



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 47/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 21 691.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 2: Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Anstrichfarben; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Bindemittel für Farben; Dickungsmittel für Farben; Fixiermittel (Lacke); Tapetenablösungsmittel; Tünche (Kalkweiß); Verdünner für Farben; Vergoldungen

Klasse 16: Papier; Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Aufkleber; Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren; Kartonagen; Kataloge; Malerbürsten; Malerleinwand; Malerpaletten; Malerrollen; Malerschablonen; Malstaffeleien; Markierkreide; Marmorierkämme; Modelliermaterial; Stempel; Stempelhalter; Stempelkästen; Stempelkissen; Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten)

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Abbrucharbeiten an Gebäuden; Abdichtungsarbeiten an Gebäuden; Anstreicharbeiten an Gebäuden; Ausbessern (Wiederherstellen) von Wänden; Auskünfte in

Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Außenreinigung von Gebäuden; Bau von Messeständen und -läden; Baubeaufsichtigung; Bauüberwachung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Gerüstbau; Gipsarbeiten; Innenreinigung von Gebäuden; Lackierarbeiten; Malerarbeiten; Maurerarbeiten; Tapezierarbeiten“

ist die Wortmarke 306 21 691.4

DER WELLNESSMALERMEISTER

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise zurückgewiesen,

und zwar für die Waren:

Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Anstrichfarben; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Bindemittel für Farben; Dickungsmittel für Farben; Fixiermittel (Lacke); Tapetenablösungsmittel; Tünche (Kalkweiß); Verdünner für Farben; Vergoldungen

Druckereierzeugnisse; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Malerbürsten; Malerleinwand; Malerpaletten; Malerrollen; Malerschablonen; Malstafeleien; Markierkreide; Marmorierkämme; Modelliermaterial;

sowie für die Dienstleistungen:

Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Abbrucharbeiten an Gebäuden; Abdichtungsarbeiten an Gebäuden; Anstreicharbeiten an Gebäuden; Ausbessern (Wiederherstellen) von Wänden; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Außenreinigung von Gebäuden; Baubeaufsichtigung; Bauüberwachung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Gerüstbau; Gipsarbeiten; Innenreinigung von Gebäuden; Lackierarbeiten; Malerarbeiten; Maurerarbeiten; Tapezierarbeiten.

Zur Begründung ist in den angegriffenen Beschlüssen ausgeführt worden, die angemeldete Marke sei für die vorstehend wiedergegebenen Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, da ihr jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Den nach der Rechtsprechung an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen im Sinne einer Herkunftsunterscheidungsfunktion werde die angemeldete Marke im Umfang der zurückweisenden Entscheidungen der Markenstelle nicht gerecht. Der Begriff „Malermeister“ weise für den inländischen Verkehr ohne weiteres verständlich auf einen Malerdienstleistungen erbringenden professionellen Handwerksbetrieb hin. Der ursprünglich aus dem Englischen stammende Begriff „Wellness“ sei zwischenzeitlich in den deutschen Sprachschatz eingegangen und werde über den Fitnessbereich hinaus als Synonym für allgemeines Wohlbefinden verstanden. Die Gesamtbezeichnung „DER WELLNESSMALERMEISTER“ stehe aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs in beschreibender Weise für einen Malermeisterbetrieb, der darauf ausgerichtet sei, das körperliche und seelische Wohlbefinden der Abnehmer seiner Dienstleistungen zu verbessern (etwa durch die Auswahl bestimmter Farben und Materialien sowie durch Verwendung von gesundheitsfördernde Eigenschaften enthaltenden Produkten bei der Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen). Der mangelnden Unterscheidungskraft stehe auch nicht entgegen, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine sprachunübliche Wortkombination handle. Für den Verkehr, dem der Gebrauch des eine aktuelle Modeerscheinung bildenden

Wortes „Wellness“ in sich auf alle denkbaren Bereiche erstreckenden zahlreichen Wortkombinationen begegne, stelle sich „DER WELLNESSMALERMEISTER“ als in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 2 und 16 sowie die Art und Qualität der angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 37 leicht verständlicher Gesamtbegriff ohne Bezug zu einer betrieblichen Herkunftsangabe dar. Sämtliche von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen würden - soweit die Markenmeldung zurückgewiesen wurde - im näheren Aufgabenfeld eines Malerbetriebs erbracht. In der teilweise zurückweisenden Entscheidung liege keine Abweichung zur Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts in Bezug auf „Wellness“-Marken. Zudem sei bei der Prüfung der Schutzhindernisse eine Einzelfallprüfung durchzuführen, die sich auf das konkrete Zeichen und den Inhalt der jeweils hierfür angemeldeten Waren und Dienstleistungen erstrecke und im hiesigen Fall teilweise zur Feststellung der mangelnden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke führe. Bei dieser Sachlage könne offen bleiben, ob der Eintragung der Marke im Umfang ihrer Zurückweisung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.

Soweit der Anmeldung nicht stattgegeben wurde, richtet sich hiergegen die Beschwerde des Anmelders. Die Markenstelle habe verkannt, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft im Anmeldeverfahren ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genüge jede noch so geringe Unterscheidungskraft, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Der Begriff „WELLNESSMALERMEISTER“ sei weder sprachlich geläufig noch lexikalisch existent. Jedenfalls in der Zusammensetzung der Bestandteile „WELLNESS“ und „MALERMEISTER“ des angemeldeten Kennzeichens handle es sich um eine unübliche, sprachliche Neuschöpfung ohne beschreibenden Sinngehalt. „DER WELLNESSMALERMEISTER“ stelle sich als Phantasiebegriff ohne bestimmten Bedeutungsgehalt dar. Insbesondere sehe der Verkehr, der den Begriff „Wellness“ im deutschen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit bewusster Ernährung, Entspannung und Stressmanagementmethoden sowie mit einem bewussten Umgang mit der Natur und Genussmitteln verwende, in der angemeldeten Marke keinen Malerbetrieb, der darauf ausgerichtet sei, „Wohlfühldienstleistungen“ zu erbringen. Mit Malerdienstleistungen verbinde der Verkehr vielmehr Eigenschaften wie „nützlich“ und „praktisch“ und nicht „Wohlfühlen“ oder „Gesundheit“. Selbst wenn der Verkehr der angemeldeten

Wortmarke im Ansatz eine warenbeschreibende Angabe oder einen Bezug zu bestimmten Dienstleistungen entnehmen könnte, stünde dies der Annahme hinreichender Unterscheidungskraft im konkreten Fall nicht entgegen. Die Fehlerhaftigkeit der angegriffenen Beschlüsse zeige sich nicht zuletzt darin, dass für Klasse 37 die Marken „GESUNDHEITSMALER“ und „WELLNESSMALER“ vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden seien.

Der Anmelder beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 37 vom 5. Februar 2007 und vom 3. April 2008 im Umfang der Versagung aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist nicht begründet. Die angegriffene Entscheidung der Markenstelle, der verfahrensgegenständlichen Marken Anmeldung im Umfang ihrer Zurückweisung mangels hinreichender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eintragung zu versagen, ist nicht zu beanstanden.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung 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/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 - *Libertel*; GRUR 2002, 804, 809 - *Philips*). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - *BRAVO*). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für

die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 - *marktfrisch*). Dabei sind nach ständiger Rechtsprechung fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, sofern sie geläufige warenbeschreibende Bezeichnungen darstellen, die von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1048 - *LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER*).

Im Ausgangspunkt zutreffend und vom Anmelder unbeanstandet hat die Markenstelle im verfahrensgegenständlichen Beschluss ausgeführt, dass sich die angemeldete Marke aus den für sich genommen nicht unterscheidungskräftigen Begriffen „WELLNESS“ und „MALERMEISTER“ zusammensetzt, die in der konkreten Kombination in der englischen Sprache zwar nicht nachweisbar sind, vom inländischen Publikum aber gleichwohl als beschreibender, nicht betriebskennzeichnender Hinweis verstanden werden. Dabei ist „WELLNESS“ ein in den deutschen Sprachschatz eingegangenes Synonym für allgemeines körperliches und geistiges Wohlbefinden (vgl. hierzu auch *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 8 Rn. 84 m. w. N.). „MALERMEISTER“ stellt einen glatt beschreibenden Hinweis auf einen professionellen Handwerksbetrieb dar.

