



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 27/07

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 52 933

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems und der Richterin Bayer sowie des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Triacid

ist am 7. September 2005 für

"Desinfektionsmittel"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2007 zurückgewiesen worden, weil der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.

Bei "Triacid" handele es sich um einen englischsprachigen Begriff, welcher "dreisäurig, dreibasig" bedeute. Dies sei jedenfalls dem Fachverkehr bekannt. Da Desinfektionsmittel dreibasige Säuren wie z. B. Citronensäure oder Orthoborsäure enthalten könnten, könne die angemeldete Bezeichnung daher ohne weiteres als

beschreibender Hinweis auf Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren verwendet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2007 aufzuheben.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich nicht um den englischsprachigen Begriff für "dreisäurig" oder "dreibasig". Dementsprechend lasse er sich nicht in englischsprachigen Fachlexika und Lehrbüchern nachweisen. Den Begriff könne man auch nicht in der vorgenannten Weise übersetzen. Denn bei "dreisäurig" handele es um ein in der deutschen Sprache tatsächlich nicht existierendes Wort. Einer Übersetzung i. S. von "dreibasig" bzw. "dreibasige Säure" stehe zudem entgegen, dass vor dem Hintergrund der Bedeutung von "acid" als englisches Wort für "Säure" die korrekte Übersetzung "tribasic acid" laute. Aber selbst in der Bedeutung "dreibasig" beschreibe die angemeldete Bezeichnung keine Eigenschaften von Desinfektionsmitteln, da diese nicht "dreibasig" seien, sondern allenfalls Stoffe in Form von dreibasigen Säuren enthalten könnten. Dies allein begründe jedoch kein Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung, da diese allein keine unmittelbare Sachangabe für Desinfektionsmittel bzw. deren Inhaltsstoffe sei, sondern allein in Kombination mit weiteren Angaben wie "Säure" auf eine Gruppe von möglichen Inhaltsstoffen hinweisen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der als Marke angemeldeten Bezeichnung "Triacid" in Bezug auf die beanspruchten "Desinfektionsmittel" jedenfalls ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH neben Zeichen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor), vor allem auch solche, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und sich damit in einer beschreibenden Sachangabe erschöpfen. Denn in einer bloßen Sachangabe sieht der Verkehr keinen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware aus einem bestimmten Betrieb (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Davon ist auch bei der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren "Desinfektionsmittel" auszugehen.

Die aus den Bestandteilen "Tri" und "acid" zusammengesetzte Bezeichnung vermittelt im Gesamteindruck nur den Begriffsinhalt einer warenbeschreibenden Angabe in Bezug auf die beanspruchten Waren; sie erweckt hingegen nicht den

Eindruck einer individualisierenden betrieblichen Kennzeichnung. Bei "Tri" handelt es sich um ein aus dem Lateinischen stammendes und auch im deutschen Sprachgebrauch verbreitetes Wortbildungselement mit der Bedeutung "drei, dreifach dreiteilig" (DUDEN, das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl., S. 1372), welcher nicht nur dem Fachverkehr, sondern auch dem allgemeinen inländischen Verbraucher aus geläufigen Begriffen wie "Trilogie", "Triangel" oder "Triathlon" in den Bedeutungen "drei" bzw. "dreifach" in einem rechtserheblichen Umfang geläufig ist. Bei dem weiteren Begriff "acid" handelt es sich um die englischsprachige Bezeichnung für "Säure". Aber auch im deutschen Sprachgebrauch findet sich dieser Begriff vor dem Hintergrund seines lateinischen Ursprungs (acidus = scharf, sauer) als Bestandteil von zusammengesetzten Wörtern, die sich auf Säure beziehen (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 108). Die zunehmende Verwendung des englischsprachigen Begriffs "acid" für Säure auch im inländischen (Fach-)Sprachgebrauch wird dabei nicht zuletzt auch durch die mittlerweile gebräuchliche und auch allgemeinen Verkehrskreisen bekannte Abkürzung "DNA" für "Desoxiribonucleinacid" statt der früher verwendeten Bezeichnung "DNS" ("Desoxiribonucleinsäure") verdeutlicht. Im hier maßgeblichen chemischen Fachbereich liegt es dabei nahe, die sprachüblich gebildete Verbindung des Multiplikationspräfix "Tri" mit "acid" nicht i. S. von "drei Säuren" o. ä., sondern mit "dreisäurig" zu übersetzen. Bei dem Begriff "-säurig" handelt es sich nämlich um ein Grundwort von Zusammensetzungen zur Bezeichnung der Anzahl durch Säurerest-Anionen ersetzbaren Hydroxid-Anionen von Basen" (vgl. DUDEN (Neumüller), Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 606), wobei man je nach Zahl der durch Säure-Anionen ersetzbaren Hydroxidgruppen "einsäurige", "zweisäurige", "dreisäurige" Basen unterscheidet (vgl. Holleman-Willberg, Lehrbuch der anorganischen Chemie, 1985, S. 66). Bei "dreisäurig" handelt es sich daher entgegen der Auffassung der Anmelderin keinesfalls um einen in der deutschen Sprache nicht existierenden Begriff, sondern um einen auch lexikalisch nachweisbaren Begriff des chemischen Fachsprachgebrauchs (vgl. DUDEN (Neumüller), Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 196), welcher aus

sich heraus und ohne weiteren erläuternden Zusatz die Information vermittelt, dass es sich um eine mehrsaurige Base handelt.

Ein solche Übersetzung des Begriffs "Triacid" und ein damit verbundenes sachbezogenes Verständnis dieses Begriffs liegt dabei jedenfalls für den Fachverkehr um so näher, als "Triacid" in inländischen Fachwörterbüchern als englischsprachiger Fachbegriff in dieser Bedeutung nachweisbar ist (vgl. Wenske, Wörterbuch der Chemie Englisch/Deutsch, S. 1435; Langenscheidt Fachwörterbuch der Chemie und chemische Technik, Englisch-Deutsch, 7. Aufl. 2003, S. 642), zumal die englischsprachige Begriffsbildung weitgehend dem deutschen Sprachgebrauch entspricht, wie die vergleichbare Wortkombination "biacid" (= zweisäurig) verdeutlicht (vgl. Langenscheidt Fachwörterbuch der Chemie und chemische Technik, Englisch-Deutsch, 7. Aufl. 2003, S. 70).

Soweit der Begriff in den vorgenannten Fachwörterbüchern neben "dreisäurig" entgegen dem Bedeutungsgehalt des Begriffs "acid" auch mit "dreibasig" oder sogar "dreibasige Säure" übersetzt wird (vgl. <http://odg.de/deutsch-englisch> zum Stichwort "dreibasige Säure") wie auch umgekehrt die für den Begriff "dreibasig" zutreffende und ebenfalls nachweisbare englische Übersetzung "tribasic" (vgl. Langenscheidt Fachwörterbuch der Chemie und chemische Technik, Englisch-Deutsch, 7. Aufl. 2003, S. 643) danach ebenso für "dreisäurig" stehen kann, führen diese unterschiedlichen Bedeutungs- und Übersetzungsmöglichkeiten des Begriffs "Triacid" nicht zu einer schutzbegründenden Unbestimmtheit oder Mehrdeutigkeit des Begriffs in Bezug auf die beanspruchten Waren "Desinfektionsmittel". Denn abgesehen davon, dass es in rechtlicher Hinsicht für die Annahme eines Schutzhindernisses ausreicht, dass lediglich eine der Bedeutungen für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 - DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II), erschöpft sich "Triacid" sowohl in der - nach Auffassung des Senats näher liegenden - Bedeutung "dreisäurig" wie auch bei einem Verständnis i. S. von "dreibasig" in einer sprachüblich gebildeten und aus sich heraus verständlichen Angabe zu

Bestandteilen, Inhaltsstoffen etc. der Waren "Desinfektionsmittel", nämlich dass diese entweder "dreisäurige Basen" oder aber "dreibasige Säuren" enthalten.

Nach Recherchen des Senats können (mehrwertige) Basen und Säuren auch durchaus Bestandteile von Desinfektionsmittel sein. So wird z. B. zur Desinfektion von Wasser, speziell Schwimmbeckenwasser Natriumhypochlorid (vgl. <http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/n/natriumhypochlorit.htm>) wie auch hypochlorige Säure HOCl verwendet (vgl. Vieweg Handbuch Maschinenbau: Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbau-Technik, Seite B 41). Letztlich bedarf dies aber keiner näheren Erörterung, da es für ein Verständnis von "Triacid" als warenbeschreibende Angabe nicht entscheidungserheblich darauf ankommt, ob, in welchem Umfang und in welcher Art und Weise derartige Stoffe tatsächlich Bestandteile von Desinfektionsmittel sind oder sein können. Insoweit ist zu beachten, dass selbst der Fachverkehr oftmals nicht reflektiert, ob der so bezeichnete Inhaltsstoff tatsächlich als Bestandteil des Produkts in Frage kommt; er wird dies vielmehr aufgrund des mit der Bezeichnung verbundenen Sachaussagegehalts annehmen, ohne sich weitere vertiefte Gedanken darüber zu machen, ob und wie dies technisch bzw. chemisch möglich ist (vgl. dazu BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 110/06 v. 9. Oktober 2007 - FLÜSSIG-PULVER). Dementsprechend hat auch der BGH in seiner aktuellen Rechtsprechung betont, dass ein Verständnis als warenbeschreibende oder Sachangabe nicht voraussetzt, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat; vielmehr von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff auch auszugehen sein kann, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und sein Inhalt vage ist (vgl. BGH GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II).

Die angemeldete Bezeichnung weist auch keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die einen merklichen und schutzbegründenden Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile begründen und von einem rein beschreibenden

Aussagegehalt wegführen könnten (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Tz. 39 - 41 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, 678, Tz. 100 - Postkantoor). Es handelt sich vielmehr um eine sprachüblich gebildete Wortkombination, welche eine aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare warenbeschreibende Angabe enthält. Über diese Angabe hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

Die Feststellung eines Schutzhindernisses hängt entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht davon ab, ob sich der Bedeutungsgehalt der fremdsprachigen Angabe neben Fachverkehrskreisen auch allgemeinen Verkehrskreisen erschließt. Wenngleich es sich bei den beanspruchten Waren "Desinfektionsmittel" auch um solche handeln kann, die an Endverbraucher abgegeben werden können, sind gleichwohl bei der Frage nach der Eignung einer Bezeichnung zur Merkmalsbeschreibung nicht stets alle mit den jeweiligen Waren in Berührung kommenden Kreise als beteiligte Verkehrskreise anzusehen. Vorliegend sind nämlich geteilte Verkehrskreise angesprochen, d. h. neben dem allgemeinen Publikum vor allem auch das chemische Fachpublikum. Mag es sich dabei auch um den im Verhältnis zum allgemeinen Verbraucher zahlenmäßig kleineren Verkehrskreis handeln, führt die in diesem Zusammenhang gebotene wertende Betrachtungsweise (vgl. Ströbele/Hacker Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 78 m. w. N.) angesichts der Bedeutung des Fachhandels beim Vertrieb und Erwerb solcher Produkte wie auch der große Anteil der nicht für den allgemeinen Verbraucher bestimmten Waren aus diesem Bereich dazu, dass die Unterscheidungskraft bereits dann zu verneinen ist, wenn nur das Fachpublikum in dem Zeichen dessen beschreibenden Inhalt erkennt (vgl. insoweit für den vergleichbaren Arzneimittelsektor BGH GRUR 1982, 49 ff. - Insulin-Semitard; BPatG PAVIS ROMA 29 W (pat) 51/04 v. 18. Oktober 2006 - FOCUS). Unabhängig davon dürfte das Verständnis des Fachverkehrs dabei auch in Bezug auf das nach der Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2003, 604, 607 Tz. 51 - Libertel; GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 - Postkantoor) dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrundeliegende All-

gemeininteresse, nicht unterscheidungskräftige Angaben zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, für die Feststellung fehlender Unterscheidungskraft beachtlich sein.

Ob die seitens der Anmelderin in der Beschwerdebegründung genannten, mit dem Bestandteil "Tri" gebildete Marken wie "Triset" oder "Triplex" mit der hier streitgegenständlichen Marke vergleichbar sind bzw. zu Recht zur Eintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt gelangt sind, bedarf keiner abschließenden Erörterung. Denn abgesehen davon, dass auch reine Wortmarken mit dem Bestandteil "Tri" grundsätzlich nicht von einer Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen sind, ist in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass weder deutsche noch gemeinschaftsrechtliche Voreintragungen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke entscheidend sind, da solche weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung führen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 25, 26 m. w. Nachw.; BPatG MarkenR 2007, 178 - CASHFLOW). Zudem dürfte die Beurteilung der Schutzfähigkeit der von der Anmelderin genannten älteren Marken zum Zeitpunkt der Eintragung vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor) nicht mehr der aktuellen Rechtslage entsprechen (vgl. auch BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 165/04 v. 9. Mai 2007 - TRIAKTIV).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf dies aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems

Bayer

Merzbach

Hu