

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 111/06

Entscheidungsdatum: 10. Januar 2008

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 8

Bernstein

Den Schutzgegenstand einer Marke verändern Einschränkungen nicht, die keine gegenständliche Beschränkung beinhalten. Sich allein auf Inhalt und/oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren beziehende Einschränkungen erschließen sich den Verbrauchern bei Verbindung von Marke und den hier maßgeblichen Waren nicht, zumal wenn diese kein tatsächlich vorhandenes, entsprechendes Merkmal aufweisen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 114 ff. - POSTKANTOOR; BPatG BPatGE 22, 75 - LETROSIN / LETRALINE; BIPMZ 1986, 226 - MAGTOXIN / MACOCYN; Beschluss vom 18. Oktober 2006, Az.: 28 W (pat) 118/05 - GELBER FARBEIMER; BGH GRUR 1961, 181 - MON CHERI; GRUR 1975, 258 - IMPORTVERMERK).



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 111/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 53 778.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung der Wortmarke

Bernstein

für

„Instrumente und Apparate zur Handhabung, Sortierung, Lagerung und Analyse von biologischen oder chemischen Proben; Computerprogramme und zugehörige Datenträger zur Handhabung, Sortierung und Analyse von biologischen oder chemischen Proben zur Datenanalyse, Datenverwaltung und Datenverteilung, zur Steuerung und zum Verbinden einzelner Computerprogrammmodule, Computer, wissenschaftlicher Apparate oder Instrumente, zur Analyse von biologischen oder chemischen Proben; Computernetzwerke zur Handhabung, Sortierung, Lagerung und Analyse von biologischen oder chemischen Proben; vorgenannte Waren ausgenommen für Proben fossiler Harze; Teile der vorgenannten Waren oder Zusatzteile hierfür soweit in Klasse 9 enthalten.

Dienstleistungen eines Forschungs- und Entwicklungsunternehmens auf den Gebieten der Biotechnologie, Pharmazie, Medizin, Diagnostik und Chemie einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Gegenständen, insbesondere auch der Informationstechnologie; Entwicklung, Weiterentwicklung, Pflege und Design von Computerprogrammen, Computerprogrammmodulen, Computernetzwerken, Computerhardware, Instrumenten oder Apparaten, insbesondere zur Handhabung, Sortierung, Lagerung und Analyse von biologischen oder chemischen Proben, ausgenommen Proben fossiler Harze, zur Datenanalyse, Datenverwaltung und Datenverteilung, zur Steuerung und zum Verbinden einzelner Computerprogrammmodule, Computer, wissenschaftlicher Instrumente oder Apparate“

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Sachangabe zurückgewiesen.

Das ist damit begründet, „Bernstein“ weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich beschreibend darauf hin, dass dieselben das Material Bernstein in irgendeiner Weise zum Gegenstand oder Thema hätten oder sonst in einem speziellen Zusammenhang mit diesem Material stünden. Eine Formulierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses, die jeden Bezug zu dem Material Bernstein ausschliesse, führte zudem wegen ersichtlicher Täuschungsgefahr zu dem Eintragungshindernis des § 8, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 vom 13. April 2006 und vom 22. September 2006 aufzuheben.

An der antragsgemäß anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin, wie zuvor dem Senat angekündigt, nicht teilgenommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG versagt.

Mit der Markenstelle geht der Senat davon aus, dass der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt und sie als beschreibende Sachangabe i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG den Mitbewerbern frei zur Verfügung stehen muss. Auf die Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse wird insoweit Bezug genommen.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Versuch, in dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen solche Produkte auszunehmen, die mit fossilen Harzen, also u. a. Bernstein, in Verbindung stehen können, an der mangelnden Eintragungsfähigkeit der Marke aus den genannten Gründen schon deshalb nichts ändern kann, weil Labor- und Analysegeräte und darauf bezogene Dienstleistungen nicht so ausgestaltet werden können, dass sie zum Umgang mit oder der Verwendung von Bernstein gänzlich ungeeignet wären.

Der Schutzgegenstand der Marke wird damit durch die von der Anmelderin vorgenommenen Einschränkungen nicht verändert. Sie enthalten nämlich keine gegenständliche Beschränkung. Sich allein auf Inhalt und/oder Zweckstimmung der beanspruchten Waren beziehende Einschränkungen erschließen sich den Verbrauchern bei Verbindung von Marke und Waren nicht, wenn diese kein tatsächlich vorhandenes, entsprechendes Merkmal aufweisen. Der Verbraucher wird daher

bei Kennzeichnung der Ware mit der angemeldeten Marke der Annahme unterliegen, dass die betreffenden Waren auch für den Einsatz im Zusammenhang mit Bernstein geeignet sind. Damit könnten Konkurrenten sogar veranlasst werden, bei der Beschreibung eigener entsprechender Produkte auf die Verwendung der Angabe „Bernstein“ zu verzichten (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 114 ff. - POSTKANTOOR).

Entsprechendes haben das Bundespatentgericht zu eingeschränkten Abnehmerkreisen bzw. Warenfarben (BPatGE 22, 75 - LETROSIN/LETRALINE; BIPMZ 1986, 226 - MAGTOXIN/MACOCYN; Beschluss vom 18. Oktober 2006, Az: 28 W (pat) 118/05 - GELBER FARBEIMER) und der Bundesgerichtshof zu räumlichen Beschränkungen des Absatzgebietes entschieden (BGH GRUR 1961, 181 - MON CHERI; GRUR 1975, 258 - IMPORTVERMERK).

Dr. Albrecht

Schwarz

Dr. van Raden

Bb