

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	24 W (pat) 37/05
Entscheidungsdatum:	10.11.2006
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	MarkenG § 50 Abs. 1, § 152, § 158 Abs. 6

Löschung von Altmarken

Auch vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldete Marken, bei denen gemäß § 158 Abs. 6 MarkenG nach der Bekanntmachung absolute Schutzhindernisse nicht mehr berücksichtigt werden konnten, unterliegen der Regelung des § 50 Abs. 1 MarkenG, wonach für die Löschung einer entgegen § 8 MarkenG eingetragenen Marke auf das Vorliegen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der Eintragung abzustellen ist. Insoweit ist eine derartige Altmarke auch dann zu löschen, wenn das betreffende Schutzhindernis zwar noch nicht im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Markengesetzes, aber im späteren Zeitpunkt der Eintragung vorlag.



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 37/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 106 376

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die am 18. Juni 1994 angemeldete Wortmarke

Cerasome

ist für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

am 30. November 1994 gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemacht und nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens am 24. Oktober 2000 gemäß §§ 41 i. V. m. 158 Abs. 4 MarkenG unter der Nr. 2 106 376 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Der Antragsteller hat am 26. Januar 2004 beim DPMA die Löschung der Marke „Cerasome“ wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. beantragt, weil diese als eine für die registrierten Waren nicht unterscheidungskräftige, beschreibende freihaltebedürftige sowie üblich gewordene Bezeichnung von der Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG ausgeschlossen sei. Der Begriff „Cerasome“ werde gemäß den beigefügten Internet-Ausdrucken von mehreren Unternehmen als Stoffbezeichnung für ihre Mittel zur Körper- und Schönheitspflege verwendet und besitze daher keine Hinweisfunktion auf ein bestimmtes Unternehmen. Darüber hinaus sei den angesprochenen Fachverkehrskreisen „Cerasome“ als ein an den Begriff „Liposome“ angelehnter, entsprechend üblicher Liposombezeichnungen wie „Microsome“, „Hydrosome“, „Phytosome“ oder „Sphingosome“, gebildeter warenbeschreibender Fachausdruck ohne weiteres verständlich. Dass es sich bei „Cerasome“ um eine schon vor der Eintragung der Marke bekannte und seitdem fortdauernd verwendete Bezeichnung für eine bestimmte Art von Partikeln handle, ergebe sich zudem aus einem Artikel in Chemistry Letters, 07/1999, in dem „Cerasome“ als Name für einen neuen Typ von Liposomen mit einer keramischen Oberfläche beschrieben werde, sowie aus weiteren zeitlich nachfolgenden Fachbeiträgen, anhand welcher sich die Entwicklung der Bezeichnung „Cerasome“ zu einem gebräuchlichen Begriff für Liposome, welche Ceramide enthielten, nachvollziehen lasse. Es habe somit schon vor der Eintragung ein Freihaltebedürfnis an der Marke vorgelegen, welches in gesteigerter Form noch fortbestehe. Außerdem ergebe sich aus den Unterlagen, dass der Begriff „Cerasome“ zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sei.

Die Antragsgegnerin hat der beantragten Löschung fristgerecht widersprochen. Nach ihrer Auffassung sei „Cerasome“ eine willkürliche Fantasiebezeichnung aus Wortbestandteilen der chemischen Stoffgruppen „Ceramide“ und „Liposome“, welche keinen Inhaltsstoff von kosmetischen Mitteln nach der INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient) bezeichne und auch vor dem Anmeldetag der Marke nicht durch Dritte benutzt worden sei. Der Begriff sei ferner nicht zur

Bezeichnung der registrierten Waren üblich geworden. Gegen die von der Antragstellerin genannten Unternehmen sei die Antragsgegnerin wegen unberechtigter markenmäßiger Benutzung vorgegangen, zum Teil handle es sich um autorisierte Partner der Antragsgegnerin. Die Fachartikel stammten aus der Zeit nach der Anmeldung der Marke, weshalb nicht ausgeschlossen werden könne, dass darin der Markenname übernommen worden sei. Im Übrigen könnten die auf wenige japanische Autoren zurückgehenden englischsprachigen, in Japan veröffentlichten Artikel keine Verkehrsbekanntheit in den deutschen Verkehrskreisen begründen.

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2004 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA die Löschung der Marke 2 106 376 angeordnet. Der zulässige Löschungsantrag sei begründet (§§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG), da die Marke zum Zeitpunkt ihrer Eintragung eine beschreibende freihaltebedürftige Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dargestellt habe und noch gegenwärtig darstelle. Wenngleich hier die Besonderheit vorliege, dass die angegriffene Marke im Jahr 1994 noch nach den Bestimmungen des WZG als Anmeldung bekanntgemacht worden sei und mit Inkrafttreten des Markengesetzes aufgrund der Übergangsregelung des § 158 Abs. 6 MarkenG vor ihrer Eintragung keine weitere Prüfung auf absolute Schutzhindernisse mehr habe stattfinden können, sei nach dem Wortlaut der §§ 152, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG für die Löschung auf die Verhältnisse zur Zeit der Eintragung der Marke sowie zum Entscheidungszeitpunkt über den Löschungsantrag abzustellen. Zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Oktober 2000 sei dem Markenwort „Cerasome“ aber bereits eine tatsächlich begründete inhaltliche Bedeutung zugekommen, so dass bezüglich der von der Bezeichnung beschriebenen Erzeugnisse ein zumindest zukünftiges Freihalteinteresse zu berücksichtigen gewesen sei. Es handle sich vorliegend um den typischen Fall des Aufkommens eines neuen Terminus zur Benennung eines neuen wissenschaftlichen Sachverhalts. Es seien nachweislich schon im Jahr 1999 wissenschaftliche Ergebnisse auf dem Gebiet der pharmazeutisch-kosmetisch orientierten Liposom-Forschung publiziert worden, die einen neuen Typ stabiler doppel-schichtiger Nano-Hohlpartikel betroffen hätten, zu deren Bezeichnung ein japani-

sches Forscherteam das Kunstwort „Cerasome“ gewählt habe. Der Begriff sei als bald von anderen Forschergruppen sowie in der fachlich interessierten Öffentlichkeit zur Bezeichnung der betreffenden Stoffklasse übernommen worden. Seit der einsetzenden Entwicklung marktreifer Substanzen, erstmals bereits im Jahr 1999, werde die Angabe von etlichen Anbietern einschlägiger Waren zur stofflichen Beschreibung ihrer Produkte sowie außerdem auch in Patentanmeldungen verwendet. Im Hinblick auf den offensichtlich beschreibenden Charakter der Verwendungen spiele es keine Rolle, ob die jeweiligen Unternehmen zur Benutzung autorisiert worden seien. Auch mache die inhaltlich wie sprachlich naheliegende Fachwortbildung eine Nachahmung der angemeldeten Marke unwahrscheinlich. Unbeachtlich sei ferner, ob die Antragsgegnerin das Wort „Cerasome“ schon früher kreiert habe. Entwickle sich ein Wort nachträglich, nach seiner Anmeldung zu einer Fachangabe, stehe seiner Eintragung § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Unerheblich sei insoweit, dass die Bezeichnung „Cerasome“ nicht in der INCI aufgenommen sei. Diese Nomenklatur könne nicht als allein entscheidungserheblicher Negativnachweis des beschreibenden Gebrauchs einer kosmetischen Stoffbezeichnung angesehen werden, abgesehen davon, dass der Begriff „Cerasome“ als eher oberbegrifflich zu verstehende Stoffklassenbezeichnung möglicherweise gar nicht für eine Aufnahme in die INCI in Betracht komme.

Hiergegen richtet sich Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie trägt zur Begründung vor, die Markenabteilung habe unzutreffend für das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen auf den Eintragungszeitpunkt der Marke abgestellt. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „MICRO CHANNEL“ (GRUR 1993, 744) sei der Tag der Entscheidung über die Eintragung, nicht der Tag der Eintragung maßgeblich. Gemäß der Übergangsregelung des § 158 Abs. 6 MarkenG sei für noch unter Geltung des Warenzeichengesetzes bekanntgemachte Altanmeldungen mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 eine weitere Prüfung absoluter Schutzhindernisse mit einer Nachbeanstandung und ggf. Zurückweisung der Marke während oder nach Abschluss eines anhängigen Widerspruchsverfahrens ausgeschlossen. Nach dem 31. Dezember 1994 aufgetretene absolute

Schutzhindernisse hätten daher bei der Entscheidung über die Eintragung nicht mehr berücksichtigt werden können. Die Übergangsregelungen der §§ 152 ff. MarkenG dienen dazu, Benachteiligungen für Inhaber älterer Anmeldungen gegenüber neuen Anmeldungen zu vermeiden. Wenn man aber für die Entscheidung über die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse einer noch gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marke auf den Eintragungszeitpunkt abstelle und nicht auf das Inkrafttreten des Markengesetzes, werde die Altanmeldung gegenüber einer nach dem 31. Dezember 1994 angemeldeten und vor der Durchführung des Widerspruchsverfahrens eingetragenen Marke benachteiligt. Denn bei den bekanntgemachten Altanmeldungen werde insoweit auf einen späteren Zeitpunkt abgestellt als bei Neuanmeldungen, bei denen nachträglich im Lauf des Widerspruchsverfahrens entstandene Schutzhindernisse als Nichtigkeitsgründe keine Berücksichtigung mehr finden könnten. Maßgeblich für die Löschung bekanntgemachter Altanmeldungen müsse daher der Zeitpunkt sein, an dem zum letzten Mal über absolute Schutzhindernisse hätte entschieden werden können, also der 31. Dezember 1994. Nachdem die Markenabteilung in dem Löschungsbeschluss ausführe, dass erstmals 1999 der Begriff „Cerasome“ zur stofflichen Beschreibung von Produkten eingesetzt worden sei, könnten die Gründe des angefochtenen Beschlusses die Löschung der Marke nicht tragen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben.

Sie regt außerdem an, die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Frage zuzulassen, ob mit dem Übergang vom Warenzeichengesetz zum Markengesetz absolute Schutzhindernisse gegen die Eintragung einer noch nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marke, die erstmals nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes, aber innerhalb des Widerspruchsverfahrens aufgetreten seien, bei einem Löschantrag gemäß § 50 MarkenG zu berücksichtigen seien.

Der Antragssteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und

die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Nach seiner Auffassung ist für das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse im Lösungsverfahren auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke abzustellen. Die nur auf das Eintragungsverfahren bezogene Übergangsregelung des § 158 Abs. 6 MarkenG verhindere lediglich dadurch die Benachteiligung des Inhabers einer früheren, nach dem WZG bekanntgemachten Markenmeldung, dass vor der Eintragung der Marke eine Prüfung auf absolute Schutzhindernisse während oder nach einem Widerspruchsverfahren ausgeschlossen sei. Sie könne jedoch nicht dahin verstanden werden, dass nach der Bekanntmachung einer solchen Markenmeldung mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes zu keinem Zeitpunkt, auch nicht in einem späteren Lösungsverfahren, eine weitere Prüfung auf absolute Schutzhindernisse stattfinden könne. Insoweit auf das Datum des 31. Dezember 1994 abzustellen, erscheine willkürlich und ergebe sich weder aus dem Wortlaut des Gesetzes noch aus der Gesetzesbegründung. Die Übergangsregelung solle nicht den Nachteil ausgleichen, dass eine jüngere, unmittelbar eingetragene Marke, im Gegensatz zu einer bekanntgemachten Altanmeldung, nicht wegen erst später im Widerspruchsverfahren entstandener Schutzhindernisse gelöscht werden könne. Die Übergangsbestimmungen seien nicht geschaffen worden, um die Löschung bzw. Nichteintragung schutzunfähiger Zeichen zu verhindern. Der Kostenantrag sei gerechtfertigt, da die Antragsgegnerin im Hinblick auf weitere anhängige Verfahren offenbar an einer langen Dauer des Lösungsverfahrens interessiert sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf die von den Beteiligten eingereichten sowie von der Markenabteilung in das Verfahren eingeführten Unterlagen, verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats ist die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG bzw. § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F.). Nachdem das Schutzhindernis noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), ist die Entscheidung der Markenabteilung, auf den nach §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 MarkenG zulässigen Löschungsantrag die Löschung der Marke anzuordnen, zu Recht erfolgt.

1.1. Nicht zu beanstanden ist insoweit zunächst, dass die Markenabteilung für die Frage, ob der Eintragung der Marke Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegengestanden haben, auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke abgestellt hat. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG (bzw. § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F.), welcher für die Beurteilung der Löschungsreife wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG ausdrücklich auf die Eintragung der Marke abstellt, und welcher gemäß der Übergangsbestimmung des § 152 MarkenG auch auf die angegriffene, vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldete Marke Anwendung findet.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin lässt sich etwas anderes nicht aus der Übergangsregelung des § 158 Abs. 6 MarkenG herleiten, wonach in Fällen einer gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Altanmeldung, die gemäß § 41 MarkenG eingetragen wird, nachdem gegen die Eintragung kein Widerspruch erhoben oder (wie hier) ein erhobener Widerspruch zurückgewiesen worden ist (§ 158 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 MarkenG), eine Zurückweisung der An-

meldung aus von Amts wegen zu berücksichtigenden Eintragungshindernissen nicht stattfindet. Diese Regelung bezieht sich nach ihrem eindeutigen Wortlaut nur auf das Eintragungsverfahren, nicht auch auf das Lösungsverfahren. Sie stellt insoweit keine spezielle Übergangsregelung für nach dem Warenzeichengesetz bekanntgemachte Altanmeldungen dar, die der in § 152 MarkenG vorgesehene Anwendung der Löschungsvorschrift des § 50 MarkenG auf vor dem 1. Januar 1995 angemeldete Marken vorgehen würde.

Keine entscheidungsrelevante Bedeutung kommt dabei der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Differenzierung zwischen der Eintragung und der Entscheidung über die Eintragung (vgl. BGH GRUR 1993, 744, 745 „MICRO CHANNEL“) zu. Denn die Entscheidung über die Eintragung geht in Form der Eintragungsverfügung des zuständigen Prüfers der Markenstelle dem bloßen Realakt der Eintragung zeitlich regelmäßig unmittelbar voraus. Dass bei dieser Entscheidung im Fall einer bekanntgemachten Altanmeldung aufgrund der gesetzlichen Bestimmung des § 158 Abs. 6 MarkenG das Vorliegen von Eintragungshindernissen unberücksichtigt bleiben muss, ändert nichts an ihrer Qualität als der Entscheidung über die Eintragung.

Zwar ergibt sich nach der geltenden Gesetzeslage in zeitlicher Hinsicht eine Ungleichbehandlung von bekanntgemachten Altanmeldungen gegenüber nach Inkrafttreten des Markengesetzes neu angemeldeten Marken sowie auch gegenüber nicht (mehr) nach dem Warenzeichengesetz bekanntgemachten Altanmeldungen insoweit, als bei den beiden zuletzt genannten die Eintragung nach Abschluss der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse (§ 41 MarkenG bzw. § 157 i. V. m. § 41 MarkenG) vor der Durchführung des Widerspruchsverfahren (§§ 42, 43 MarkenG) erfolgt, weshalb in Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG absolute Schutzhindernisse, die erst während eines nach der Eintragung der Marke durchgeführten Widerspruchsverfahrens entstanden sind, keine Lösungsgründe darstellen. Bei vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten und nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marken, bei denen das Widerspruchsverfahren im Anschluss an

die Bekanntmachung der Anmeldung vor der Eintragung durchgeführt wird bzw. wurde (§ 5 Abs. 4 WZG i. V. m. § 158 Abs. 1 und 4 MarkenG), sind hingegen im Lösungsverfahren auch während eines Widerspruchsverfahrens entstandene absolute Schutzhindernisse bis zur Eintragung zu berücksichtigen. Dies rechtfertigt es aber ebenfalls nicht, § 50 Abs. 1 MarkenG mit Blick auf § 158 Abs. 6 MarkenG erweiternd dahin auszulegen, dass im Fall der Löschung einer nach dem Warenzeichengesetz bekanntgemachten Altanmeldung für das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen nicht auf den Zeitpunkt der Eintragung bzw. der Entscheidung über die Eintragung, sondern auf das Inkrafttreten des Markengesetzes abzustellen ist.

Der Gesetzgeber hat die Konsequenzen der in Rede stehenden Bestimmung des § 158 Abs. 6 MarkenG nämlich durchaus gesehen und erkannt, dass es infolge der im Rahmen des Eintragungsverfahrens ausgeschlossenen Zurückweisung bekanntgemachter Altanmeldungen wegen absoluter Eintragungshindernisse mitunter zu Fehleintragungen kommen kann. In der Begründung zum Markenrechtsreformgesetz hat er insoweit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine nachträgliche Korrektur dieser Entscheidung über die Bekanntmachung und Eintragung nur im Lösungsverfahren nach § 50 MarkenG möglich ist (vgl. AmtlBegr., BIPMZ 1994 - Sonderheft - S. 128). Hätte der Gesetzgeber auch hinsichtlich des Lösungsverfahrens eine Gleichstellung bekanntgemachter Altanmeldungen mit Marken gewollt, die unmittelbar nach Prüfung der Eintragungserfordernisse und absoluten Schutzhindernisse nach § 41 MarkenG zur Eintragung gelangen, hätte er eine entsprechende Übergangsregelung erlassen müssen, was jedoch nicht geschehen ist. Vielmehr hat der Gesetzgeber offensichtlich das Ziel, die Eintragung schutzunfähiger Marken zu korrigieren, höher bemessen als das Ziel, die Ungleichbehandlung im Lösungsverfahren auszugleichen, welche sich bei diesen Marken in zeitlicher Hinsicht durch das der Eintragung einerseits vorgeschaltete und das ihr andererseits nachgeschaltete Widerspruchsverfahren ergibt. In diesem Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass es eine solche zeitliche Ungleichbehandlung bereits unter Geltung des Warenzeichengesetzes

zwischen Marken gegeben hat, die nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemacht worden sind und Marken, die gemäß § 6a WZG beschleunigt ohne vorherige Bekanntmachung und Durchführung eines Widerspruchsverfahrens eingetragen worden sind. Auch bei diesen Marken ist für die Löschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG einheitlich auf das Vorliegen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der Eintragung abgestellt worden.

1.2. Als zutreffend erweist sich weiterhin die Beurteilung der Markenabteilung, dass zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke das Schutzhindernis einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorgelegen hat.

Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Markenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) „BIOMILD“). Als eine solche im Verkehr zur Merkmalsbeschreibung der von der Marke beanspruchten Waren geeignete Angabe war das Wort „Cerasome“ bereits zum fraglichen Zeitpunkt im Oktober 2000 feststellbar.

Zwar ließ sich zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke sowie ihrer Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 WZG im Jahr 1994 ein bestimmter, für die bean-

spruchten Mittel zur Körper- und Schönheitspflege konkret beschreibender Begriffsgehalt der aus den Worтеlementen „Cera“ und „some“ kombinierten Wortbildung „Cerasome“ nicht feststellen. Ein solcher hat sich jedoch noch vor der Eintragung der Marke herausgebildet.

So lässt sich, wie auch die Antragsgegnerin nicht in Abrede stellt, für Ende der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts die Entwicklung des Wortes „Cerasome“ zu einem Fachbegriff für eine bis dahin noch nicht bekannte Liposom-Formulierung belegen. Wie einer Publikation in den Chemistry Letters 1999, S. 661, entnommen werden kann (vgl. Anlage 20 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 9. September 2004), hat offenbar in diesem Jahr eine japanische Gruppe von Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Liposomforschung eine neue Klasse organisch-anorganischer Hybrid Vesikel („Vesikel“ sind bestimmte kugelförmige Anordnungen von oberflächenaktiven Molekülen in einer Flüssigkeit (Synonym: Liposom); vgl. Wikipedia-Online-Lexikon zu „Vesikel“) synthetisiert und mit dem Begriff „Cerasome“ benannt (vgl. hierzu auch Punkt 4A505 der Tagesordnung der 77th National Meeting of Chemical Society of Japan im Jahr 1999, Anlage L2 des angefochtenen Beschlusses). Dabei handelt es sich ersichtlich nicht um den unberechtigten markenmäßigen Gebrauch der zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland noch im Eintragungsverfahren befindlichen angegriffenen Marke, sondern um die Schaffung eines neuen Gattungsbegriffs für eine neue chemische Stoffgruppe, für die es bis dahin keine treffende Bezeichnung gab (vgl. hierzu BGH GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“).

Im Hinblick darauf, dass Liposome schon vor dem fraglichen Eintragungszeitpunkt im Bereich der Kosmetik, insbesondere der Hautpflege als Wirkstoffträger sowie zur Verbesserung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut vielfach Verwendung fanden (vgl. Herbert P. Fiedler, Lexikon der Hilfsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete, 4. Aufl. 1996, S. 926 ff. zu „Liposome“ mit Publikationsnachweisen, die bis 1979 zurückgehen), konnte des weiteren davon ausgegangen werden, dass auch diese neu entwickelten liposomalen Vesikel mit dem wissen-

schaftlichen Namen „Cerasome“ als Inhaltsstoffe für kosmetische Erzeugnisse in Betracht kommen und folglich der Begriff „Cerasome“ im Verkehr zur Bezeichnung der stofflichen Beschaffenheit der hier in Rede stehenden „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ dienen kann.

Einer solchen Annahme steht nicht entgegen, dass für die Zeit vor der Markeneintragung einschlägige Fachbeiträge über die Neuentwicklung des besagten Vesikels in Deutschland nicht belegt sind, die Veröffentlichungen vielmehr aus Japan stammen und auf eine relativ kleine Gruppe von japanischen Wissenschaftlern zurückgehen, sowie auch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „Cerasome“ für kosmetische Mittel, nicht festgestellt ist. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die beteiligten inländischen Verkehrskreise die chemische Stoffbezeichnung im fraglichen Eintragungszeitpunkt aktuell kennen und mit den betroffenen Waren in Verbindung bringen bzw. zu beschreibenden Zwecken verwenden, vielmehr genügt, wenn dies vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 (Nr. 31) „Chiemsee“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 38) „BIOMILD“). Einen solchen Schluss aber ließen die zum Eintragungszeitpunkt belegbaren tatsächlichen Gegebenheiten zu.

Nachdem die wissenschaftlich-technologische Forschung heute nicht national begrenzt ist, sondern ein Austausch auf internationaler Ebene stattfindet, war davon auszugehen, dass ein neues Forschungsergebnis, vor allem aus dem Kreis der führenden Industrie- und Wissenschaftsstaaten, zu dem Japan zählt, auch in den anderen Industrieländern von dem betroffenen Fachpublikum zur Kenntnis genommen und entsprechend Verbreitung finden wird. In diesem Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass das Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keine einhellige Verkehrsauffassung erfordert (vgl. BPatG GRUR 2005, 865, 869 „SPA“). Vielmehr ist ein Wort dann zur Merkmalsbeschreibung der betroffenen Waren im Verkehr geeignet, wenn die beteiligten Verkehrskreise, also der Handel und/oder die Durchschnittsverbraucher

der betreffenden Waren, in der Lage sind bzw. nach vernünftiger Einschätzung in Zukunft sein werden, die beschreibende Bedeutung des Begriffes zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff. (Nr. 24, 26 und 32) „Matratzen Concord/Hukla“). Jedenfalls von den insoweit in markenrechtlicher Hinsicht beachtlichen beteiligten Fachverkehrskreisen, d. h. den Händlern und auch Herstellern kosmetischer Mittel, konnte erwartet werden, dass sie sich, etwa aufgrund einschlägiger Fachpublikationen oder sonstiger Informationsquellen, über neue Inhaltsstoffe kosmetischer Erzeugnisse sowie die hierfür verwendeten Fachtermini unterrichten und daher künftig in der Lage sein würden, das Wort „Cerasome“ als einschlägige Fachbezeichnung zu erkennen.

Diese schon im Eintragungszeitpunkt absehbare Entwicklung zu einer Inhaltsstoffangabe für kosmetische Mittel, die von den beteiligten Fachverkehrskreisen verstanden und zur Beschreibung einschlägiger Produkte im Verkehr verwendet werden kann, hat sich im Nachhinein bestätigt, wie die von dem Antragsteller und der Markenabteilung eingebrachten Belege zeigen. Zu verweisen ist hierzu etwa auf den im Jahr 2001 in Euro Cosmetics 9, 27-28, veröffentlichten Bericht „Cerasome: Liposomenformulierungen aus Hornschichtlipiden“, in dem u. a. der mögliche Einsatz von Cerasomen in Kosmetika erwähnt ist (vgl. Anlage 19 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 26.1.2004), den im BEAUTY FORUM 3/2001, S. 20+21, erschienen Artikel „Kaviar-Extrakt ein Pflege-System“, in dem „Cerasome“ als Beispiel für liposomenartige Hohlkugeln genannt sind, in denen Kaviar-Extrakt eingelagert wird (vgl. Anlage L4 zum angefochtenen Beschluss), weiterhin die Patent-Offenlegungsschrift DE 103 08 852 betreffend „Mittel gegen Faltenbildung der Haut“, wo der Begriff „Cerasome“ zur Bezeichnung für ein Wirkstoff-Trägersystem gebraucht wird (vgl. Anlage L10 zum angefochtenen Beschluss) sowie verschiedene Internet-Seiten, die einen zweifelsfrei beschreibenden Gebrauch des Begriffs „Cerasome“ zur Bezeichnung eines Inhaltsstoffs von kosmetischen Mitteln erkennen lassen (vgl. Anlage 2, 7 und 8 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 26.1.2004, Anlage L8 zum angefochtenen Beschluss).

Dem Umstand, dass der Begriff „Cerasome“ nicht in der Internationalen Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI) aufgeführt ist, hat die Markenabteilung zutreffend keine das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließende Bedeutung beigemessen. Die in der Europäischen Union seit 1997 verbindliche Nomenklatur (vgl. Beschluss 96/335/EG der Kommission vom 8. Mai 1996 zur Festlegung einer Liste und einer gemeinsamen Nomenklatur der Bestandteile kosmetischer Mittel, ABI EG Nr. L 132, S. 1) kann nicht als abschließendes Verzeichnis sämtlicher im - inländischen - Verkehr zulässiger Bezeichnungen von kosmetischen Inhaltsstoffen angesehen werden. Dies ergibt sich aus der Bestimmung des § 5a KosmetikV, die in Abs. 4 Satz 2 vorsieht, dass, sofern eine INCI-Bezeichnung nicht vorhanden ist, die chemische Bezeichnung, die Bezeichnung des Europäischen Arzneibuches, der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene nicht geschützte Name (INN) oder eine sonstige Bezeichnung zur Identität des Bestandteils anzugeben ist. Auch ohne in der INCI aufgenommen zu sein, kann der Begriff „Cerasome“ daher zur Bezeichnung von Bestandteilen kosmetischer Mittel im inländischen Verkehr dienen.

2. Der Senat sah keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zwar ist die von der Antragsgegnerin formulierte Rechtsfrage hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts für das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen nach § 8 MarkenG bei der Entscheidung über die Löschung einer vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten und nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG - soweit ersichtlich - noch nicht gerichtlich, insbesondere nicht vom Bundesgerichtshof, entschieden worden. Im Hinblick auf die oben unter Ziff. 1.1. dargelegte eindeutige gesetzliche Regelung und den diesbezüglich klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers sowie außerdem darauf, dass die Rechtsfrage allenfalls noch wenige, künftig nicht mehr vorkommende Altfälle betrifft, ist ihr keine

grundsätzliche Bedeutung beizumessen (vgl. BPatGE 3, 173, 178; BGH BIPMZ 1962, 186). Auch bedarf sie daher unter dem Gesichtspunkt der Rechtsfortbildung keiner höchstrichterlichen Entscheidung.

3. Es bestand kein Anlass für die vom Antragsteller beantragte Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerin. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hat im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren auch für den Fall des Unterliegens grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstanden Kosten selbst zu tragen. Anderes gilt nur dann, wenn aus Gründen der Billigkeit eine hiervon abweichende Entscheidung geboten ist (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Besondere, von der Norm abweichende Umstände, die eine Kostenüberbürdung rechtfertigen könnten, etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten der Antragsgegnerin, sind nicht ersichtlich. Soweit die Antragsgegnerin wegen wettbewerbsrechtlicher Auseinandersetzungen mit dem Antragsteller vor den ordentlichen Gerichten ein Interesse an einer möglichst langen Dauer des hier anhängigen Löschungs-Beschwerdeverfahrens haben sollte, wie von dem Antragsteller behauptet, hat sich ein solches Interesse jedoch in keiner Weise in einem das Beschwerdeverfahren verzögernden Verhalten der Antragsgegnerin niedergeschlagen.

gez.

Unterschriften