



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 254/03

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

Diller  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 303 08 744.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 02. März 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

b e s c h l o s s e n :

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### G r ü n d e

#### I

Die Anmelderin hat die Bezeichnung

#### **wellness cotton**

als Wortmarke für „Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidungsstoffe gewirkt, gewebt und gestrickt; Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidungsstücke, insbesondere Blusen, Röcke, Kostüme, Kleider, Anzüge, Jacken, Mäntel, Gürtel, Handschuhe, Schals, Brust-, Schulter- und Halstücher; Turn- und Sportbekleidungsstücke; Bett- und Tischdecken, Bett- und Tischwäsche, Haushaltswäsche, Handtücher“ zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 27. Juni 2003 die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 24. April 2003 ist ausgeführt, dass die in wörtlicher Übersetzung „Wohlfühl-Baumwolle“ bedeutende Anmelde-  
marke den Käuferkreisen nur signalisiere, dass die so bezeichneten Waren aus Baumwolle hergestellt würden, in der man sich wohlfühlen könne, etwa wegen ihrer weichen, flauschigen Qualität oder durch die Verwendung gesunder Grundmaterialien. Als unmittelbar verständliche beschreibende Angabe sei sie daher frei-  
haltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Unter Berufung auf die „Baby-dry“-Entscheidung des EuGH stellt sie in Abrede, dass die Anmeldemarke als normale Ausdrucksweise aufgefasst werde, um im üblichen Sprachgebrauch die beanspruchten Waren zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Durch die Hinzufügung von „wellness“ verliere der Wortbestandteil „cotton“ seinen beschreibenden Charakter; die Verkehrskreise würden erkennen, dass es sich hierbei nicht um Baumwolle, sondern etwas völlig anderes handele; vorliegend werde Baumwolle auch tatsächlich mit LYCRA verbunden, wodurch eine atmungsaktive und durch den permanenten Stretch auch form- und dimensionsstabile Kombination entstehe. Die Verbindung der in der Anmeldemarke verbundenen beiden Wörter sei ungewöhnlich, weil „wellness“ hauptsächlich im Zusammenhang mit körperlichen Fitness- und Gesundheitsprogrammen verwendet werde, in Verbindung mit den beanspruchten Waren aber unüblich sei. Als Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, bei der ein beschreibender Gehalt nur anhand grammatikalischer Überlegungen und Übersetzungsvorgänge konstruiert werden könne, sei die Anmeldemarke daher unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat sie in einem nicht nachgelassenen Schriftsatz die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

## II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Kennzeichnungen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Unter diesen Ausschlussgrund fällt nach der Rechtsprechung des EuGH auch eine Kennzeichnung, die aus der Verbindung von Bestandteilen besteht, die je für sich Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, soweit sie sich in der bloßen Aneinanderreihung dieser Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung insbesondere syntaktischer oder semantischer Art erschöpft (vgl. EuGH, Urteil vom 12.02.2004 [Rz. 39] – Rs. C-265/00 – BIOMILD, abrufbar unter <http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Suchen&docrequire=alldocs&numaff=C265%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>). Dabei steht weder der Umstand, dass das angemeldete Kombinationszeichen eine sprachliche Neuschöpfung ist (vgl. EuGH, a.a.O. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch), dem Ausschluss von der Eintragung entgegen, noch ist es erforderlich, dass das Kombinationszeichen bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet wird (vgl. EuGH, a.a.O. [Rz. 38]; EuGH GRUR 2004, 146, 147 [Rz. 32] – DOUBLEMINT).

Nach diesen Grundsätzen ist die vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke als freihaltebedürftige Angabe von der Eintragung ausgeschlossen. Die beiden ursprünglich englischsprachigen Wörter „wellness“ und „cotton“, aus denen sie in sprachüblicher Weise zusammengesetzt ist, haben bereits in den Bedeutungen „körperliches Wohlbefinden“ und „Baumwolle“ in den deutschen Sprachschatz Eingang gefunden (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl., S. 343 und 1798). In diesen Bedeutungen sind sie auch breitesten Bevölkerungskreisen ohne weiteres bekannt. Das Wort „wellness“ wird entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht nur in Zusammenhang mit körperlichen Fitness- und Gesundheitsprogrammen verwendet; denn abgesehen davon, dass bei Begriffen wie Wellnessurlaub, Wellnesshotel oder Wellnessreise weniger eine sportliche Betätigung, als vielmehr auf Entspannung abzielende Lebensumstände im Vordergrund ste-

hen, wird auch eine Bekleidung, die aufgrund ihrer Materialeigenschaften das körperliche Wohlbefinden unterstützt, bereits jetzt allgemein mit dem Begriff „Wellnessbekleidung“ oder „Wohlfühl-Bekleidung“ bezeichnet, wie die in der mündlichen Verhandlung erörterten Fundstellen aus dem Internet belegen. Diesen kann darüber hinaus entnommen werden, dass der Begriff „Wellness“ bzw. „Wohlfühl-“, auch gerade in Zusammenhang mit der Kunstfaser LYCRA, die nach dem Vortrag der Anmelderin zusammen mit Baumwolle das Grundmaterial der mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren sein soll, als Hinweis auf dessen besondere Eigenschaften anzutreffen ist. Das Wort „cotton“ wiederum findet sich sehr oft in Einnähetiketten, welche die Bestandteile der Kleidung angeben und Pflegeanleitungen enthalten; darüber hinaus wird es auch in der Werbung allgemein als Synonym für „Baumwolle“ verwendet. Wegen dieser Üblichkeit ist es daher bereits jetzt als Bestandteil des deutschen Wortschatzes anzusehen (vgl. DUDEN, a.a.O.).

Die Verbindung der beiden Begriffe in der angemeldeten Kombinationsmarke, die für sich genommen Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, führt in der Regel dazu, dass auch diese eine glatt beschreibende Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt (vgl. EuGH, a.a.O. –BIOMILD). Umstände, welche die Annahme begründen könnten, die Verbindung beider Begriffe in der angemeldeten Marke erwecke einen über die bloße Zusammenfügung ihrer warenbeschreibenden Bestandteile hinausgehenden Eindruck in visueller und akustischer Hinsicht (vgl. EuGH, a.a.O. [Rz. 40] – BIOMILD), sind nicht ersichtlich. Insbesondere verbindet sie beide Begriffe in einer sowohl in der englischen wie auch in der deutschen Sprache üblichen und grammatikalisch korrekten Weise ohne jede erkennbare Besonderheit. Auch wenn es sich bei dem angemeldeten Kombinationszeichen um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, die bislang, soweit feststellbar, noch nicht in warenbeschreibender Hinsicht verwendet wird, ist es daher geeignet, auf ein wichtiges Merkmal der beanspruchten Waren hinzuweisen, nämlich dass sie aus einem Baumwoll-Material zum Wohlfühlen hergestellt sind. Wegen des Interesses der Allgemeinheit, auf diese Wareneigenschaft mittels der angemeldeten

Wortkombination hinweisen zu können, ist die angemeldete Bezeichnung daher nicht zugunsten eines Unternehmens monopolisierbar (vgl. EuGH, a.a.O. [Rz. 31] – DOUBLEMINT; a.a.O. [Rz. 35 f.] – BIOMILD).

Wegen ihres glatt beschreibenden Gehalts fehlt der Anmeldemarke darüber hinaus auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft (st. Rspr., vgl. zuletzt BGH MarkenR 2004, 39, 40 – Cityservice).

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit zu Recht die Eintragung versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 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). Zu befinden war vielmehr allein auf der Grundlage der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung insbesondere des EuGH über die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falls.

Dr. Schermer

Richter Dr. van Raden  
Kann wegen Urlaubs nicht  
unterschreiben

Schwarz

Dr. Schermer

Na