



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 85/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 33 960.5**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2006 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 10. Juni 2005 die Wortmarke

### **NanoConcept**

für folgende Waren und Dienstleistung angemeldet worden:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, basierend auf Nanotechnologie

Klasse 2:

Farben und Holzkonservierungsmittel

Klasse 40:

Materialbearbeitung in Form von Oberflächenbehandlung und Oberflächenveredelung.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2006 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG zurückgewiesen. Ihrer Ansicht nach weist die gegenständliche Bezeichnung darauf hin, dass die Waren und Dienstleistung einen Bezug zur Nanotechnologie aufweisen bzw. auf einem Konzept hinsichtlich der Nanotechnologie beruhen. Die Technik spiele u. a. bei der Oberflächenbeschichtung oder der Herstellung von zahnärztlichen Füllmaterialien eine Rolle. Insofern könnten die in Frage stehenden Waren mittels eines Konzepts aus der Nanotechnologie erzeugt sein und die Dienstleistung mittels eines solchen Konzepts erbracht werden. Die Anmeldemarke sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, dennoch bestehe sie aus für die angesprochenen Verkehrskreise verständlichen Begriffen. „Nano“ werde als Hinweis auf Nanotechnologie aufgefasst, während „Konzept“ als Synonym für Plan, Entwurf oder Idee im Inland ebenfalls geläufig sei. Maßgeblich sei nicht, ob der Begriff „NanoConcept“ bereits existiere, sondern wie er in seiner Gesamtheit verstanden werde. Im Übrigen werde er ausweislich der Internetfundstellen beispielsweise für der Versiegelung und Imprägnierung dienende Produkte verwendet. Damit weise die Anmeldemarke nicht auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern auf die Art der Waren bzw. das Themengebiet der Dienstleistung hin. Zudem sei auch die vergleichbare Bezeichnung „nano-effect“ nicht eingetragen worden.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 19. Mai 2006 aufzuheben.

Eine Begründung wurde zwar angekündigt, ist jedoch nicht zur Akte gelangt. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass ein Freihaltungsbedürfnis konkret im Hinblick auf die Waren und Dienstleistung nicht vorliege, da die gegenständliche Bezeichnung keinen unmittelbaren Bezug zu ihnen aufweise. So sei beispielsweise unklar, welche Eigenschaften mit „NanoConcept“ bezeichnete Farben aufweisen würden. Zudem sei dieser Gesamtbegriff unüblich und ungebräuchlich. Des Weiteren gebe es keine Anhaltspunkte, die auf ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis schließen lassen würden.

Schließlich sei die Marke aus den dargelegten Gründen auch unterscheidungskräftig, insbesondere werde sie vom überwiegenden Teil des Verkehrs als Phantasiebezeichnung aufgefasst. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedürfnis in Wechselwirkung zueinander stehen würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Die Anmeldemarke weist noch die erforderliche Unterscheidungskraft auf, so dass sie nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

a) Der Gesamtbegriff „NanoConcept“ konnte unabhängig von der Schreibweise lexikalisch weder in der deutschen noch in der englischen Sprache nachgewiesen werden (vgl. „Duden“ unter „<http://www.duden.de/suche/index.php?begriff=nanoconcept&bereich=mixed&pneu=>“, „Wortschatz Universität Leipzig“ unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/abfrage/>“, „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellToler=on&search=nanoconcept&relink...>“, „Britannica“ unter „<http://www.britannica.com/search?query=nanoconcept&ct=&searchSubmit.x=8-&sear...>“, „Woxikon“ unter „<http://www.woxikon.de/all/nanoconcept.php>“). Ebenso lässt sich die Anmeldemarke nicht in allgemeinen Nachschlagewerken finden (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Suche?search=nanoconcept&go=Artikel>“). Auch stellt sie keine Abkürzung und kein Synonym dar (vgl. „www.abkuerzungen.de“ unter „<http://www.abkuerzungen.de/noresult.php?style=standard&language=de&searchterm...>“, „Wie sagt man noch?“ unter „<http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/>“). Des Weiteren ist ihre Verwendung in der inländischen Presseberichterstattung nicht belegbar (vgl. „FAZ.NET“ unter „<http://www.faz.net/d/common/Suchergebnis.aspx?term=nanoconcept&allchk=1>“, „SPIEGEL ONLINE“ unter „<http://service.spiegel.de/digas/archiv?SC=VOLLTEXTSUCHE&msgclass=warning&...>“). Eine ergänzende Suche im IT-Bereich führte ebenfalls zu keinem Ergebnis (vgl. „GLOSSAR.de“ unter „[http://www.glossar.de/glossar/amglos\\_n.htm](http://www.glossar.de/glossar/amglos_n.htm)“, „ITWissen“ unter „<http://www.it-wissen.info/84.html>“, „it-administrator“ unter „<http://www.it-administrator.de/suche/index.php>“).

Mit dem Bestandteil „Nano“ wird das Milliardstel einer Einheit bezeichnet (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 515). Er kann des Weiteren u. a. die Abkürzung für Nanometer oder die Bezeichnung für einen Apple iPod darstellen. Von „Nano“ sind darüber hinaus die Begriffe „Nanowissenschaften“ und „Nanotechnologie“ abgeleitet (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Nano>“). Mit letzterem wird ein breites Spektrum von neuen Querschnittstechnologien mit Werkstoffen, Bauteilen und Systemen benannt,

deren Funktion und Anwendung auf den besonderen Eigenschaften nanoskaliger Größenordnung beruhen. Die Technologie wird heutzutage quer durch Branchen und Industriezweige für unterschiedlichste Anwendungen genutzt. So gibt es Nanomaterialien, Nanooptik, Nanoelektronik, Nanobiotechnologie, Nanomesstechnik, Nanoprozesstechnik (vgl. „Fraunhofer Verbund Nanotechnologie“ unter „<http://www.nano.fraunhofer.de/de/phprint21.php>“).

Das weitere Element „Concept“ ist das englische Wort für „Vorstellung“, „Idee“ oder „Konzept“ (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 164). Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Begriffe ist davon auszugehen, dass das Element „concept“ im Inland vornehmlich im Sinne von Konzept interpretiert wird. Insgesamt kommt dem beanspruchten Zeichen damit in erster Linie lediglich die Bedeutung „Nanokonzept“ zu.

b) Im Internet konnten nur Fundstellen ermittelt werden, in denen die Bezeichnung „NanoConcept“ als Name von Produkten der Beschwerdeführerin oder als Hinweis auf sie selbst verwendet wird (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „[http://www.google.de/search?hl=de&q=NanoConcept&btnG=Google-Suche-&meta=lr%3Dlang\\_de](http://www.google.de/search?hl=de&q=NanoConcept&btnG=Google-Suche-&meta=lr%3Dlang_de)“). Als Beispiele lassen sich nennen:

- „Wir empfehlen bei Verwendung von NanoConcept Glas & Keramik Reiniger unseren NanoConcept Vorreinigungsschwamm zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen“ (vgl. „Nano Varius“ unter „[http://www.nano-varius.de/reinigung\\_glas\\_keramik/glas\\_keramik.html](http://www.nano-varius.de/reinigung_glas_keramik/glas_keramik.html)“),
- „NanoConcept Glas & Keramik Set“ (vgl. „Spielzeug Berlin“ unter „[http://www.spielzeug-berlin.de/product\\_info.php/info/p66\\_NanoConcept-Glas-Keramik-Versiegelungs-Set-100-ml.html](http://www.spielzeug-berlin.de/product_info.php/info/p66_NanoConcept-Glas-Keramik-Versiegelungs-Set-100-ml.html)“) oder

- „Referenzen NanoConcept - Exclusive Angebote für Nanotechnologie in Deutschland“ (vgl. „HeadsVision“ unter „[http://www.headsvision.net/index.php?id=36&tx\\_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx\\_ttne...](http://www.headsvision.net/index.php?id=36&tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttne...)“).

Die Beschwerdeführerin selbst wirbt ebenfalls in kennzeichnender Weise intensiv im Internet mit der Wortkombination „NanoConcept“. So lassen sich folgende Aussagen finden:

- „Mit dem Nutzen von NanoConcept Produkten erhalten sie nicht nur mehr Sicherheit (z. B. Brandschutz-Systeme) sondern auch mehr Freizeit (z. B. Glas-Keramik-Versiegelungen);“ (vgl. „NanoConcept“ unter „[http://www.nanoconcept.de/ueber\\_uns.html](http://www.nanoconcept.de/ueber_uns.html)“) oder
- „Sie haben Interesse unsere Artikel als Händler oder selbstständiger Vertriebspartner der Fa. NanoConcept zu vertreiben?“ (vgl. „NanoConcept“ unter „<http://www.nanoconcept.de/vertriebspartner.html>“).

In einer weiteren Fundstelle wird „nanoconcept“ als Name einer Firma aus dem EDV-Bereich erwähnt (vgl. „praktika.de“ unter „<http://www.praktika.de/clickin.10765.html>“). Insgesamt ist somit festzustellen, dass unabhängig vom Verwender die gegenständliche Bezeichnung nicht als Sachangabe eingesetzt wird.

c) Selbst in etwas abweichenden und eingedeutschten Schreibweisen wird die Anmeldemarke nur sehr selten in beschreibender Weise gebraucht. So konnten zu der vergleichbaren Bezeichnung „Nanokonzept“ im Internet lediglich zwei Belege gefunden werden (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „[http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=NanoKonzept&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang\\_de](http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=NanoKonzept&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de)“), in denen sie als Sachhinweis verwendet wird:

- In Zusammenhang mit Lackversiegelung:

„Eine Kombination beider Konzepte fänd ich nett ... also Mehrschicht-nano ... aber das widerspricht wohl dem Nanokzept an sich.“ (vgl. „1. Honda S2000 Owners Club“ unter „<http://s2k.de/forum/thread.php?>“) und

- In Zusammenhang mit Meerwasser-Aquarien:

„Einige halten auch eine Kupferanemone in 54l aber dazu ist absolut nicht zu raten. Passt IMHO auch absolut nicht in ein Nanokzept.“ (vgl. „nanoriff.info“ unter „<http://www.nanoriff.info/print.php?>“).

Die Wortfolgen „Nano Konzept“ bzw. „nano Konzept“ wiederum werden vornehmlich in Verbindung mit dem iPod iTrip nano von Apple genannt (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „[http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Nano+Konzept%22&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang\\_de](http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Nano+Konzept%22&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de)“). Allerdings handelt es sich hierbei nicht um Gesamtbegriffe, sondern um zufällige Begriffskombinationen. Es geht hierbei um ein Konzept, das sich auf ein Produkt mit dem Namensbestandteil „nano“ bezieht (vgl. „Griffin iTrip nano 1G“ unter „[http://www.agamo.de/griffin\\_itrip\\_nano\\_1g\\_fm\\_transmitter-2124889-5?PHPSESSI...](http://www.agamo.de/griffin_itrip_nano_1g_fm_transmitter-2124889-5?PHPSESSI...)“).

In einer anderen Fundstelle lassen sich in Zusammenhang mit Nanoscience und -technology folgende Aussagen finden (vgl. „Nanoscience.at“ unter „[http://www.nanoscience.at/schwerpunkte\\_de.html](http://www.nanoscience.at/schwerpunkte_de.html)“):

- „Die Ausschreibung für diese Stelle wurde dezidiert mit dem Nano-Konzept des Fachbereichs Physik verknüpft“, und

- „Die Berufung ist somit in jeder Hinsicht kompatibel mit dem Nano-Konzept des Fachbereichs Physik.“.



Unter dem Begriff „Nano-Konzept“ sind hierbei die Planungen des Fachbereichs Physik zu verstehen, so dass auch im Falle einer beschreibenden Verwendung unterschiedliche Deutungen möglich sind.

d) Die von der Markenstelle vorgenommene Auslegung der Anmeldemarke im Sinne von „Konzept für Nanotechnologie“ stellt nur eine von vielen dar. Genauso können dem Zeichen die Bedeutungen „Kleinkonzept“, „Winziges Konzept“ oder „Konzept für kleinste Dinge oder Lebewesen“ beigemessen werden. Diese beschreiben jedoch nicht die Waren und Dienstleistung.

Selbst wenn von dem Sinngehalt „Konzept für Nanotechnologie“ ausgegangen wird, bleibt unklar, was konkret darunter zu verstehen ist. Die von der Markenstelle zur Begründung ihrer Entscheidung herangezogenen Fundstellen helfen hierbei nicht weiter, da auch in ihnen die Bezeichnung „NanoConcept“ in etwas abweichenden Schreibweisen nur kennzeichnend gebraucht wird. Es ist nicht zu verkennen, dass chemische Erzeugnisse, Farben und Holzkonservierungsmittel als auch der Oberflächenbehandlung und -veredelung dienende Tätigkeiten auf der Nanotechnologie beruhen bzw. sie nutzen können. Allerdings stellt sich dann die Frage, was mit einem Konzept in diesem Zusammenhang konkret gemeint ist. Mit einem solchen werden in erster Linie theoretische Vorüberlegungen in Form eines Plans oder eines Programms bezeichnet (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Konzept>“). Bei den beanspruchten Waren und der Dienstleistung „Materialbearbeitung“ handelt es sich jedoch um fertige Produkte bzw. eine konkrete Anwendung. Sie können zwar einheitlichen Maßstäben entsprechen, doch ist damit immer noch nicht erkennbar, um was für ein Konzept es sich dabei handelt.

Angesichts der Umstände,

- dass sich die Bezeichnung „NanoConcept“ nur in Verbindung mit der Beschwerdeführerin nachweisen lässt,

- dass auch vergleichbare Begriffskombinationen nur sehr selten als beschreibende Angaben eingesetzt werden, die darüber hinaus noch unterschiedliche Bedeutungen aufweisen,
- dass das Element „Nano“ verschiedene Deutungsmöglichkeiten zulässt, und
- dass der Bestandteil „Concept“ - auch in Verbindung mit dem vorangestellten Begriff „Nano“ - keine Vorstellung über ein bestimmtes Konzept vermittelt,

ist das beanspruchte Zeichen (noch) als unterscheidungskräftig anzusehen.

2. Die Anmeldemarke stellt darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Die ermittelten Belege zu der Bezeichnung „NanoConept“ verweisen ausschließlich auf die Beschwerdeführerin. Zudem besitzt diese keinen klar erkennbaren unmittelbar beschreibenden Sinngehalt, so dass sie sich als Sachangabe für die angemeldeten Waren und die beanspruchte Dienstleistung nicht eignet. Auch liegen derzeit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass das Zeichen in Zukunft von Mitbewerbern benötigt wird. Insofern ist ein Freihaltungsbedürfnis und damit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

gez.

Unterschriften