



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 176/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 23 679.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. November 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **Metagenom**

soll für Dienstleistungen

Klasse 40: Bearbeitung von Materialien und Substanzen durch chemische und biologische Reaktionen;

Klasse 42: wissenschaftliche und industrielle Forschung und Entwicklung an Genen für Wirkstoffe und Enzyme für die chemische, pharmazeutische und kosmetische Industrie und die Textilindustrie

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluß vom 13. Dezember 2001 und mit Erinnerungsbeschluß vom 18. Juni 2004 zurückgewiesen.

Das DPMA vertritt die Auffassung, der angemeldeten Wortmarke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, außerdem bestehe ein Freihaltebedürfnis.

**Metagenom** sei zusammengesetzt aus den Begriffen „meta“ („auf einer höheren Ebene befindlich, übergeordnet“) und „genom“, welches die Gesamtheit des genetischen Materials einer Zelle oder eines Individuums bezeichne. In den angesprochenen Verkehrskreisen sei der Begriff allgemein verständlich und beschreibe die beanspruchten Dienstleistungen gut. Mangelnde lexikalische Nachweisbarkeit bedeute nicht, dass der Begriff deshalb unterscheidungskräftig sein müsse. Da auch die Konkurrenten der Anmelderin entsprechende Dienstleistungen mit dem Begriff **Metagenom** spezifizieren können müssen, bestehe darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 5. August 2004 (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass es sich um eine Wortneubildung handle, die von ihr kreiert worden sei und ausschließlich von der Anmelderin bzw. dem mit ihr zusammenarbeitenden ZEB (Zentrum für molekulare Evolution und Biodiversität der TU Darmstadt) verwendet würde.

Im übrigen habe das DPMA vergleichbare Marken eingetragen, so u. a. die Wortmarke „metaGen“, weshalb auch die angemeldete Wortmarke einzutragen sei.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse des DPMA vom 13. Dezember 2001 und vom 18. Juni 2004 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache erfolglos. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, außerdem liegt ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an dem Begriff **Metagenom** vor.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist 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 (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK).

Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 - BONUS II).

Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK, BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 - BONUS II).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 - Linde, Winward und Rado; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 - Waschmittelflasche).

1.1. Ursprünglich handelte es sich bei der Anmeldung des Zeichens im Jahr 2001 um ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren, dem Verkehr auch ein-

zeln gegenüberstehenden Komponenten bestand und eine Wortneubildung war. Es sind dies die Begriffe „meta“ bzw. „genom“.

1.2. „Genom“ wird definiert als „einfacher (haploider) Chromosomensatz einer Zelle; Gesamtheit der Gene eines Organismus“ (Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 2003, S. 317).

1.3. „Meta...“ ist ein Präfix und kommt in zwei Bedeutungen vor, nämlich (1) „zwischen, inmitten, nach, nachher, später, ver... (im Sinne der Umwandlung, des Wechsels): Metamorphose, Metacarpus, Methämoglobin, Metencephalon“ und (2) „auf einer höheren Stufe, Ebene befindlich; übergeordnet, hinter etwas stehend: Metakommunikation, metasprachlich“ (Duden, a. a. O., S. 489).

1.4 Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit des Begriffs **Metagenom** ist jedoch von der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks auszugehen.

Die angesprochenen Verkehrskreise müssen aus dem Gesamtbegriff unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen herstellen können, ohne eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile vorzunehmen (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 42; Ingerl/Rohnke, Kommentar zum MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 53; Ströbele/Hacker, Kommentar zum MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 125). In seiner Entscheidung vom 16. September 2004 (EuGH Rs. C-329/02, Rn. 28 - SAT.2) hat der EuGH zum wiederholten Male klargestellt, dass bei einem aus mehreren Worten bzw. einem Wort und einer Zahl zusammengesetzten Zeichen „eine eventuelle Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile geprüft werden“ könne, dann „aber auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen“ müsse. Der Umstand allein, dass jeder der Wortbestandteile für sich genommen *nicht* unterscheidungskräftig sei, schließe nämlich nicht aus, dass deren Kombination trotzdem unterscheidungskräftig sein könne. Dies ist hier allerdings nicht der Fall. Der durch den Begriff angesprochene Fachverkehr kann aus der Geläufigkeit der Begriffe „meta“ und „genom“ in der Biotechnologie, Medizin bzw. Chemie un-

schwer verstehen, was mit diesem Zeichen gemeint ist, nämlich nicht ein einzelnes Genom, sondern ein Konglomerat von Genomen.

Linguistisch handelt es sich bei dem Wort „meta“ um ein Präfix, das anderen Worten vorangestellt wird. In der Biologie gibt es vielfach derartige Wortzusammensetzungen mit „meta“, so z. B. Metabolismus, metagame Geschlechtsbestimmung, Metagenese, Metakinese, Metamerie, Metamorphose, Metanephridien, Metaphase, Metaphyta, Metaplasie (Czihak/Langer/Ziegler, Biologie, 6. Auflage, Sachverzeichnis). Das Fachpublikum wird eine Wortschöpfung in Verbindung mit „meta“ daher nicht für einen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern lediglich für eine beschreibende Sachangabe halten. Ebenso verhält es sich mit dem Wort „genom“, das selbst einem größeren Publikum aufgrund der Berichterstattungen in der Tagespresse zu den Entwicklungen in der Genetik, z. B. beim Klonschaf Dolly, ein Begriff geworden ist. Die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Ware oder Dienstleistung beschreibt, bleibt aber selbst dann beschreibend, wenn sie eine Wortschöpfung darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einem Zeichen führen, das ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können (EuGH, GRUR Int 2004, 410/412 Rn. 39 - BIOMILD; GRUR 2004, 146/148 Rn. 33 - DOUBLEMINT; GRUR 2003, 58/60 Rn. 24; EuGH Rs. C-326/01 Rn. 33 - Universaltelefonbuch/Universalkommunikationsverzeichnis).

Dies ist hier für alle beanspruchten Dienstleistungen der Fall, denn sie beschäftigen sich mit Forschung und Entwicklung von Genen, sowie der Anwendung der insoweit gewonnenen Erkenntnisse zur Bearbeitung von Materialien auf dem Gebiet der Biotechnologie bzw. Chemie.

2. Die Wortneubildung **Metagenom** ist jedoch sogar zum Zeitpunkt der Entscheidung durch den Senat, worauf es für die Schutzfähigkeit bzw. -unfähigkeit alleine ankommt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 41; Ströbele/Hacker,

MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 27) lexikalisch nachweisbar als Bezeichnung für die Gesamtheit der DNA einer Mikrobengemeinschaft, also das gesamte Erbgut einer z. B. in einer Bodenprobe vorhandenen Zahl von Mikroorganismen (<http://metagenom.adlexikon.de/Metagenom.shtml>). Es wurde als Bezeichnung für die gesamte genetische Information aller Mikroorganismen eines Habitats eingeführt (Rolf Daniel/Ruth A. Schmitz/Wolfgang Streit, Aus Wattenmeer und Wüstensand, Mikrobielle Diversität als Quelle für neuartige Biokatalysatoren und Wirkstoffe in: Georgia Augusta 1/2002, S. 111 ff.) und hat sich in der Biotechnologie in der Zwischenzeit als fester wissenschaftlicher Begriff etabliert.

Die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 40 und 42 (Bearbeitung von Materialien und Substanzen durch chemische und biologische Reaktionen; wissenschaftliche und industrielle Forschung und Entwicklung an Genen für Wirkstoffe und Enzyme für die chemische, pharmazeutische und kosmetische Industrie und die Textilindustrie) beschäftigen sich mit dem Gebiet der Biotechnologie, insbesondere der industriellen Forschung an Genen, für das der Begriff **Metagenom** eingeführt wurde. Gerade in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ist das angemeldete Zeichen daher eine Sachangabe, da es wissenschaftlich ein Konglomerat von Genomen aus Bodenproben beschreibt, die nicht kultivierbar und nur in engem Rahmen reproduzierbar sind.

3. Darüber hinaus ist **Metagenom** die Bezeichnung für Mikroorganismen eines Habitats und dient bereits aktuell zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistungen, so dass ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Er wird zitiert u. a. in einem Bericht „Kompetenznetz GenoMik Göttingen“ ([www.innovations-report.de/html/profile/profil-1303.html](http://www.innovations-report.de/html/profile/profil-1303.html)), in einer Dissertation der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen (<http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2004/knietsch/>) und in einem Bericht der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zum Thema „Neue Enzyme aus Umweltproben“. Er wird zwischenzeitlich auch benötigt, um die Genome aus Bodenproben buchstäblich zu definieren. Insoweit „kann“ das Zeichen nicht nur zur Beschreibung „dienen“, sondern „dient“ bereits aktuell dazu.

4. Der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen mit gleichen Wortbestandteilen wie „metaGen“, bzw. die Wort-/Bildmarke der Anmelderin zur Registernummer 302 30 177.1 ist unbehelflich.

Auch auf bestehende Voreintragungen von Marken mit möglicherweise rein beschreibendem Gehalt kann sich die Anmelderin nicht mit Erfolg berufen. Eventuell rechtsfehlerhaft vorgenommene Eintragungen begründen weder nach dem Gleichheitssatz noch nach anderen Rechtsgrundsätzen einen Anspruch auf eine gleiche rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer eigenen Prüfung unterliegt (BGH GRUR 1997, 527 ff. - Autofelge; BIPMZ 1998, 248/249 - Today). Selbst die Tatsache, dass eine identische Marke in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen wurde, führt zu keiner anderen Beurteilung. Der EuGH (MarkenR 2004, 116 ff. Rn. 65 - Waschmittelflasche) hat dazu entschieden, dass die Entscheidung eines anderen Mitgliedstaates für die Zulassung der Eintragung nicht maßgeblich ist, sondern lediglich bei der eigenständigen Beurteilung der Unterscheidungskraft „berücksichtigt“ werden soll. Im übrigen können auch rechtswidrig eingetragene Marken auf Antrag gem. § 50 Abs. 1 MarkenG wieder gelöscht werden (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 29; BPatG GRUR 1998, 1021/1023 - MONA LISA).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI