



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 574/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. Februar 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 1 003 033

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die unter der Nr. IR 1 003 033 international registrierte Wortmarke

## **WOODMIX**

sucht für die Waren der

Klasse 31:        Produits pour litières

um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach. Die Basisregistrierung erfolgte am 2. Dezember 1999 in der Schweiz.

Die Markenstelle für Klasse 31 - Internationale Registrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat die Schutzerstreckung mit Beschluss vom 11. Juli 2011 verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der IR-Marke „WOODMIX“ fehle für die beanspruchten Waren „Produits pour litières = Produkte für Streu“ jegliche Unterscheidungskraft und stelle eine freizuhaltende Angabe dar. Die IR-Marke habe im Hinblick auf die beanspruchten Waren die im Vordergrund stehende Bedeutung „Holzmischung/Holzmix“. Für „Streu“ würden traditionell Holzspäne sowohl aus Harthölzern als auch aus Weichhölzern verwendet. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beschreibe die IR-Marke damit genau und aus sich heraus unmittelbar verständlich die Art der Waren sowie deren Verwendungszweck.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Markenstelle stütze ihre Entscheidung lediglich auf eine Variante der möglichen Übersetzungen der lexikalisch nicht erfassten Begriffskombination „WOODMIX“. „Wood“ könne auch mit „Wald“ übersetzt werden. Eine

„Waldmischung“ gebe es als Begriff in der deutschen Sprache nicht. Der von den Waren angesprochene und der englischen Sprache mächtige deutsche Durchschnittsverbraucher nehme den Ausdruck als ungewöhnlich wahr. Das Zeichen weise damit einen schutzbegründenden Überschuss auf und sei damit unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Auch im Hinblick auf zahlreiche eingetragene Wortmarken mit dem Zeichenbestandteil „Mix“ könne nicht von einem Schutzhindernis ausgegangen werden.

Die IR-Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 31, vom 11. Juli 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Schutzerstreckung der international registrierten Marke „WOODMIX“ auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stehen die absoluten Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung nach den §§ 119, 124, 113 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschnitt B Nr. 2 PVÜ den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert hat.

1. Bei der international registrierten Marke handelt es sich um eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe.

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, 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 2004, 680, 681, Rdnr. 35, 36 - BIOMILD; GRUR 1999, 723, 725, Rdnr. 25 - Chiemsee). 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 - DOUBLEMINT; a. a. O., Rdnr. 38, 39 - BIOMILD).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Die IR-Marke „WOODMIX“ setzt sich aus den Elementen „Wood“ und „Mix“ zusammen. „Wood“ gehört mit der Bedeutung „Wald“ bzw. „Holz“ zu dem auch dem normal informierten Durchschnittsverbraucher geläufigen Grundwortschatz der englischen Sprache (Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986). „Mix“ ist in der deutschen Sprache der Ausdruck für ein „Gemisch“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM).

Die Markenstelle hat vor diesem Hintergrund zutreffend ausgeführt, dass der IR-Marke der beschreibende Hinweis zu entnehmen ist, dass die so gekennzeichneten Waren eine „Holzmischung“ oder eine „Mischung verschiedener Hölzer“ enthalten.

Für die beanspruchten Waren der Klasse 31 „produits pour litières“ („Streu für Tiere“) stellt sich dieser Hinweis als Angabe dar, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit dienen kann. Tiereinstreu, Einstreu oder Streue sind Materialien, die in der Tierhaltung genutzt werden, um in Stallungen und Käfigen den Boden abzudecken und die Ausscheidungen der dort lebenden Tiere aufzunehmen. Verwendet werden organische und mineralische Materialien, meist kostengünstige landwirtschaftliche oder industrielle Nebenprodukte oder preiswerte Rohstoffe. Holzspäne aus Harthölzern wie Buchen oder Espen und aus Weichhölzern wie Kiefern und Zedern gehören neben (Getreide-) Stroh und Sand zu den traditionellen und weit verbreiteten Materialien (vgl. Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, zum Eintrag „Tiereinstreu“, Anlage 1 zum Schreiben des Senats vom 22. Januar 2013). Zahlreiche Anbieter in Deutschland haben Streu auf Holzbasis im Angebot, z. B. die Firma W..., die Hobelspäne aus reinem Weichholz ohne Baumrinde als Einstreu für Pferde vertreibt (vgl. [www.einstreu-profis.de](http://www.einstreu-profis.de), Anlage 2 zum o. g. Schreiben des Senats).

Die angesprochenen Verkehrskreise, die privat oder professionell Tiere halten und Einstreu verwenden, werden die IR-Marke „WOODMIX“ deshalb zwanglos mit „Holzmischung“ übersetzen und dahingehend verstehen, dass die so gekennzeichnete Ware „produits pour litières“ aus einer Mischung verschiedener Hölzer besteht.

Die international registrierte Marke erschöpft sich damit in einer unmittelbar beschreibenden Sachangabe über die Beschaffenheit der beanspruchten Waren.

2. Der IR-Marke fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn das angesprochene Publikum wird darin wegen seines oben dargestellten beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

3. Die Beschwerdeführerin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Zum einen sind die von ihr genannten Marken bereits teilweise gelöscht (EURO MIX, DE 2072702) bzw. nicht vergleichbar. Die Eintragungszeitpunkte sämtlicher von ihr genannter Wortmarken mit dem Zeichenbestandteil „Mix“ liegen über zehn Jahre zurück. Die für die Beschwerdeführerin am 4. April 2000 international registrierte Wortmarke IR 733 466 „Woodmix“ ist mit der verfahrensgegenständlichen IR-Marke auch deshalb nicht vergleichbar, weil diese Schutz für die Ware der Klasse 31 „Animal Feed“, also für Futtermittel für Tiere, beansprucht und Holz - soweit ersichtlich - bislang nicht als Tierfutter verwendet wird. Zum anderen sind zwar etwaige Entscheidungen über ähnliche Sachverhalte, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667, Rdnr. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH a. a. O., Rdnr. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276-277 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; GRUR 2011, 230, Rdnr. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349, Rdnr. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht,

kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O., Rdnr. 15, 18 f. - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH a. a. O. - SUPERgirl).

Klante

Dorn

Jacobi

Me