



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 11/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 777 360**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. März 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2003 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland wird begehrt für die in den Farben „Bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc“ international registrierte Marke 777 370



Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

- „ 3 Savons, parfums.
- 14 Horlogerie, bijouterie.
- 25 Vêtements.
- 35 Conseils en organisation et direction des affaires; recherche de marché et publicité.
- 39 Services de réservation (voyages); services de réservation de voyages et services d'enregistrement de voyages, organisation de voyages.
- 41 Formation et formation continue.

43 Réservation d'hôtels; réservation de pensions; réservation de chambres; réservation de chambres dans des hôtels et des pensions; négociation de réservations d'hébergement et de restauration (alimentation); restauration (alimentation) et hébergement d'hôtes.“

Die Markenstelle für Klasse 43 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den nachgesuchten Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke weise in der Bedeutung „das Wohlbefinden über das normale Maß hinausgehend steigern“ beschreibend auf Art, Beschaffenheit und Bestimmung der Waren/Dienstleistungen hin. Die grafische Gestaltung sei einfach und halte sich innerhalb des in der Werbung Üblichen.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen ist sie der Meinung, dass schon das Wort „PLUS“ allein den Schutz der Marke begründe; jedenfalls sei aber die grafische Gestaltung in ihrer Gesamtheit so eigenständig, dass dadurch der Schutz begründet werde.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 IR aufzuheben.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der IR-Marke kann nach § 113, § 107, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i.V.m. MMA Art. 5, PVÜ Art. 6 <sup>quinquies</sup> B Nr. 2 der Schutz nicht versagt werden.

Zwar besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken keine Unterscheidungskraft, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt oder auch eine bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art zuordnen. Dabei ist das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht auf konkret Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibende Angaben beschränkt (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; BGH GRUR 2001, 1151f - marktfrisch; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). So fehlt einer Wortmarke u. a. auch dann die Unterscheidungskraft, wenn sich ihr Aussagegehalt in einer bloßen Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art erschöpft (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Das ist hier bezüglich der Wortbestandteile entgegen der Auffassung der Markeninhaberin der Fall; die IR-Marke ist insoweit eine beschreibende Angabe.

Das aus der englischen Sprache stammende Wort „Wellness“ wird übersetzt mit „Wohlbefinden“ (vgl. <http://dict.tu-chemnitz.de>); gemeint ist damit das sich kümmern um das körperliche (Bewegung, Ernährung), geistige und seelische (Entspannungstechniken) Wohlbefinden (vgl. [www.lexikon-definition.de/Wellness](http://www.lexikon-definition.de/Wellness)); es hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden und ist zu einem aktuellen Begriff für das Wohlfühlen und Wohlbefinden geworden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. S. 1799); „wellness“ wird insbesondere in Fremdenverkehrseinrichtungen im Zusammenhang mit Massagen, besonderen Bädern und Schönheitspflege verwendet; lediglich zur Veranschaulichung wird auf die Zeit-

schrift GEOSAISON, Februar 2006, verwiesen, die sich im Hauptthema mit „Wellness-Hotels“ befasst. Dieses Wort stellt damit einen Hinweis auf Art und Bestimmung der Waren bzw. den Gegenstand der Dienstleistungen dar. Dies gilt auch bezüglich der Waren „horlogerie, bijouterie“; insoweit wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Wellness-Behandlungen auch Edelsteine und Halbedelsteine eingesetzt werden können und zum Zwecke gesunder körperlicher Bewegung Uhren im Handel sind, die durch besondere Funktionen, z. B. Pulsmessung und Alarmeinstellung, Gesundheitskontrolle und damit Wohlbefinden ermöglichen.

Das weitere Markenwort „PLUS“ bedeutet „Plus, Mehr, Vorteil“ (vgl. Duden a. a. O. S. 1220) und wird vielfach in der Werbung verwendet, um auszudrücken, dass ein Plus, ein Mehr von etwas geboten wird, also eine zusätzliche, größere und bessere Leistung als vergleichbare Waren oder Dienstleistungen (st. Rspr. des BPatG vgl. 24 W (pat) 51/04 - PROTECTION PLUS; 25 W (pat) 310/03 - medizin plus; 28 W (pat) 296/03 - PLUS; Zusammenfassungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Was mit diesem „Mehr“ im einzelnen gemeint ist, mag ungewiss sein, denn es ist das gesamte Produkt oder die Dienstleistung, was als ein „Plus“ gegenüber den Leistungen anderer Anbieter herausgestellt wird. Damit unterscheidet sich „Plus“ auch von der BONUS II – Entscheidung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2002, 816), denn die hier im Vordergrund stehende Aussage des Begriffes wird immer unzweideutig und auf die Waren/Dienstleistungen selbst bezogen, wohingegen mit dem Wort „Bonus“ auch eine Zugabe, eine Gutschrift, also neben der Ware liegende Umstände gemeint sein können. Das Wort ist somit unmittelbar beschreibend, und es wird vom Verkehr nicht als Marke verstanden werden.

Soweit sich die Markeninhaberin zur Schutzzfähigkeit des Wortes „PLUS“ auf die Eintragung einer solchen Marke im Inland bezieht, begründet dies keine andere Beurteilung. Aus inländischen Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken erwächst auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen bzw. Schutzgesuche, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit

einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1015 - Nr. 47 - BioID).

Auch in der Zusammenstellung dieser Wörter, denen beschreibende Bedeutung zukommt, entsteht kein neuer, sich nicht in der Kombination als solcher erschöpfender Sinn.

Jedoch lassen sich fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie auch ein Freihaltungsbedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die Marke in ihrer Gesamtheit aufgrund der besonderen bildlichen Ausgestaltung nicht feststellen. Bei der Anmeldung steht - auch aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise - in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht mehr allein der Eindruck einer sachbezogenen Information im Vordergrund (vgl. dazu Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 389).

Zunächst haben die Wörter „wellness“ und „PLUS“ in der schutzsuchenden Marke eine farbige Ausgestaltung erfahren, in der sie unter der Bezeichnung der beanspruchten Farben „Bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc“ im internationalen Register eingetragen sind. Durch die erfolgte farbige Registrierung wird der Schutzgegenstand der Marke auf die angegebene Farbgestaltung beschränkt (vgl. BGH GRUR 2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel). Die IR-Marke zeichnet sich in der bildlichen Ausgestaltung weiterhin aus durch die grafische Gestaltung des Wortes „wellness“ in dunkelblauer Schreibschrift, hellblau schattiert, wobei zunächst der Buchstabe „n“ in der Verbindung mit dem nachfolgenden Vokal „e“ ein eigentümliches Bild ergibt, das über die bloße Darstellung dieser Buchstaben in Schreibschrift hinausgeht; weiter hinzu kommt die hervortretende, schon in sich unterschiedliche Darstellung der Endbuchstaben „SS“, die zudem nicht der gewählten Kleinschrift entspricht, sondern am Wortende als Großbuchstaben wiedergegeben sind; weiterhin erzeugen die Absetzungen im Wort nach den Buch-

staben „w“, „l“ und „e“ in Verbindung mit den über der Grundlinie angeordneten Buchstaben „e“ und „n“ eine eigentümliche Bildwirkung, die auffallend hervortritt. Einen Kontrast hierzu bietet das in roten Groß-Druckbuchstaben unterhalb des Wortes „wellness“ zwischen dessen Buchstaben „l“ und „n“ angeordnet Wort „PLUS“.

Durch die bildliche Gestaltung der um Schutz nachsuchenden IR-Marke entsteht hier bei Berücksichtigung aller ihrer gestalterischen Elemente in der Gesamtschau ein hinreichend deutlich hervortretender, eigenständiger Charakter; die Zeichengestaltung hebt sich von dem Üblichen ab (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK). Hiervon ausgehend kann der Marke in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht abgesprochen werden. Die vorstehend dargestellten grafischen Besonderheiten, mögen sie auch einzeln betrachtet als nicht besonders augenfällig erscheinen, reichen in ihrer Gesamtheit aus, um - bei der zu unterstellenden markenmäßigen Benutzung - von einem bloßen Verständnis als warenbeschreibende Angabe wegzuführen und als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin zu dienen.

Auf die Verwendung einer solchen bildlichen Ausgestaltung jedenfalls ist für beschreibende Angaben auch niemand angewiesen. Die genannten darstellerischen Besonderheiten zusammengenommen sind geeignet, das Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke zu beseitigen.

Zu beachten ist allerdings, dass sich der Schutzbereich der Marke nach der konkreten besonderen Ausgestaltung bestimmt und auch beschränkt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 387 m. w. N.; BGH GRUR 1991, 136, 137 – NEW MAN).

gez.

Unterschriften