



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 160/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 302 04 057.9**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. April 2003 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren „Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas und Keramik (mit Ausnahme von Bauglas)“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

„PicoArrays“

für die Waren und Dienstleistungen

Wissenschaftliche, medizintechnische, diagnostische, Analyse-, Vermessung-, fotografische, film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, und Unterrichtsapparate und –instrumente, insbesondere im Bereich der Biotechnologie, Diagnostik, Analyse von Substanzen, Grundlagenforschung und Pharmaforschung; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton- und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Chips, Biochips, insbesondere mit

Substanzen oder biologischen Materialien, insbesondere mit DNA oder Proteinen beschichtete Chips; Reagenzien zur Analyse von Chips, insbesondere Biochips; Transducer, Laser, Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), insbesondere Objekt- und Substanzträger (Slides und Microarrays) aus diesen Materialien. Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas und Keramik (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, insbesondere Objekt- und Substanzträger (Slides und Microarrays) aus diesen Materialien. Materialbearbeitung, insbesondere Bedrucken, Markieren, Kennzeichnen, Beschichten, Aktivieren von Materialien und Substanzträgern (Slides und Microarrays) und Gefäßen. Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft, Analytik, Forschung und der Technologie, insbesondere Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von chemischen, medizinischen, pharmazeutischen und biologischen Analysen und Untersuchungen, Umweltanalysen, Lebensmittelanalysen, chemisches Aktivieren von Oberflächen, insbesondere zur Immobilisierung von Molekülen, Design und Entwurf von Objekt- und Substanzträgern, Biochips (Slides und Microarrays), sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Grundlagen- und Pharmaforschung; industrielle Analysen und Forschung, Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen, insbesondere zur Steuerung von Robotern und Analysegeräten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses insgesamt zurückgewiesen, da es sich bei dem im Rahmen der Zusammensetzung als Grundwort auftretenden Wortelement „Array“ um einen einschlägig beschreibenden speicher- und schaltungstechnologischen, sowohl

hard- als auch softwaretechnisch verwendeten Basisbegriff handele, der lediglich darauf hinweise, dass es sich um eine Glasscheibe handele, die noch mehr Punkte enthalte als ein Microarray. Daran ändere auch der vorangesetzte Größenvorsatz „Pico“ nichts, der die atomare Größenanordnung einer Struktur beschreibe.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, dass der Bestandteil „Pico“ üblicherweise nicht dazu verwendet werde, um wie „Micro“ auf besonders kleine Dimensionen eines Gegenstandes hinzuweisen, „Pico“ werde strikt in seiner Bedeutung als Zehnerpotenz in Kombination mit Einheits- oder Zahlenangaben verwendet, so dass bei der angemeldeten Marke eine sprachunübliche Bildung vorliege. Zudem habe der Bestandteil „Array“ noch andere Bedeutungen außer der Bedeutung „Ordnung, Anordnung“. Die Verwendung des Begriffes „PicoArrays“ als Fachbegriff sei nicht nachweisbar. Die beanspruchten Waren bezögen sich auf sogenannte Biochips – kleine Plättchen aus Glas oder Kunststoff, auf die in einer Punktrasteranordnung viele verschiedene DNA-Moleküle fixiert seien, die sich grundlegend von aus der Elektrotechnik bekannten und eine Vielzahl von elektrischen Schaltungen beinhaltenden Chips unterscheiden, so dass der angemeldete Begriff keine Sachaussage auf dem Speicher- und schaltungstechnischen Elektroniksektor darstelle. Ein Zusammenhang mit schaltungstechnischen Elektronikbauelementen sei ausgeschlossen, da die angemeldete Marke keine schaltungstechnischen Bauelemente schützen solle. Die Anmelderin hat ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, in dem gegenüber dem ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis folgende Waren gestrichen sind: „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton- und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer-Chips; Reagenzien zur Analyse von Chips“.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. April 2003 aufzuheben.

hilfsweise,

auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen, insbesondere auf die der Anmelderin übersandten Internetauszüge.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil in dem im Tenor aufgeführten Umfang Erfolg.