Die Eintragungsfähigkeit der Marke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen kann sich daher allenfalls aus der Kombination der für sich genommen schutzunfähigen Bestandteile „DER“ (als glatt beschreibender männlicher Artikel und üblicher werblicher Zusatz), „WELLNESS“ und „MALERMEISTER“ ergeben. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit zusammengesetzter Begriffe ist, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - *Postkantoor*, GRUR 2004, 680, 681 - *BIOMILD*; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - *BioID*) und damit der mit der Verbindung der Einzelbestandteile entstandenen Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftsbezeichnung fehlt (vgl. *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 92 m. w. N.).

Letzteres hat die Markenstelle zu Recht bejaht. Mit dem Begriff „DER WELLNESSMALERMEISTER“ verbindet der Verkehr die Vorstellung, unter dieser

Marke angebotene Waren der Klassen 2 und 16 sowie Dienstleistungen der Klasse 37 im Umfang der verfahrensgegenständlichen Anmeldung trügen bei Inanspruchnahme in besonderer Weise zum Wohlempfinden des Empfängers dieser Waren und Dienstleistungen bei („WELLNESS“) und stammten von einem ausgewiesenen Fachmann auf dem Gebiet des Malerhandwerks. Eine Ausnahme von dieser Wertung für einzelne angemeldete Waren und Dienstleistungen - soweit im Beschwerdeverfahren noch von Relevanz - ist nicht angezeigt. Bei den für Klasse 37 angemeldeten Dienstleistungen handelt es sich durchgängig um maler-nahe Gewerke. Auch entspricht es einer weitverbreiteten Praxis im Bauwesen, Leistungen „aus einer Hand“ zu vergeben. Dem für die Klassen 2 und 16 angemeldeten Warenverzeichnis entnimmt der Verkehr einen sachbeschreibenden Hinweis im Sinne einer Beschaffenheitsangabe dahingehend, dass der „WELLNESSMALERMEISTER“ entweder mit besonders dem Wohlempfinden des Auftraggebers Rechnung tragenden Materialien arbeite oder solche selbst zum Kauf anbiete. Soweit der Anmelder darauf verweist, für die Verträglichkeit von Lacken und Farben habe sich der Begriff „Bio“ durchgesetzt, führt dies ebenfalls nicht zum Erfolg der Beschwerde. Dem ist nämlich entgegenzuhalten, dass in seiner - hier maßgeblichen - Zusammensetzung der Begriff „WELLNESSMALERMEISTER“ unmittelbar auf Produkte aus dem Malerhandwerk hinweist und „WELLNESS“ im Gegensatz zu „Bio“ sich begrifflich nicht auf die Frage der Umweltverträglichkeit (und deren Auswirkungen auf die Gesundheit des Verbrauchers) beschränkt, sondern darüber hinaus insgesamt einen positiven Lebensstil und entsprechende Lebensumstände des angesprochenen Verkehrs signalisiert. Überdies ist nicht erforderlich, dass sich der Verkehr genaue Vorstellungen über die Art der unter der Marke „DER WELLNESSMALERMEISTER“ angemeldeten Waren und Dienstleistungen macht. Nicht jede begriffliche Unbestimmtheit begründet die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft. So können auch relativ allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen (wie etwa für die Anmeldung von Dienstleistungen im Bauwesen im Rahmen der Klasse 37) ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2003, 1050/1051 - *Cityservice*; BGH GRUR 2000, 882, 883 - *Bücher für eine bessere Welt*).

Die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortmarke kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass sich der Begriff „DER WELLNESSMALERMEISTER“ als eine sprachliche Neuschöpfung erweise. Dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine neue, lexikalisch nicht nachweisbare Wortbildung handelt, ist für sich genommen nicht ausreichend, um eine hinreichende Unterscheidungskraft zu begründen (vgl. *Ströbele/Hacker a. a. O.*, § 8 Rn. 66, 89). Auch bisher nicht verwendete, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen können vom Verkehr durchaus als solche erkannt und nicht als betriebliche Herkunftshinweise aufgefasst werden (GRUR 2001, 1151, 1152 - *marktfrisch*; BPatG GRUR 1996, 131, 133 - *Fernetten*; BPatG GRUR 1996, 489 - *Hautactiv*). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schließt ihre sachbezogene Eigenschaft nicht aus (*Ströbele/Hacker, a. a. O.*, § 8 Rn. 66).

Ohne Erfolg beruft sich der Anmelder darauf, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs an die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein großzügiger Maßstab anzulegen sei und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 504 - *Gabelstapler II*; BGH GRUR 2002, 816, 817 - *Bonus II*; BGH GRUR 2001, 56, 57 - *Likörfflasche*; BGH GRUR 2000, 502, 503 - *St. Pauli Girl*; *Ströbele/Hacker a. a. O.*, § 8 Rn. 75). Hierbei ist allerdings auch das Allgemeininteresse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, angemessen zu berücksichtigen (vgl. EuGH a. a. O. - *Postkantoor*; EuGH GRUR Int. 2004, 631, 634 - *Dreidimensionale Tablettenform I*; EuGH a. a. O. - *Libertel*, S. 607/608; EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. - *Chiemsee*; *Hacker GRUR 2001, 630, 632*). Insoweit darf der für die Feststellung der Unterscheidungskraft entscheidende Maßstab nicht zu weit abgesenkt werden (vgl. *Ströbele/Hacker a. a. O.*, § 8 Rn. 76; s. auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1030 - *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*). Dies gilt auch für Wortneuschöpfungen (vgl. die Nachweise bei *Ströbele/Hacker, a. a. O.*, § 8 Rn. 94, 95). Überspannte Anforderungen an die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke lässt der angegriffene Beschluss nach diesen Grundsätzen nicht erkennen. Gegenteiliges folgt auch nicht aus den vom Anmelder in seiner Beschwerdebegründung zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2000, 323 - *Partner with the Best*; BGHZ 91, 262, 265 - *Indorekta*), die auf den Streitfall aufgrund der jenen

Entscheidungen zugrunde liegenden anderweitigen Sachverhalte nicht unmittelbar anwendbar sind.

Der Verweis des Anmelders auf inländische Voreintragungen betreffend die Wortmarken 305 27 203 „Gesundheitsmaler“ bzw. 305 73 646 „Wellnessmaler“ u. a. für Dienstleistungen der Klasse 37 verhilft der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. Insoweit erschließt sich deren Eintragungsfähigkeit dem Senat schon nicht ohne weiteres, wobei hier dahinstehen kann, ob gegen diese Eintragungen im Wege eines Löschungsantrags erfolgreich vorgegangen werden könnte. Jedenfalls hat die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer angemeldeten Marke anhand der harmonisierten Normen des Markenrechts ohne Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu erfolgen. Aus dem Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 GG kann daher im markenrechtlichen Verfahren im Hinblick auf vorhergehende Eintragungen oder Zurückweisungen kein Anspruch auf Eintragung oder auf Löschung abgeleitet werden (st. Rspr., vgl. EuGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 - C-39/08 und C-43/08 Tz. 19 - *Schwabenpost*; EuGH a. a. O. - *BioID*, S. 1015; EuGH MarkenR 2006, 19, 22 - *Standbeutel*; BGH GRUR 2006, 333, 337 f. - *Marlene Dietrich*; BPatG GRUR 2007, 333, 335 - *Papaya*). Die erforderliche Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe ändert nichts daran, dass es sich um gebundene Entscheidungen handelt, für die Voreintragungen unverbindlich sind (vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 25/26, 30).

Die Frage eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht veranlasst. Es ist weder ersichtlich noch vom Anmelder aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Fuchs-Wissemann

Reker

Lehner

Bb