



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 102/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 48 703.4**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 7. Oktober 2002 für die Waren und Dienstleistungen

Magnetaufzeichnungsträger aller Art einschließlich Videocassetten, Compact-Discs und Magnetbandcassetten; Druckereierzeugnisse in Form von Büchern, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Postern sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Ausbildung in Theorie und Praxis, Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen

angemeldete Wortmarke

### **JIN SHIN JYUTSU**

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 21. Januar 2004 zurückgewiesen. Einer Eintragung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Bei der aus mehreren japanischen Begriffen gebildeten Wortfolge handele es sich um die Fachbezeichnung für eine weltweit verbreitete Heilmethode, die zum Ziel habe, die Lebensenergie im Körper aufzubauen, zu erhalten und zu harmonisieren. Diese Mitte der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts durch Mary Burmeister aus Japan in die USA gelangte und heute auf der ganzen Welt gelehrt und ausgeübt Heilmethode sei Gegenstand verschiedener - im einzelnen bezeichneter - Bücher. In Deutschland hätten fernöstliche Heilmethoden und Philosophien in den letzten Jahren eine zunehmende Anhängerschaft gewonnen.

Dem Beschluss beigefügt waren mehrere Ausdrücke deutschsprachiger Internet-Seiten, die Berichte über Jin Shin Jyutsu enthielten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie erstrebt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle und die Eintragung der angemeldeten Marke.

Ebenso wie die vergleichbare Bezeichnung YIN SHIN DO, welche das Bundespatentgericht für eintragungsfähig erachtet habe (GRUR 1988, 696), sei die angemeldete Wortmarke YIN SHIN JYUTSU (japanisch für „die Kunst des Schöpfers durch den wissenden mitfühlenden Menschen“) unterscheidungskräftig und nicht glatt beschreibend. Sie bezeichne weder eine japanische Geistesrichtung, noch eine traditionelle japanische Kunst, sondern eine der Akupunktur und Akupressur verwandte Methode, mit deren Hilfe es möglich sei, gestörte Energieflüsse im Körper zu harmonisieren und damit die Linderung und Heilung seelischer und körperlicher Beschwerden zu erreichen. Gegen ein Freihaltebedürfnis spreche bereits, dass die Marke in den USA eingetragen worden sei. Zudem handele es sich nicht um einen zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeigneten, in seinem Bedeutungsgehalt im Inland feststehenden Begriff, sondern um eine allgemeine blumige Aussage, deren Monopolisierung die Mitbewerber nicht ernsthaft behindere. Der Begriff Jyutsu sei in deutschen Wörterbüchern und Enzyklopädien nicht zu finden; er könne weder in Alleinstellung noch in Kombination mit weiteren japanischen Wörtern eine Freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe darstellen. Die Internet-Suchergebnisse bezögen sich durchweg auf Personen, die an Seminaren der Anmelderin teilgenommen hätten; entsprechendes gelte für die Verfasser der angeführten Bücher. Nur ein verhältnismäßig kleiner Personenkreis kenne die Bezeichnung JIN SHIN JYUTSU und wisse, was sich dahinter verberge.

Den Bevollmächtigten der Anmelderin sind weitere, vom Senat ermittelte Internet-Seiten zur Verwendung dieses Begriffs sowie Eingaben von dritter Seite (zweier

Heilpraktikerinnen und einer Ärztin) zur Kenntnis gegeben worden. In ihrer Erwiderung hat die Anmelderin an ihrer Auffassung festgehalten, JIN SHIN JYUTSU sei keine Fachbezeichnung. Es gehe ihr lediglich darum, die Originalität und Authentizität dieser Heilkunst sicherzustellen und vor Verfälschungen durch Vermischung mit anderen Methoden zu schützen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet, weil einer Registrierung der angemeldeten Wortmarke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen u.a. nach Art. Beschaffenheit, Bestimmung oder hinsichtlich sonstiger Merkmale dienen können.

YIN SHIN JYUTSU ist die Fachbezeichnung einer fernöstlichen Heilmethode, die von dort Mitte der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts in die USA gelangte und inzwischen weltweit gelehrt und von Heilkundigen - Ärzten wie Heilpraktikern - ausgeübt wird. Dass diese auf Japanisch so bezeichnete, im westlichen Kulturkreis einschließlich Deutschlands in der Umschrift mit lateinischen Buchstaben - wie angemeldet - wiedergegebene Behandlungsmethode auch im Inland bekannt und in Gebrauch ist, wird durch die zahlreichen, der Anmeldein teils bereits im patentamtlichen Verfahren, teils durch den Senat zur Kenntnis gegebenen Belegstellen aus dem Internet, aber auch durch die Eingaben von dritter Seite und die Buchveröffentlichungen eindeutig belegt. Im übrigen bestätigt dies auch die Anmelderin selbst, wenn sie vorträgt, YIN SHIN JYUTSU bezeichne weder eine japanische Geistesrichtung noch eine traditionelle Kunst, wohl aber eine der Akupunktur und Akupressur verwandten Methode zur Harmonisierung gestörter Energieflüsse im Körper und somit zur Linderung und Heilung seelischer und körperlicher

cher Beschwerden. An anderer Stelle spricht sie selbst von der Originalität und Authentizität „der Heilkunst des Jin Shin Jyutsu“. Mithin ist die als Marke angemeldete Wortfolge für die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41, die sich auch auf Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Heilkunst beziehen können, glatt beschreibend. Für die Waren in den Klassen 9 und 16 kann nichts anderes gelten. Diese kommen sämtlich als Informationsträger über die Lehre des Yin Shin Jyutsu, z.T. auch über den Rahmen von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen hinaus, in Betracht.

Die Argumente, mit denen die Anmelderin den waren- und dienstleistungsbeschreibenden Charakter der angemeldeten Wortfolge in Zweifel ziehen und deren Eintragbarkeit begründen will, erweisen sich sämtlich als nicht tragfähig. Ob die deutsche Übersetzung der angemeldeten Wortfolge nur eine - wie die Anmelderin meint - allgemeine blumige, von den Mitbewerbern nicht benötigte Aussage enthält, kann dahin stehen, weil kein Schutz für die deutsche Sprachfassung, sondern für die unübersetzte, lediglich transkribierte japanische Bezeichnung begehrt wird. Nur so wird sie von den Anbietern und Anwendern dieser Heilmethode verwendet und von den Interessenten aufgenommen und nachgefragt. Was JIN SHIN JYUTSU als Begriff in deutscher Übersetzung bedeutet, dürfte zumindest in Endabnehmerkreisen (d.h. bei den Patienten) weitgehend nicht bekannt und für diese im allgemeinen auch nicht von Interesse sein.

Weiterhin nicht entscheidungserheblich ist, wer die Bezeichnung JIN SHIN JYUTSU ursprünglich geschaffen bzw. später zunächst in den USA und sodann in anderen Staaten weiter verbreitet hat (vgl. BPatGE 33, 12 - IRONMAN TRIATHLON). Sie hat sich jedenfalls schon vor längerer Zeit zu einem generischen Begriff entwickelt, der im Inland als solcher Bekanntheit genießt und von unterschiedlichen Anbietern derartiger Gesundheits- bzw. Ausbildungsdienstleistungen und mit diesen in Verbindung stehenden Waren (Druckschriften und sonstigen Informationsträgern) tatsächlich verwendet wird. Ob diese in irgendwelchen rechtlichen, geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen zur Anmelderin ste-

hen - etwa als Lizenznehmer oder als (frühere) Teilnehmer an deren Ausbildungsveranstaltungen -, ist dem mit den Dienstleistungen/Waren angesprochenen Publikum nicht bekannt und auch sonst nicht maßgeblich. Denn selbst wenn - zumindest einige - der Anbieter dieser Heilmethode ihr Wissen von der Anmelderin bezogen haben sollten, änderte dies nichts an dem Umstand, dass JIN SHIN JYUTSU mittlerweile als Gattungsbegriff aufgefasst wird. Der seitens der Anmelderin zuletzt in den Mittelpunkt ihrer Argumentation gerückte Gesichtspunkt, es gehe ihr (nur) darum, die Heilkunst des Jin Shin Jyutsu in ihrer ursprünglichen Form vor Verfälschungen zu schützen, rechtfertigt nicht die markenrechtliche Monopolisierung der Gattungsbezeichnung zu Gunsten eines Unternehmens, auch wenn dieses in der Vergangenheit in besonderem Maße zur Verbreitung dieser Heilmethode beigetragen haben sollte.

Aus Voreintragungen vermag die Anmelderin ebenfalls keinen Anspruch auf Registrierung der angemeldeten Bezeichnung abzuleiten, und zwar weder aus der behaupteten Eintragung einer identischen Marke im Ausland, noch einer vermeintlich ähnlichen im Inland (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 259 - 269). Einer etwaigen Eintragung der Marke in den USA mit - unterstellt - gleichem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis käme noch nicht einmal Indizwirkung gegen das Vorliegen einer beschreibenden Angabe zu, weil JIN SHIN JYUTSU zum einen kein Begriff aus dem anglo-amerikanischen Sprachbereich ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1046 - GENESCAN), und zum anderen - wie belegt - bereits zur Fachterminologie in Deutschland zählt. Inländische Voreintragungen ähnlicher Marken führen generell weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Registrierung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z.B. BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS).

Die Bezeichnung JIN SHIN DO, auf deren Eintragung sich die Anmelderin im vorliegenden Zusammenhang beruft, wurde nur deshalb als schutzfähig anerkannt (BPatG GRUR 1988, 696, 697 li. Sp.), weil der damals (1988) zur Entscheidung berufene Senat nicht anhand eigener Recherchen feststellen konnte, dass diese Angabe im deutschen Sprachraum einen feststehenden Begriff darstellt. Im vorliegenden Fall liegen demgegenüber (wohl auch aufgrund der seither wesentlich erweiterten Recherchemöglichkeiten z.B. durch Internet-Suchmaschinen) eindeutige Erkenntnisse zum beschreibenden Charakter von JIN SHIN JYUTSU für die jeweiligen Waren und Dienstleistungen vor. Der beschließende Senat kommt deshalb nicht aufgrund anderer rechtlicher Maßstäbe - die einschlägigen Bestimmungen des MarkenG unterscheiden sich insoweit nicht wesentlich von denen des damals geltenden WZG - zu einer abweichenden Beurteilung der Schutzfähigkeit, sondern aufgrund einer anderen Erkenntnisgrundlage in tatsächlicher Hinsicht. Von daher besteht auch keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen, da weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Die Frage, ob der angemeldeten Wortfolge zusätzlich auch jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt - auf diesen rechtlichen Gesichtspunkt hat die Markenstelle ihre Entscheidung nicht gestützt -, kann dahingestellt bleiben.

Winkler

Richter Sekretaruk ist an der  
Unterschrift wegen Abordnung  
an das LG München verhindert.

Viereck

Winkler

Ko