



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 535/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 363 085

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in den USA basisregistrierte und am 18. Juli 2017 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1 363 085 international registrierte Wortmarke

Biologic Building Blocks

sucht – nach einem im Beschwerdeverfahren am 25. Juni 2020 erklärten Teilverzicht – noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 1: Biochemical stabilizers, cryoprotectants, buffers, solubilizers, and anti-oxidants used in the development, formulation and manufacture of biopharmaceuticals, pharmaceuticals, vaccines, parenteral formulations, injectable formulations, gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical buffers for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations; biochemical catalysts and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations.

Klasse 42: Biochemical research and development; chemical, biochemical, biological and bacteriological research and analysis; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of vaccines and medicines.”

um Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2020 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ).

Zur Begründung ist ausgeführt, der angesprochene Fachverkehr werde das Wortzeichen im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern vielmehr als Sachhinweis verstehen. Die von der IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien sämtlich auf den pharmazeutischen Bereich ausgerichtet. **Biologic Building Blocks** (biologische Bausteine) bezeichneten in der synthetischen Biologie genetische Elemente, die man frei kombinieren könne. Es handele sich damit um einen Grundbegriff, der komplexe biologische Systeme und deren Analyse umfasse. Mithilfe derartiger Bausteine könnten biologisch komplexe Prozesse im Labor realisiert, entworfen, nachgebaut oder verändert werden. Mit dieser für den Fachverkehr unmittelbar erkennbaren Bedeutung sei das Markenzeichen aber geeignet, die inhaltlich-thematische Ausrichtung, Bestimmung und Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin.

Sie macht geltend, dass die IR-Marke über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Aus Sicht der angesprochenen Fachkreise komme der Marke im vorliegenden Waren und Dienstleistungszusammenhang kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu.

Die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses entspreche - nach dem am 25. Juni 2020 erklärten Teilverzicht - der Fassung des englischen Teils der internationalen Registrierung. Für die Kennzeichnung **Biologic Building Blocks** sei die Übersetzung „biologische Bausteine“ naheliegend. Dieser Begriff werde in der synthetischen Biologie neben „Biobricks“ als Fachbegriff zur Bezeichnung genetischer Elemente verwendet, die frei kombiniert werden können. Eine weitere Verwendung dieses Begriffs finde sich in Zusammenhang mit Spielzeug, nämlich Bauklötzen, die aus besonders umweltfreundlichem Material hergestellt seien.

Entsprechende Waren und hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen beanspruche die IR-Marke aber nicht. Alleine der Umstand, dass die relevanten Waren und Dienstleistungen dem pharmazeutischen Bereich zuzuordnen seien, rechtfertige weder die Annahme eines beschreibenden Charakters des Markenzeichens, noch bestehe insoweit ein enger beschreibender Bezug.

Schließlich begründeten die Schutzbewilligungen in den USA und vor allem auch in England ein starkes Präjudiz zugunsten der Schutzerstreckung auch auf die Bundesrepublik Deutschland, zumal es sich bei der verfahrensgegenständlichen Marke um eine aus englischen Wörtern zusammengesetzte Wortfolge handele.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2020 aufzuheben.

Der Senat hat der Markeninhaberin mit der Terminladung vom 5. Juli 2021 Rechercheergebnisse übersandt. Mit Schriftsatz vom 8. November 2021 hat diese ihren ursprünglich gestellten hilfswisen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Prüfung unterliegt das endgültig formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung vom 25. Juni 2020. In der – wie vorliegend – vorbehaltlos erfolgten Einreichung eines zulässig eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist zugleich der Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Waren und Dienstleistungen zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausschließt (vgl. BPatG, 30 W (pat) 526/17 – CAN; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 39 Rn. 2).

2. Für die damit beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen

„Klasse 1: Biochemical stabilizers, cryoprotectants, buffers, solubilizers, and anti-oxidants used in the development, formulation and manufacture of biopharmaceuticals, pharmaceuticals, vaccines, parenteral formulations, injectable formulations, gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical buffers for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations; biochemical catalysts and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations.

Klasse 42: Biochemical research and development; chemical, biochemical, biological and bacteriological research and analysis; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of vaccines and medicines.”

steht der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke IR 1 363 085 **Biologic Building Blocks** auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, so dass die Markenstelle die Schutzerstreckung zu Recht gemäß §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ verweigert hat.

3. 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 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (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 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; 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 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; 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 bzw. der Schutzerstreckung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – Düsseldorf Congress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (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 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

4. Nach diesen Grundsätzen fehlt der IR-Marke 1 363 085 in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 1 und Dienstleistungen der Klasse 42 jegliche Unterscheidungskraft.

a) Bei **Biologic Building Blocks** handelt es sich um einen auf dem hier relevanten Waren- und Dienstleistungssektor seit langem etablierten Fachbegriff. Vorliegend angesprochen sind Fachkreise aus den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie bzw. Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln. Englisch ist in diesem Bereich Fachsprache, auch inländische Fachpublikationen werden überwiegend in englischer Sprache veröffentlicht. Die Begriffe „Building Blocks“ (Bausteine) sowie „Biologic(al) Building Blocks“ im Sinne von „biologischen Bausteinen“ werden nach den Rechercheergebnissen des Senats, die der Markeninhaberin zur Verfügung gestellt worden sind, gängig in Fachveröffentlichungen verwendet und sind dem Fachverkehr daher seit langem als etablierte Fachbegriffe bekannt. Auch die Markeninhaberin stellt nicht in Abrede,

sondern gesteht ausdrücklich zu, dass der Begriff **Biologic Building Blocks** als „Fachbegriff der synthetischen Biologie“ verwendet wird.

b) Soweit die Markeninhaberin jedoch geltend macht, dass die Bedeutung des Begriffs **Biologic Building Blocks** auf einen Fachbegriff für die Bezeichnung „genetischer Elemente“, die frei kombiniert werden können, beschränkt sei, wobei entsprechende Waren und hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen von der IR-Marke nicht beansprucht würden, greift ihr Vortrag nicht durch.

Die Rechercheergebnisse des Senats belegen, dass die Herstellung und Verwendung von **Biologic Building Blocks** gerade auch im vorliegend von der Markeninhaberin beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich (in der Arzneimittelforschung und -entwicklung, zur Herstellung von Pharmazeutika, Biopharmazeutika, Impfstoffen bzw. zu Zwecken der Gen- und Zelltherapie) stattfindet. Etwa die Europäische Union förderte im Zeitraum 1. September 2016 bis 31. August 2018 ein Projekt in Bezug auf „building blocks for antibiotic biosynthesis“ (vgl. die Anlage „European Commission, A novel pathway for generation of building blocks for antibiotic biosynthesis“).

Die Bedeutung von **Biologic Building Blocks** reicht dabei wesentlich weiter als die Markeninhaberin suggerieren will. Es geht um die Herstellung und Nutzung einer großen Vielfalt von verschiedenen biologischen Bausteinen, die in vielfältigen Mustern miteinander kombiniert werden können. Nach der Fundstelle „Jayachadran et al, A Review on Biological Building Blocks and its Applications in Nanotechnology“ kann die große Vielfalt der biologischen Bausteine aufgrund ihrer Eigenschaften und Funktionen in vier Hauptkategorien eingeteilt werden, nämlich Lipide, Kohlenhydrate, Proteine und Nukleinsäuren. Dies führt zu einer Vielzahl von Möglichkeiten für neue Prozessentwicklungen, von der Verwendung von Kohlenhydraten für die Medikamentenverabreichung bis hin zur Herstellung von

Nano-Elektronik unter Verwendung von Lipid-Nanostrukturen. Auch die Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) betont, dass die synthetische Biologie unter Verwendung von Biobausteinen „viel mehr will als nur Gene kopieren und in Organismen einsetzen“, vgl. die Fundstelle „Chancen für die synthetische Biologie / CHEManager (11.11.2015; Hervorh. d. d. Senat):

„Definition aus Sicht der DIB

Aus Sicht der Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) geht es bei der synthetischen Biologie im Kern darum, aus verschiedenen Teilen ein biologisches System herzustellen, das auf neuen Wegen chemische Stoffe herstellen oder verarbeiten kann. Dafür könnten **neuartige biologische Minifabriken** eingesetzt werden, für deren Aufbau Zellen mit **Biobausteinen** („Biobricks“) wie DNA-Abschnitten und Proteinen individuell gefüllt werden. Man erhofft sich dadurch neue Produktionssysteme für Substanzen, die allein auf Basis der heutigen Chemie nicht effizient oder gar nicht hergestellt werden können. Um z.B. **neue Antibiotika gegen multiresistente Keime oder maßgeschneiderte Medikamente für die Krebstherapie** zu finden, brauchen Forscher neue Wege, um Wirkstoffe zu entwickeln, zu kombinieren und zu produzieren.

Biotechnologie vs. synthetische Biologie

Seit fast drei Jahrzehnten ist es mit Hilfe der Biotechnologie bereits möglich, Gene in großen Mengen zu kopieren und in einen anderen bereits bestehenden Organismus zu übertragen. Auf diese Weise werden Organismen z.B. um eine neue Funktion ergänzt und können chemische Stoffe wie bspw. Vitamine oder Insulin herstellen. Diese finden mittlerweile in fast allen Lebensbereichen Anwendung, z.B. in der Medizin, der Kosmetik, der Ernährung oder in der Landwirtschaft. Biotech ist Alltag!

Die synthetische Biologie will viel mehr als nur Gene kopieren und in Organismen einsetzen: Biobricks aus unterschiedlichen Organismen sollen miteinander völlig neu kombiniert werden können.

Zukunftsperspektiven eröffnen

Wann die synthetische Biologie praktische Anwendung finden wird, ist noch völlig offen. Auch das ökonomische Potenzial lässt sich noch nicht konkret abschätzen. Vielversprechende Forschungsergebnisse gibt es aber. Das hat auch die Europäische Union (EU) erkannt und sieht in der synthetischen Biologie eine Technologie von hoher strategischer und ökonomischer Bedeutung, die mittlerweile mit erheblichen Mitteln finanziert wird. Hohe Investitionen werden laut einer Expertengruppe der EU-Kommission vor allem für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

vorgenommen. **Sie sollen den Bereichen Umweltschutz (u.a. Reinigung von Abluft, Abwasser und kontaminierter Böden), Energie, chemische Produkte, Biomedizin und Biopharmazeutik zugutekommen.“**

c) Ausgehend hiervon wird der angesprochene Fachverkehr das Markenzeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42

„Biochemical research and development; chemical, biochemical, biological and bacteriological research and analysis; drug discovery services; pharmaceutical drug development services; product research and development; research and development in the pharmaceutical and biotechnology fields; research and development of vaccines and medicines.“

unmittelbar als Sachhinweis darauf verstehen, dass diese Dienstleistungen der Forschung und Entwicklung unter Herstellung und/oder Verwendung von **Biologic Building Blocks** (biologischen Bausteinen) erfolgen bzw. hierauf ausgerichtet sind, so dass sich das Markenzeichen in einem Hinweis auf die Art, Beschaffenheit und Bestimmung dieser Dienstleistungen erschöpft.

d) Werden die Waren der Klasse 1:

„Biochemical stabilizers, cryoprotectants, buffers, solubilizers, and anti-oxidants used in the development, formulation and manufacture of biopharmaceuticals, pharmaceuticals, vaccines, parenteral formulations, injectable formulations, gene and cell therapy, and regenerative therapies; biochemical buffers for the stabilization of PH levels in solutions used during the formulation, development and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical

intermediaries and drug formulations; biochemical catalysts and modifiers used to regulate cell production and bioprocessing for the development, formulation and manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals, vaccines, injectable formulations, pharmaceutical intermediaries and drug formulations.”

mit dem Markenzeichen gekennzeichnet, wird der Fachverkehr dem unmittelbar entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren als Hilfsstoffe zur Entwicklung und Herstellung von (Bio-)Pharmazeutika, Impfstoffen, Therapien etc. ("development, formulation and manufacture of biopharmaceuticals, pharmaceuticals, vaccines, parenteral formulations, injectable formulations, gene and cell therapy, and regenerative therapies") unter Herstellung und/oder Nutzung von **Biologic Building Blocks** dienen können. Insoweit besteht zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug zu diesen Waren.

Dass, wie die Markeninhaberin meint, die beanspruchten Waren selbst keine biologischen Bausteine, sondern vielmehr (chemische) Hilfsstoffe darstellen, führt zu keiner anderen Bewertung. Denn ein die Unterscheidungskraft enger beschreibender Bezug ist insbesondere bei Waren anzunehmen, die (zB als Hilfsmittel) in einem sachlichen Zusammenhang mit solchen Waren stehen, welche die Marke unmittelbar beschreibt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 108). Dies trifft aber auf die hier nach erklärtem Teilverzicht noch verfahrensgegenständlichen Hilfsstoffe ohne weiteres zu. Nach der Formulierung des Warenverzeichnisses sollen diese Hilfsstoffe ausdrücklich zur „Entwicklung, Formulierung und Herstellung von (Bio-)Pharmazeutika, Impfstoffen parenteralen und injizierbaren Formulierungen, Gen- und Zelltherapien und regenerativen Therapien“ eingesetzt werden, wobei das Anmeldezeichen einen Sachhinweis auf die Nutzung von **Biologic Building Blocks** im Rahmen dieser Pharmazeutika-Entwicklung beinhaltet. Somit kann ein enger sachlich-funktionaler Zusammenhang nicht verneint werden, und der Fachverkehr würde das Markenwort im

Zusammenhang mit den genannten Waren auch nie anders als als Hinweis auf „biologische Bausteine“ im Sinne des etablierten Fachbegriffs verstehen.

4. Die Marke **Biologic Building Blocks** kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Ihr steht daher das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

5. Die hiergegen gerichteten weiteren Einwendungen der Markeninhaberin greifen insgesamt nicht durch.

a) Soweit die Markeninhaberin eine vermeintliche Mehrdeutigkeit des Begriffs **Biologic Building Blocks**, der auch auf biologisch hergestellte Bauklötze im Sinne von Kinderspielzeug hinweisen könne, geltend macht, verhilft dies der Beschwerde nicht zum Erfolg. Denn der angesprochene Fachverkehr wird das Markenzeichen im vorliegend alleine maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang (in Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung in den Bereichen (Bio-)Chemie, Pharmazie und Biotechnologie sowie den hierzu eingesetzten Waren der Klasse 1) ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen.

b) Aus der Schutzgewährung für die IR-Marke in anderen Staaten kann die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzgewährung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163 (Nr. 39) - Terranus; GRUR 2004,

674 (Nr. 43, 44) - Postkantoor). Ausländische Voreintragungen oder Schutzerstreckungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit im Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., § 8 Rn. 82 f. m. w. N.), zumal es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise ankommt.

6. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Markeninhaberin 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.

Hacker

Meiser

Weitzel