



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 188/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 02 892.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

BlueBioTech

ist zur Eintragung in das Register angemeldet. Das ursprünglich mit der Anmeldung eingereichte Waren-/Dienstleistungsverzeichnis

„Marine Biotechnologie;
Mikroalgenproduktion;
Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergänzungsmittel;
Algen für Health Care Food & Feed;
Algen als Futtermittelzusatz;
Algen und Algenextrakte für die Analytik, Pharmazie und Kosmetik;
Algen und Algenextrakte als Farbstoffe für Lebensmittel, Pharmazie und Kosmetik“

hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) mit Bescheid vom 9. Oktober 2001 hinsichtlich der Begriffe „Marine Biotechnologie; Mikroalgenproduktion; Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergänzungsmittel; Algen für Health Care Food & Feed“ als zu unbestimmt bzw unzulässig beanstandet, worauf die Anmelderin mit Eingabe vom 10. Dezember 2001 die nachfolgende Berichtigung des Verzeichnisses der Waren/Dienstleistungen (= Ziffer 8 des Anmeldeantrags) eingereicht hat:

„Algen und Algenextrakte als Farbstoffe für Lebensmittel, Pharmazie und Kosmetik;

Algen und Algenextrakte für die Analytik, Pharmazie und Kosmetik;

Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergänzungsmittel;

Algen für Health Care Food und Feed“.

Nach erneuter Beanstandung der Warenbegriffe „Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergänzungsmittel; Algen für Health Care Food und Feed“ mit Amtsbescheid vom 4. Januar 2002 als zu unbestimmt, hat die Anmelderin hierfür mit Schriftsatz vom 23. Januar 2002 eine Formulierung vorgeschlagen, welche wieder die Waren „Algen als Futtermittelzusatz“ enthält, sowie außerdem – offenbar bezogen auf den Amtsbescheid vom 9. Oktober 2001 – für den ursprünglich beanspruchten Begriff „Mikroalgenproduktion“ die Formulierung „Biologische Forschung, nämlich marine und aquatische Biotechnologie“. Auf den Hinweis der Markenstelle im Bescheid vom 11. Februar 2002, dass der Vorschlag der Anmelderin in bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem von ihr mit Eingabe vom 10. Dezember 2001 eingereichten eingeschränkten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis darstelle, hat die Anmelderin im Schriftsatz vom 20. Februar 2002 erklärt, dass sie die von ihr mit Schriftsatz vom 23. Januar 2002 vorgenommene Erweiterung zurückziehe und dem folgenden von der Markenstelle vorgeschlagenem Warenverzeichnis zustimme:

„Algen und Algenextrakte als Farbstoffe für Lebensmittel, Pharmazie und Kosmetik;

Algen und Algenextrakte für die Analytik, Pharmazie und Kosmetik;

Algen als Nutraceuticals und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Algen als Nutraceuticals und Nahrungsergänzungsmittel für sonstige nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Ballaststoffen;

Algen als Nutraceuticals und Nahrungsergänzungsmittel für sonstige nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen“.

Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2003 hat die – nunmehr anwaltlich vertretene – Anmelderin die Eintragung der Marke erneut ausdrücklich auch für die Waren und

Dienstleistungen „Algen als Futtermittelzusatz“ und „Biologische Forschung, nämlich marine Biotechnologie“ beantragt. Insoweit sei ein rechtswirksamer Verzicht weder in der Eingabe der Anmelderin vom 10. Dezember 2001 noch vom 20. Februar 2002 enthalten. Hilfsweise werde die Anfechtung wegen Irrtums erklärt.

Mit Beschluss vom 28. Juni 2004 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass in Anbetracht der Zurückweisung der Anmeldung eine endgültige Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses dahingestellt bleiben könne. Die angemeldete Wortkombination „BlueBioTech“ setze sich aus dem englischen Wort „blue“ (= blau) sowie den ebenfalls englischen Abkürzungen „bio“ (= in Wortverbindungen „Bio-, biologisch“) und „tech“ (= Technologie) zusammen, wobei die Verbindung „Biotech“ ein fester Bestandteil zur Bezeichnung der Fachrichtung „Biotechnologie“ sei. Berücksichtige man, dass auf dem Gebiet der Biotechnologie Englisch Basissprache sei, stelle „BlueBioTech“ daher insgesamt eine verständliche, sprachübliche Abkürzung des bereits etablierten Begriffs „blaue Biotechnologie“ dar, mit dem eines der derzeit vier Anwendungsfelder der Biotechnologie bezeichnet werde, das die Nutzung maritimer Mikroorganismen beinhalte. Die angemeldete Marke weise damit einen für die beanspruchten Waren und ggf Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt dahingehend auf, dass die Waren mit Hilfe maritimer biotechnologischer Verfahren hergestellt, aufbereitet oder gewonnen oder die Dienstleistungen auf dem Gebiet der blauen Biotechnologie erbracht würden. Da auch die Schreibweise mit jeweils Großbuchstaben am Silbenanfang ein werbeübliches Gestaltungselement sei, fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. In dem dargelegten Sinn könne die angemeldete Marke außerdem im Verkehr als Hinweis auf das Anwendungs- oder Herkunftsgebiet der beanspruchten Waren

sowie auf die eingesetzte Technologie dienen und sei daher auch gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung ist die Anmeldung von der Markenstelle zu Unrecht nach den genannten Bestimmungen zurückgewiesen worden, wobei ohne eine Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses eine sachgerechte Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke von vornherein nicht gewährleistet sei. Die angemeldete Marke besitze das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Die Bedeutung „blaue Biotechnologie“ der Wortzusammenstellung „BlueBioTech“ und der daraus von der Markenstelle hergeleitete, in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Aussagegehalt erschließe sich nur bei einer in mehreren Schritten vorzunehmenden Analyse, die aber vom beteiligten Publikum nicht durchgeführt werde. Ebenso wenig bestehe ein Freihaltebedürfnis. Die von der Markenstelle beigefügten Verwendungsnachweise für die angemeldete Wortkombination bezögen sich alle auf die Anmelderin und hätten firmen- oder markenrechtlichen, nicht aber beschreibenden Charakter.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke für die von der Anmeldung umfassten Waren jedenfalls als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Zurückweisung der Anmeldung in dem angefochtenen Beschluss ist daher im Ergebnis zu Recht erfolgt (§ 37 Abs 1 MarkenG).

Der Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke ist dabei das Warenverzeichnis in der mit Schriftsatz der Anmelderin vom 20. Februar 2002 eingereichten Fassung zugrunde zu legen.

Soweit die Anmelderin die Eintragung der Marke weiterhin auch für die Waren und Dienstleistungen „Algen als Futtermittelzusatz“ und „Biologische Forschung, nämlich marine Biotechnologie“ begehrt, liegt darin eine unzulässige Erweiterung des mit ihrer Eingabe vom 10. Dezember 2001 eingereichten beschränkten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses, mit dessen vorbehaltlosen Einreichung die Anmelderin auf die betreffenden, darin nicht mehr enthaltenen Waren und Dienstleistungen gemäß § 39 Abs 1 MarkenG verzichtet hat (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 39 Rdn 6; BPatG Mitt 1994, 137). Soweit die Anmelderin demgegenüber vorbringt, sie habe in der fraglichen Eingabe nur die von der Markenstelle mit Bescheid vom 9. Oktober 2001 beanstandeten Waren- und Dienstleistungsbegriffe berichtigen, jedoch keinen Verzicht auf darüber hinausgehende von der Anmeldung umfasste Waren oder Dienstleistungen erklären wollen, kann dem nicht gefolgt werden. Denn in dem eingereichten berichtigten Verzeichnis vom 10. Dezember 2001 sind auch Waren und Dienstleistungsbegriffe enthalten, die von der Markenstelle unbeanstandet geblieben waren. Bei objektiver Auslegung der Erklärung der Anmelderin nach dem Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) bezieht sich daher die Berichtigung

auf das gesamte eingereichte Waren-/Dienstleistungsverzeichnis und nicht nur auf einzelne beanstandete Begriffe.

Der Verzicht der Anmelderin auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ist ferner mit der hilfswisen Erklärung im Schriftsatz vom 6. Mai 2003 nicht wirksam nach §§ 119, 142 BGB angefochten worden. Zwar ist die Anfechtung eines Teilverzichts auf die Anmeldung wegen der Doppelnatur einer solchen Erklärung grundsätzlich möglich (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 39 Rdn 12). Ungeachtet der Frage nach einem Anfechtungsgrund iSd § 119 BGB, war vorliegend die Anfechtung in dem Schriftsatz vom 6. Mai 2003 jedoch schon deswegen nicht zulässig, weil sie nicht unverzüglich nach Kenntnis des möglichen Anfechtungsgrundes, mithin also verspätet erklärt worden ist (§ 121 BGB). Davon nämlich, dass mit der Berichtigung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses im Schriftsatz vom 10. Dezember 2001 konkludent ein Teilverzicht erklärt worden ist, hat die Anmelderin bereits mit Amtsbescheid vom 11. Februar 2002 Kenntnis erhalten. Darin wurde sie von der Markenstelle ausdrücklich auf die insoweit erfolgte Einschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnis hingewiesen. Die Anfechtung des Verzichts mehr als ein Jahr nach Kenntnis des Anfechtungsgrundes kann aber nicht mehr unverzüglich, dh ohne schuldhaftes Zögern erfolgt, angesehen werden.

Für die beanspruchten Waren ist die angemeldete Marke gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind solche Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl ua EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr 25) „Chiemsee“;

GRUR 2004, 680, 681 (Nr 35, 36) „BIOMILD“). Als beschreibend im Sinn der Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH aaO (Nr 37) „BIOMILD“). Ferner erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH MarkenR 2003, 450, 453 (Nr 32) „DOUBLEMINT“; aaO (Nr 38) „BIOMILD“). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich - ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH aaO (Nr 32) „DOUBLEMINT“; aaO (Nr 38, 39) „BIOMILD“). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Gebildet aus dem englischen Adjektiv „blue“ für „blau“ und dem nachweislich für den englischen Begriff „biotechnology“ sowie den deutschen Begriff „Biotechnologie“ verwendeten Kürzel „Biotech“ (vgl zB in dem von der Anmelderin eingereichten Bericht „Unternehmen der Biotechnologie in Deutschland“ des Statistischen Bundesamtes, 2002, S 5 Inhalt: „1.3 Aufbau des Biotech-Firmenregisters; 2.2.1 Unternehmen der Kategorie I (Biotech-Kernunternehmen); 2.2.5 Unternehmen der Kategorie V (Berater und Finanzdienstleister der Biotech-Branche)“; sowie auf der der Anmelderin vom Senat übermittelten Internet-Seite <http://www.bio-pro.de/de/region/stern/magazin/01255/> die Portalüberschrift „Das Biotech / Life Sciences Portal Baden-Württemberg“ sowie die Rubrik „DATENBANK Biotech-Unternehmen ...“), erschließt sich die Bedeutung der Marke nächstliegend iSv „blue biotechnology“ bzw „blaue Biotechnologie“. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, handelt es sich bei dem Begriff „blaue Biotechnologie“ um eine bereits verwendete Bezeichnung für ein – relativ neues – Anwendungsfeld bzw ein Teilgebiet der Biotechnologie, welches sich mit der Nutzung maritimer Mikro-

organismen befasst. Gleiches gilt für den entsprechenden englischen Begriff „blue biotechnology“ (vgl hierzu ua in der Anlage 2 des angefochtenen Beschlusses den Überblick „Marine Naturstoffe in der Blauen Biotechnologie“ von Nicole Kube, IfM Kiel, Büsum, 15. Dezember 2003, sowie ferner auf der der Anmelderin vom Senat übermittelten Internet-Seite http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Austria/Pressemeldung_-_Biotech-Report, S 2 von 5, die Erläuterungen zu „Blaue Biotechnologie“ in dem Artikel „Von Gentechnik bis Roter Biotechnologie: Was dahinter steckt“, wo ua ausgeführt wird: „Mittlerweile gibt es neben den drei bekannten Biotechnologiezweigen zahlreiche neue Kategorien, etwa Blaue und Gelbe (...) Biotechnologie. Unter Blauer Biotechnologie versteht man zum Beispiel alles, was seinen Ursprung in der Meeresbiologie hat. Fokus der Blauen Biotechnologie sind die biologischen Organismen der Weltmeere. ...“; zur entsprechenden Verwendung des englischen Ausdrucks vgl die der Anmelderin vom Senat übermittelte Trefferliste der Google-Suche „blue biotechnology“, Seite 1 von 4).

In der Bedeutung „blue biotechnology/Blau Biotechnologie“ bezeichnet die angemeldete Marke ferner die beanspruchten, für verschiedene Verwendungszwecke bestimmten Algen und Algenextrakte ihrer Art bzw Herkunft nach als Erzeugnisse aus dem Bereich der Blauen Biotechnologie. Dieses Produktmerkmal kann für Algen und Algenextrakte ohne weiteres zutreffen, da Algen zu den maritimen Organismen gehören, also eine der Rohstoffquellen sind, mit denen sich die blaue Biotechnologie befasst. Davon geht offenbar auch die Anmelderin aus, wenn sie in ihrem, im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Schriftsatz vom 24. Januar 2002 ausführt, dass die Verkehrskreise (mit der Kennzeichnung „BlueBioTech“) darauf hingewiesen würden, dass es sich bei den Waren oder Dienstleistungen um solche handle, die ihren Ursprung auf dem Gebiet der blauen Biotechnologie hätten.

Diese beschreibende Aussage ist in der konkret angemeldeten Wortkombination „BlueBioTech“ des weiteren in einer gebräuchlichen und beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise verständlichen Sprachform ausgedrückt.

Wie oben dargelegt, hat sich der Bestandteil „Biotech“ bereits als substantivisch gebrauchte Abkürzung des deutschen und des englischen Begriffs „Biotechnologie/biotechnology“ eingebürgert. Die Verwendung des Kürzels „biotech“ anstelle des ausgeschriebenen Begriffs „biotechnology“ stellt damit eine dem Sprachgepflogenheiten entsprechende Verkürzung des Begriffs „blue biotechnology“ dar. Wie die der Anmelderin vom Senat übermittelte Trefferliste der Google-Suche „blue biotech“ sowie die weiterhin übersandte Internet-Seite <http://irc.cordis.lu/calendar/viewdetails.cfm?EventID=1156> (s dort: “Scotland’s First BLUE BIOTECH Brokerage Event“ sowie weiter unten „...BLUE BIOTECH is about the discovery and development of marine resources into a wide range of new products, e.g. food, food additives, healthcare, cosmetics, pharmaceuticals and medical applications. ...”) zeigen, wird die Kurzform „blue biotech“ zudem bereits tatsächlich verwendet, und zwar nicht nur von der Anmelderin, sondern auch von Dritten in eindeutig beschreibender Weise. Die Zusammenziehung des Adjektivs „Blue“ mit dem Kürzel „BioTech“ in der angemeldeten Marke mit Binnen- großschreibung der Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte bzw Abkürzungen ist dabei, wie schon die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, eine im Verkehr häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung (vgl BGH MarkenR 2003, 388, 390 „AntiVir/AntiVirus“).

Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass der dargelegte warenbeschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Marke „BlueBioTech“ von den beteiligten Verkehrskreisen in beachtlichem Umfang ohne weiteres erfasst wird. Zwar wird man die Kenntnis des Begriffs „Blaue Biotechnologie“ von breiten Verbraucherkreisen nicht überwiegend erwarten können, wohl aber von den mit den angemeldeten Waren zumeist befassten Fachverkehrskreisen sowie auch von

den einschlägig interessierten und informierten Käufern solcher Produkte. Diese werden regelmäßig auch die englische Variante „blue biotechnology“ sowie die Kurzform „blue biotech“ verstehen. Abgesehen davon, dass Englisch auf Wissenschaftsgebieten wie der Biotechnologie internationale Basis- und Verkehrssprache ist, ist „blue“ ein einfaches englisches Grundwort und das Kürzel „B(b)iotech“ im Hinblick auf den im Englischen und Deutschen orthographisch weitgehend übereinstimmenden Fachbegriff „biotechnology/Biotechnologie“ sprachübergreifend verständlich.

Da die angemeldete Marke „BlueBioTech“ nach dem Vorgesagten im Verkehr zur Beschreibung der von der Anmeldung erfassten Waren dienen kann und somit nach der Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann im weiteren dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) vorliegt.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb