

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 29/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 546.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 1999 aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

In das Markenregister eingetragen werden soll die Bezeichnung

TagesWellnessFarm

ursprünglich für die Waren und Dienstleistungen

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Betrieb von Gesundheits-Clubs; Kurberatung; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Verpflegung von Gästen; Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen eines Sanatoriums; Dienstleistungen eines Schönheitssalons, einer Schönheitsfarm; Dienstleistungen eines Frisiersalons; plastische und Schönheitschirurgie; Forschungen auf dem Gebiet der Schönheitspflege; Haarimplantation; Maniküre, Pediküre; Durchführung von Massagen; physiotherapeutische Behandlung; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Franchising auf dem Gebiet der Schönheits- und Körperpflege; geschäftsmäßige Beratung (ausgenommen Unterneh-

mensberatung), insbesondere auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege."

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat, nachdem sie zunächst die angegriffene Marke als Werbeslogan beanstandet hatte, die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil sie nur einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die Art der Betriebsstätte darstelle, in der die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die allesamt einen erheblichen Beitrag zu dem Wohlbefinden der Konsumenten leisten könnten, erbracht bzw angeboten würden. Dem Beschluß sind eine Reihe von Fotokopien beigefügt, welche beispielhaft die beschreibende Verwendung des Worts "Wellness" belegen sollen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Laufe des Beschwerdeverfahrens das Verzeichnis beschränkt auf die Dienstleistungen

"Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten".

In diesem dienstleistungsmäßigen Umfang hält sie die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Im übrigen erachtet sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr als gerechtfertigt. Der Zurückweisungsbeschuß sei unter Verletzung des Verfahrensgrundsatzes des rechtlichen Gehörs ergangen. Die Markenstelle habe sich in den Gründen dieses Beschlusses auf die beigefügten Unterlagen gestützt, die der Anmelderin vorher nicht bekanntgemacht worden seien.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben,
und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

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

II

Die Beschwerde ist nach Einschränkung des ursprünglichen Verzeichnisses auf die Dienstleistungen "Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten" begründet.

In diesem dienstleistungsmäßigem Umfang scheitert die Eintragung der angemeldeten Marke nicht an den Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Wortzusammenfügung "TagesWellnessFarm" bezeichnet eine tagsüber verfügbare Einrichtung, in der durch (leichte) körperliche Betätigung Wohlbefinden erzielt werden soll (vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl, S 4479 "Wellness"), wobei der Begriff Wellness ganzheitlich orientiert ist und neben der physischen Fitness, die mit möglichst sanften Trainingsmethoden erreicht werden soll, auch den geistigen und seelischen Bereich umfaßt (vgl Lexikon der aktuellen Begriffe, Verlag Das Beste GmbH, 1997, S 421, 161 "Wellness").

Die Bezeichnung "TagesWellnessFarm" stellt für die vorgenannten Dienstleistungen keine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar. Von dieser Bestimmung werden nur solche Wörter bzw Wortzusammenfügungen erfaßt, die einen unmittelbar Waren- oder Dienstleistungsbezug aufweisen, also die im Gesetz im einzelnen aufgeführten Angaben, sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder unmittelbar mit ihnen in Beziehung stehende Umstände bezeichnen (vgl BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"). Der angemeldeten Wortzusammenfügung fehlt es insoweit an einem ausreichenden Dienstleistungsbezug. Sie bezeichnet weder eine Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der jetzt noch im Verzeichnis verbliebenen Dienstleistungen "Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Lizenzvergabe von gewerbli-

chen Schutzrechten" noch einen für den Wirtschaftsverkehr wichtigen und für die umworbenen Kundenkreise irgendwie bedeutsamen Umstand mit Bezug auf diese Dienstleistungen, bei dessen Wellness im oben erläuterten Sinne eines Gefühls innerer Ausgeglichenheit und körperlichen Wohlbefindens nicht von unmittelbarer Bedeutung ist. Schönheitswettbewerbe sollen abgesehen von ihrem Unterhaltungswert bei den Zuschauern allenfalls ästhetische Empfindungen auslösen. Bei den Akteuren solcher Veranstaltungen steht die Aussicht, einen Preis zu gewinnen oder entsprechende finanzielle Vorteile zu erlangen, im Vordergrund. Die Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten im Sinne einer Nutzungsüberlassung gegen Entgelt ist weitgehend von kaufmännischen Gesichtspunkten geprägt und insbesondere von finanziellen Gewinnerwartungen bestimmt.

Der angemeldeten Wortzusammenfügung "TagesWellnessFarm" kann auch nicht die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Entsprechend den vorherigen Ausführungen ist "TagesWellnessFarm" kein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zuzuordnen. Auch handelt es sich weder um einen gebräuchlichen Ausdruck der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungs mittel verstanden wird (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"), noch sprechen sonstige Umstände gegen die Eignung der angemeldeten Marke, im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden.

Der Beschwerde ist somit stattzugeben.

Die Anordnung, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, beruht auf § 71 Abs 3 MarkenG. Die Gebührenrückzahlung kann aus Billigkeitsgründen erfolgen, dh in Fällen, in denen es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus materiellrechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern

oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie ergeben, wenn zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung Kausalität besteht (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 71 Rdn 37 f mwNachw). Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 637, 638 "Top Selection"; GRUR 1998, 396, 397 "Individual") Anschauungsbeispiele aus der Praxis, mit denen begründet werden soll, wie der Verkehr ein bestimmtes Zeichen oder einen Zeichenbestandteil versteht, auch als offenkundige Tatsachen (iSv § 291 ZPO) in das Verfahren eingeführt werden müssen, es sei denn, es handelt sich um Umstände, die allen Beteiligten ohne weiteres gegenwärtig sind, versagt die entscheidende Stelle ohne einen diesbezüglichen Hinweis verfahrensfehlerhaft das rechtliche Gehör. Dementsprechend muß im vorliegenden Fall von einem Verfahrensfehler der Markenstelle ausgegangen werden. Die Zurückweisung der Anmeldung wird - wie aus einigen Stellen der Gründe des Beschlusses zu ersehen ist - augenscheinlich jedenfalls mitgetragen von einer Reihe dem Beschluß beigefügter Verwendungsbeispiele für den Begriff "Wellness". Diese Fundstellen sind der Anmelderin vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden, obgleich die Anmelderin in ihrem der Beanstandung der angemeldeten Marke als Werbeslogan entgeltretenden Schriftsatz vom 31. Mai 1999 ausdrücklich gerügt hatte, daß die Markenstelle keine Unterlagen zur Stützung ihrer negativen Ansicht angegeben habe, so daß für die Anmelderin eine abschließende Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke noch nicht möglich sei. Insofern ist das Verhalten der Markenstelle auch als ursächlich für die Einlegung der Beschwerde anzusehen. Jedenfalls kann mit Bezug auf die Ausführungen der Anmelderin in ihrem vorgenannten Schriftsatz nicht ausgeschlossen werden, daß bei ordnungsgemäßer Einführung der fraglichen Verwendungsbeispiele in das Verfahren die Anmelderin schon im amtlichen Verfahren die Anmeldung - wie jetzt

geschehen - beschränkt hätte, so daß die angemeldete Marke insoweit zur Eintragung hätte zugelassen werden können.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

Na