



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 7/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 302 41 413.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Elasto-Peptide**

ist für die Waren

„chemische Präparate für industrielle Zwecke; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Hautcremes, Gesichtswasser; chemische Mittel zur Haarpflege und Haarbehandlung“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 21. Oktober 2002 nach vorheriger Beanstandung als beschreibende nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe teilweise, und zwar für alle Waren mit Ausnahme von Parfümerien, wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Bestandteil „Elasto-“ habe allgemein die Funktion eines Wortbildungselements mit der Bedeutung „elastische Eigenschaften besitzend“ und finde sich in Fachbegriffen wie zB „Elastomer“, „Elastofasern“ oder „Elastoplaste“. Es sei daher naheliegend, zur Beschreibung von Peptiden, die elastische Eigenschaften hätten oder verliehen, die Wortkombination „Elasto-Peptide“ zu verwenden. Auf ein dem Amtsbescheid vom 18. September 2002 beigefügtes Beispiel für die beschreibende Verwendung des Begriffs „elastopeptide“ werde hingewiesen. Elastizität sei eine wichtige Wirkung der Haut- und Haarpflege, zu deren Herbei-

führung auch Peptide eingesetzt würden, wie den Belegen in der Anlage zum Beschluß entnommen werden könne. In bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren beschreibe die Marke somit lediglich, daß diese elastische bzw elastizitätsspendende Peptide enthielten. Unerheblich sei, daß die angemeldete Marke lexikalisch nicht nachweisbar sei, da es sich um eine sprachüblich gebildete sinnvolle Wortkombination handle. Ein zumindest erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise werde daher in dem Begriff „Elasto-Peptide“ lediglich eine beschreibende Sachangabe, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, daß die angemeldete Begriffskombination weder lexikalisch noch im Internet nachweisbar sei. Das in dem Beschluß erwähnte, dem Amtsbescheid beigefügte Verwendungsbeispiel könne insoweit nicht als lexikalischer Nachweis dienen. Mithin sei die angemeldete Marke ein Phantasiebegriff und demnach eintragbar. In diesem Zusammenhang werde auf eine Reihe, für Waren der Klasse 3 eingetragener, nach Auffassung der Anmelderin vergleichbarer nationaler, international registrierter und Gemeinschafts-Marken mit dem Bestandteil „Elasto-“ hingewiesen (DE 1 051 674 „ELASTOCURE“, DE 1 147 218 „Elastowax“, IR 545121 „Elastowax“, EM 2 590 123 „ELASTO-CURL“).

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der angemeldeten Marke jedenfalls das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat daher die Anmeldung im Ergebnis zu Recht teilweise zurückgewiesen (§ 37 Abs 1 MarkenG).

Bei der angemeldeten Wortkombination „Elasto-Peptide“ handelt es sich um eine im Sinn der genannten Bestimmung freihaltebedürftige Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der betreffenden Waren dienen kann.

Ausgehend von den in der angemeldeten Marke enthaltenen Wortbestandteilen „Elasto-“, einem Wortbildungselement mit der Bedeutung „elastische Eigenschaften besitzend, dehnbar, biegsam“ (vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Aufl, S 377), und dem Begriff „Peptide“, der Bezeichnung für (aus zwei oder mehreren Aminosäuren bestehenden) Zwischenprodukten des Eiweißabbaus (vgl Der Brockhaus in einem Band, 8. Aufl, S 686), erschließt sich der Begriffsgehalt der angemeldeten Begriffskombination „Elasto-Peptide“ nächstliegend im Sinn von „elastische Eigenschaften besitzende (elastische, dehbare) Peptide“.

Die Markenstelle hat im weiteren zutreffend festgestellt, daß die angemeldete Marke in dieser Bedeutung für die von der Zurückweisung betroffenen Waren eine unmittelbar die Art bzw die Beschaffenheit beschreibende Angabe darstellt. Bei „chemischen Präparaten für industrielle Zwecke“ kann es sich entweder als solche um im Wege der chemischen Peptid-Synthese gewonnene Peptide (vgl Römpp Lexikon Chemie, 10. Aufl, Bd 4, S 3173 f unter „Peptide“) oder aber um Präparate handeln, die Peptide enthalten. Da Peptide insbesondere im Bereich der Körper- und Schönheitspflege als Schutzkolloide für Dauerwellpräparate, Haarfarben, Haarkuren, Hautpflegemittel, Seifen etc Verwendung finden (vgl i d Anlage z Amtsbescheid v 18.09.2002: Feye Otte, Wörterbuch der Kosmetik, 3. Aufl, S 200),

kommen sie außerdem als Inhaltsstoffe der übrigen beschwerdegegenständlichen Waren in Betracht, die sämtlich diesem Produktbereich angehören. Dabei können Peptide auch elastische Eigenschaften besitzen. Daß Elastizität eine Eigenschaft von Peptiden bzw Peptidverbindungen sein kann, ergibt sich beispielsweise aus den der Anmelderin vom Senat übermittelten Recherche-Unterlagen (vgl hierzu die Internetseite [www.janssen-beauty.com/CollaGen\\_Fleece.htm](http://www.janssen-beauty.com/CollaGen_Fleece.htm), S 6 von 10: „...restructuring and strengthening activity of elastic peptide fragments...“ sowie in dem unter der Internet-Adresse [www.elsevier.com/locate/colsub](http://www.elsevier.com/locate/colsub) zugänglichen Aufsatz von C.J.P. Boonaert ua „Deformation of Lactococcus lactis surface in atomic force microscopy study“ auf S 208: „...chains held together by small elastic peptide crosslinks. ...“). Weiterhin hat die Markenstelle zutreffend ausgeführt und belegt, daß Peptide speziell in kosmetischen Erzeugnissen eine elastische bzw elastizitätsspendende Wirkung für Haut und Haare haben (vgl hierzu in den Anlagen zu dem angefochtenen Beschluß die Produktbeschreibungen: „...Ein spezieller Peptid-Wirkstoffkomplex aus dem Zellgewebe junger Buchentriebe verleiht der Haut bessere Elastizität, ...“ (Anlage B 1), „...Bio-Peptide regen den Zellstoffwechsel an und geben müder Haut Impulse für eine elastische Oberfläche. ...“ (Anlage B 2)). Mithin erschöpft sich die Bedeutung der angemeldeten Begriffszusammenstellung „Elasto-Peptide“ in der für die in Rede stehenden Waren rein beschreibenden Sachaussage, daß diese aus Peptiden mit elastischen Eigenschaften bzw Wirkungen bestehen oder solche Peptide als Inhaltsstoffe enthalten.

Der Einwand der Anmelderin, wegen des fehlenden lexikalischen Nachweises der Wortkombination „Elasto-Peptide“ handle es sich bei der angemeldeten Marke um ein eintragungsfähiges Fantasiewort, vermag nicht durchzugreifen. Insoweit hat die Markenstelle zu Recht darauf hingewiesen, daß allein der fehlende Nachweis einer beschreibenden Verwendung noch nicht die Schutzfähigkeit einer - neuen - Begriffsbildung begründet. So ist im Hinblick auf die in der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG enthaltene Formulierung „dienen können“ auch die Möglichkeit zu berücksichtigen, ob eine entsprechende beschreibende Verwendung der fraglichen Angabe vernünftigerweise in Zukunft erwartet werden kann (vgl EuGH

GRUR 1999, 723, 726 „Chiemsee“; BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“ WRP 2003, 1226, 1227 „Lichtenstein“). Dies ist bei einer neuen Begriffsbildung regelmäßig dann anzunehmen, wenn sie in bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen einen deutlichen und unmißverständlich beschreibenden Aussagegehalt besitzt, der außerdem in einer für die angesprochenen Verkehrskreise verständlichen üblichen Sprachform zum Ausdruck kommt (vgl. EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 (39, 49) „Baby-dry“). Einen unmißverständlich warenbeschreibenden Aussagegehalt weist die angemeldete Marke, wie dargelegt, auf. Sie ist außerdem entsprechend vergleichbarer, jeweils mit dem Wortbildungselement „Elasto-“ oder dem Substantiv „Peptide“ zusammengesetzter, lexikalisch nachweisbarer Begriffe vollkommen sprachüblich gebildet (vgl. zB „Elastomer“, „Elastofibrose“, „Elastoklasis“, „Elastomechanik“, „Elastometer“, „Elastooptik“; Duden aaO unter „Elasto-“; „Ploypeptide“, „Oligopeptide“, „Retropeptide“, „Antigen-Peptide“, vgl. Römpf, aaO). Jedenfalls der von den Waren angesprochene Fachverkehr (insbes. Hersteller und Händler) wird daher die Begriffskombination „Elasto-Peptide“ nach den bei diesem Verkehrskreis vorauszusetzenden einschlägigen fachsprachigen Kenntnissen ohne weiteres als einen in eine korrekte und verständliche Sprachform gekleideten Sachhinweis auf die stoffliche Beschaffenheit der betreffenden Produkte begreifen. Schon deshalb kann die angemeldete Marke im - inländischen - Verkehr jederzeit als Beschaffenheitsangabe für die beschwerdegegenständlichen Waren eingesetzt werden und unterliegt insofern einem Freihaltebedürfnis der Mitbewerber.

Abgesehen davon läßt sich ein zumindest vereinzelter tatsächlicher Gebrauch des Begriffs „elastopeptide“ in englischsprachigen Texten als Hinweis auf einen so bezeichneten Inhaltsstoff kosmetischer Produkte belegen (vgl. hierzu in dem der Anmelderin übermittelten Internet-Ausdruck [www.davidjones.com.au](http://www.davidjones.com.au) in der Beschreibung einer Lippen- und Augencreme (Le Soir) der Firma Yves Saint Laurent: „...Using elastopeptide and defence supplements, it moisturises and reduces the appearance of lines and wrinkles within two weeks. ...“ sowie in einem Artikel in der Zeitschrift „European Cosmetic Markets“, Apr 1995, ebenfalls bezogen auf ein

Produkt der Firma Yves Saint Laurent (Soin Contours Anti-Rides Raffermissant) die Ausführungen: „...Soin Contours, therefore, claims to prevent and repair the three principal signs of ageing to affect these areas: loss elasticity, loss of firmness and dehydration. The formula contains elastopeptide, a soybean extract, said to protect the skin's elastin fibres from the destructive enzyme elastase, ...” vgl den Abdruck des Artikels in der der Anmelderin übermittelten E-Mail von Gutser Jutta). Der im Internet belegte beschreibende Gebrauch für einschlägige Waren in englischer Sprache stellt angesichts der orthographischen und begrifflichen Übereinstimmung der Wortzusammensetzung “E(e)lastopeptide“ in der englischen und in der deutschen Sprache (vgl Webster's Third New International Dictionary of the English Language, 1986, S 730 zu „elasto-“, S 1674 zu „peptide“) nicht nur einen zusätzlichen Anhalt dafür dar, daß die Bezeichnung - künftig - auch im Inland zur Produktbeschreibung eingesetzt werden kann, sondern läßt außerdem ein Bedürfnis der Mitbewerber erkennen, die Bezeichnung im internationalen Geschäftsverkehr zur beschreibenden Warenkennzeichnung in der Welthandelsprache Englisch zu verwenden.

Nachdem die angemeldete Marke mithin wegen des Schutzversagungsgrunds einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann im weiteren dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das in dem angefochtenen Beschluß von der Markenstelle angenommene absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG vorliegt.

Soweit sich die Anmelderin schließlich auf die Registrierung von verschiedenen, ihrer Auffassung nach vergleichbaren nationalen, international registrierten sowie Gemeinschafts-Marken mit dem Bestandteil „Elasto-“ beruft, läßt sich hieraus auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art 3 GG) kein Eintragungsanspruch herleiten, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer eigenen Prüfung unterliegt und etwa zu Un-

recht erfolgte frühere Eintragungen der Anmelderin nicht das Recht verschaffen, auch weiterhin derartige Eintragungen durch das Patentamt zu erwirken (vgl BGH GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248 249 „Today“). Dies gilt erst recht im Verhältnis zu Eintragungen von Gemeinschaftsmarken, da nach der Rechtsprechung des EuG die Gemeinschaftsregelung für Marken eine autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (vgl EuG GRUR Int 2003, 548, 551 (45) „BioID AG ./ HABM“). Ebenso wie daher das HABM oder ggf der Europäische Gerichtshof in gleich oder vergleichbar gelagerten Fällen nicht an Entscheidungen auf der Ebene eines Mitgliedsstaates gebunden sind, selbst wenn diese auf der Grundlage nationaler, gemäß der Richtlinie 89/104 harmonisierter Rechtsvorschriften ergangen sind, sind daher auch für das Deutsche Patent- und Markenamt oder das Bundespatentgericht bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer nationalen Marke Eintragungen von identischen oder vergleichbaren Gemeinschaftsmarken durch das HABM in keiner Weise verbindlich.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb