

Bundespatentgericht

30 W (pat) 233/01

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 55 809.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Mai 2000 und vom 4. September 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Präparate für die Gesundheitspflege; orthopädische Artikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Häute und Felle; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gewürze; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke".

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch zwei Beschlüsse, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Begründend wird ausgeführt, die beiden Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens hätten als Bestandteile des englischen Grundwortschatzes Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und würden von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Die Wortbestandteile "Wellness" für "Wohlbefinden" und "Factory" als Bezeichnung einer Produktions- oder Angebotsstätte würden beide auch in der deutschen Sprache verwendet, wie zB die Bezeichnungen "Factory Outlet" oder "Wellness-Oase" zeigen, so dass sie selbst von Verkehrsteilnehmern im angegebenen Sinne aufgefasst würden, die nur über rudimentäre Englischkenntnisse verfügen. Schließlich erfreue sich der Begriff "Factory" als Hinweis auf eine Angebotsstätte wachsender Beliebtheit, was zahlreiche Fundstellen im Rahmen einer Internet-Recherche belegten. Unerheblich sei dabei, dass die Wortbildung in ihrer Zusammenstellung nicht (lexikalisch) nachweisbar sei, da in den Nachschlagewerken regelmäßig nur Einzelwörter aufgeführt seien. Da auch eine eigenartige, phantasievolle Zusammenstellung der Begriffe nicht vorliege, sondern nur eine Aussage beschreibenden Inhalts, fehle dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Auch die graphische Gestaltung vermöge dabei die Schutzfähigkeit nicht zu begründen, denn die Verwendung von kleinen Buchstaben für "Wellness" und von Versalien für "FACTORY" und die Hinterlegung des Schriftzuges mit einer magentafarbenen, unregelmäßigen Fläche ergebe keinen über die beschreibende Angabe hinausgehenden phantasievollen Überschuss, auf den allein der Schutz der Marke gegründet werden könnte.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingeeigt und diese damit begründet, die Wortzusammenstellung sei lexikalisch nicht nachweisbar, und die Anforderungen der Markenstelle gingen über die von der Rechtsprechung aufgestellten Erfordernisse hinaus. Zudem habe die Markenstelle die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens nicht ausreichend gewürdigt.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Mai 2000 und vom 4. September 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke steht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz entgegen; zudem besitzt sie die gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz erforderliche Unterscheidungskraft.

Zwar ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeichnung "Wellness Factory" eine beschreibende Sachangabe als Hinweis auf einen Betrieb zu verstehen ist, in dem Produkte zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens angeboten werden. Sowohl die Bezeichnung "Wellness" als auch die Bezeichnung "Factory" haben, wie die Markenstelle zu Recht feststellte, Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden und werden dort mannigfaltig verwendet, wie die von der Markenstelle angeführten Beispiele zeigen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Auch der deutsche Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen eine beschreibende Sachangabe des Inhalts verstehen, dass damit eine Produktions- bzw Vertriebsstätte für Produkte bezeichnet wird, die der Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens dienen sollen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber, dass das Freihaltebedürfnis gerade für Waren oder Leistungen nachgewiesen sein muss, die von der ein-

zutragenden Marke erfasst sein sollen (vgl BGH GRUR 1977, 717 - Cokies; GRUR 1990; 517 - SMARTWARE; GRUR 1997, 634 - Turbo II). Die von der Markenstelle angeführten Wortbildungen wie zB "Body Factory", "Fit Factory", "Media Factory", "Dance-Factory" und "Fitness Factory" beziehen sich ausschließlich auf Geschäftsbetriebe, nicht dagegen auch darauf, dass die angemeldete Bezeichnung "Wellness Factory" im Verkehr auch für die in derartigen Betrieben veräußerten Waren als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann. Auch wenn bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten ist (vgl BGH GRUR 1998, 813 - CHANGE), ist festzustellen, dass ein solches, sich aufgrund konkreter Anhaltspunkte für die Zukunft abzeichnendes Freihaltebedürfnis nicht erkennbar ist.

Aus einer Freihaltebedürftigen beschreibenden Bezeichnung für eine Produktions- oder Vertriebsstätte kann daher ein Freihaltebedürfnis für die unter dieser Bezeichnung vertriebenen Waren, um die es im vorliegenden Fall geht, zumindest im Regelfall nicht hergeleitet werden (vgl BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES).

Daß das Zeichen als Hinweis auf einen kaufmännischen Betrieb dient, dessen Geschäftstätigkeit schwerpunktmäßig im Wellness-Bereich liegt, begründet nur ein nach Auffassung des Bundesgerichtshofs über § 23 MarkenG ausreichend abgesichertes Freihalteinteresse an der entsprechenden firmenmäßigen Verwendung (BGH aaO - HOUSE OF BLUES). Das bedeutet dann allerdings, dass der Schutz der Marke sich nicht darauf erstreckt, Dritten den firmenmäßigen Gebrauch von Wellness Factory verbieten zu können, obwohl im Regelfall der Inhaber des (älteren) Markenrechts die Benutzung einer (jüngeren) geschäftlichen Bezeichnung verbieten kann und zwar unabhängig davon, ob sie nur firmenmäßig oder auch markenmäßig erfolgt (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 14 Rdn 70).

Der angemeldeten Marke kann auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (ständige Rechtsprechung, vgl BGH MarkenR 2001, 34 - Zahnpastastrang; MarkenR 2001, 209 - Test it). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier aber nicht der Fall; dass die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine konkrete Sachangabe in Form einer Beschreibung darstellt, wurde bereits bei der Prüfung auf ein Freihaltebedürfnis festgestellt. Zwar unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedürfnisses und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon wegen des unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmäßig streng zu unterscheiden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 26). Wenn aber ein in seinem Aussagegehalt verständliches Zeichen für die konkreten Waren keine Sachangabe ist und auch keine anderen Gesichtspunkte erkennbar sind, die gegen die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis sprechen, insbesondere nicht der Gesichtspunkt, dass das Zeichenwort stets nur als

(sinnhaltiges) Wort und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde (vgl. BGH BIPMZ 1999, 408 - Yes), kann ihm die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, ohne dass es auf die graphische Ausgestaltung weiter ankäme.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu

Abb. 1

