



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 13/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 93 284.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

NANOBIO

ist für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet:

„Zum Anmeldetag vom 22. November 2000:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke, Desinfektionsmittel;

Mit Priorität vom 25. Mai 2000:

anti-mikrobielle, anti-sporiale (fungizide), anti-virale und anti-bakterielle Präparate, Lösungen und Emulsionen;

Mit Priorität vom 25. Mai 2000:

Beratungsdienste auf biologischem Gebiet, nämlich wissenschaftliche und medizinische Beurteilungen; Forschung; Entwicklung und Formulierung von anti-mikrobiellen, anti-sporialen (fungizi-

den), anti-viralen und anti-bakteriellen Präparaten, Lösungen und Emulsionen, soweit in Klasse 42 enthalten“.

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2003 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, die gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG beanstandete Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Zurückweisung wird damit begründet, die Angabe „NANO BIO“ sei als gebräuchliche Kurzform für „Nanobiotechnologie“ nachweisbar. Der Schwerpunkt der Nanobiotechnologie liege darin, unter Verwendung nanotechnologischer Methoden und Ansätze biologische und medizinische Mechanismen zu erforschen sowie Lösungsansätze technischer Probleme aus diesen Gebieten zu entwickeln. „NANO BIO“ finde sich auf den beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebieten sowohl als Präfix z. B. in den Begriffen „NanoBio-Science, Nanobiotechnologie, NanoBio-Gymnasium, NanoBio-Computer, Nanobio-Projekt“ als auch in Alleinstellung. In Bezug auf die beanspruchten Waren weise „NANO BIO“ daher sprachregelgerecht darauf hin, dass diese für die Verwendung im Rahmen dieser neuen Technologie geeignet und bestimmt seien. Hinsichtlich der Dienstleistungen bezeichne das Markenwort den Gegenstand. Deshalb würden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke i. V. m. den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Sachangabe, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Nach Ansicht der Anmelderin vergleichbare ausländische und deutsche Eintragungen belegten nicht die Schutzzähigkeit der Marke im vorliegenden Fall und könnten keinen Anspruch auf Eintragung der hier angemeldeten Marke geben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Meinung, die angemeldete Marke stelle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Angabe dar, denn es handle sich hierbei nicht um eine allgemein gebräuchliche und gängige Abkürzung des Begriffs „Nanobiotechnologie“, sondern um eine mehrdeutige Wortneuschöpfung, die als „spre-

chendes Zeichen“ allenfalls undeutliche beschreibende Anklänge aufweise. Die beschreibende Verwendung des angemeldeten Wortes für einschlägige Waren und Dienstleistungen sei nicht nachweisbar. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher werde „NANO BIO“ somit als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen, zumal es sich bei dem beanspruchten Zeichen um die ersten beiden Silben des Firmennamens der Anmelderin handle. Ein Rückschluss auf bestimmte technische Verfahrensweisen im Bereich der Nano- und Biotechnologie könne aus der angemeldeten Marke allenfalls nach längerem Nachdenken gezogen werden, weil der Zusatz „Technologie“ gänzlich fehle. Zudem handle es sich bei „Nano“ um den Bestandteil einer Markenserie der Anmelderin. Außerdem komme den Vor- eintragungen derartiger Zeichen im europäischen Ausland eine beachtliche Indizwirkung zu, weil dort aufgrund der Harmonisierung des europäischen Markenrechts die gleichen rechtlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit von Marken gestellt würden wie in Deutschland. Eine Nichtberücksichtigung dieser Indizwirkung sei nur dann zulässig, wenn nachgewiesen werden könne, dass „NANO BIO“ im Inland mit einer abweichenden Bedeutung verwendet werde, was aber vorliegend nicht der Fall sei. Ferner hätten das Deutsche Patent- und Markenamt und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eine Reihe vergleichbarer Wortmarken zur Eintragung zugelassen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen, insbesondere auch auf die der Anmelderin vorab übersandten Recherche-Ergebnisse des Senats.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“; EuGH Mitt. 2004, 28, 29 - Nr. 29 ff. - „Doublemint“). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 – Nr. 54, 55 - „Postkantoor“; EuGH GRUR 2004, 680, 681 – Nr. 34 ff. - „BIOMILD“). Es ist daher zu prüfen, ob die angemeldete Marke gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH a. a. O. 674, 676 - Nr. 53, 56 - „Postkantoor“). Ein Wortzeichen muss somit nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der im Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. 678 - Nr. 97 - „Postkantoor“). Wie bereits die Markenstelle festgestellt und die ergänzende Recherche des Senats, die der Anmelderin übersandt worden ist, bestätigt hat, setzt sich die angemeldete Marke aus den Wortelementen „NANO“ (= der 10⁹te Teil einer physikalischen Einheit) und „BIO“ (Wortelement mit der Bedeutung „Biologie, biologisch, lebens-, Lebens-“; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., Stichwörter „Nano-“ und „Bio“) zusammen. Sie ist entsprechend zusammengesetzten Begriffen wie z. B. „Nanotechnologie, Nanoanalyse, Nanoanalytik“

gebildet. Auch Wortzusammensetzungen wie „Nanobio-Forschung, nanobionet, NanoBio Tec“ sind lexikalisch nachweisbar (vgl. online-wortschatz lexikon der Universität Leipzig, Stichwort „nanobio*“). Das angemeldete Wort wird außerdem auf zahlreichen Webseiten rein sachbezogen als Bezeichnung für einen Forschungszweig der Biotechnologie gebraucht und findet sich etwa im Zusammenhang mit einschlägigen Firmen, Instituten, Informationssystemen, Kongressen, Seminaren als Sparten- oder Themenhinweis. So wird über die Ruhr-Universität Bochum berichtet, dass dort ein neuer Forschungsschwerpunkt Nanowissenschaften und Biophysik (NanoBio) etabliert wurde. In diesem Zusammenhang wird weiter ausgeführt, dass Biosensorik mit „NanoBio-Chips“ verwirklicht wird. Auf dem Programm des Nanotechnologieforums Hessen am 16. November 2005 stand u. a. der Vortrag „Bio - Nano - NanoBio“; ein weiterer Vortrag im Rahmen des Forums beschäftigte sich mit „Nanobiokomposite als innovativer Wirkstoff für die Zahnpflege“. Die Einführung eines Seminars über aktuelle Arbeiten aus der Nanostruktur- und Biophysik hatte das Thema „BIONANO und Nanobio“ zum Gegenstand. Unter der Überschrift „Nanobio: Forschung in unglaublichem Tempo“ werden eine „Nanobio-Hauptstadt“ und ein „Nanobio-Netzwerk“ erwähnt. Bei der Beschreibung einer auf dem Sektor der Nanobiotechnologie tätigen Firma wird das betreffende Tätigkeitsfeld mit „NanoBio-Sektor“ bezeichnet. Weiterhin finden sich zahlreiche Berichte über „Nanobio-Zentren“. Die von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen fachlich informierten Verkehrskreise werden die angemeldete Marke darum ohne Weiteres als gebräuchliches Kurzwort mit der Bedeutung „Nanobiologie, Nanobiotechnologie“ verstehen.

„Nanobiotechnologie“ bezeichnet den Überlappungsbereich zwischen Nanotechnologie und Biotechnologie. Kennzeichen für diesen Wissenschaftszweig ist, dass mit Materialien gearbeitet wird, die kleiner als 100 Nanometer sind und dass diese kleinen Teilchen ganz andere mechanische, chemische, optische, elektrische, magnetische und sonstige Eigenschaften haben als her-

kömmliche Materialien. Die Nanobiotechnologie zielt darauf ab, biologische Funktionseinheiten in grundlegender Hinsicht zu verstehen sowie funktionale Bausteine im nanoskaligen Maßstab unter Einbeziehung technischer Materialien, Schnittstellen und Grenzflächen kontrolliert zu erzeugen. Im Bereich Lebenswissenschaften ist die Nanobiotechnologie derzeit vor allem darauf ausgerichtet, den nanoskaligen Bereich für die Miniaturisierung und die Unterstützung bzw. Kontrolle biotechnologischer und biologischer Prozesse zu nutzen. Ziel ist die Entwicklung nanoskaliger biomolekularer Bausteine und Analyseinstrumente zur Untersuchung der Zellbiologie auf zellulärer und molekularer Ebene. Weitere Forschungsprogramme zielen darauf ab, neue Therapiemethoden unter Einsatz nanobiotechnologischer Methoden zu entwickeln. Vorrangig wird hierbei an Systemen gearbeitet, die Gene oder Arzneistoffe zielgerichtet an den Ort ihrer Wirkung bringen. Nanopartikel als Arzneistoffträger sollen dabei helfen, herkömmlichen, aber auch modernen Wirkstoffen wie Peptiden, Proteinen und Nukleinsäurederivate den Weg z. B. bei der Therapie von Krebs- oder entzündlichen Erkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn zu bahnen und diese am gewünschten Wirkort freizusetzen (vgl. dazu <http://www.vfa.de/de/presse/positionen/posnanobiotec.html>).

Die beanspruchten chemischen, biochemischen und medizinischen Substanzen können somit mittels nanobiotechnologischer Verfahren hergestellt oder zum Einsatz in der Nanobiotechnologie geeignet und bestimmt sein. Die Beratungs-, Entwicklungs- und Forschungs-Dienstleistungen, die sich ebenfalls auf die genannten Fachgebiete beziehen, können nanobiotechnologische Verfahren zum Gegenstand haben.

Es handelt sich bei der angemeldeten Marke darum um ein Zeichen, das die Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben kann und dessen Eintragung § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, wobei es markenrechtlich unerheblich ist, dass die Wortkombination einen relativ umfassenden Begriffsinhalt aufweist, weil gerade solche umfassenden

Begriffe sich als übergreifende Sachangaben für die Angebote eines breiten Waren- und Dienstleistungsbereichs eignen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“; BGH a. a. O. 882 f. „Bücher für eine bessere Welt“).

2. Auch der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt vor.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr. 35 - „Philips“; GRUR 2003, 514, 517 - Nr. 40 - „Linde u. a.“; GRUR 2004, 428, 431 - Nr. 48 - „Henkel“; GRUR 2004, 1027, 1029 - Nr. 33, 42 - „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen (EuGH a. a. O. 678 - Nr. 86 - „Postkantoor“).

Diese Voraussetzungen sind gegeben, weil der Senat - wie oben näher begründet - feststellen konnte, dass der Begriff „NANO BIO“ auf einschlägigen Gebieten als Sachangabe verwendet und als solche verstanden wird. Eine gewisse Interpretationsbedürftigkeit ändert daran nichts, wenn sich wie hier der sachbezogene Sinngehalt in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen aufdrängt und die nahe liegenden möglichen Bedeutungsinhalte auf beschreibendem Gebiet liegen (vgl. etwa BGH GRUR 2003, 1050 f. „Cityservice“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“).

3. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung der Schutzhindernisse auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis und Rechtsprechung berufen. Abgesehen davon, dass die von der Anmelderin genannten

Marken zum Teil anders aufgebaut sind, andere Waren-/ Dienstleistungssektoren betreffen und auf Grundlage einer inzwischen veränderten Rechtsprechung oder eines abweichenden Erkenntnisstandes eingetragen worden sind, erwächst selbst aus inländischen Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BGH BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1015 - Nr. 47 - „BioID“) Noch weniger erheblich sind ausländische Voreintragungen, die die maßgebliche Anschauung der deutschen Verkehrskreise nicht berücksichtigen können (vgl. EuGH a. a. O. 431 f. - Nr. 61 ff. - „Henkel“; vgl. auch BGH GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“).

gez.

Unterschriften