



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 37/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
11. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 65 417.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet ist die Wortmarke

Body & Soul

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35 und 41.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. September 2002 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen für die Waren und Dienstleistungen

Druckereierzeugnisse, Bücher, Zeitschriften;
Verlagswesen, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckerzeugnissen aller Art.

Die englischsprachige Wortkombination sei dem inländischen Verkehr in der Bedeutung von "Körper & Seele" ohne weiteres verständlich und mit dieser Bedeutung bereits zur Beschreibung gebräuchlich von Waren und Dienstleistungen, die Körper und Seele gleichermaßen ansprechen sollten. Der Verkehr verstehe das Zeichen in Verbindung mit den von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen daher lediglich als thematische Angabe und nicht als Unternehmenshinweis.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, es fehle an den erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, dass der Verkehr die angemeldete Wortfolge nicht als Herkunftshinweis verstehe. Das Zeichen sei auf Grund seiner Mehrdeutigkeit unterscheidungskräftig. Die Wortfolge "body and soul" sei in der englischen Sprache in verschiedenen idiomatischen

Wendungen gebräuchlich, die im Deutschen jeweils unterschiedlich übersetzt würden. Der Annahme eines eindeutigen Aussagegehalts stehe außerdem entgegen, dass die beiden Zeichenbestandteile ein begriffliches Gegensatzpaar bildeten und auch für sich betrachtet mehrere unterschiedliche Bedeutungen aufwiesen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Hilfsweise stellt sie den Antrag das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen durch den Zusatz einzuschränken "alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht für Themen, die sich mit Wellness und Musik befassen".

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zur Frage der Eintragungsfähigkeit einer Wortkombination, die ein begriffliches Gegensatzpaar in sich vereint und dadurch eine Mehrdeutigkeit in sich trägt.

Zur Frage der beschreibenden Bedeutung der Wortfolge "Body & Soul" hat der Senat der Anmelderin das Ergebnis seiner Internetrecherche übermittelt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen

zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Von fehlender Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auszugehen, wenn die Marke entweder eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dabei kommt es für die Frage, ob eine Wortfolge nur als allgemeinsprachliche Redewendung verstanden wird, maßgeblich darauf an, ob sich ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen des Zeichens feststellen lässt, das einem markenrechtlichen Individualschutz entgegensteht (vgl. BPatG 2004, 333 - Zeig der Welt dein schönstes Lächeln).

2. Ausgehend von dem Grundsatz, dass das angesprochene Publikum ein als Marke verwendetes Zeichen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, ist für die Prüfung der Unterscheidungskraft die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit zu Grunde zu legen (vgl. BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Die englische Redewendung "body and soul" bedeutet in deutscher Übersetzung "ganz und gar; mit Leib und Seele" (vgl. Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2002). Im deutschen Sprachgebrauch ist die Wortfolge darüber hinaus als Ausdruck der Ganzheitlichkeit von Körper und Seele zur Bewerbung unterschiedlicher Dienstleistungen gebräuchlich, z.B. "Body and Soul, Körper und Seele. Der Geist wird gespeist, wenn Körper und Seele im Einklang miteinander sind. - www.spiritproject.de; Body and Soul. Ihr Gastgeber: Hotel am Schlosspark

– www.thueringen-tourismus.de; Therapie für Body and Soul: Sauna und Dampfbad von unserer Expertin für Beauty&Wellnes – www.women.web.de; Body and Soul (4 Ü), Hotel am Tollenseesee; Thalasso – www.beauty.de). Auch die Anmelderin selbst verwendet die Wortfolge in diesem Sinne (Body and Soul - Ihr Magazin für Körper und Seele – www.mueller.de). Angesichts dieser beschreibenden Verwendungen sind die verschiedenen deutschen Übersetzungen der beiden Zeichenbestandteile "Body" und "Soul" ebensowenig entscheidungserheblich wie die weiteren möglichen Bedeutungen des Ausdrucks im englischen Sprachgebrauch. Das angesprochene inländische Publikum, auf dessen Auffassung es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblich ankommt, erfasst die angemeldete Wortfolge nämlich ohne weiteres im Sinne von "Körper und Seele".

3. In dieser Bedeutung erschöpft sich das Zeichen für die beanspruchten Waren "Druckereierzeugnisse, Bücher, Zeitschriften" in dem Hinweis auf deren thematischen Inhalt. Damit ist es eine reine Sachangabe, nämlich den Inhalt beschreibend. Der Verkehr wird dies auch ohne weiteres hinsichtlich der Dienstleistungen des Verlagswesens und der Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen aller Art so verstehen, weil sie unmittelbar auf die Entstehung dieser Waren ausgerichtet sind (vgl. BGH GRUR 2003, 342, 343 - Winnetou). Die begriffliche Unschärfe der Wortfolge steht dem nicht entgegen, denn die Angabe "Body & Soul" umreißt den thematischen Bereich des Zusammenwirkens von Körper und Seele präzise. Dass es sich dabei um ein sehr weit gefasstes Themengebiet handelt, steht der Annahme einer beschreibenden Angabe nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ergibt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht aus den unterschiedlichen philosophischen Standpunkten zum Verhältnis von Körper und Seele. Gerade dieser Diskurs bezieht sich auf ein ganzheitliches Menschenbild und wird mit der Angabe "Body & Soul" treffend bezeichnet.

5. Die im Rahmen des Hilfsantrages erklärte Einschränkung des Verzeichnisses ist unzulässig und vermag nicht die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist bei der Eintragung eines Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Wortes, bei der die Waren und Dienstleistungen ausgenommen sind, die das beschriebene Merkmal aufweisen, die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Mitbewerber, denen die Marke als Kennzeichen der betreffenden Waren und Dienstleistungen am Markt begegnet, sind über die rein merkmalsbezogene Einschränkung regelmäßig nicht informiert mit der Folge, dass sie von einem vollumfänglichen Schutz ausgehen und auf die Verwendung des Zeichens auch für die Waren und Dienstleistungen verzichten, die das von der Einschränkung betroffene Merkmal aufweisen (EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rn. 114 ff - Postkantoor). Dies entspricht im Ergebnis der deutschen Rechtsprechung, wonach nur eine Einschränkung nach der gattungsmäßigen Art oder Zweckbestimmung der Waren und Dienstleistungen den Schutzbereich der Marke wirksam einschränkt (vgl. BGH GRUR 1961, 181, 182 - Mon Chéri BPatG GRUR 2004, 61, 62 – BVerwGE; Fezer, MarkenG, 3. Aufl., § 32 Rn 39; Ingerl/Rohnke, MarkenG 2. Aufl., § 32 Rn 14; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 290, 491).

Die thematische Einschränkung auf Waren und Dienstleistungen, die sich nicht mit Wellness und Musik befassen, stellt daher eine unzulässige merkmalsbezogene Einschränkung im Sinne der europäischen Rechtsprechung dar und führt zudem nicht zu einer Einschränkung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrer Art nach, weil die verbleibenden Waren und Dienstleistungen unverändert der Gattung der Druckereierzeugnisse und Verlagsdienstleistungen zuzurechnen sind.

4. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung der angemeldeten Wortfolge und insbesondere ihres Bedeutungsgehalts im inländischen Sprachgebrauch liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulas-

sung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den Grundsätzen der Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von Wortfolge abweicht.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl