



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 71/06

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. Mai 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 305 34 200.2**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2006 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung **Edelstein-Balance**. Sie ist nach einer Erklärung im Beschwerdeverfahren bestimmt für folgende, mit der Anmeldung beanspruchte Waren und Dienstleistungen:

„Kosmetika, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Durchführung von Massagen“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet; die Marke sei bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sachhinweis in dem Sinn, dass die Verwendung von Edelsteinen zu einem inneren Gleichgewicht führe. Die Zurückweisung erfolgte wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie Schutzhindernisse, die die Anmeldung in ihrer Gesamtheit von der Eintragung ausschließen könnten, nicht für gegeben. Insbesondere verweist sie darauf, dass von der Wortbildung her der Markenbestandteil „Balance“ auf den Markenbestand-

teil „Edelstein“ bezogen sei, indessen „Gleichgewicht“ aber keine typische Eigenschaft eines Edelsteins darstelle, der zudem nicht des Ausgleichs bedürfe.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich des maßgeblichen Waren-/ Dienstleistungsverzeichnisses die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) - Philips; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) - Linde, Winward u. Rado; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; BGH GRUR 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 beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist

(vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 41) - Linde, Winward u. Rado; a. a. O. (Nr. 50) - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) - SAT.2; BGH a. a. O. (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel 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). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken nach der Rechtsprechung dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKalk; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a. a. O. (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006). Die danach erforderlichen Voraussetzungen für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft liegen nach Auffassung des Senats bei der Anmelde-  
marke jedoch nicht vor.

Betrachtet man die in der Marke enthaltenen Wörter einzeln, so kommt dem Wort „Balance“, das in seiner Bedeutung von „Gleichgewicht“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 241) - worauf die Markenstelle bereits hingewiesen hat - im Bereich der Gesundheits- Körper- und Schönheitspflege vielfach als Hinweis auf eine im Gleichgewicht befindliche, ausbalancierte Wirkung oder Wirkstoffzusammensetzung von Erzeugnissen oder den Gegenstand oder die Wirkung entsprechender Dienstleistungen Verwendung findet, zweifellos ein beschreibender Aussagegehalt für die in Rede stehenden Waren/Dienstleistungen zu (vgl. z. B. BPatG 24 W (pat) 22/95 - Hydro-Balance-System, Zusammenfassung veröf-

fentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; 24 W (pat) 205/01 - STRESS BALANCE, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Der Markenbestandteil „Edelstein“ ist die Bezeichnung für ein Mineral, das allgemein als Schmuckstein verwendet wird (vgl. Duden a. a. O. S, 445); verschiedene Edelsteine werden, worauf die Markenstelle auch in diesem Zusammenhang zutreffend hingewiesen hat, im maßgeblichen Waren-/Dienstleistungsbereich - etwa zu Massagezwecken - eingesetzt, so dass auch diesem Wort hier ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (vgl. z. B. 24 W (pat) 213/02 - Bernsteinkosmetik, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; vgl. auch <http://de.wikipedia.org/wiki/Schmuckstein>).

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer mehrgliedrigen Wortmarke, wie der vorliegenden, in jedem Fall auf einer Prüfung der aus den Bestandteilen gebildeten Gesamtheit beruhen muss. Der Umstand, dass jeder dieser Bestandteile für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig ist, schließt es nämlich nicht aus, dass deren Kombination die erforderliche Unterscheidungseignung haben kann (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 28) - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 29) - BioID). Dabei ist eine schutzfähige Marke dann anzunehmen, wenn ein merklicher sprachlicher und semantischer Unterschied zwischen dem Gesamtgebilde und der bloßen Addition der Bestandteile besteht, was bei Wortkombinationen sprachliche oder begriffliche Besonderheiten voraussetzt, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich und über die bloße Summenwirkung der Einzelworte hinausgehend erscheinen lassen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 98-100) - Postkantoor; a. a. O. (Nr. 34-37) - BioID; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39-41) - BIOMILD; MarkenR 2007, 204, 209 (Nr. 76) - CELLTECH; s. hierzu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 92).

In ihrer Gesamtheit lässt sich der Begriffskombination **Edelstein-Balance** nach Auffassung des Senats kein in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender, unmissverständlich und eindeutig beschreibender Aussagegehalt entnehmen. Die Zusammengehörigkeit der Markenkompo-

nennten wird hier durch einen Bindestrich verdeutlicht, der eine Klammerwirkung erzeugt (BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA / ESTRA-PUREN; BPatG 25 W (pat) 174/01 - Levocarb-TEVA/Levocomp, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Das in der Gesamtmarke verwendete Wort „Edelstein“ bezieht sich zur näheren Bestimmung auf das nachfolgende Substantiv „Balance“ und spezifiziert folglich das „Gleichgewicht“ näher als auf „Edelstein“ bezogen. Die so verstandene Begriffskombination „Edelsteingleichgewicht“ lässt indessen nicht erkennen, was konkret in Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschrieben werden könnte. Vielmehr bleibt der sich so ergebende Gesamtbegriff diffus und ist ohne analysierende Betrachtungsweise einer näheren, sinnvollen Deutung nicht zugänglich. Was ein zu einem Edelstein in Beziehung stehendes Gleichgewicht sein soll, ist von der Wortbildung her unklar und verschwommen und ergibt für ein Gesamtwort **Edelstein-Balance** keine naheliegende und sinnvolle beschreibende Angabe.

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, ist auszuschließen, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher der vorliegenden Waren und Dienstleistungen die Anmeldung lediglich als Sachangabe und nicht als Unterscheidungsmittel versteht; der Marke fehlt deshalb nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. u. a. BGH a. a. O. - Cityservice m. w. N.). Dass die Marke bei näherem Nachdenken evtl. auch beschreibende Zusammenhänge andeuten könnte, steht ihrer Schutzfähigkeit nicht entgegen.

Da die angemeldete Marke wie ausgeführt eine über die mögliche beschreibende Bedeutung der darin enthaltenen Einzelbestandteile hinausgehende Gesamtheit bildet, die als solche keinen bestimmten, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt besitzt, handelt es sich ferner

nicht um eine ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehende Marke i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Schutzbereich der Marke bezieht sich selbstverständlich nur auf die eingetragene Form. Die Anmelderin wird durch die Eintragung der vorliegenden Marke nicht in die Lage versetzt, Mitbewerber in der freien Verwendung der beschreibenden Bestandteile „Edelstein“ oder „Balance“ zu behindern.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Hartlieb

Ko