Weltkugel. Hilfsweise macht er Verkehrsdurchsetzung geltend. Er sei der Wirtschaftsverband der deutschen Biotechnologiebranche, der die Interessen der deutschen biotechnologischen Industrie und nicht die Interessen breiter Verkehrskreise wahrnehmen wolle. Da er bereits mehr als ... % aller in der deutschen Biotechnologie aktiven Unternehmen als Mitglieder vertrete – von ... deutschen Biotechnologieunternehmen seien derzeit ... seine Mitglieder – und nur der Fachverkehr eine Rolle spielen könne, habe sich die angemeldete Bezeichnung bereits im Verkehr durchgesetzt. Die vorgelegten Unterlagen seien in der Gesamtschau entgegen der Ansicht der Markenstelle auch für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung tauglich. Der ständige Auftritt eines Verbandes in Presse, Fernsehen und Messen zeige dessen Bemühungen, von der avisierten Zielgruppe als Interessenverband wahrgenommen zu werden.

In der mündlichen Verhandlung hat er ein Informationsblatt über eine Umfrage im Jahr 2011 zur Deutschen Biotechnologie-Branche (Bl. 53 f. GA) vorgelegt und erklärt, eine demoskopische Befragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in Betracht zu ziehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet an einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil die Markenstelle ihrer Entscheidung das ursprüngliche Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat, obwohl lange zuvor, mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2007 eine teilweise geänderte Fassung des Verzeichnisses eingereicht worden ist.
  - a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann nur ausgegangen werden, wenn ein so erheblicher Verfahrensverstöß gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachentscheidung fehlt (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug; GRUR 1990, 68, 69 – VOGUE-SKI; NJW 1993, 2318; NJW 1996, 2155 jeweils m. w. N., alle zu § 539 ZPO a. F.; NJW-RR 2003, 131 m. w. N. zu § 538 ZPO).
  - b) Nachdem der Anmelder ursprünglich die Eintragung des Wort-/Bildzeichens BIO DEUTSCHLAND für die Dienstleistungen der Klasse 35 "Werbung und Geschäftsführung; Wahrnehmung von wirtschaftlichen Interessen von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen" beantragt hatte, hatte er auf den Beanstandungsbescheid der Markenstelle vom 25. Oktober 2007 mit seinem Schriftsatz vom

3. Dezember 2007 sein Dienstleistungsverzeichnis ausdrücklich wie folgt eingeschränkt:

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung und Vertretung von wirtschaftlichen Interessen von Biotechnologieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Mit der Änderung des Dienstleistungsverzeichnisses liegt auch ein geänderter Eintragungsantrag des Anmelders vor. Nur über diesen Antrag darf entschieden werden. Der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG (oder umgekehrt die Eintragung nach § 41 MarkenG) unter Zugrundelegung des ursprünglichen Verzeichnisses ohne vorherige Zustimmung des Anmelders stellt einen schweren Verstoß gegen das Antragsprinzip und zugleich eine Entscheidung über einen falschen Antragsgegenstand dar (BPatG 33 W (pat) 193/04 – emotion effects).

Da die Markenstelle über den ursprünglichen und nicht über den zuletzt vom Anmelder gestellten Antrag und damit zumindest teilweise über einen falschen Antragsgegenstand entschieden hat, leidet ihr Beschluss unter einem wesentlichen Verfahrensmangel.

2. Der Senat weist darauf hin, dass er zu der Auffassung neigt, das angemeldete Zeichen BIO DEUTSCHLAND für die angemeldeten Dienstleistungen als schutzfähig anzusehen.
  - a) Es ist schon zweifelhaft, ob die Wortbestandteile des um Schutz nachsuchenden Zeichens überhaupt einen für die beanspruchten Dienst-



leistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweisen.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Begriffen "Bio" und "Deutschland" zusammen. Der Zeichenbestandteil "Bio" kommt als Wort in der Alleinstellung im Deutschen allenfalls als umgangssprachliche Abkürzung für das Schul- oder Studienfach "Biologie" vor (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Ansonsten dient es ausschließlich als Wortbildungselement mit der Bedeutung "das Leben betreffend; mit Natürlichem, Naturgemäßem zu tun habend; mit organischem Leben, mit Lebewesen in Verbindung stehend" (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.). Deutschland ist als Staat in Mitteleuropa (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.) eine geografische Angabe. Beide Begriffe zusammen bilden keinen lexikalischen Gesamtbegriff. Ihnen kann auch kein Sinngehalt entnommen werden, der für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise ohne gedankliche Zwischenschritte sofort erkennbar wäre. Denn die Gesamtbedeutung, dass "Deutschland mit Natürlichem, Naturgemäßem zu tun hat oder mit der Natur, mit organischem Leben, mit Lebewesen in irgendeiner Weise in Beziehung steht" (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.), ist ohne ergänzende Zusätze wie "[BIO]-logie, [BIO]-technologie; [BIO]-produkte etc." nicht verständlich. Erst nach eingehender Interpretation könnte der angemeldeten Bezeichnung die Bedeutung "Biologie/Biotechnologie/Bioproducte in Deutschland" und damit eine Aussage über die Thematik und die geografische Herkunft der angemeldeten Dienstleistungen entnommen werden.

- b) Aber selbst wenn der Wortkombination ein klarer Sinngehalt entnommen werden könnte, neigt der Senat dazu, dem Anmeldezeichen auf-

grund der grafischen Ausgestaltung in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

Die Wortbestandteile werden von einer unteren und einer oberen Linie umrahmt. Allerdings beginnt die obere Linie nicht schon bei den beiden ersten Buchstaben des Wortbestandteils "BIO", sondern erst oberhalb des Vokals "O", während sie zusammen mit der unteren Linie mit dem letzten Buchstaben "D" des Wortes "DEUTSCHLAND" endet. Dieser ungewöhnliche, verspätete Beginn der oberen Linie wird zusätzlich betont durch die dieser Linie vorangestellte Weltkugel über dem Buchstaben "I" von "BIO". Der die Kontinente Afrika und Europa zeigende Globus weist auf einen globalen Bezug, aber nicht ausschließlich auf Deutschland hin. Auch das Wortbildungselement "BIO" hat keinen Bezug zu einer Weltkugel.

Die einzelnen Bildelemente mögen zwar für sich gesehen wegen ihrer Werbeüblichkeit nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens ausreichen. Dies gilt sowohl für die – "i-Punkt-Gestaltung" (BPatG 25 W (pat) 23/01 - Think global, drink regional!), für kartografische oder skizzenhafte Darstellungen der Erde (26 W (pat) 505/10 – WORLD OF TEA; 25 W (pat) 264/01 – webdesigner) als auch für die Umrahmung mit zwei horizontalen Linien. Aber in ihrer konkreten Ausgestaltung und Kombination verleihen sie der Gesamtdarstellung eine in sich geschlossene Form und vermitteln einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamteindruck, der geeignet ist, das Erinnerungsvermögen des Publikums in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 184/09 – ANONVIOLENTWORLD; 29 W (pat) 157/10 – Premium Ingredients International; 29 W (pat) 144/10 – Fairplus).

- c) Ferner kann nach Ansicht des Senats nicht ausgeschlossen werden, dass es praktisch bedeutsame und naheliegende Anbringungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen das Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird (BPatG 27 W (pat) 250/09 – In Kölle jebore; BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 – TOOOR!). In Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen kommt insbesondere die Verwendung des Zeichens am Geschäftslokal sowie auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistungen zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Werbepapiersachen etc.. Ähnliche aus "Bio" und einer geografischen Angabe gebildete Bezeichnungen wie "BioWorld" (Bl. 35 f. GA), "Bio-Asia" (Bl. 37 GA), "BioRegioFreiburg" (Bl. 39 – 41 GA), "Bio.NRW" (Bl. 48 GA) und "BIO-MV" (Bl. 49 GA) werden ausweislich der Internetrecherche des Anmelders und des Senats bereits zur Bezeichnung von Interessenverbänden auf dem Biotechnologiesektor oder von Dienstleistern im Bioproduktbereich markenmäßig verwendet.
- d) Für den Fall, dass es auf die vom Anmelder hilfsweise geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG ankommen sollte, weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass für die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens eine vorherige Glaubhaftmachung nicht für erforderlich gehalten wird.
3. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kam trotz des Verfahrensfehlers nicht in Betracht, weil, wie die Begründung am Ende des angefochtenen Beschlusses zeigt, auch auf der

Grundlage des eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu