



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 67/07

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
29. August 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 27 957.6**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **NANOPEARLS**

ist für das folgende Warenverzeichnis

„Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel überwiegend auf der Basis von Aminosäuren, Mineralien und/oder Spurenelementen; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster

und Verbandsmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide und Herbizide;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke soweit in Klasse 25 enthalten, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Miederwaren“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2007 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, der Wortkombination „NANOPEARLS“ fehle die Eignung, die angemeldeten Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn sie werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres lediglich als eine beschreibende Angabe aufgefasst, die darauf hinweise, dass die betreffenden Waren Zusätze von extrem kleinen Partikeln in Perlenform enthielten oder damit behandelt seien. Das aus dem Griechischen stammende Wortelement „Nano-“ für „extrem klein“ werde in diesem Sinn auch im Deutschen ähnlich wie „Giga-“ oder „Mega-“ verwendet. Das englische Wort „pearls“ ähnele dem entsprechenden deutschen Wort „Perlen“ und sei dem Verkehr zudem aus dessen Gebrauch im Waschmittelbereich bekannt. Außerdem handle es sich bei „Nanopearls“ um einen Fachbegriff der Nanotechnologie, der nicht nur von der Anmelderin, sondern auch von Dritten beschreibend verwendet werde, wie die beigelegten Belege aus dem Internet zeigten. So könnten solche kleinsten perlenförmigen Partikel als Wirkstoffträger in Kosmetika oder pharmazeutischen Erzeugnissen enthalten sein, ebenso wie in Nahrungsergänzungsmitteln und in Babykost. Ferner könnten Nanoteilchen textilen Materialien sowie Pflaster und Verbandsmaterial eine Schmutz und Wasser abweisende Oberfläche verleihen. Aus den von den Anmeldern zitierten Vorein-

tragungen mit dem Bestandteil „Pearl“ lasse sich die Schutzfähigkeit nicht herleiten, da die jeweiligen Fallgestaltungen nicht notwendig vergleichbar seien und möglicherweise eine andere Entscheidung rechtfertigten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, welche die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig erachten und darin keine warenbeschreibende Angabe sehen. Die Annahme der Markenstelle, die Wortmarke „NANOPEARLS“ würde auf Zusätze in Form von extrem kleinen perlenförmigen Partikeln hinweisen, sei nicht nachvollziehbar. Perlen seien Zufallsprodukte der Natur und hätten keine konkrete reproduzierbare Form, weshalb es sinnlos sei, kleinste Partikel in Form von Perlen zu spezifizieren. Auch sei das Typische einer Perle, die glänzende Oberfläche, auf die für das sichtbare Licht nicht wahrnehmbaren Nanopartikel nicht übertragbar. Die dem angefochtenen Beschluss beigefügten Internet-Fundstellen belegten keine beschreibende, sondern vielmehr eine markenmäßige Verwendung der Kennzeichnung „Nanopearls“. Diese habe in der Überschrift des betreffenden Fachartikels eindeutig Namenscharakter für die in dem Artikel aufgeführten Lipidnanopartikel. Die Aussage „Nanostrukturierte Lipid Carrier, die unter der Bezeichnung „Nanopearls“ inzwischen weltweit patentiert seien“, spreche für eine fiktive Namensgebung und der weltweite Patentschutz beziehe sich offenbar auf einen Markenschutz. Es werde erneut auf die Eintragung verschiedener Marken mit dem Bestandteil „Pearl(s)“ hingewiesen, insbesondere auf die Wortmarke Nr. 398 25 151 „nanopearls“.

Die Anmelder beantragen,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelder hat in der Sache keinen Erfolg. Die in dem angefochtenen Beschluss erfolgte Zurückweisung der Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft (§§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG) ist weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht zu beanstanden.

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. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) „Philips“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“), wobei der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Wortmarken besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH a. a. O. „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Denn bei derartigen Wortzeichen besteht kein tatsächlicher Anhalt, dass sie vom Verkehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unterneh-

men verstanden werden und so die Ursprungsidentität der mit dem Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen garantieren können (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 59, 69) „EUROHYPO“). Die aufgezeigten Voraussetzungen für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft liegen nach Auffassung des Senats bei dem angemeldeten Markenwort „NANOPEARLS“ vor.

Die Bedeutung der Begriffs „NANOPEARLS“ im Sinn von „Nanoperlen“, d. h. extrem kleinen Perlen im Nanometerbereich, erschließt sich den angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreisen bereits aus sich heraus ohne Schwierigkeiten. Das einfache englische Wort „PEARLS“ (= Perlen) ist - nicht zuletzt wegen der orthographischen Nähe zu dem entsprechenden deutschen Wort „Perlen“ - leicht zu verstehen. Die Vorsilbe „Nano-“ als Bezeichnung des Milliardensten Teils einer Einheit bzw. etwas sehr Winzigem ist dem inländischen Publikum insbesondere aus geläufigen Begriffen wie „Nanometer“ (ein milliardstel Meter), „Nanosekunde“ (= eine milliardstel Sekunde) oder Nanotechnologie (= Technologie, die sich mit Strukturen im Nanometerbereiche befasst; vgl. zu den einzelnen „Nano“-Begriffen u. a. Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S. 962) geläufig.

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass sich die Nanotechnologie in den letzten Jahren rasch entwickelt hat und Nanomaterialien oder Nanopartikel heute kommerziell verfügbar sind sowie in verschiedenen handelsüblichen Produkten zum Einsatz kommen (vgl. hierzu die den Anmeldern vom Senat übermittelten Internet-Ausdrucke aus dem Online-Lexikon „Wikipedia“ zu „Nanotechnologie“ sowie auf der ebenfalls übermittelten Internet-Seite [www.provendis.info/...](http://www.provendis.info/) in dem Artikel „Schadet Nano unserer Gesundheit?“ vom 03.03.2008: „Ob in Reinigungsmitteln, Sonnenmilch oder Ketchup: Produkte deren besonderen Eigenschaften auf Nanopartikel zurückgehen, haben längst unseren Alltag erobert. ...“). Auch bei den vorliegend angemeldeten Waren der Klassen 3, 5 und 25 können nanotechnologischen

Verfahren Anwendung finden und Nanopartikel Bestandteile dieser Produkte sein. Dies gilt für den Bereich der chemischen Produkte (z. B. Reinigungsmittel, Putz-Poliermittel etc. mit dem auf der Nanotechnologie basierenden Lotuseffekt), den Bereich der kosmetischen und pharmazeutischen Produkte (hier kommen Nanopartikel vor allem als Wirkstoffträger oder -depot zum Einsatz; vgl. hierzu auf den o. g. Internet-Ausdrucken aus dem Online-Lexikon „Wikipedia“ zu „Nanotechnologie“ unter dem Stichwort „Einsatzmöglichkeiten“ sowie auf der dem Amtsbescheid beigefügten Internet-Seite [www.quarks.de/...](http://www.quarks.de/...) (= Bl. 11 der Markenakte) in dem Beitrag „Nano-Sonnencreme“: „...Denn „Nano“ hat schon längst Einzug in die Kosmetik gehalten. Ein gutes Beispiel dafür sind Sonnencremes, die Nanopartikel enthalten...“), den Bereich der Lebensmittel (vgl. den den Anmeldern vom Senat übermittelten Ausdruck aus dem Online-Lexikon „Wikipedia“ zu „Nano-Food“) sowie für den Bereich sonstiger Erzeugnisse, deren Oberflächeneigenschaften mittels Nanopartikel modifiziert sein können (z. B. Bekleidungsstücke, Schuhe etc. mit mittels Nanotechnologie versiegelten bzw. imprägnierten Oberflächen; vgl. hierzu u. a. die den Anmeldern vom Senat übermittelte Internet-Seite [www.nanoversiegelung.ch/...](http://www.nanoversiegelung.ch/...): „Nanotechnologie Textil & Leder-Versiegelung“).

Vor diesem tatsächlichen Hintergrund werden die beteiligten Verkehrskreise in der Bezeichnung „NANOPEARLS“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren daher nächstliegend einen rein sachbezogenen Hinweis darauf sehen, dass die betreffenden Produkte in irgendeiner Form perlenartige Nanopartikel enthalten. Dabei braucht die Ähnlichkeit der Nanoteilchen mit Perlen nicht zwangsläufig in Bezug auf die glänzende Oberfläche von Perlen zu bestehen, sondern kann sich ebenso nur auf deren - kugelige - Form beziehen. Dass der Vergleich der Form von Nanopartikeln mit Perlen nicht unsinnig ist, wie die Anmelder meinen, zeigt z. B. der Beitrag „Schnur der fullerene Perlen“ auf der den Anmeldern übermittelten Internet-Seite [www.iconocast.com/...](http://www.iconocast.com/...), wo es u. a. heißt: „Unter dem Atomkraftmikroskop sehen die kleinen Strukturen wie Fragmente der nanoscopic Perlenhalskette aus, in Wirklichkeit sind die „Perlen“ fullerene-bindende Moleküle, die zusammen mittels eines speziellen fullerene-bindenden Moleküls verbunden wer-

den. Spanische Forscher beschreiben „den Durchzug“ dieser nanopearls in der spätesten Ausgabe des Journals Angewandte Chemie. ...“.

Der zuletzt genannte Beitrag sowie weitere von der Markenstelle und vom Senat in das Verfahren eingeführte Fundstellen belegen außerdem, dass der Begriff Nanopearls bzw. dt. Nanoperlen tatsächlich bereits von Wissenschaftlern sowie dritten Unternehmen zur beschreibenden Bezeichnung von Nanopartikeln verwendet wird, deren Form Perlen ähnelt. Insbesondere im Bereich der Kosmetik und der Pharmakologie kommen solche Nanopearls oder Nanoperlen als optimierter Wirkstoffträger zum Einsatz (vgl. hierzu u. a. in der Anlage zum angefochtenen Beschluss die Pressemitteilung des Informationsdienstes Wissenschaft vom 29.01.2007 (= Bl. 44 der Markenakte): „Nanoperlen, die unter die Haut gehen ... Für die Entwicklung von Lipidnanopartikeln erhalten Pharma-Forscher Rainer H. Müller und Monika Schäfer-Korting den Transferpreis WissensWerte 2007. Winzige Fettkügelchen in Nanometer-Größe (Lipidnanopartikel) können medizinische Wirkstoffe schonend und ohne Nebenwirkungen in den Körper transportieren. ... Prof. Monika Schäfer-Korting kümmerte sich mit ihrer Arbeitsgruppe am selben Institut um die Einsetzbarkeit der Lipidnanopartikel für die Haut, sowohl in medizinischer wie in kosmetischer Hinsicht. Dazu wurden unter anderem „Targeting“-Techniken entwickelt, die die Moleküle aus den Nanoperlen in eine bestimmte Hauttiefe wandern lassen, wo sie dann ihre Wirkung entfalten. ...“, ferner in der Anlage zum Amtsbescheid vom 14.09.2006 auf der Internet-Seite [www.biotechnologie.de/...](http://www.biotechnologie.de/) (= Bl. 8/9 der Markenakte) in der Auflistung der Produktion der PharmaSol GmbH, 12307 Berlin, unter Ziffer 8.: „Nanopearls - Feste Lipid-Nanopartikel für pharmazeutische und kosmetische Wirkstoffe, inklusive UV-Blocker“ sowie auf der Internet-Seite [www.kosmetikkaufhaus-zapf.de](http://www.kosmetikkaufhaus-zapf.de) (= Bl. 10 der Markenakte): „Dr. Rimpler - das gezielte Programm für die Heimpflege! NANOREPAIR Q10 ... ist eine ultramoderne Anti-Age-Pflege für höchste Ansprüche Ihrer Haut. Winzige mit Q10 beladene Nanopearls sind der Energielieferant für Ihre Hautzellen ...“). Die Verwendung des Begriffs „Nanopearls“ für perlenartige Nanoteilchen lassen sich des Weiteren auch in anderen Produktbereichen finden,

in denen Nanotechnologie eingesetzt wird, etwa im Bereich der Optoelektronik (vgl. den o. g. Beitrag „Schnur der fullerene Perlen“) oder im Bereich der Oberflächenveredelung (vgl. auf der den Anmeldern vom Senat übermittelten Internetseite der Firma Richter Furniertechnik in der Beschreibung des „Stone-Veneer® Floor: „Oberflächenfinish: Protection nanopearls“). All diese Verwendungs-Beispiele lassen nach dem jeweiligen Sinn- und Sachzusammenhang klar einen sachbezogenen beschreibenden und keinen markenmäßigen Gebrauch der Bezeichnungen „Nanopearls“ oder „Nanoperlen“ erkennen, wogegen außerdem deren Verwendung durch verschiedene Personen und Unternehmen spricht. Auch soweit in der o. g. Pressemitteilung „Nanoperlen, die unter die Haut gehen“, die Begriffe „Nanoperlen“ und „Nanopearls“ zur Bezeichnung von Lipidnanopartikeln herangezogen werden, geschieht dies ersichtlich zur beschreibenden gattungsmäßigen Namensgebung dieser neu entwickelten Nanopartikel (vgl. dort auch die den Begriff „Nanopearls/Nanoperlen“ mit anderen Worten umschreibende Formulierung „winzige Fettkügelchen im Nanometerbereich“) und nicht zur Kennzeichnung eines handelbaren Produkts mit einem auf dessen Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweisenden fiktiven Namen (vgl. zur Schaffung eines Gattungsbegriffs für einen neuen Gegenstand BGH MarkenR 2005, 263, 266 „LOKMAUS“).

Im Übrigen ist für die Frage der fehlenden Unterscheidungskraft maßgeblich auf die Auffassung der normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren abzustellen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“), die - wie bereits oben dargelegt - nicht zu einer analysierenden Betrachtungsweise neigen, sondern ein Zeichen so aufnehmen wie es ihnen entgegentritt. Angesichts des verbreiteten rein sachbezogenen Gebrauchs der Vorsilbe „Nano-“ in den verschiedensten Fachausdrücken impliziert schon allein deren Verwendung in der angemeldeten Marke „NANOPEARLS“ für den Durchschnittsverbraucher eine sachliche Bezeichnung. Nachdem perlenförmige Nanoteilchen ohne weiteres im Bereich des Vorstellbaren und Möglichen sind bzw. es solche tatsächlich gibt, sind von

den angesprochenen Verkehrskreisen ferner keine tiefer gehenden Überlegungen zu erwarten, ob und inwieweit es unter technischen oder wissenschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint, Nanopartikel vergleichend mit „Nanopearls“ oder „Nanoperlen“ zu bezeichnen. Sie werden den Begriff vielmehr zwanglos als eine Beschreibung von Inhaltsstoffen der betreffenden Produkte auffassen und nicht als ein auf eine bestimmte unternehmerische Herkunft hinweisendes Unterscheidungsmittel.

Ein Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke ergibt sich schließlich nicht aus den von den Anmeldern angeführten Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „Pearl(s)“. Abgesehen davon dass, worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat, die Vergleichbarkeit der jeweiligen Sachverhalte mit der vorliegend zu beurteilenden Markenmeldung bei den meisten der genannten Marken im Hinblick auf die darin enthaltenen abweichenden weiteren Wortbestandteile, die unterschiedliche Art der Markenbildung und die unterschiedlichen Waren oder Dienstleistungen von vornherein nicht gegeben ist, entfalten Eintragungen vergleichbarer oder selbst identischer Marken nach nahezu einhelliger nationaler Rechtsprechung keine verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit später angemeldeter Marken. Denn ob einer Marke absolute Schutzhindernisse entgegenstehen oder nicht, stellt eine der freien Ermessensausübung unzugängliche - gebundene - Rechtsfrage dar, die allein anhand der Vereinbarkeit des jeweiligen tatsächlichen Sachverhalts mit den gesetzlichen Tatbeständen des § 8 MarkenG zu entscheiden ist. Für eine Berücksichtigung von Voreintragungen im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot des Art 3 Abs. 1 GG ist demzufolge kein Raum (vgl. u. a. BGH GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; a. a. O. „LOKMAUS“; BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“; BIPMZ 2007, 236, 238 „CASHFLOW“). Dieser Grundsatz findet sich zudem auch im Gemeinschaftsmarkenrecht, wo er vom EuGH bereits mehrfach bestätigt worden ist (vgl. u. a. EuGH

GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“; MarkenR 2008 160, 163 (Nr. 43) „HAIRTRANSFER“).

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb