



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 550/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 049 608.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2014 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 10. Juni 2014 angemeldete Bezeichnung

OxoPhos

soll als Marke für die Waren

„Klasse 1:

Phosphororganische Verbindungen (chemische Erzeugnisse)“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2014 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Freihaltungsbedürftige Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handle.

Der Wortbestandteil „Oxo-“ werde in der chemischen Nomenklatur als Vorsilbe (Präfix) zur Benennung von Verbindungen benutzt und zeige das Vorhandensein eines doppelt gebundenen Sauerstoffatoms an; in der organischen Chemie be-

zeichne „Oxo-“ Verbindungen mit einem Sauerstoffatom, das doppelt an Kohlenstoff oder ein anderes Element gebunden sei. Wortkombinationen mit „Oxo“ seien zudem gängig.

Der weitere Bestandteil „Phos“ werde als Abkürzung für Phosphor erkannt. In dieser Bedeutung sei „Phos“ auch lexikalisch nachweisbar und im Sprachgebrauch nachweisbar. Neben „P“ als Symbol für das chemische Element Phosphor werde daher auch das Kürzel „Phos“ als Abkürzung für „Phosphor“ verstanden.

In Zusammenhang mit den Waren „phosphororganische Verbindungen [chemische Erzeugnisse]“ werde der Verkehr daher **OxoPhos** ohne weiteres den Hinweis entnehmen, dass es sich um „Sauerstoff-Phosphor-Verbindungen“ (mit doppelt gebundenen Sauerstoffatomen) handele. Auch in ihrer Gesamtheit werde die Kombination von „Oxo“ und „Phos“ als rein beschreibende Angabe verstanden.

Darüber hinaus fehle der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren auch das zur Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), da sie sich lediglich in der Beschreibung der Art bzw. der Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren erschöpfe. Die konkrete Art der Wortzusammensetzung sei nicht derart phantasievoll, dass dadurch eine unterscheidungskräftige Eigenart begründet würde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass die Kombination **OxoPhos** in Bezug auf die beanspruchten Waren „phosphororganische Verbindungen“ weder lexikalisch nachweisbar noch gebräuchlich sei. Dies gelte auch für die Einzelbestandteile, bei denen es sich nicht um gängige Abkürzungen handele, was insbesondere auf den Bestandteil „Phos“ zutrefte. Die seitens der Markenstelle dazu durchgeführte Recherche belege allenfalls einen Gebrauch dieses Bestandteils, nicht aber, dass es sich um eine gängige bzw. gebräuchliche Abkürzung für Phosphor handele. Zudem werde dieser Bestandteil – wie die Anlagen B 6 und 8 belegten – auch her-

kunftshinweisend verwendet. Insgesamt seien daher die in **OxoPhos** möglicherweise enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 vom
29. Oktober 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine frei-haltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935,

Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 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 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rn. 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 Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678

Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143, 1144 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **OxoPhos** nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beanspruchten Waren abgesprochen werden.

Allein maßgeblich sind insoweit die im Warenverzeichnis genannten „phosphororganischen Verbindungen“. Hingegen dienen die in Klammern aufgeführten Waren „[chemische Erzeugnisse]“ nur der Zuordnung zu einem in der Nizzaer Klassifikation aufgeführten Warenbegriff; sie sind selbst jedoch nicht Gegenstand der Anmeldung.

In Bezug auf diese Waren lässt sich aber ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht feststellen.

Zwar kann mit der Markenstelle davon ausgegangen werden, dass der vorliegend maßgebliche Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung **OxoPhos** trotz ihrer Ausgestaltung als einheitliches Markenwort schon aufgrund der Binnengroßschreibung als eine Kombination der Bestandteile „Oxo“ und „Phos“ erkennen wird.

Dabei wird er dem im Gesamtzeichen nachgestellten (und dem altgriechischen Begriff für „Licht“ entsprechenden) Bestandteil „Phos“ naheliegend auch einen allgemeinen Hinweis auf „Phosphor“ entnehmen, da die beanspruchten Waren „phosphororganische Verbindungen“ in irgendeiner Form das chemische Element „Phosphor“ enthalten, darauf beruhen oder jedenfalls einen Bezug zu diesem Element aufweisen können.

Mit der Markenstelle ist weiterhin davon auszugehen, dass die von „oxygen“ (= Sauerstoff) abgeleitete Vorsilbe „Oxo-“ in der chemischen Nomenklatur als Präfix für „das an Kohlenstoff o.a. Elemente durch eine Doppelbindung gebundene Sauerstoff-Atom in Namen von Aldehyden und Ketonen, die funktionelle Gruppen höherer Priorität enthalten“, oder als „Bezeichnung für den Liganden O^2 in sauerstoffhaltigen Säuren“ verwendet wird (vgl. Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1998 zu „Oxo...“, DUDEN, Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 496 zu „Oxo“). In dieser Bedeutung ist „Oxo“ Bestandteil fachsprachlicher Begriffskombinationen. So bezeichnen „Oxoverbindungen“ chemische Verbindungen, in denen Sauerstoff doppelt an das gleiche Fremdatom gebunden ist bzw. solche, die o^2 -Ionen als Liganden enthalten (<http://www.spektrum.de/lexikon/chemie/oxoverbindungen/> 6659 zu „Oxoverbindungen“). „Oxosäuren“ sind eine Klasse von sauer reagierenden chemischen Verbindungen, die aus Sauerstoff, Wasserstoff und mindestens einem weiteren Element bestehen. In der anorganischen Chemie wird der Begriff als Synonym für Sauerstoffsäuren verwendet (<https://de.wikipedia.org/wiki/Oxos%C3%A4uren> zu „Oxosäuren“). Darunter fällt insbesondere auch die gemeinhin als „Phosphorsäure“ bezeichnete Orthophos-

phorsäure H_3PO_4 als wichtigste Sauerstoffsäure des Phosphors und eine der wichtigsten anorganischen Säuren (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Phosphors%C3%A4ure> zu „Phosphorsäure“).

Wenngleich sich danach dem Fachverkehr in Zusammenhang mit der Bezeichnung **OxoPhos** vordergründig die Vorstellung aufdrängt, dass die beanspruchten Waren (irgend)einen Bezug zu Sauerstoff und Phosphor aufweisen, so kann der Kombination **OxoPhos** in ihrer Gesamtheit dennoch ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Bei **OxoPhos** handelt es sich nicht um einen gebräuchlichen und/oder lexikalisch nachweisbaren Fachbegriff; belegbar ist insoweit nur eine kennzeichnende Benutzung von **OxoPhos** für Produkte der Anmelderin.

Soweit sich vereinzelt eine Verwendung der Lautfolge **OxoPhos** als integrierter, nicht selbständig hervortretender Bestandteil in (internationalen) fachbegrifflichen Begriffsbildungen wie „Oxophosphorsäure“, „Oxophosphat“ oder - englischsprachig - „oxophosphorus acid“ nachweisen lässt, ist ungeachtet der Frage, ob es sich dabei überhaupt um „phosphororganische Verbindungen“ handelt, eine Verwendung von **OxoPhos** als Kurzwort für eine dieser Verbindungen ebenfalls nicht nachweisbar, so dass der Verkehr bereits aus diesem Grunde keinen Anlass hat, **OxoPhos** in diesem Sinne zu verstehen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der Fachverkehr **OxoPhos** auch nicht ohne weiteres aus sich heraus als verkürzende Beschreibung von „Sauerstoff-Phosphor-Verbindungen“ bzw. „phosphororganische Verbindungen“ mit „Sauerstoff-Phosphor-Bindungen“ verstehen (vgl. dazu Römpp a. a. O. S. 3292 zu „Phosphor-organische Verbindungen“). Dass im chemischen Fachsprachgebrauch „Sauerstoff-Phosphor-Verbindungen“ allgemein auch als „Oxophos-“ oder „Oxophosphor-Verbindungen“ bezeichnet werden, hat die Markenstelle nicht ermittelt. Dem Senat bieten sich dafür keine Anhaltspunkte.

OxoPhos stellt aber auch keine fachüblich gebildete beschreibende Beschaffenheitsangabe dar.

So lässt sich bereits nicht feststellen, dass der Bestandteil „Oxo“ über seine o. g. fachbegriffliche Bedeutung hinaus allgemein als Abkürzung bzw. Synonym für das chemische Element „Sauerstoff“ verwendet wird. Auch wenn „Oxo“ einen begrifflichen Anklang an das Element „Sauerstoff“ enthält, so kann dieses Wortbildungselement dennoch weder für sich noch innerhalb der angemeldeten Bezeichnung ohne weiteres mit „Sauerstoff“ gleichgesetzt werden. Zudem dürfte die Verwendung des vorangestellten Zeichenbestandteils „Oxo“ mit dem Endvokal „o“ in Zusammenhang mit den beanspruchten „phosphororganischen Verbindungen“ für den Fachverkehr insoweit ungewöhnlich wirken, als Sauerstoff-Verbindungen des Phosphors verschiedene Oxide, deren Säuren und die Salze dieser Säuren sind (vgl. dazu Römpp a. a. O. S. 3070).

Es kann zudem nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der nachgestellte Bestandteil „Phos“ lediglich als (beschreibende) Abkürzung bzw. als Kurzwort für das chemische Element „Phosphor“ wahrgenommen und verstanden wird.

Soweit sich die Markenstelle zum Beleg ihrer gegenteiligen Auffassung auf Römpp a. a. O. S. 3273 zu „Phos...“ beruft, ist anzumerken, dass die im „Römpp“ ausgewiesene Schreibweise mit den angefügten Punkten („Phos....“) sich auf eine Verwendung von „Phos“ als vorangestelltes Wortbildungselement bzw. als Vorsilbe in mit „Phosph(a)“, „Phospho“ oder auch „Phosphor“ beginnenden (einheitlichen) chemischen Trivialnamen oder Fachbegriffen wie z. B. „Phosphat“, „Phosphin“, „Phosgen“ etc. bezieht (vgl. Römpp, a. a. O., S. 3273), wobei „Phos“ den Bedeutungsgehalt „lichterzeugend, lichterzeugt“ (z. B. „Phosgen“) oder „Phosphor enthaltend“ (z. B. „Phosphan“) aufweisen kann (vgl. DUDEN Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 526 zu „phos-, Phos“).

Hingegen lässt sich eine Verwendung der Lautfolge „Phos“ als Abkürzung für das in der chemischen Fachsprache mit „P“ gekennzeichnete Element „Phosphor“ entweder in Alleinstellung oder – wie bei **OxoPhos** – als Endbestandteil von Begriffskombinationen nicht belegen. Ein rein beschreibendes Verständnis der Lautfolge „Phos“ liegt für den Verkehr in diesen Fällen auch nicht ohne weiteres nahe, da ohne die Endsilbe „phor“ ein wesentlicher Bezugspunkt für die Annahme einer beschreibenden Bedeutung des Wortbestandteils „Phos“ i. S. von „Phosphor“ fehlt (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 Nr. 20 – Kaleido). Trotz seines in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen „phosphororganischen Verbindungen“ erkennbaren warenbeschreibenden Anklangs handelt es sich daher bei „Phos“ nicht um eine (beschreibende) Abkürzung, sondern um eine Abwandlung des Fachbegriffs „Phosphor“ nach Art eines sprechenden Zeichens, dem jedenfalls nicht jegliche individualisierende Eigenart abgesprochen werden kann (vgl. dazu auch BGH GRUR 2008, 905 Nr. 18 – PANTO).

Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus der von der Markenstelle durchgeführten und der Anmelderin übersandten Recherche. Diese weist lediglich eine kennzeichnende Verwendung von „Phos“ als Bestandteil von Produktbezeichnungen in Zusammenhang mit chemischen/pharmazeutischen Erzeugnissen als Fertig- bzw. Endprodukte aus, trifft aber keine Aussage dazu, ob „Phos“ auch in isolierter bzw. nachgestellter Form (ohne jeden weiteren konkretisierenden Zusatz) in Zusammenhang „phosphororganischen Verbindungen“ als Kurzwort bzw. Abkürzung für „Phosphor“ verstanden wird. Dazu konnte der Senat ebenfalls nichts ermitteln.

Nicht zuletzt erfordert ein Verständnis von **OxoPhos** als Hinweis auf „Sauerstoff-Phosphor-(Ver)Bindungen“ auch eine assoziative Ergänzung um den in **OxoPhos** weder enthaltenen noch angedeuteten Begriff „(Ver)bindungen“. Insoweit ist aber zu beachten, dass der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, die Marke in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen und diese nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen ist (vgl.

BGH GRUR 2013, 731 - Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 - Buchstabe T mit Strich).

Handelt es sich danach aber bei **OxoPhos** nicht um einen Fachbegriff und besteht für den Fachverkehr keine Veranlassung, in der unbestimmten, die Beschaffenheit der beanspruchten Waren allenfalls andeutenden Begriffskombination eine fachüblich gebildete beschreibende Beschaffenheitsangabe zu erkennen, erschöpft sich **OxoPhos** auch für diesen Verkehrskreis nicht in einer Aneinanderreihung von beschreibenden oder auch sachbezogenen Aussagen. Vielmehr wirkt die Verwendung der fachlich wenig sinnvollen, in ihrem Aussagegehalt zudem eher vagen und unbestimmten Kombination **OxoPhos** in ihrer Gesamtheit trotz der beschreibenden Anklänge aus sich heraus noch hinreichend originell und individualisierend. Insoweit ist mit der Anmelderin davon auszugehen, dass die enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet sind.

Die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis kann **OxoPhos** deshalb nicht abgesprochen werden.

3. Da dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit mangels einer im Vordergrund stehenden Sachaussage für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft zukommt, besteht an dem Begriff **OxoPhos** auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Hacker

Meiser

Merzbach

prä