



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 96/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 65 176.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Februar 2008 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzender sowie der Richter Bender und Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Am 2. November 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

BITUSTICK

für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 1:

Chemische Mittel für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 17:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Kunststoff).

Die Markenstelle für Klasse 1 hat mit Beschluss vom 20. Juni 2006 die Anmeldung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und nach § 37 Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zurückgewiesen, weil ihr teilweise jegliche Unterscheidungskraft fehle und sie teilweise ersichtlich geeignet sei, das Publikum über die Art der Waren zu täuschen.

Nach ihrer Auffassung werde der von den Waren „chemische Mittel für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche

Zwecke; Kunstharze und Kunststoffe im Rohzustand; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Asbest und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial“ in erster Linie angesprochene Fachmann die Anmeldung als Hinweis auf Produkte auffassen, die Bitumen enthielten und eine Stabform aufwiesen. Bei „BITUSTICK“ handle es sich um eine Zusammensetzung aus der Abkürzung „Bitu“ für „Bitumen“, die in Alleinstellung („Bitu und Granitpflaster“) und in Kombinationen („Bitu-Belag“, „Bitu-Tragschicht“, „Bitu-Weg“, „Bitu-Schindeln“, „Bitu-Schweißbahnen“) gebräuchlich sei, und dem aus dem Englischen entlehnten Substantiv „Stick“ („Stängel“, „Stock“), das eingedeutscht in Alleinstellung (vor allem in der Pluralform) als auch in Wortkombinationen („Klebestick“, „Deostick“, „Lippenstick“, „Kartoffelsticks“) verwendet werde. Die Zusammensetzungen der Wortbestandteile seien sprachregelgerecht. Es läge nahe, Bitumen in Form von Sticks vorrätig zu halten, wie dies auch bei Guttapercha üblich sei. Auch wenn Bitumen unter Erwärmung weiterverarbeitet werde, sei eine Lagerung des erstarrten Stoffes in Form von Perlen, Pellets oder eben auch Sticks nicht ungewöhnlich.

Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Produkte, nämlich „Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Kautschuk, Guttapercha, Gummi Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Schläuche (nicht aus Kunststoff)“ sei nach Auffassung der Markenstelle der Hinweis auf den Bestandteil „Bitumen in Stabform“ ersichtlich zur Täuschung des Publikums über die Warenart geeignet. Dieses nehme an, dass die damit gekennzeichneten Produkte Bitumen enthielten, was aber gerade nicht der Fall sei. Der angesprochene Verkehr erhalte damit eine unrichtige verkehrswesentliche Information. Da kein Raum für eine Verwendung der Marke in einem sachlichen Zusammenhang mit den Waren bestehe, sei kein Fall einer nicht täuschenden Verwendung denkbar.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass der Anmeldung keine absoluten Schutzhinder- nisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 4 MarkenG entgegenstünden. Das Schutzhinder- nis der fehlenden Unterscheidungskraft müsse restriktiv ausgelegt werden. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Begriff „BITU“ im deutschen Sprachraum als Abkürzung von „Bitumen“ verstanden werde. Auch das Wort „STICK“ sei nicht eindeutig beschreibend, da es nicht nur die Bedeutung von „Stange“, „Stift“ habe, sondern gleichfalls von „kleben“, „ankleben“, „anhaften“, „anheften“, „befestigen“, „zusammenhalten“. Der beanspruchte Gesamtbegriff stelle daher eine unterscheidungskräftige und fantasievolle Wortneuschöpfung dar, die in der deutschen Sprache noch nicht vorhanden sei. Da die Anmeldung keinen Hinweis auf Bitumen in Stabform enthalte, liege auch keine Täuschung des Publikums vor. Im Übrigen seien vom Deutschen Patent- und Markenamt auch ähnliche Zeichenbildungen mit dem Präfix „BITU“ eingetragen worden („BITU-KOMPAKT-SYSTEM“, „BITU-THENE“ und „BITU-TERRAZO“).

Im Amtsverfahren hatte die Anmelderin darauf hingewiesen, dass der Bezug auf Guttapercha-Stäbe schon an der mangelnden Vergleichbarkeit von Bitumen und Guttapercha scheitere. Während Guttapercha den natürlich vorkommenden Na- turkautschuk aus dem Guttaperchabaum bezeichne, verstehe man unter Bitumen meist das industriell und technisch hergestellte Bitumen, das bei der Destillation von Rohöl zu Petroleum entstehe, und seltener das natürlich vorkommende Bitu- men als Bestandteil sog. Naturasphalte. Guttaperchasticks oder -stifte seien bear- beitete Endprodukte für den Einsatz in der Zahnheilkunde. Guttapercha werde in seiner Grundform aber nicht üblicherweise in Form von Sticks vorrätig gehalten. Das industriell hergestellte Bitumen, das bei der Mineralölverarbeitung anfalle, stelle den weitaus größten Teil des heute hauptsächlich als Straßenbaumateria-

lien, in der Dachpappenindustrie und als Abdichtungsmittel gegen Grundwasser gebrauchten Bitumens dar. Zu keiner Zeit und in keinem Durchgangsstadium werde Bitumen in Stangen- oder Stickform üblicherweise vorrätig gehalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die Anmeldung ist hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren von der Eintragung nicht wegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 4 MarkenG ausgeschlossen, da ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt und sie auch nicht ersichtlich geeignet ist, das Publikum über Art oder Beschaffenheit der beanspruchten Waren zu täuschen.

1. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Marken, denen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Marke muss einen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen, also die Garantie einer bestimmten Ursprungsidentität bieten. Der Verbraucher kann erwarten, dass die mit der Marke gekennzeichneten Waren unter Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt werden.

Bei der Beurteilung ist jeweils das beanspruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu betrachten (vgl. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/99 P - SAT.2, Randnummer 48; GRUR 2004, 943).

Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH, SAT.2, a. a. O., Randnummer 35), und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; GRUR Int. 1998, 795).

Die im vorliegenden Fall beanspruchten Waren richten sich vorwiegend an ein spezielles Fachpublikum der weiterarbeitenden Industrie oder des Handwerks mit gewissen professionellen Kenntnissen.

Bei der verfahrensgegenständlichen Anmeldung handelt es sich um eine neuartige Begriffsbildung, die als Sach- oder Fachbegriff nicht auffindbar ist. Sie bildet auf den ersten Blick nach ihrem Gesamteindruck eine zusammengesetzte und weder durch Trennungsstrich noch durch Binnenmajuskel aufgegliederte Wortkombination.

Auch wenn relevante Kreise des angesprochenen Fachverkehrs eine Aufgliederung der Anmeldung in die Bestandteile „BITU“ und „STICK“ vornehmen, führt dies zu keiner sinnvollen oder verständlichen, beschreibenden Angabe.

Zwar wird „Bitu“ weit verbreitet als Abkürzung für „Bitumen“ verwandt und - zumindest vom Fachverkehr - auch so verstanden, wie die von der Prüferin zitierten Beispiele „Bitu und Granitpflaster“ sowie „Bitu-Belag“, „Bitu-Tragschicht“, „Bitu-Weg“, „Bitu-Schindeln“ und „Bitu-Schweißbahnen“ zeigen.

Auch der Begriff „Stick“ ist zweifelsohne - jedenfalls in Zusammensetzungen - ein Bestandteil der deutschen Sprache geworden. Er bezeichnet aber weniger einen Stab oder Stock, sondern eine kleine, dünne Stange, einen Stift, also eine Stängel- oder Stiftform. In Zusammensetzungen wird er häufig verwandt, wie z. B. in „Klebestick“, „Deostick“, „Lippenstick“ oder „Kartoffelsticks“.

Die Kombination „BITUSTICK“ könnte also als kleiner Pechstängel oder Pechstift oder Bitumenstift zu verstehen sein. Eine derzeitige beschreibende Verwendung des Begriffs in diese oder auch eine andere Richtung (z. B. als Kleber) ist jedoch derzeit nicht feststellbar.

Die vom Senat durchgeführte Internetrecherche zeigt lediglich einen markenmäßigen Gebrauch von „BITUSTICK“ für die Anmelderin - und insbesondere im englischen Sprachraum - einen solchen für einen Kleber.

Bei dieser Sachlage kann nicht mit ausreichender Sicherheit angenommen werden, dass die Anmeldung vom relevanten Verkehr, auch und gerade von Spezialisten, in sinnvoller Weise verstanden werden könnte.

Sicher wird Bitumen neben der (schwer-)flüssigen Form auch als Barren oder in Folien angeboten. Die Präsentation von Teer in kleinen Einheiten, wie Stift- oder Stickform, erscheint aber sehr fernliegend und schon wegen seiner eher großflächigen Anwendung für den Straßenbau, oder die Dach- bzw. Grundwasserabdichtung schwer vorstellbar.

