



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 131/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
7. Dezember 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 019 546.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit Beschlüssen vom 20. Juli 2009 und vom 4. September 2009, letztgenannter im Erinnerungsverfahren, ist die Anmeldung der Wortmarke

OPTIMUM

für:

Klasse 1: Gene und Gensequenzen zur gentechnischen Entwicklung von Pflanzen

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Das Wort "OPTIMUM" sei ein werblich anpreisendes Produktversprechen in Form eines allgemeinen und verbreiteten Begriffs mit anpreisendem Charakter. Es handele sich um einen Superlativ mit der Bedeutung "am günstigsten, vorteilhaftesten, am besten". Wegen seiner Gebräuchlichkeit fehle ihm die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung. Dies gelte auch im Hinblick auf die angesprochenen Fachverkehrskreise, nämlich Wissenschaftler in der Gentechnik.

Ergänzend verweist die Markenstelle auf die Zurückweisungsentscheidungen der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts (vom 20. Januar 2009, T-424/07) zur identischen Gemeinschaftsmarkenanmeldung. Die Feststellungen des Europäischen Gerichts könnten ohne weiteres auf das Verkehrsverständnis in Deutschland übertragen werden, da "OPTIMUM" (lexikalisch belegbar) in die deutsche Sprache eingegangen sei und dort eine werbli-

che Qualitätsanpreisung darstelle. Zudem seien die speziellen Fachverkehrskreise, auf die sich die Anmelderin berufe, gerade international tätig. Der Verkehr werde die Anmeldemarke daher nur als werblich anpreisendes Produktversprechen auf hervorragende qualitative Eigenschaften oder Wirkungen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen. Dies gelte auch bei einer gewissen Unschärfe, da hier ein beschreibendes oder rein anpreisendes Begriffsverständnis im Vordergrund stehe. Das Vorliegen eines Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hat die Markenstelle ausdrücklich offen gelassen.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung weist die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Die Identifizierungsfunktion und Werbewirkung schlossen sich nicht aus, so dass auch allgemeinen Anpreisungen und Werbeschlagwörtern die erforderliche Unterscheidungskraft zukommen könne. Dies habe der Europäische Gerichtshof in seiner jüngeren, zu einem Werbeslogan ergangenen Entscheidung EuGH GRUR 2010, 228 - "Vorsprung durch Technik" nochmals bestätigt. Etwas anderes gelte nur, wenn es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um einen gebräuchlichen Begriff handele, der vom Verkehr nur als solcher verstanden werde. Dies hänge von der Art der Waren, den Verkehrskreisen und den Werbegewohnheiten auf dem jeweiligen Marktsegment ab. Auf die Besonderheiten des Marktsegments sei die Markenstelle nicht eingegangen. Sie hätte die Werbegewohnheiten im hier einschlägigen Warengbiet der Gentechnik berücksichtigen müssen. Die beanspruchten Waren würden ausschließlich von Wissenschaftlern verwendet, die mit der Züchtung neuer Pflanzensorten befasst seien. Um eine Entscheidung über die Auswahl des Pflanzenmaterials in Form von Genkonstrukten zur Erreichung des jeweiligen Zuchtziels treffen zu können, sei der Genetiker auf präzise Beschreibungen der Eigenschaften angewiesen, die über die Gene oder Genkonstrukte in anderes Pflanzenmaterial transportiert werden sollen. Eine Bewerbung mit schlagwortartigen, allgemein anpreisenden Bezeichnungen sei bei diesen Waren völlig ausge-

geschlossen und unüblich. Daher werde er in dieser Bezeichnung keine werbliche Qualitätsanpreisung sondern die Produktkennzeichnung eines Herstellers sehen.

Ergänzend verweist die Anmelderin auf die Entscheidungen BGH GRUR 2010, 825 - Marlene Dietrich II und GRUR 2010, 1000 - Toor. Danach sei das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Wege einer Prognose zu ermitteln, wie das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mutmaßlich wahrgenommen werde, wobei die für die betreffende Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten, insbesondere die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten, zu berücksichtigen seien. Der angesprochene (Fach-)Verkehr sei es jedoch nicht gewohnt, mit derart unscharfen Begriffen wie "Optimum" konfrontiert zu werden. Vielmehr benötige er präzise Angaben. Die angemeldete Marke wirke in Alleinstellung als Kennzeichnung auf Behältnissen mit den angemeldeten Genen und Gensequenzen bzw. deren Trägermaterial völlig ungewöhnlich und werde vom Verkehr auf diesem speziellen Warengbiet als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen.

Die angemeldete Marke sei auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Bezeichnung "Optimum" habe keinen vordergründig beschreibenden Bezug zu den Waren, da ihr Bedeutungsgehalt in Alleinstellung unscharf und interpretationsbedürftig sei. Dazu führt die Anmelderin die Entscheidung BGH GRUR 2002, 64, 65 - Individuelle an, in der der Bundesgerichtshof darauf abgestellt habe, dass der Inhalt des Worts "Individuelle" in Alleinstellung ohne weitere sinngebende Angaben keinen warenbezogenen, vordergründig beschreibenden Inhalt für Körper- und Schönheitspflegewaren, Juwelierwaren und Bekleidungsstücke aufweise. Dies gelte ebenso für die angemeldete Marke auf dem speziellen Fachgebiet der Gene und Gensequenzen zur gentechnischen Entwicklung von Pflanzen. Denn die isolierte Bezeichnung "OPTIMUM" mit der Bedeutung "bester, hervorragendster, höchst erreichter Wert, höchst erreichtes Maß" sei in Alleinstellung ohne weitere sinngebende Wörter völlig unscharf. Das Markenwort könne sich auf das genetische Arbeitsmaterial oder auf mit den Genen erzielbare, jedoch nicht erkennbare oder für den Verkehr wichtige (Zucht-)Ergebnisse / das Endprodukt oder auch auf den Abnehmerkreis des genetischen Materials beziehen. Der Bedeutungsgehalt des Wortes "Optimum" als solchem sei mithin völlig offen. Um dem Wort einen eindeutig beschreibenden Be-

griffsinhalt zu entnehmen, müssten erst weitere Wörter, wie etwa "das genetische (Optimum)" hinzugefügt werden.

Dementsprechend ergebe sich auch keine beschreibende Verwendung aus dem Ergebnis der Senatsrecherche. Soweit dort zumeist das Verb "optimieren" und (selten) das Wort "Optimum" auftauche, würden damit nicht die Gene von Pflanzen bezeichnet. Auch Pflanzen selbst würden allenfalls im Fließtext und mit weiteren sinngebenden Angaben, nicht aber durch das Wort "Optimum" in Alleinstellung nach ihren Eigenschaften bezeichnet werden.

Die Entscheidung EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint rechtfertige keine strengere Beurteilung. Das Markenwort "Doublemint", das Gegenstand dieser Entscheidung gewesen sei, habe für Kaugummi zwei eindeutig beschreibende Bedeutungen gehabt, nämlich doppelte (Menge an) Minze und zwei Arten von Minze. Dies sei bei dem völlig unscharfen Wort "OPTIMUM" nicht der Fall. Im Vergleich zum Begriff "Doublemint" entspreche es allenfalls dem Worтеlement "Double".

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung an:

"Ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Marke "Individuelle", derzufolge an Marken, die aus einem Wort bestehen, das in Alleinstellung unscharf ist und keinen unmittelbar erkennbaren beschreibenden Warenbezug aufweist, kein Freihaltebedürfnis besteht, durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (C-191/01 - Doublemint) überholt?"

Zudem regt sie ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof zu folgender Frage an:

"Besteht gemäß Art. 3 Abs. 1 c) MarkenRL auch ein Freihaltebedürfnis an solchen Marken, die aus Angaben bestehen, die in Alleinstellung keinen unmittelbar erkennbaren beschreibenden Warenbezug aufweisen?"

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, dass nach seiner vorläufigen Rechtsauffassung (auch) das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege. Zugleich sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Das angemeldete Markenwort beschreibt schon nach seinem natürlichen Wortverständnis die beanspruchten Waren dahingehend, dass diese das Optimum (von Genen und Gensequenzen zur gentechnischen Entwicklung von Pflanzen) darstellen. Der Begriff "Optimum" ist Bestandteil der deutschen Sprache und wird in

Nachschlagewerken mit der Bedeutung "höchstes erreichbares Maß, höchster erreichbarer Wert (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl.) bzw. "Höchstmaß, günstigste Lage, günstigstes Verhältnis, Bestfall" (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl.) erläutert. Das angemeldete Markenwort stellt damit eine Qualitätsangabe in dem Sinne dar, dass die so bezeichneten Gene und Gensequenzen optimal für den im beanspruchten Warenbegriff definierten Zweck, nämlich für die gentechnische Entwicklung von Pflanzen, beschaffen sind.

Es ist auch davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr auf dem Gebiet der beanspruchten Waren, zu denen ausschließlich beruflich mit Gentechnik befasste Biologen, Pflanzenzüchter, Laborpersonal o. Ä. gehören, die angemeldete Marke als beschreibende Angabe verstehen werden. Denn das Substantiv "Optimum", vor allem aber das zu dieser Wortfamilie gehörende Verb "optimieren" hat sich bei der Senatsrecherche im Bereich der Pflanzenzüchtung mit Hilfe gentechnischer Entwicklung häufig in ausschließlich sachlich-beschreibender Verwendung auffinden lassen. Als Beispiele solcher Verwendungen seien genannt:

oega.boku.ac.at/...:

"... An dieser Stelle wird geprüft, ob mithilfe eines evolutionären Optimierungsalgorithmus, dem sog. genetischen Algorithmus, eine räumlich optimale Anbauallokation bestimmt werden kann. Obwohl das globale Optimum nicht immer gefunden wird, zeigen die Ergebnisse ..."

(zugleich in der unmittelbar darunter stehenden englischen Fassung des Textes:)

"... In this paper we test whether the applied genetic algorithm is able to optimize the spatial allocation. Although the global optimum is not always found the common algorithm seems to be appropriate after some modification.";

www.internutrition.ch/in-news/point/apr10.html:

"Almflora: Gentechnisch optimierte Stärkekartoffel erstmals kommerziell angepflanzt.";

www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/...:

"... In jedem Fall wird der Züchter diese Ereignisse nicht für seine weitere Zuchtwahl selektionieren, vielmehr wird er nur die transgene Pflanze suchen, in der das Transgen optimal ausgeprägt wird und ...";

www.referate10.com/referate/...:

Mit Hilfe der Gentechnik können Pflanzen auch gegenüber tierischen Schädlingen und gegenüber Pilzbefall resistent gemacht werden. Bei vielen Nutzpflanzen könnte der Ertrag gesteigert werden, wenn es gelänge, sie an die jeweiligen Standorte und Witterungsbedingungen optimal anzupassen.

www.mpg.de/...

"... Kenntnisse über die Gene, die in diese Entwicklungsprozesse involviert sind, ermöglichen ihre gezielte Beeinflussung, um Kulturpflanzen optimal an die neuen Klimabedingungen, zum Beispiel trockenere Sommer in Mitteleuropa, anzupassen. ...";

www.bats.ch/...:

"... Da Ertrag und Zuckergehalt der Rüben jedoch negativ miteinander korreliert sind, muss die Züchtung ein Optimum zwischen diesen beiden Parametern anstreben.

... sollte die Wirkung des Gens und das Risiko einer Verschlechterung toxikologischer und qualitativer Eigenschaften in einem optimalen Verhältnis zueinander stehen. Dabei ist natürlich die Definition dieses Optimums eine nicht unproblematische Frage ...".

Zwar hat der Senat bei seiner Recherche keine Belege aufgefunden, in denen Gene bzw. Gensequenzen selbst (zumindest direkt) als "Optimum" oder "optimal" bezeichnet werden. Vielmehr werden in erster Linie, was auch aus der Tagespresse bekannt sein dürfte, Pflanzen als gentechnisch "optimiert" bzw. Züchtungs-

verfahren und -erfolge als gentechnische "Optimierung" bezeichnet. Dementsprechend werden aber die an solche und ähnliche Begriffsverwendungen gewöhnten Verkehrskreise in der angemeldeten Bezeichnung, wenn sie ihnen als Kennzeichnung von Genen und Gensequenzen zur gentechnischen Pflanzenentwicklung begegnet, nichts anderes entnehmen, als dass diese ein (nämlich das für die Pflanzenentwicklung erstrebte) Optimum bewirken. Insofern werden mit der Marke aber nicht nur die Pflanzen und Züchtungserfolge, also die Wirkung der beanspruchten Waren als Optimum bzw. Bestfall beschrieben, was bereits eine Merkmalsbezeichnung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt (Bezeichnung der Wirkung und Eignung der Waren). Auch die Waren selbst werden nach ihrer Qualität als Optimum bzw. optimal beschrieben, denn Gene und Gensequenzen, die zur Entwicklung von Pflanzen bestimmt sind, können nur optimal sein bzw. ein Optimum darstellen, wenn auch ihre gentechnische Anwendung das erstrebte Optimum bzw. die erstrebte Optimierung der betreffenden Pflanze erbringt.

Soweit hierbei also mehrere Merkmale der Waren zugleich beschrieben werden können, ergibt sich keine Mehrdeutigkeit die eine Merkmalsbezeichnung ausschließen könnte. Denn nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint kann ein Wortzeichen eine beschreibende Angabe sein, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet.

An dieser Eigenschaft als Merkmalsbezeichnung ändert sich auch dadurch nichts, dass das Markenwort "OPTIMUM" in Alleinstellung eine gewisse, nach Auffassung der Anmelderin sogar erhebliche Unschärfe hat. Es mag sein, dass der Begriff "Optimum" im Bereich der hier beanspruchten Waren häufig erst durch weitere sinngebende Wörter zu einer präzisen Angabe über ganz bestimmte Merkmale der Waren wird. Dies schließt aber nicht die Eigenschaft des Markenworts aus, i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Bezeichnung von Merkmalen dienen zu "können". Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe unvermeidbar, um den gewünschten möglichst wei-

ten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 09, 952, 953, Nr. 15 - DeutschlandCard; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdn. 252 m. w. N.). Dies wird für alle Wörter gelten, die einen ähnlichen Begriffsinhalt von "OPTIMUM" aufweisen, wie z. B. "optimal", "gut", "bestens", "Bestwert", "Höchstmaß", obwohl es sich dabei um klassische beschreibende Begriffe handelt. Es entspricht der Natur solcher weiten Begriffe, dass sie verschiedene Aspekte dessen, was gut oder gar optimal sein kann, umfassen können und daher in Alleinstellung für sich genommen keine präzise Angabe über die genaue Art der Eigenschaft darstellen. So werden etwa die Bezeichnungen "super" oder "gut" selbst als Kennzeichnung komplexer Waren, wie z. B. Kraftfahrzeuge, als beschreibende Angabe über positive Eigenschaften verstanden, auch wenn der Verbraucher schon angesichts der erheblichen finanziellen Investition für ein Fahrzeug mehr Informationen über die damit gemeinten konkreten Eigenschaften benötigt. Gerade solche generellen bzw. universellen Umschreibungen positiver Eigenschaften müssen dann aber nach dem Zweck des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. der entsprechenden Vorschrift des Art. 3 Abs. c) MarkenRL für die Mitbewerber zur freien Verwendung freigehalten werden. Dies gilt gerade auch für das Wort "Optimum", da dieses nach seinem Sinngehalt (s. lexikalische Definition oben) wie kaum ein anderes geeignet ist, die Gesamtheit aller möglichen positiven Eigenschaften in nur einem Wort zusammenzufassen.

Hinzu kommt, dass das Vorliegen von Eintragungshindernissen aus der Sicht des Verkehrs in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, die mit der Marke gekennzeichnet werden sollen. Begegnet also dem Verkehrsteilnehmer die Marke als Kennzeichnung von Genen und Gensequenzen zur gentechnischen Entwicklung von Pflanzen, so wird er angesichts des damit für ihn ersichtlichen Bezugs zur Ware und deren gewerblichen Verwendungszweck den Begriff "OPTIMUM" - auch in Alleinstellung - als beschreibende Angabe im bereits oben erläuterten Sinne verstehen. Ein Biologe, Gentechniker oder Pflanzenzüchter, der an der gentechnischen Optimierung von Nutzpflanzen arbeitet und hierfür Gene

und Gensequenzen erwerben will, wird ein mit dem Wort "Optimum" bezeichnetes Behältnis mit Genen, Gensequenzen bzw. deren Trägermaterial schlicht und einfach dahingehend verstehen, dass sich darin das "Optimum" für seinen Züchtungszweck befindet.

Soweit sich die Anmelderin auf eine Voreintragung in Frankreich berufen hat, die zumindest indiziell mit zu berücksichtigen sei, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Unabhängig von der Frage, ob die für eine großzügige Eintragungspraxis bekannte französische Eintragungsbehörde dem vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Erfordernis einer strengen und vollständigen Prüfung der Eintragungshindernisse (GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel) überhaupt nachkommt, müsste hier die rechtskräftige Zurückweisung der parallelen Gemeinschaftsmarkenanmeldung durch das Europäische Gericht (T-424/07) als (stärkeres) Gegenindiz berücksichtigt werden.

Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde erfolglos bleiben musste. Die Frage, ob darüber hinaus auch ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, zu deren Bejahung der Senat nach den o. a. Erwägungen neigt, kann damit offen bleiben.

2. a) Der Senat sieht davon ab, die Rechtsbeschwerde zu der von der Anmelderin aufgeworfenen Rechtsfrage zuzulassen, ob die Grundsätze der Entscheidung BGH - Individuelle zur Schutzfähigkeit von Marken, die in Alleinstellung unscharf sind und keinen unmittelbar erkennbaren beschreibenden Warenbezug aufweisen, durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (C-191/01 - Doublemint) überholt ist. Die Frage ist hier nicht entscheidungserheblich, da die Bezeichnung "OPTIMUM" auch in Alleinstellung als Merkmalsbezeichnung dienen kann (s. o.). Zudem geht es hierbei letztlich um die anhand von tatsächlichen Feststellungen zu entscheidende (Tatsachen-)Frage, wie der Verkehr das angemeldete Markenwort versteht.

b) Es ist auch kein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof zu der weiter von der Anmelderin aufgeworfenen Rechtsfrage veranlasst, ob gemäß Art. 3 Abs. 1 c) MarkenRL auch ein Freihaltebedürfnis an solchen Marken festzustellen ist, die aus Angaben bestehen, die in Alleinstellung keinen unmittelbar erkennbaren beschreibenden Warenbezug aufweisen. Der Senat hat oben ausgeführt, dass die angemeldete Marke auch und gerade in Alleinstellung als unmittelbar beschreibende Merkmalsbezeichnung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und damit auch i. S. d. inhaltsgleichen Art. 3 Abs. 1 c) MarkenRL dienen kann.

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

CI