



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 603/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2011 055 528.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

#### **Silicium-Sorbent**

ist am 10. Oktober 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 03: Desinfizierende Seifen, Haarwaschmittel, Hautcreme (kosmetisch) Hautpflegemittel (kosmetisch), Kosmetika, Kosmetikstifte, medizinische Seifen, Mittel zur Körperpflege und Schönheitspflege, Reinigungsmittel, Schlankheitspräparate (kosmetische), Seifen, Shampoos, Tiershampoos, Vulkanasche, Waschmittel, Zahnputzmittel;

Klasse 05: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Abführmittel, Abmagerungspräparate (medizinische), Adjuvantien für medizinische Zwecke, Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke, Arzneimittel für tierärztliche Zwecke, Arzneimittel für zahnärztliche Zwecke, Arzneimittel gegen Constipation, Ätzmittel für pharmazeutische Zwecke, Badesalze für medizinische Zwecke, Badezusätze für medizinische Zwecke, Badezusätze (therapeutische), chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse, Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke, Elixiere (pharmazeutische Präparate), Futtermittelzusätze für medizinische Zwecke, Hämorrhoidenmittel, Lotionen für pharmazeutische Zwecke, Lotionen für medizinische Getränke, medizinische Präparate für den Haarwuchs, mineralische Nahrungsergänzungsmittel, Mineralwassersalze, Mittel für die Behandlung von Verbrennungen, Mundspülungen für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, Natriumsalze für medizinische Zwecke, Nervenstär-

kungsmittel, Oblatenkapseln für pharmazeutische Zwecke, pharmazeutische Präparate, pharmazeutische Präparate für die Behandlung von Kopfschuppen, pharmazeutische Präparate für die Hautpflege, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate von Spurenelementen für Human- und Tierkonsum, Salben für pharmazeutische Zwecke, Salze für medizinische Zwecke, Salze für Mineralwasserbäder, Sonnenbrandsalben, Sonnenschutzmittel für pharmazeutische Zwecke, Verdauungsmittel für pharmazeutische Zwecke, veterinärmedizinische Präparate.

Mit Beschluss vom 27. März 2012 hat die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA die unter der Nummer 30 2011 055 528.1 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen verstehe der Verkehr dahingehend, dass es sich um Waren handle, die zu einer Anreicherung des Körpers mit Silizium führten. Der Begriff „Sorbent“ bezeichne einen sorbierenden Stoff – vorliegend den Stoff Silizium – der dem Körper zugeführt bzw. darin angereichert werde. „Silicium“ bzw. dessen deutsche Bezeichnung „Silizium“ sei ein chemisches Element, das für den menschlichen Körper ungiftig sei und in gebundener Form diesem zugeführt werden könne. Die beanspruchten Kosmetikerzeugnisse wie auch die pharmazeutischen Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel könnten Silizium enthalten, das zur Anreicherung im menschlichen Körper bestimmt sei. Dem Endverbraucher, der den Produkten aus dem Kosmetik- und Gesundheitssektor eine größere Aufmerksamkeit beimesse, seien die Bezeichnungen „Silicium“ und „Sorbent“ durchaus bekannt und geläufig. Damit sei die angemeldete Wortkombination ohne analysierende Vorgehensweise für die Verbraucher lediglich ein Hinweis auf die Art, Wirkungsweise, Beschaffenheit, Inhaltsstoffe und Zweckbestimmung der so bezeichneten Waren, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen. Vor diesem Hintergrund sei unbeachtlich, ob es sich um eine neuartige, ungewohnte oder fremdsprachige Wortfolge handle, die lexikalisch nicht nachweisbar sei, denn dies schließe ein rein beschreibendes Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise nicht aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei nach der ständigen Rechtsprechung grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Nur wenn das angemeldete Zeichen nicht einmal ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweise, läge das Eintragungshindernis vor. Abzustellen sei auf die mutmaßliche Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, die die Gesamtbezeichnung „Silicium-Sorbent“ gerade nicht dahingehend verstünden, dass es sich um Waren handele, die den Körper mit Silizium anreichern könnten. Denn ein „Sorbens“ sei ein Stoff mit Sorptionsfähigkeit im Sinn von Aufnahmefähigkeit. Damit könne ein Sorbens dem Körper nichts hinzufügen, vielmehr sei es dafür bekannt, unterschiedliche Stoffe wie ein Schwamm aufzunehmen, insgesamt also Stoffe zu entziehen. Bei einer korrekten Auslegung der Gesamtbezeichnung bedeute „Silicium-Sorbent“ daher, dass Silizium mit Hilfe der beanspruchten Waren aus dem Körper entzogen werde, was im Zusammenhang mit den Nahrungsergänzungs-, Arznei- und kosmetischen Mitteln keinen Sinn ergäbe. Schließlich sei „Silicium-Sorbent“ ein Fantasiebegriff, der viele Bedeutungen und Suggestionen zulasse und sich im deutschen Sprachgebrauch weder etabliert habe, noch ohne weiteres geläufig sei.

