



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 26/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 029 293.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

BioResin

ist am 3. Mai 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 16: Verpackungsmaterial aus Kunststoff;

Klasse 19: Bauten, Baumaterialien, Bauplatten, Bausteine, Fußböden, Deckenverkleidungsteile, Wandverkleidungsteile, Trennwände, Verschalungselemente, Verkleidungsteile für Bauten, Kunstgegenstände, jeweils nicht aus Metall;

Klasse 20: Möbel, nämlich Regale, Schränke, Tische, Stühle; Raumteiler; Container; Kästen, Kisten; Verpackungsbehälter; Kunstgegenstände; Plakattafeln; jeweils aus Kunststoff.

Durch Beschlüsse vom 17. Dezember 2008 und 15. April 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass es sich bei dem aus der Abkürzung "Bio" mit der Bedeutung "lebens-, Lebens-, biologisch, Biologie" und dem einfachen englischen Begriff "Resin", der mit "Harz" zu übersetzen sei, zusammengesetzten Wortzeichen in Bezug auf die konkreten beanspruchten Waren um einen unmittelbar beschreibenden Hinweis hinsichtlich ihrer Beschaffenheit dahingehend handele, dass diese unter Verwendung von biologischem Harz hergestellt worden seien oder dieses enthielten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Dezember 2008 und 15. April 2009 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Zur Begründung trägt sie vor, das Wort "BioResin" sei weder lexikalisch noch sonst nachweisbar, sondern eine sprachliche Neuschöpfung. Während das Wortelement "Bio" im deutschen Sprachraum verbreitet und allgemein verständlich sei, habe der Wortbestandteil "Resin" keinen Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden. Er sei allenfalls Fachleuten aus dem chemischen oder technischen Bereich bekannt. Für die beanspruchten Waren seien weder "Bio" noch "Resin" merkmalsbeschreibend, so dass auch der neu geschöpften Kombination ein beschreibender Charakter fehle. Zudem sei "Bioresin" bereits dreimal als Wortmarke eingetragen worden. Wegen der Einzelheiten dieser Drittmarken wird auf die dem Schriftsatz vom 22. Februar 2010 beigefügten Registerausdrucke Bezug genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens "BioResin" als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht hinsichtlich der beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr 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. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 - BIOMILD). Als beschreibend im Sinne dieser 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 a. a. O. Rdnr. 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 GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 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 a. a. O. Rdnr. 32 - DOU-

BLEMINT; a. a. O. Rdnr. 38, 39 - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Bestandteilen "Bio" und "Resin" zusammen.

Der Bestandteil "Bio" wird in der deutschen wie auch in der englischen Sprache umfangreich verwendet, um als Kurzform für "biological/biologisch" einerseits auf einen biologischen oder natürlichen Ursprung (Pons, Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 2002, S. 76; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]), auf Naturbelassenheit oder eine natürliche Herstellungsweise ohne Zusatz schädlicher Stoffe, andererseits auf eine natürliche, ökologische oder umweltfreundliche Wirkungsweise von Produkten hinzuweisen (BPatG 33 W (pat) 126/07 - BIOSTAR).

Bei dem zweiten Markenwort "Resin" handelt es sich um einen allgemeinen Begriff der englischen Sprache mit der Bedeutung "Harz" (Pons, a. a. O., S. 759; Duden-Oxford – Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., 2005 [CD-ROM]; Wörterbuch der industriellen Technik, Band II Englisch-Deutsch, 5. Aufl., S. 1023). Dieser Begriff hat auch Einzug in die deutsche Sprache gehalten. Er wird als Name für Polyurethan-Gieß**harz** oder für einen Extraktstoff aus dehydrierten Natur**harzen** benutzt (<http://de.wikipedia.org/wiki/Resin>). Ferner taucht er bei einer auf deutsche Seiten beschränkten Suche mittels der Suchmaschine www.google.de 472.000-mal auf.

Mit ihrer Gesamtbedeutung "biologisches Harz" oder "natürliches Harz" stellt die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf deren Beschaffenheit dar. Denn sie bezeichnet diese als vollständig oder teilweise unter Verwendung von biologischem Harz hergestellte Erzeugnisse. Dies gilt zunächst für die in Klasse 16 und 20 aufgeführten Waren aus Kunststoff. Denn Harz bildet den Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoff. Nach DIN 55958 (Dezember 1988) werden Kunstharze (auch Reaktionshar-

ze) durch Polymerisations-, Polyadditions- oder Polykondensationsreaktionen synthetisch hergestellt. Sie können durch Naturstoffe, zum Beispiel pflanzliche oder tierische Öle bzw. **natürliche Harze**, modifiziert sein oder durch Veresterung oder Verseifung **natürlicher Harze** hergestellt sein. Kunstharze bestehen in der Regel aus zwei Hauptkomponenten. Die Vermischung beider Teile (Harz und Härter) ergibt die reaktionsfähige Harzmasse. Bei der Härtung steigt die Viskosität an und nach abgeschlossener Härtung erhält man einen unschmelzbaren (duroplastischen) **Kunststoff** (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstharz>). Duroplaste bilden eine der vier Hauptgruppen von Kunststoffen. In diese Gruppe fallen neben allen Kunstharzen wie Epoxide auch Polyurethanharze für Lacke und Oberflächenbeschichtungen (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff>). Letztere werden auch als Kunststoffe bezeichnet (<http://de.wikipedia.org/wiki/Polyurethane>).

Da die in Klasse 19 angemeldeten Waren "Bauten, Baumaterialien, Bauplatten, Bausteine, Fußböden, Deckenverkleidungsteile, Wandverkleidungsteile, Trennwände, Verschalungselemente, Verkleidungsteile für Bauten, Kunstgegenstände, jeweils nicht aus Metall" vollständig oder teilweise auch aus Kunststoff bestehen oder mit entsprechenden Lacken oder Oberflächenbeschichtungen versehen sein können, kommt dem Anmeldezeichen auch für sie ein unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zu.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der dargelegte warenbeschreibende Aussagegehalt des angemeldeten Zeichens von den beteiligten Verbraucherkreisen in beachtlichem Umfang ohne weiteres erfasst wird. Zwar wird man die Kenntnis des Begriffs "BioResin" 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, zumal Englisch auf Wissenschaftsgebieten wie der Technik und der Chemie internationale Basis- und Verkehrssprache ist.

Die Zusammenziehung der adjektivischen Kurzform "Bio" mit dem Begriff "Resin" in dem angemeldeten Wortzeichen mit Binnengroßschreibung ist eine im Verkehr häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung (BGH MarkenR 2003, 388, 390 - AntiVir/AntiVirus), so dass das Anmeldezeichen auch als sprachliche Neuschöpfung nicht so ungewöhnlich ist, dass sie in Bezug auf die genannten Waren einen über die bloße Summe ihrer beschreibenden Bestandteile hinausgehenden individualisierenden Herkunftshinweis darstellen kann (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 37 – BIOMILD). Die Neuschöpfung hat vielmehr selbst ausschließlich beschreibenden Charakter und wird auch im inländischen Sprachgebrauch als reine Sachbezeichnung aufgefasst.

Da das angemeldete Zeichen "BioResin" 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 dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) vorliegt.

Der Umstand, dass die Wortmarke Bioresin bereits dreimal für angeblich vergleichbare Leistungen eingetragen wurde – zweimal im deutschen Markenregister, einmal als Gemeinschaftsmarke –, ändert nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit des vorliegend zu beurteilenden Anmeldezeichens. Zwar kann eine uneinheitliche Entscheidungspraxis des DPMA, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich herausstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche rechtswidrig waren (BPatG 29 W (pat) 43/04 – juris Tz. 15 - print24). Ferner wird verlangt, dass die Beschwerdeführerin ihrer – die Amtsermittlung immanent einschränkenden – materiellen Mitwirkungslast nachkommt. Das bedeutet, dass sie substantiiert zur Vergleichbarkeit des Eintragungszeitpunkts, des Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnisses, der Zeichen selbst und der jeweiligen Rechtsprechungssituation vortragen muss. Es genügt nicht, – wie hier – ähnlich geartete Voreintragungen ohne eigene Auswertung und Gegenüberstellung nach den vorgenannten Kriterien schlicht aufzuzählen (BPatG GRUR 2009, 1173, 1175 – Freizeit-RätselWoche). Dabei ist zudem auf den ersten Blick anhand der vorgelegten Registerauszüge erkennbar, dass es bereits an vergleichbaren Sachverhalten fehlt, weil die drei Wortmarken für ganz andere Warenklassen, nämlich die Klassen 1, 3, 29 und 30, und in den Jahren 1977, 1998 und 2000 eingetragen wurden.

Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, besteht nicht.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Dr. Kortbein

Kortge

Dr. Kortbein

Hu