



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 83/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 000 350.7

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2021 und vom 25. Oktober 2021 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren

„Klasse 1: Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle);

Klasse 19: Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz, Fußbodenausgleichsmasse; Estriche“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das am 8. Januar 2021 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 01: Chemische Erzeugnisse; Harze; Expansionsharze; Kunststoffe im Rohzustand zur Verwendung bei der Schichtenverstärkung, Schichtenabstützung, Hohlraumauffüllung, Baugrundverdichtung, Baugrundstützung, Wasserhaltung und Lüftungsabdichtungen; Kunststoffe in von Form von Granulaten; chemische, harzhaltige und plastifizierte Massen und Materialien zur Verstärkung und Verdichtung von Böden, Wänden und

Fundamenten; Dichtungsmassen; Schaumstoffe; Betonbindemittel; Mörtelbindemittel;

Klasse 17: Dichtungsmassen; Spachtelmassen und Füllmaterialien; Dichtungsmittel und -verbindungen; Materialien zum Abdichten, Füllen, Abdecken, Verstärken, Einfüllen oder Verstemmen im Bergbau, Tunnelbau, bei der Baugrundverdichtung, im Bauwesen, Tiefbau und Hochbau; Harze; Harzpulver und harzhaltige Materialien; Dichtungsmassen auf Zementbasis für Lüftungsvorrichtungen;

Klasse 19: Materialien und Baumaterialien [nicht aus Metall]; Beton; Mörtel; Zement; Harz; Gips; Vergussmörtel; Fußbodenausgleichmasse; Estriche; Material für die Reparatur und den Schutz von Beton, Schächten und Tunneln; Stabilisierungstextilien [Geotextilien] [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; gewebte Geotextilien zur Sicherung gegen Erosion;

Klasse 37: Dienstleistungen zur Stabilisierung von Baugrund und Fundamenten; Dienstleistungen zur Sanierung und Anhebung abgesackter Fundamente”

angemeldete Wortzeichen

HYBRID INJECTION

soll nach einer im Erinnerungsverfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 30. Juli 2021 erklärten Beschränkung noch für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 1: Chemische Erzeugnisse, Harze, Expansionsharze; Kunststoffe im Rohzustand zur Verwendung bei der Schichtenverstärkung, Schichtenabstützung, Hohlräumeauffüllung, Baugrundverdichtung, Baugrundstützung, Wasserhaltung und Lüftungsabdichtungen; Kunststoffe in

Form von Granulaten; Mörtelbindemittel; Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle); Tenside als Schutz für Beton;

Klasse 17: Harze, Harzpulver und harzhaltige Materialien;

Klasse 19: Beton, Mörtel, Zement, Epoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtel-massen als Baumaterial, Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz, Gips, Vergussmörtel, Fußbodenausgleichsmasse; Estriche;

Klasse 37: Dienstleistungen zur Stabilisierung von Baugrund und Fundamenten; Dienstleistungen zur Sanierung und Anhebung abgesackter Fundamente“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen werden.

Im Erinnerungsverfahren vor der Markenstelle hat der Rechtsvorgänger der Anmelderin geltend gemacht, dass er auf den Beanstandungsbescheid der Markenstelle vom 1. März 2021 mit Schreiben vom 27. Mai 2021 ein geändertes Warenverzeichnis vorgelegt habe, wonach die Marke (noch) Schutz für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 01: Chemische Erzeugnisse; Harze; Expansionsharze; Kunststoffe im Rohzustand zur Verwendung bei der Schichtenverstärkung, Schichtenabstützung, Hohlraumauffüllung, Baugrundverdichtung, Baugrundstützung, Wasserhaltung und Lüftungsabdichtungen; Kunststoffe in von Form von Granulaten; Mörtelbindemittel;

Klasse 17: Harze; Harzpulver und harzhaltige Materialien;

Klasse 19: Beton; Mörtel; Zement; Harz; Gips; Vergussmörtel; Fußbodenausgleichmasse; Estriche; Material für die Reparatur und den Schutz von Beton, Schächten und Tunneln;

Klasse 37: Dienstleistungen zur Stabilisierung von Baugrund und Fundamenten; Dienstleistungen zur Sanierung und Anhebung abgesackter Fundamente“

beanspruche. Dieses Schreiben befindet sich nicht in der elektronischen Akte; es wurde jedoch seitens der Anmelderin bzw. ihres Rechtsvorgängers als Anlage zum Erinnerungsschriftsatz vom 30. Juni 2021 vorgelegt.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2021 hat die Erstprüferin auf Grundlage des mit der Anmeldung eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 1. März 2021 wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Erinnerung sowie den Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr hat die Markenstelle durch Beschluss vom 25. Oktober 2021 unter Zugrundelegung des in dem Schreiben des Rechtsvorgängers der Anmelderin vom 27. Mai 2021 enthaltenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückgewiesen, da es der angemeldeten Bezeichnung an Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die aus dem in die deutsche Sprache eingegangenen Begriff „HYBRID“, welcher „etwas zwitterhaftes, doppeltes“ bezeichne, und dem Wort „INJECTION“ als englischer Entsprechung des weitgehend identischen deutschen Worts „Injektion“ gebildete Bezeichnung **HYBRID INJECTION** werde von den vorliegend angesprochenen Fachkreisen aus der Baubranche sowie interessierten und informierten Laien ohne weiteres als einer „aus mehreren Komponenten bestehenden

Einspritzung" verstanden. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen würden sie der Wortfolge lediglich den Hinweis entnehmen, dass sie entweder eine hybride Einspritzung enthielten oder für eine solche benötigt würden.

Dies könne auf alle hier in Frage stehenden Waren zutreffen, da diese Bestandteile einer aus mehreren Komponenten bestehenden Injektion zB zur Abdichtung oder Stabilisierung sein könnten. Was die Dienstleistungen betreffe, könnten diese Waren für deren Durchführung benötigt werden.

Angesichts dieses sich den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres erschließenden verständlichen Aussagegehalts von **HYBRID INJECTION** komme es auch nicht darauf an, ob der Begriff bereits benutzt werde oder lexikalisch nachweisbar sei.

Ungeachtet dessen seien insbesondere beim Bau Einspritzungen aus mehreren Komponenten zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht nur durch die Anmelderin durchgeführt worden, so dass die Bezeichnung **HYBRID INJECTION** auch aus diesem Grunde nicht auf die Anmelderin hinweise.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie zunächst geltend macht, dass der angefochtene Beschluss bereits deswegen der Aufhebung und Zurückverweisung unterliege, weil ihm ein falsches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde liege, nämlich die dem Amt mit Schreiben vom 27. Mai 2021 übermittelte Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Diese sei jedoch zum einen dem Amt nach eigenem Bekunden überhaupt nicht zugegangen und zum anderen aufgrund der mit der Erinnerungsbegründung vom 30. Juli 2021 eingereichten und nunmehr gültigen Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht mehr aktuell. Die mit Schreiben vom 27. Mai 2021 eingereichte Fassung sei daher unbeachtlich.

Weiterhin könne der angemeldeten Bezeichnung auch Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden, da es sich bei der Wortfolge **HYBRID INJECTION** weder um eine unmittelbar beschreibende Angabe noch um eine werbewirksame Anpreisung handele.

Der Begriff **HYBRID INJECTION** werde seitens des Verkehrs mit „hybrider Injektion“ übersetzt. Dem Sinngehalt nach beziehe sich dieser Begriff auf die Art und Weise, in der eine Spritzmaschine oder ein damit durchgeführtes Verfahren ausgestaltet sei. Keine der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen stelle jedoch auf eine solche Maschine ab.

So könnten die zu Klasse 1 beanspruchten Harze oder Kunststoffe im Rohzustand oder Kunststoffe in Form von Granulaten bereits deshalb nicht durch den Begriff „INJECTION“ beschrieben werden, weil diese Waren aufgrund ihrer Form nicht injizierbar seien. Dies gelte insbesondere für die zu dieser Klasse beanspruchten „Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle)“. Diese Waren seien als reine Oberflächenanwendungen per se technisch nicht injizierbar. Gleiches gelte für die Waren der Klasse 19 „Kunstharzspachtelmassen als Baumaterial, Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz“.

Zudem handele es sich bei den Waren größtenteils um Einzelwaren und nicht um injizierbare Erzeugnisse, die jeweils für sich genommen nicht als Hybride angesehen werden könnten. Dies gelte ebenso für die Waren in der Klassen 17 und 19.

Auch für die zu Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Stabilisierung von Baugrund oder der Sanierung von Fundamenten sei ein beschreibender Aussagegehalt der angemeldeten Wortfolge auf Grundlage ihrer Bedeutung „hybride Injektion“ nicht erkennbar.

Zudem wirke die Verwendung von „hybrid“ im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang ungewöhnlich, da dieser Begriff in der Regel im biologischen Bereich Verwendung finde.

Die von der Markenstelle angeführten Internetbelege seien unbeachtlich, da lediglich einer Fundstelle eine Verwendung der angemeldeten Wortfolge zu entnehmen sei. Diese sei aber auf die Anmelderin zurückzuführen.

Die Anmelderin beantragt in der Beschwerdeschrift vom 17. November 2021 wörtlich,

„den Beschluss vom 25. Oktober 2021 aufzuheben“.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse zur Verwendung der Begriffskombinationen „Hybridinjektionen“ bzw. „hybride Injektionen“ übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2023 mitgeteilt, dass sie den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30. November 2023, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, nicht wahrnehmen werde und um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten. Daraufhin wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben und der Anmelderin mitgeteilt, dass im schriftlichen Verfahren entschieden werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Soweit die Anmelderin in ihrer Beschwerdeschrift vom 17. November 2021 beantragt hat, den Beschluss der Markenstelle vom 25. Oktober 2021 aufzuheben, ist dieser Antrag dahingehend auszulegen, dass sie die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2021 und vom 25. Oktober 2021 begehrt. Denn die Anmeldung wurde sowohl durch den Erstprüferbeschluss vom 7. Juli 2021 als auch durch den Erinnerungsbeschluss vom 25. Oktober 2021 zurückgewiesen, so dass es der Aufhebung beider Beschlüsse bedarf, um das von der Anmelderin verfolgte Ziel der Eintragung der angemeldeten Marke zu erreichen.

B. Über die Beschwerde ist seitens des Senats eine abschließende Sachentscheidung zu treffen. Eine Zurückverweisung an das DPMA (§ 70 Abs. 3 MarkenG) ist nicht geboten.

1. Zwar leidet – worauf die Anmelderin zutreffend hinweist – das Verfahren vor der Markenstelle insoweit an einem wesentlichen Verfahrensmangel iS von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, als jedenfalls dem Erinnerungsbeschluss vom 25. Oktober 2021 nicht das zu diesem Zeitpunkt maßgebliche Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde lag.

a. Die Markenstelle hat ihrer Entscheidung das in dem Schreiben vom 27. Mai 2021 enthaltene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches der Rechtsvorgänger der Anmelderin als Anlage zum Erinnerungsschriftsatz vom 30. Juni 2021 vorgelegt hat, zugrunde gelegt. Maßgebend war jedoch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Erinnerung das in der Erinnerungsbegründung vom 30. Juli 2021 enthaltene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wonach die angemeldete Bezeichnung Schutz für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 1: Chemische Erzeugnisse, Harze, Expansionsharze; Kunststoffe im Rohzustand zur Verwendung bei der Schichtenverstärkung, Schichtenabstützung, Hohlraumauffüllung, Baugrundverdichtung, Baugrundstützung, Wasserhaltung und Lüftungsabdichtungen; Kunststoffe in Form von Granulaten; Mörtelbindemittel; Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle); Tenside als Schutz für Beton;

Klasse 17: Harze, Harzpulver und harzhaltige Materialien;

Klasse 19: Beton, Mörtel, Zement, Epoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtel-massen als Baumaterial, Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz, Gips, Vergussmörtel, Fußbodenausgleichsmasse; Estriche;

Klasse 37: Dienstleistungen zur Stabilisierung von Baugrund und Fundamenten; Dienstleistungen zur Sanierung und Anhebung abgesackter Fundamente“

beansprucht.

b. Dabei handelte es sich um eine nach § 39 Abs. 1, 2. Halbsatz MarkenG zulässige Einschränkung des mit der Anmeldung eingereichten und dem Zeitrang nach § 6 Abs. 2 MarkenG unterfallenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

Dies gilt nicht nur in Bezug auf die sowohl in der Anmeldung als auch in der Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vom 27. Mai 2021 enthaltenen Waren- und Dienstleistungsoberbegriffe

„Klasse 1: Chemische Erzeugnisse, Harze, Expansionsharze; Kunststoffe im Rohzustand zur Verwendung bei der Schichtenverstärkung, Schichtenabstützung, Hohlraumauffüllung, Baugrundverdichtung, Baugrundstützung, Wasserhaltung und Lüftungsabdichtungen; Kunststoffe in Form von Granulaten; Mörtelbindemittel;

Klasse 17: Harze, Harzpulver und harzhaltige Materialien;

Klasse 19: Beton, Mörtel, Zement, Gips, Vergussmörtel, Fußbodenausgleichsmasse; Estriche;

Klasse 37: Dienstleistungen zur Stabilisierung von Baugrund und Fundamenten; Dienstleistungen zur Sanierung und Anhebung abgesackter Fundamente“,

sondern auch hinsichtlich der neuformulierten Waren(ober)begriffe

„Klasse 1: Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle); Tenside als Schutz für Beton;

Klasse 19: Expoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtelmassen als Baumaterial, Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz“,

da insoweit keine unzulässige Erweiterung gegenüber dem mit der Anmeldung eingereichten bzw. dem mit Schriftsatz vom 27. Mai 2021 geänderten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorliegt.

So handelt es sich bei den nunmehr zu Klasse 19 beanspruchten Waren „Expoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtelmassen als Baumaterial, Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz“ jedenfalls um „Material für die Reparatur und den Schutz von Beton, Schächten und Tunneln“, welches ursprünglich zu

dieser Klasse beansprucht und auch noch in dem geänderten Verzeichnis vom 27. Mai 2021 enthalten war. Was die zu Klasse 01 beanspruchten „Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle); Tenside als Schutz für Beton“ betrifft, fallen diese Waren unter den nach wie vor beanspruchten weiten Warenoberbegriff „Chemische Erzeugnisse“.

2. Trotz der fehlerhaften und einen Verfahrensmangel nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG begründenden Nichtberücksichtigung dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Erinnerungsentscheidung der Markenstelle ist der Senat nicht gehindert, über die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke auf Grundlage dieses Verzeichnisses in der Sache abschließend zu entscheiden.

a. Zwar hat die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung vom 2. Februar 2022 eine „Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das DPMA“ begehrt. Jedoch steht die Zurückverweisung ausweislich des Wortlauts des § 70 Abs. 3 MarkenG im Ermessen des Gerichts („kann“); der Senat kann bei Vorliegen der tatbestandmäßigen Voraussetzungen einer der Fallgruppen des § 70 Abs. 3 MarkenG von der Zurückweisung Gebrauch machen, muss dies aber nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 70 Rdnr. 10). Ein „Antrag auf Aufhebung und Zurückverweisung“ stellt daher in der Sache lediglich eine Anregung für eine entsprechende Entscheidung durch das Beschwerdegericht dar.

b. Von einer Zurückverweisung an die Markenstelle ist jedoch abzusehen, da zum einen das von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss zugrunde gelegte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ganz überwiegend dem aktuellen Verzeichnis entsprach. Weiterhin weisen die zu den Klassen 1 und 19 neu formulierten Warenbegriffe „Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle); Tenside als Schutz für Beton“ und „Expoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtelmassen als Baumaterial, Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz“ jedenfalls zu den im Erinnerungsbeschluss verfahrensgegenständlichen bzw. von der Markenstelle als

verfahrensgegenständlich angesehenen Waren „Chemische Erzeugnisse“ bzw. „Material für die Reparatur und den Schutz von Beton, Schächten und Tunneln“ einen engen und die Beurteilungsgrundlage nicht wesentlich verändernden Bezug auf. Die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte entsprechen daher – anders als zB im Falle eines völlig anderen oder gänzlich neuformulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses – weitgehend denjenigen, die für das von der Markenstelle ihrer Entscheidung zugrunde gelegte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gelten, so dass es aus prozessökonomischen Gründen nicht angezeigt ist, das Verfahren an die Markenstelle zurückzuverweisen.

C. In der Sache ist die Beschwerde hinsichtlich der im Beschlusstenor genannten Waren begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke **HYBRID INJECTION** in Bezug auf alle weiteren Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke

besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die

Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Ausgehend davon weist die angemeldete Marke **HYBRID INJECTION** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Die angemeldete Wortfolge **HYBRID INJECTION** ist aus dem englischen wie deutschen Begriff „HYBRID“ und dem Wort „INJECTION“ als englischer Entsprechung des weitgehend identischen deutschen Worts „Injektion“ gebildet. Der Begriff „HYBRID“ bedeutet als Substantiv „Mischung; Gebilde aus zwei oder mehreren Komponenten“ (vgl. DUDEN-online zu „Hybrid“); als Adjektiv kommt dem Begriff die Bedeutung „aus Verschiedenartigem zusammengesetzt, von zweierlei Herkunft; gemischt; zwitterhaft“ zu (vgl. DUDEN-online zu „hybrid“).

Auf Grundlage dieser Bedeutung wird „HYBRID“ vor allem in der Technik als Wortbildungselement zur Bezeichnung eines Systems verwendet, bei welchem zwei Technologien miteinander kombiniert werden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Hybrid>). Allgemein bekannt und geläufig sind zB die Begriffskombinationen „Hybridfahrzeug“ und „Hybridantrieb“. Entgegen der Auffassung der Anmelderin findet der Begriff „HYBRID“ aber auch im vorliegend relevanten Fachbereich der Bau- und Bodensanierung Verwendung. So wird mit diesem Begriff bei zu diesem Zweck verwendeten (Abdichtungs-)Materialien auf deren Zusammensetzung aus verschiedenen miteinander vermischten/kombinierten (Material)Komponenten hingewiesen, wie es zB bei den auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung in Zusammenhang mit Mauer-, Fußboden- oder Fugenabdichtungen nachweisbaren fachlichen Begriffsbildungen „Hybridabdichtung“ und „Hybridverfugung“ der Fall ist (vgl. dazu die Nachweise gemäß Anlage 4 der der Anmelderin übersandten Senatsrecherche).

Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die angemeldete Wortfolge dann aber ohne weiteres als sprachregelgerecht gebildetes Determinativkompositum iS von

„Hybridinjektion“ bzw. „hybride Injektion“ verstehen. Dies stellt auch die Anmelderin in ihrer Beschwerdebeurteilung nicht (mehr) in Abrede (vgl. Seite 11 der Beschwerdebeurteilung der Anmelderin vom 2. Februar 2022, Bl. 25 dA).

b. Die der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelte Senatsrecherche verdeutlicht zudem, dass die dem Anmeldezeichen **HYBRID INJECTION** gleichbedeutenden deutschen Entsprechungen „Hybridinjektion“ bzw. „hybride Injektion“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt im Inland als Fachbegriffe für ein mittels spezieller Geräte und Maschinen durchzuführendes (Abdichtungs- und/oder Verdichtungs)Injektionsverfahren, bei dem verschiedene miteinander vermischte/kombinierte oder während des Verfahrens sich miteinander vermischende/kombinierende (Material)Komponenten zB in eine vorhandene (zu sanierende) Bausubstanz oder zum Zwecke der Stabilisierung in den Baugrund injiziert werden, verwendet wurden.

Dazu kann auf die Fundstelle „MC-aktiv Das Magazin der MC- Bauchemie 3 – 2020“ verwiesen werden, welche seit dem 14.12.2020 unter https://www.mc-bauchemie.de/assets/magazine/MC%20aktiv_03_2020_Deutsch.pdf im Internet abrufbar ist und in welcher u.a. auf der Titelseite sowie im Inhaltsverzeichnis ausgeführt ist:

„08 | TOPTHEMA

Hybride Injektionen

Zement- und Kunstharzinjektionen haben ihren festen Platz in der Geotechnik. Was liegt da näher, als beide Systeme miteinander zu kombinieren? Mit MC-Montan Injekt ist das nun möglich, daher heißt es ab jetzt: „Mischen possible“.

Auf Seite 8 des Magazins heißt es dazu weiter:

„Unterirdische Infrastrukturprojekte in ganz Europa werden von Gebirgsinjektionen begleitet. Ob zur Sicherung eines Tunnelvortriebs gegen einströmendes Wasser oder zur Konsolidierung von Lockergestein, Zementinjektionen wie auch Kunstharzinjektionen haben ihren festen Platz in der Geotechnik. Was liegt da näher, als beide Systeme miteinander zu kombinieren? Hybride Injektionen mit Zement und Polyurethanharz sind im Kommen – und MC mischt im wahrsten Sinne ganz vorne mit.“

Verwiesen werden kann ferner auf die Fundstelle <https://www.webac.de/loesungen/consolidation-line/his-hybrid-injektions-system/> der WEBAC-Chemie GmbH vom 06.09.2018, in welcher eine Verbindung von Zement und PU in einem System als „HIS-Hybrid-Injektions-System“ bezeichnet wird.

In diesem Sinne werden diese Begriffe auch in der Fundstelle <https://www.eguana.at/2020/08/hybridinjektionen-das-beste-beider-welten/> vom 27.08.2020 verwendet, in welcher es u.a. heisst:

„Heute widmen wir uns einer aktuellen Innovation der Injektionstechnik, nämlich den Hybridinjektionen. Diese kombinieren die Vorteile zweier altbekannter Injektionsmethoden, um wirkungsvoll Wasserzutritte zu bekämpfen.“

sowie

„In einem neuartigen Verfahren lassen sich aber nun beide Injektionsmittel vermischen und ihre Eigenschaften während des laufenden Prozesses anpassen. In zwei separaten Mischvorgängen werden zunächst die beiden PU-Komponenten vermischt, anschließend erfolgt die Vermischung von PU mit Zementsuspension.“

Unerheblich ist, dass es sich bei der genannten Fundstelle um die Internetpräsenz einer in Österreich ansässigen Firma handelt, da der Fachverkehr sich über technische Entwicklungen und Standards auf seinem Fachgebiet auch im Ausland informiert, so dass im Ausland verwendete fachsprachliche Begriffsbildungen auch den inländischen Fachsprachgebrauch beeinflussen und ein entsprechendes Verständnis nach sich ziehen.

c. Bei den von der Anmelderin beanspruchten Waren

„Klasse 1: Chemische Erzeugnisse, Harze, Expansionsharze; Kunststoffe im Rohzustand zur Verwendung bei der Schichtenverstärkung, Schichtenabstützung, Hohlraumauffüllung, Baugrundverdichtung, Baugrundstützung, Wasserhaltung und Lüftungsabdichtungen; Kunststoffe in Form von Granulaten; Mörtelbindemittel; Tenside als Schutz für Beton;

Klasse 17: Harze, Harzpulver und harzhaltige Materialien;

Klasse 19: Beton, Mörtel, Zement, Expoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtel-massen als Baumaterial, Gips, Vergussmörtel“

handelt es sich um Abdichtungs- und Verfüllungsmaterialien bzw. – baustoffe, die miteinander vermischt und/oder kombiniert im Rahmen eines hybriden (Abdichtungs- und/oder Verdichtungs-)Injektionsverfahrens in eine vorhandene Bausubstanz injiziert werden können, und zwar auch, sowie sie von Haus aus wie zB „Kunststoffe in Form von Granulaten“ über eine feste Konsistenz verfügen. Denn auch feste Substanzen wie zB (Kunststoff)Granulate können so bearbeitet und vorbereitet werden, dass sie (zusammen mit anderen Materialkomponenten) in einem hybriden Injektionsverfahren zur Anwendung kommen können. Dies belegen die vorgenannten Fundstellen „MC-aktiv Das Magazin der Bauchemie 3 – 2020“ (https://www.mc-bauchemie.de/assets/magazine/MC%20aktiv_03_2020_Deutsch.pdf) und <https://www.webac.de/loesungen/consolidation-line/his-hybrid-injektions-system/> der WEBAC-Chemie GmbH vom 06.09.2018, in denen jeweils

Injektionen von aus PU (Polyurethan) und Zement/Mörtel gemischten Baustoffen beschrieben und beworben werden. Ebenso können die zu Klasse 19 beanspruchten Waren „Beton, Mörtel, Zement, Expoxidharz-Mörtel, Kunstharzspachtelmasse als Baumaterial, Gips, Vergussmörtel“ vor allem im Bereich der Bausanierung in einem mehrere Komponenten umfassenden „hybriden“ Injektionsmittel verwendet und im Wege einer „hybriden“ Injektion verarbeitet werden.

Hinsichtlich dieser Waren erschöpft sich die angemeldete Wortfolge **HYBRID INJECTION** dann aber in ihrer Bedeutung „Hybridinjektion“ bzw. „hybride Injektion“ in einem Hinweis auf deren Bestimmungs- und Verwendungszweck.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin kommt es nicht darauf an, ob diese Waren (technischer) Bestandteil einer Vorrichtung/Maschine zur Durchführung einer „hybriden Injektion“ sein können. Maßgeblich ist allein - was die Anmelderin übersieht -, ob sie ihrer Art und Beschaffenheit nach Bestandteil einer **HYBRID INJECTION** bzw. „hybriden Injektion“ oder auch „Hybridinjektion“ sein können, was aber aus den vorgenannten Gründen der Fall ist

d. Die zu Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen beschäftigen sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit der Sanierung und/oder Stabilisierung von Baugrund. Diese können dabei mittels einer „hybriden Injektion“ erbracht werden, so dass **HYBRID INJECTION** eine wesentliche Modalität bei der Ausführung der Dienstleistungen beschreibt.

e. In Zusammenhang mit den vorgenannten Waren und Dienstleistungen beschränkt sich **HYBRID INJECTION** daher in einer aus sich heraus verständlichen und sofort erfassbaren schlagwortartigen Sachaussage zu deren Bestimmungs- und Verwendungszweck bzw. – was die Dienstleistungen betrifft - in einem Hinweis auf eine Erbringungsmodalität, ohne einen darüber hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen zu vermitteln. Die

sprachüblich gebildete Bezeichnung weist auch keine Besonderheiten in syntaktischer und semantischer Hinsicht auf, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen ließen und eine Schutzfähigkeit begründen könnten. Vielmehr werden alle Bestandteile der Wortkombination entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 - 41 - BIOMILD).

4. Die angemeldete Marke ist daher in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

5. Eine abweichende Beurteilung ist jedoch hinsichtlich der Waren

„Klasse 1: Schutzbeschichtungen in Form von Sprays für Beton (ausgenommen Farben oder Öle);

Klasse 19: Putzbeschichtungen aus farbigem Kunstharz, Fußbodenausgleichsmasse; Estriche“

veranlasst, da Schutzbeschichtungen in Form von Sprays wie auch auf Oberflächen aufzutragende Putzbeschichtungen einer Injektion in eine Bausubstanz und/oder in einen Baugrund grundsätzlich nicht zugänglich sind, was auch für die ebenfalls grundsätzlich als Oberflächen verwendeten Waren „Fußbodenausgleichsmasse; Estriche“ gilt. **HYBRID INJECTION** trifft daher insoweit keine beschreibende und/oder sachbezogene Aussage zu deren Bestimmungs- und Verwendungszweck. Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG können daher in Bezug auf diese Waren nicht festgestellt werden.

Der angefochtene Beschluss war daher insoweit aufzuheben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach

...