



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 111/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
16. März 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 17 890.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1999 und vom 9. April 2002 aufgehoben.

### **G r ü n d e :**

#### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung der Marke

#### **„Nanostore“**

für die Waren und Dienstleistungen

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche oder wissenschaftliche Zwecke, insbesondere Additive zur Stabilisierung von Substanzen oder Substanzgemischen; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege sowie Diagnostikmittel auf Basis von Substanzen oder Substanzgemischen, die unter Zusatz von Additiven stabilisiert sind; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Probeaufnahme- bzw. –abgabegeräte wie Probengefäße und Pipettier- und Dispensiergeräte; Dienstleistungen eines F&E-Unternehmens mit Tätigkeit auf den

Gebieten der Chemie, Biologie, Biochemie, Pharmazie und Diagnostik zur Stabilisierung von Substanzen oder Substanzgemischen“

als unmittelbar beschreibende und freizuhaltende Sachangabe zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Anmeldezeichen sei ohne weiteres der Begriffsinhalt eines Speichers für Nanostrukturen zu entnehmen; Nanostrukturen seien in den beanspruchten chemischen, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, den Apparaten und Instrumenten sowie Geräten und auch bei den Dienstleistungen der Klasse 42 enthalten bzw. bildeten deren Gegenstand. Damit handele es sich um eine Angabe, die im Verkehr zur Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen könne.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündlichen Verhandlung ein neues Warenverzeichnis vorgelegt, in dem Schutznurmehr für die Waren und Dienstleistungen

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche oder wissenschaftliche Zwecke, nämlich Additive auf der Basis von Kohlenhydraten zur in vitro-Stabilisierung von Substanzen oder Substanzgemischen; Pipettier- und Dispensiergeräte; Dienstleistungen eines Forschungs- und Entwicklungsunternehmens mit Tätigkeit auf den Gebieten der Chemie, Biologie, Biochemie, Pharmazie und Diagnostik, alle vorgenannten Dienstleistungen nur auf dem Gebiet der in vitro-Stabilisierung von Substanzen oder Substanzgemischen durch Additive auf der Basis von Kohlenhydraten“

begehrt wird. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und der Entscheidung das in der mündlichen Verhandlung überreichte neue Warenverzeichnis zugrunde zu legen.

Nach ihrer Meinung ist die angemeldete Wortmarke für die noch beanspruchten Produkte, die im Zusammenhang mit der Stabilisierung von Substanzen stehen, schutzfähig, da insoweit der Zeichenbestandteil „store“, der sich auf eine Speicherung beziehe, nicht beschreibend sei.

## II.

Die Beschwerde musste in der Sache Erfolg haben, da die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen stehen.

Hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt der angemeldeten Marke kein ohne weiteres verständlicher klar und eindeutig beschreibender Sinngehalt zu. Der Zeichenbestandteil „Nano“ ist zwar, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, als Hinweis auf die Nanotechnologie, mithin eine aktuelle Schlüsseltechnologie, bekannt und gebräuchlich. In Verbindung mit dem englischen Wort „store“, das Speicher im räumlich-physischem Sinne bedeutet, mag er als beschreibender Hinweis auf solche chemische Substanzen im Bereich der Fulleren- Kohlenstoff-Technologie in Betracht kommen (vgl Römpp, Chemie-Lexikon, 10. Aufl., S 1433 und S 2804), die als Nanospeicher für Atome und Moleküle dienen und beispielsweise den Wirkstoff eines Arzneimittels an der erkrankten Stelle freisetzen können. Bei den noch beanspruchten Additiven auf der Basis von Kohlehydraten zur in vitro-Stabilisierung von Substanzen oder –gemischen geht es aber, wie der Anmelder in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, nicht

um einen Speichervorgang im eigentlichen Sinne, bei dem ein Speichermedium eine chemische Substanz oder ein Molekül enthält oder festhält, sondern darum, dass eine Substanz selbst vor äußeren Einflüssen geschützt wird, indem das Additiv das Verhältnis der Moleküle in einer Dispersion aufrechterhält, ohne dass etwas festgehalten oder freigegeben würde.

Die in bezug auf die noch beanspruchten Additive auf der Basis von Kohlehydraten von dem üblichen Bedeutungsgehalt abweichende Verwendung des Begriffs „store“ steht der Annahme entgegen, dass die – im chemischen Bereich derzeit noch nicht nachweisbare Bezeichnung „Nanostore“ - von den Mitbewerbern jedenfalls künftig als eine die Beschaffenheit der Waren oder den entsprechenden Gegenstand der Dienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar und sachgerecht beschreibende Angabe benötigt wird. Des weiteren hat der Senat auch nicht feststellen können, dass bei Pipettier- und Dispensiergeräten eine Speicherung im Nanobereich eine Rolle spielt.

Auch das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft kann der angemeldeten Marke nicht abgesprochen werden, denn die hier angesprochenen hochspezialisierten Fachkreise werden „Nanostore“ als eine noch hinreichend eigentümliche Aussage ansehen, die auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinweist.

Dr. Schermer

Reker

Dr. van Raden

Na