Damit seien keine Schutzhindernisse gegeben und das Zeichen einzutragen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2012 aufzuheben und die Eintragung der Marke „Silicium-Sorbent“ anzuordnen.

Der Senat hat die Anmelderin in einem Hinweis zur Terminladung vom 22. Mai 2015 auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen und u. a. Unterlagen zum Verständnis der Begriffe „Silicium“ und „Sorbent“ übermittelt. Die Anmelderin hat daraufhin ihren ursprünglich hilfsweise

gestellten Terminsantrag zurückgenommen und um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination „Silicium-Sorbent“ als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Waren die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt vor allem das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben können, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen und Angaben infolge ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30, 32 – Chiemsee; GRUR 2004, 146

Rn. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272 Rn. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss).

Für die Beurteilung der Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 30 – Chiemsee; a. a. O. Rn. 32 – DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen „Silicium-Sorbent“ für die angesprochenen Abnehmer entsprechender Waren und erst recht für das am Handel beteiligte Fachpublikum ohne weiteres erkennbar ausschließlich um eine Angabe, die geeignet ist, Merkmale der beschwerdebefangenen Waren zu beschreiben.

Die angemeldete Wortkombination besteht erkennbar aus den Wörtern „Silicium“ und „Sorbent“. Das Wort „Silicium“ bezeichnet in der angemeldeten wissenschaftlichen Schreibweise (standardsprachlich „Silizium“) ein Halbmetall, das neben Sauerstoff das zweithäufigste Element der Erde ist (25,8 Gewichtsprozent der Erdkruste) und das aufgrund seiner vielfältigen positiven Eigenschaften in zahlreichen Produkten für Menschen und Tiere (Kleintiere) häufig eingesetzt wird. Silizium ist, wie die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz übersandten Rechercheunterlagen zeigen (vgl. dort Anlagen 1 bis 3), im menschlichen Körper vorhanden und für zahlreiche Körperfunktionen wichtig (z. B. für das Knochengestüt).

Gebunden in Form von Siliziumdioxid (hochdisperses Siliziumdioxid auch gefälltes Siliziumdioxid genannt; Synonym: Kieselsäure, Kieselerde) wird der Stoff in der Pharmazie als Trägersubstanz für Wirkstoffe, als Hilfsmittel für die Herstellung von Tabletten und Dragees und als Grundlage bei der Pasten- und Salbenherstellung eingesetzt (vgl. Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, übersandt mit dem Ladungszusatz als Anlage 3). Hochdisperses Siliziumdioxid wird als Absorbens zum Aufsaugen von Flüssigkeiten verwendet sowie zur Trockenhaltung hygroskopischer Substanzen und in Kautabletten gegen chronische Durchfallerkrankungen genutzt, weil es Bakterien, Viren und Giftstoffe aller Art bindet und zuverlässig entfernt (vgl. dazu Anlage 4 der mit dem Ladungszusatz übersandten Unterlagen). Im zahnmedizinischen Bereich wird es als Schleifmittel in Zahnpasta, als Träger für ätherische Öle und zur Viskositätseinstellung von und für transparente Zahnpasten benutzt (vgl. Anlage 3 der mit dem Ladungszusatz übersandten Belege).

Dementsprechend gibt es siliziumhaltige pharmazeutische, (veterinär)medizinische und nahrungsergänzende Mittel in unterschiedlichen Darreichungsformen (Kapseln, Pulver Tabletten, Cremes, Pasten) und für verschiedene Einsatzbereiche der pharmazeutischen und (veterinär)medizinischen Erzeugnisse, wie auch im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege. Unter dem Stichwort „Silicium Baustein für Gesundheit und Schönheit?“ werden beispielsweise „Unsere Silicium-Produkte für Sie“ in einem Online-Shop für die Bereiche „Immunsystem“, „Knochen, Knorpel, Gelenke, Sehnen“, „Cellulite“, „Hautirritationen, trockene Haut und Falten, Haare und Nägel“ (vgl. Anlage 5 der mit dem Ladungszusatz übersandten Belege) angeboten. Dabei werden vor allem die außergewöhnlichen Bindeeigenschaften des Siliziums herausgestellt, das in der Lage ist, Schadstoffe zu binden und so die Abwehrkräfte des Körpers zu stärken. Im Bereich der kosmetischen Schönheits- und Pflegeprodukte wird die Eigenschaft des Siliziums auch Wasser zu binden dergestalt ausgenutzt, dass sowohl bei äußerlicher als auch innerlicher Anwendung siliziumhaltiger Produkte der Feuchtigkeitsgehalt der Haut gesteigert und Falten vermindert werden können. Ebenso eignet sich „Silizium“ im Bereich chemischer Herstellungsprozesse als Entschäumer im Reinigungsmittelbereich

und als Hilfsmittel um die Filtrierbarkeit von Flüssigkeiten zu verbessern (vgl. Anlage 3 der mit dem Ladungszusatz übersandten Belege).

Bei dem Begriff „Sorbent“ (Synonym für „Sorptionsmittel“ und „Sorbens“) handelt es sich um die Bezeichnung des sorbierenden Stoffes bei dem Vorgang der Sorption. „Sorptionsmittel“ bezeichnet alle Vorgänge, die zu einer Anreicherung eines Stoffes innerhalb einer Phase oder auf einer Grenzfläche zwischen zwei Phasen führen. Die Anreicherung innerhalb einer Phase wird als „Absorption“, die an der Grenzfläche als „Adsorption“ bezeichnet (vgl. Anlage 7 der dem Ladungszusatz beigegebenen Belege).

Ausgehend von diesen Begrifflichkeiten können die angesprochenen Endverbraucher bei der Kombination „Silizium-Sorbent“ bei einem Verständnis, bei dem die jeweiligen Wortbestandteile streng aufeinander bezogen interpretiert werden, in dem vorangestellten Begriff „Silizium“ sowohl die Sachangabe in Bezug auf den *sorbierenden* Stoff als auch in Bezug auf den *sorbierten* Stoff verstehen. Angesichts der wichtigen Funktionen und Eigenschaften des Siliziums, das dem Körper eher zugeführt als entzogen werden soll, ist aus Sicht des Senats entgegen den Ausführungen der Anmelderin ein Verständnis dahingehend, dass mit dem „Sorptionsmittel“ gerade das Element „Silizium“ sorbiert/entzogen werden soll, weniger naheliegend. Im Übrigen kann die Bezeichnung auch noch in einem beschreibenden Sinne dahingehend verstanden werden, dass damit irgendein „Sorptionsmittel“ bezeichnet werden soll, das als weiteren zusätzlichen Inhaltsstoff auch „Silizium“ enthält. Insgesamt handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung mit der Bedeutung „Silizium-Sorptionsmittel“ in Bezug auf alle beanspruchten Waren jedenfalls um eine Sachangabe in Bezug auf die Art, ihre stoffliche Beschaffenheit (Silizium) und ihre sorbierende (adsorbierend oder absorbierend) Funktionsweise.

Zahlreiche Waren der Klasse 3, wie z. B. „desinfizierende und medizinische Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Reinigungsmittel, Waschmittel“ können Silizium bzw. Siliziumverbindungen (z. B. hochdisperses Sili-

ziumdioxid) enthalten, die als Sorptionsmittel Bakterien, Viren und sonstige (Gift)Stoffe binden und entfernen. Dies gilt entsprechend für alle beanspruchten „pharmazeutischen und (veterinär)medizinischen Erzeugnisse und Präparate, Arzneimittel usw.“ der Klasse 5, die u. a. auch Magen-Darm-Mittel umfassen und in diesem Indikationsbereich explizit als siliziumhaltiges Sorptionsmittel, nämlich als Adsorbens zum Einsatz kommen (vgl. Anlage 4 der mit Ladungszusatz übersandten Belege: „... enthält als Wirkstoff hochdisperses Siliciumdioxid. Es bindet Bakterien, Viren und Giftstoffe aller Art und entfernt sie zuverlässig aus dem Verdauungstrakt. ...“). Ebenso können „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und sämtliche als „Nahrungsergänzungsmittel“ einzuordnende Waren (z. B. Mineralwassersalze, Natriumsalze, mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Präparate von Spurenelementen für Human- und Tierkonsum) neben einer sorbierenden Wirkung „Silizium“ enthalten, das dem Körper z. B. in Form von kieselerdehaltigen Zusatzstoffen auch Silizium zuführt und dadurch die dem Silizium zugeschriebenen und oben bereits ausgeführten positiven Wirkungen erzielen soll. Ein solches beschreibendes Verständnis ist auch im Zusammenhang mit den beanspruchten übrigen Waren der Klasse 5 und 3 (z. B. Schlankheitspräparate (kosmetisch)) naheliegend.

Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ist nicht darin zu sehen, dass die angemeldete Wortkombination bei abstrakter Betrachtungsweise, d. h. ohne den entsprechenden Produktbezug, wie oben beschrieben, mehrere Verständnismöglichkeiten beinhaltet. Abgesehen davon, dass die Frage des beschreibenden Verständnisses immer im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten zu beurteilen ist und in Bezug auf alle Waren, die sich unter die beanspruchten Warenbegriffe subsumieren lassen, ein eindeutiges Verständnis einstellen wird, führt die Mehrdeutigkeit eines Begriffs regelmäßig dann nicht zur Schutzfähigkeit, wenn zumindest eine der Bedeutungen und erst recht, wenn mehrere der möglichen Bedeutungen für die beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 – DOUBLE-

MINT; BGH GRUR 2008, 900, Rn. 15 - SPA II). Dies ist nach Auffassung des Senats, wie oben ausgeführt wurde, ohne weiteres zu bejahen.

Soweit eine warenbeschreibende Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung zu bejahen ist, werden die angesprochenen Verkehrskreise der Wortkombination „Silicium-Sorbent“ auch keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich einen Hinweis auf die Art, die stoffliche Beschaffenheit und Funktionsweise der Waren entnehmen, so dass dem angemeldeten Zeichen insoweit zudem die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Schmid

Kriener

Hu