Konkrete Belege, die in diese Richtung gehen, vermochte auch die Prüferin nicht aufzufinden. Die einzige lexikalische Fundstelle bzgl. dünner, weißer Stäbe bezieht sich auf Guttapercha (ein Naturprodukt) und nicht auf Bitumen (als Industrieprodukt). Und auch dort kommt der Guttaperchastick wohl nur als Endprodukt im Rahmen der Zahnbehandlung zum Einsatz.

Zutreffend hatte die Anmelderin darauf hingewiesen, dass der Bezug auf Guttapercha-Stäbe aber schon an der mangelnden Vergleichbarkeit von Bitumen und Guttapercha scheitert. Während Guttapercha den natürlich vorkommenden Naturkautschuk aus dem Guttaperchabaum bezeichnet, versteht man unter Bitumen meist das industriell und technisch hergestellte Bitumen, das bei der Destillation von Rohöl zu Petroleum entsteht. Guttaperchasticks oder -stifte sind bearbeitete Endprodukte für den Einsatz in der Zahnheilkunde.

Das industriell hergestellte Bitumen, das bei der Mineralölverarbeitung anfällt, stellt den weitaus größten Teil des heute hauptsächlich als Straßenbaumaterialien, in der Dachpappenindustrie und als Abdichtungsmittel gegen Grundwasser gebrauchten Bitumens dar. Der Senat konnte keine Nachweise finden, dass Bitumen im End- oder im Verarbeitungsstadium in Form von kleinen Stangen, Stäben oder Sticks vorrätig gehalten wird, noch Anhaltspunkte dahingehend, dass dies realistischerweise in Zukunft zu erwarten sein wird.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren erscheint ein beschreibender Anklang eher fernliegend, weil eine Portionierung dieses Rohstoffs in Form von kleinen Stiften angesichts der typischen großflächigen Anwendung nicht sinnvoll erscheint und nicht zu erwarten ist.

Daher kann die Anmeldung mangels klaren, einen Sinn vermittelnden Aussagegehalts als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis funktionieren.

2. Nach Erkenntnis des Senats steht der Anmeldung auch nicht das Eintragungshindernis nach § 37 Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG entgegen, weil sie im Hinblick auf bestimmte Waren entgegen der Annahme der Prüferin auch nicht ersichtlich geeignet ist, das Publikum über deren Art und Beschaffenheit zu täuschen.

Dieser Schutzversagungsgrund läge nämlich nur dann vor, wenn die angemeldete Kombination (oder ein Teil von ihr) in Bezug auf die beanspruchten Waren in jedem denkbaren Fall ihrer anmeldungsgemäßen Verwendung eine unrichtige Angabe enthielte. Sofern dagegen die (auch nur theoretische) Möglichkeit einer rechtmäßigen Markenbenutzung für die betreffenden Waren besteht, wird der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht mehr erfüllt (vgl. BPatGE 39, 1, 5 - PGI; 45, 1, 3 f. - KOMBUCHA; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 8 Randnummer 373).

Hierfür wäre im vorliegenden Fall zum einen schon Voraussetzung, dass die Anmeldung als „Bitumenstift“, also als eine sinnvolle Angabe in Richtung auf einen Bitumen enthaltenden Stick verstanden würde, was im Hinblick auf die obigen Ausführungen aber nicht angenommen werden kann. Dieses Schutzhindernis scheitert somit schon daran, dass der Verkehr die Anmeldung nicht als „Bitumenstick“ mit einem sinnvollen Aussagegehalt verstehen wird.

Zum anderen bedeutet das Präfix bei einer Kombination mit dem Bestandteil „-stick“ nicht unbedingt, dass damit zwingend die Art oder Beschaffenheit angegeben wird, sondern es kann auch auf den Anwendungsort hinweisen. Selbst wer der Anmeldung „Bitumenstick“ eine Aussage zu entnehmen vermag, muss sie nicht unbedingt dahingehend verstehen, dass der Stick (u. a.) Bitumen enthält. Er kann vielmehr auch für die Anwendung auf Bitumen (wie z. B. ein Lippenstick für die Auftragung auf die Lippen) bestimmt oder für die Verarbeitung zusammen mit Bitumen gedacht oder geeignet sein.

Diese Eventualitäten wären für die insoweit zurückgewiesenen Waren durchaus denkbar.

Der Beschwerde war daher insgesamt stattzugeben.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt bleibt anheimgestellt, noch die Klassifizierung der Anmeldung, insbesondere im Hinblick auf die beanspruchte Ware „Schläuche (nicht aus Kunststoff)“, zu überprüfen.

Knoll

Bender

Dr. Kortbein

CI