1.) Bezüglich der übrigen von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen – nach Hauptantrag – ist die Beschwerde jedoch zurückzuweisen. Insoweit ist die angemeldete Wortmarke „PicoArrays“ eine beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 380).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int 2004, 410,413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int 2004, 500, 507 – Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“. Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese

Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH aaO S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH aaO S. 500, 507 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Pico“ und „Arrays“ zusammen, die durch die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Arrays“ als solche deutlich erkennbar sind, so dass trotz des fehlenden Leerzeichens kein echtes Einwortzeichen vorliegt.

Der Begriff „Pico“ bedeutet „Billionstel einer Einheit“ und wird als Vorsilbe einer Maßeinheit verwendet, um die Potenz  $10^{-12}$  auszudrücken und leitet sich von dem italienischen Wort „piccolo“ für „klein“ her. So sind Zusammensetzungen bekannt wie „Picometer“ sowie „Picowatt“, „Picofarad“ (vgl. <http://de.wikipedia.org/pico> unter „Liste der Vorsilben für Maßeinheiten“).

In dieser Bedeutung „Billionstel einer Einheit“ ist der Bestandteil „Pico“ auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und der Verkehr wird „Pico“ in einer Zusammensetzung nur als Hinweis auf „eine kleine Einheit, Form, Dimension des nachfolgenden Begriffs“ sehen (vgl. BPatG 32 W (pat) 252, 99 PAVIS PROMA, Kliems).

Dies belegen auch die der Anmelderin übersandten Verwendungsbeispiele wie unter anderem die Verwendung des Begriffs „Picofunkzelle“ (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 12. September 2000).

Als Fachbegriff in der Computersprache ist die Zusammensetzung „Piconet“ belegbar für ein sogenanntes Bluetooth-Netzwerk (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>).

Der Begriff „Array“ bedeutet allgemein „Anordnung, Aufstellung, Bereich“ und hat so im Computer-Bereich auch Eingang in die Fachsprache gefunden als „das Array“ in der Bedeutung von „(Daten-)Feld, Datenbereich“ und auch „(Schalt)Matrix“ (vgl. Leo-Online-Lexikon der TU München). Dabei umfasst das Feld einen Satz sequenzieller Datenelemente bestehend aus demselben Datentyp (vgl. <http://www.kublikon.de/lexikon/html/a.html>), wobei auch zwischen ein- und mehrdi-

mensionalen Arrays unterschieden wird (vgl. [http://www.informationsarchiv.net/dexid\\_368.Shtml](http://www.informationsarchiv.net/dexid_368.Shtml)).

Neben Kombinationen wie „diode array“ für „Diodentafeln“, „gate array“ für „das Gate-array“ und „cell array“ für „Zellenträger“ ist als Zusammensetzung mit dem Bestandteil „Array“ insbesondere der Fachbegriff „Microarray“ bekannt. So wird der Begriff „Microarrays“ in der Bedeutung von „Datensammlung“ in der Gentechnik insbesondere in der Zusammensetzung „DNA-Microarrays“ verwendet, „...bei denen tausende von DNA-Sequenzen mit einem Roboter auf einer Glasoberfläche etwa eines Objektträgers oder einer Nylonmembran in Reihe und Glied angeordnet und fixiert werden. Auf einer ganz kleinen Fläche, kleiner als eine Visitenkarte, können sehr viele DNA-Spots untergebracht werden. Mit ihnen lassen sich zehntausende von Experimenten in zwei Tagen machen. Oder ein komplettes Genom mit einem Array analysieren. Solche Arrays können zur Analyse unbekannter DNA verwendet werden, oder es kann geprüft werden, ob bestimmte Gene angeschaltet sind. Mit Laserlithographie hergestellte DNA-Microarrays sind als Bio- oder Genchips bekannt. Microarrays gibt es auch mit „Proteinen, RNA und Zellen...“ (vgl. <http://aerztezeitung.de/docs/2000/11/03/197a1602.asp>).

Die angemeldete Bezeichnung bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „(Daten)Feld in Picodimension (der Dimension der Zehnerpotenz  $10^{-12}$ )“, d.h. in einer besonders klein (hoch, fein) dimensionierten Struktur.

Die Kombination „PicoArray“ ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar, angesichts der Fülle möglicher Wortkombinationen mit einem ohne weiteres erkennbaren und sinnvollen Bedeutungsgehalt kommt diesen Umständen für sich allein bezüglich der Schutzfähigkeit jedoch wenig Bedeutung zu.

Ebenso wie die oben genannten Wortzusammensetzungen, insbesondere die Zusammensetzung Microarray ist auch die angemeldete Bezeichnung „PicoArrays“ eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung.

So ist für den Fachverkehr aus der Kenntnis der Bezeichnung der Maßeinheiten bzw. Zehnerpotenzen und des Fachbegriffes Microarray die angemeldete Wortverbindung naheliegend und unschwer verständlich als Bezeichnung für eine noch tiefergehende und weitergehende Anordnung im Sinne einer Steigerung und Verfeinerung der bekannten Microarrays.

In diesem Sinne findet der Begriff „Picoarray“ bereits Verwendung, um die sog. „Pico-Array-Technologie“ zu bezeichnen (vgl. [http://www.elektronikpraxis.de/fachartikel/ep\\_fachartikel\\_558002.html](http://www.elektronikpraxis.de/fachartikel/ep_fachartikel_558002.html)).

Die angemeldete Bezeichnung ist daher keine ungewöhnliche Neuschöpfung, sondern eine sprachübliche Aneinanderreihung der für sich beschreibenden Bestandteile. Beide Einzelbegriffe werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Wie auch im Waren und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das unter anderem Chips, Biochips, Slides und Microarrays sowie Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Biotechnologie nennt, ergibt die Bezeichnung unter Bezugnahme auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren die zur Beschreibung geeignete Sachangabe, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren handelt, die entweder mit „PicoArrays“ arbeiten bzw. für deren Auswertung bestimmt sind oder selbst „PicoArrays“ darstellen bzw. deren Bestandteile bilden bzw. einen speziellen Ausgangsstoff für die DNA-Herstellung bilden.

Die beanspruchten Dienstleistungen können sich auf diese spezielle Technik der Anwendung und des Einsatzes von „PicoArrays“ beziehen.

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren in Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinausgeht, handelt es sich um eine Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten Erläuterung dienen kann.

Dem stehen auch die weiteren Bedeutungen des Bestandteils „Array“ nicht entgegen. Auch ein weiterer möglicher zusätzlicher Begriffsinhalt der angemeldeten Bezeichnung kann eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnen (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT).

Die Binnengroßschreibung des „A“ vermag die Eintragbarkeit nicht zu begründen, denn in dieser Schreibweise werden die beiden Begriffe nur deutlich hervorgehoben.

Soweit sich die Anmelderin auf ausländische Voreintragungen bezieht, vermag dies keinerlei Bindungswirkung zu entfalten. (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 8 Rdn. 264).

2) Für die übrigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle betroffenen Waren stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nach der Auffassung des Senats jedoch keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Diesbezüglich lässt sich der Bezeichnung „PicoArrays“ in der dargelegten Bedeutung keine beschreibende Sachaussage entnehmen, so dass insoweit ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht angenommen werden kann.

So könne diese Waren zwar als Rohstoffe bzw. Ausgangsstoffe unter anderem auch zur Herstellung von Picoarrays Verwendung finden, als Ausgangs- bzw. Hilfsstoffe für alle möglichen Produkte lassen sich diese Waren aber nicht in einen erkennbar direkten Zusammenhang mit dem Endprodukt Picoarrays bringen.

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die im Tenor genannten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt mehr zugeordnet werden kann und sich auch nicht feststellen lässt, dass das angemeldete Zeichen stets nur in seinem Wortsinn und nicht auch als Marke verstanden wird, fehlt „PicoArrays“ insoweit auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3) Die Beschwerde hat auch gemäß Hilfsantrag keinen weitergehenden Erfolg. Die nach der Einschränkung noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen entsprechen den im ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen, für die die angemeldete Bezeichnung „PicoArrays“ aus den oben dargelegten Gründen einen beschreibenden Sachhinweis darstellt.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu