



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 136/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 301 73 233.7**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **Castillo Morales Centrum**

ist für die Waren und Dienstleistungen

„Kl. 10: Orthopädische Artikel; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen, Zähne; chirurgisches Nahtmaterial; therapeutisches Spielmaterial;

Kl. 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Schriften, Schriftenreihen und Bücher;

Kl. 41: Organisation und Durchführung von Seminaren und Lehrgängen;

Kl. 42: Dienstleistungen der ärztlichen Versorgung und Gesundheitspflege; Dienstleistungen eines Physiotherapeuten, Arztes, Masseurs, Psychologen, Bewegungstherapeuten und Ernährungsberaters; Dienstleistungen eines Krankenhauses oder Sanatoriums; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Physio- und Bewegungstherapie

sowie Logopädie und Ergotherapie; Dienstleistungen eines Stimm-, Sprech- und Sprachtherapeuten; Dienstleistungen eines Ergotherapeuten“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss einer Beamtin im höheren Dienst vom 4. Februar 2004 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses und wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, „Castillo Morales“ sei der ohne weiteres als solcher erkennbare Name des Begründers einer speziellen neuromotorischen Entwicklungstherapie. Die mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem gesundheitlichen Bereich befassten Verkehrskreise seien daran gewöhnt, dass Fachbegriffe im medizinischen Bereich häufig unter Verwendung eines Entdecker- oder Erfindernamens gebildet würden. Die Verkehrskreise würden daher dem u. a. aus dem Vornamen „Castillo“ und dem Zunamen „Morales“ gebildeten Markenwort lediglich einen Hinweis auf eine nach Dr. Castillo Morales benannte Behandlungsmethode entnehmen und damit eine sachbezogene Angabe sehen. In ihrer Gesamtheit beschreibe die sprachüblich gebildete Wortkombination „Castillo Morales Centrum“ letztlich eine Stätte, in der auf Dr. Castillo Morales zurückgehende Therapiemöglichkeiten in Anspruch genommen oder erlernt werden könnten. Dies treffe nicht nur unmittelbar auf die mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 zu. Eine reine Zweckbestimmungsangabe stelle die Bezeichnung „Castillo Morales Centrum“ auch insoweit dar, als es die in Klasse 10 beanspruchten Waren betreffe, da diese für die Verwendung in einem solchen Zentrum bestimmt sein könnten. Druckereierzeugnisse nach Klasse 16 könnten sich wiederum thematisch

mit einem entsprechenden Zentrum befassen oder bestimmungsgemäß zum Einsatz in einem solchen Zentrum vorgesehen sein. Andere Anbieter, die nicht mit dem Markenmelder in Verbindung stünden, hätten ein berechtigtes Interesse daran, den Ort der Leistungserbringung oder den Inhalt ihrer Produkte durch die Wortkombination „Castillo Morales Centrum“ sachlich zu umschreiben. Aus alledem ergebe sich, dass die Wortkombination „Castillo Morales Centrum“ nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltedürftig sei.

Die Bezeichnung „Castillo Morales Centrum“ sei ferner nicht geeignet, Produkte oder Leistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Wegen ihrer ohne weiteres verständlichen, unmittelbar beschreibenden Wirkung würden große Teile der maßgeblichen Verkehrskreise in der Wortkombination lediglich einen Hinweis auf die Art, den Anbietungsort und die Zweckbestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sehen. Somit fehle der als Marke angemeldeten Wortkombination „Castillo Morales Centrum“ auch jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Seiner Auffassung nach stehe der Eintragung der angemeldeten Marke weder ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch eines nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei im Zusammenhang mit Mehrwertmarken vom Gesamteindruck eines Kennzeichens auszugehen. Wie die Markenstelle in ihrem Beschluss zu Recht ausgeführt habe, seien viele auf dem Gebiet der medizinisch-physiotherapeutischen Dienstleistungen und viele bei entsprechenden Waren verwendete Bezeichnungen von beschreibender Natur, um dem Verkehr eine Orientierung zu geben. Der Verkehr, der an derartige Angaben gewöhnt sei, achte deshalb auf feine Unterschiede, um die Kennzeichen einzelner Anbieter voneinander zu unterscheiden. Vorliegend entstehe durch den Markenbestandteil „Centrum“ in seiner eigentümlich antiken Schreibweise in Verbindung mit dem Namensvorsatz „Castillo Morales“ die Folge der Wortanfangsbuchstaben

„C-M-C“, was ein einprägsames Markendesign darstelle und der als Marke angemeldeten Wortkombination eine hinreichende Unterscheidungskraft verleihe. Darüber hinaus werde die Bezeichnung „Castillo Morales“ ausschließlich vom Anmelder und den von ihm ausgebildeten Medizinern und Therapeuten verwandt, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise in der Bezeichnung „Castillo Morales Centrum“ sehr wohl einen Herkunftshinweis auf den Anmelder sehen würden.

Letztlich müsse auch das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint werden. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang, dass der Anmelder in Deutschland nicht nur Inhaber der Rechte an dem Konzept von Herrn Dr. Rodolfo Castillo Morales sei. Vielmehr nehme er im Namen von Herrn Dr. Rodolfo Castillo Morales exklusiv und ausschließlich auch dessen Namensrechte, Urheberrechte sowie Leistungsschutzrechte für Deutschland wahr. Als Träger der Namensrechte sei allein der Anmelder autorisiert zu entscheiden, wer in welcher Form die Bezeichnung „Castillo Morales“ benutzen dürfe. Darüber hinaus werde nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Rodolfo Castillo Morales der Entwickler eines „Konzepts“ sei. Es könne daher weder von einer „Castillo Morales-Therapie“, „Castillo Morales-Methode“ oder einer sonstigen gleichartigen medizinischen Bezeichnung gesprochen werden. Die Bezeichnung „Castillo Morales Centrum“ werde daher vom Verkehr auch nicht als Hinweis auf die Art der Tätigkeit einer entsprechenden Einrichtung verstanden, sondern vielmehr als Hinweis auf ein Zentrum, das von Dr. Rodolfo Castillo Morales bzw. dem vorliegenden Anmelder zur Anwendung des gleichnamigen Konzepts autorisiert sei.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom  
4. Februar 2004 aufzuheben.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle die angemeldete Marke zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

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 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; BGH 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 in erster Linie 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 GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Matratzen Concord“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 431 (Nr. 53) „Henkel“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Ausgehend hiervon fehlt Wortmarken insbesondere dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“). Hiernach muss bei der vorliegenden Anmeldemarke „Castillo Morales Centrum“ vom Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ausgegangen werden.

Die angemeldete Wortmarke „Castillo Morales Centrum“ setzt sich unzweifelhaft aus einem der beiden Vornamen und dem Zunamen von Dr. med. Rodolfo Castillo Morales sowie aus dem Wort „Centrum“ zusammen. Sowohl die Markenstelle als auch der Senat haben zu dem Begriff „Castillo Morales“ Recherchen im Internet durchgeführt, deren Ergebnisse dem Anmelder übermittelt wurden. Sämtliche Ergebnisse belegen, dass der Markenbestandteil „Castillo Morales“ auf den argentinischen Rehabilitationsarzt Dr. med. Rodolfo Castillo Morales zurückgeht und für ein von diesem entwickeltes neurophysiologisches Therapiekonzept steht. Dieser Sachverhalt ist vom Anmelder zugestanden worden und spiegelt sich vollständig in den Unterlagen wider, die dieser selbst zu den Akten des Beschwerdeverfahrens nachgereicht hat. Wird - wie im vorliegenden Fall - der Name einer natürlichen Person als Synonym für eine bestimmte Therapie, Behandlungsmethode usw. benutzt, entfaltet dieser Begriff im Zusammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen eine beschreibende Funktion, die der Bejahung einer Unterscheidungskraft grundsätzlich im Wege steht (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 „Feldenkrais“). Ein Mangel an Unterscheidungskraft ist ebenfalls dem Begriff „Zentrum“ zu attestieren, bei dem es sich definitionsgemäß um eine zentrale Einrichtung, die einem bestimmten Zweck dient, handelt (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006). Die Schreibweise mit „C“ statt „Z“ stellt hierbei keine Besonderheit dar; sie entspricht lediglich - worauf der Anmelder ebenfalls zu Recht hingewiesen hat - dem „antiken“ lateinischen Ursprung des Wortes „Zentrum“, was allgemein geläufig ist.

Auch in der Verknüpfung der Wortbestandteile „Castillo Morales“ und „Centrum“ vermag der Senat bezogen auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Wortkombination zu erkennen, die als so ungewöhnlich erschiene, dass sie als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet wäre. Grundsätzlich ist nicht ausgeschlossen, dass die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer mehrgliedrigen Marke wie der vorliegenden, auch wenn die Schutzfähigkeit ihrer einzelnen Bestandteile verneint werden muss, in ihrer Gesamtheit anders zu bewerten ist. Der Umstand, dass jeder Bestandteil für sich betrachtet nicht unter-

scheidungskräftig ist, schließt nämlich nicht aus, dass deren Kombination Unterscheidungskraft besitzen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 28) „SAT.2“; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 29) „BioID“). Dabei ist dann von einer unterscheidungskräftigen Marke auszugehen, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Gesamtgebilde und der bloßen Summe 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 lässt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 98-100) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39-41) „BIOMILD“; GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 34-37) „BioID“; s. hierzu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 92). Ein derartiger Fall ist aber nach Überzeugung des Senats vorliegend gerade nicht gegeben.

Der Anmelder hat zwar in Abrede gestellt, dass im eigentlichen Sinne von einer „Castillo Morales-Therapie“ oder „Castillo Morales-Methode“ gesprochen werden könne. Bei der streitgegenständlichen Wortkombination kommt es jedoch im Rahmen der vorzunehmenden Prüfung der Unterscheidungskraft nicht in entscheidungserheblicher Weise darauf an, ob es sich beim „Castillo Morales-Konzept“ möglicherweise um keine eigenständige Behandlungsmethode, sondern eher um eine Anleitung handelt, wie gängige Maßnahmen auf dem Gebiet der neurologischen Rehabilitation modifiziert und damit für die Behandlung eines bestimmten Leidens mit größerem Effekt durchgeführt werden können. Unstreitig ist jedenfalls, dass sich das besagte „Castillo Morales-Konzept“ auf den Bereich der neurologischen Rehabilitation von Kindern und Erwachsenen bezieht und in diesem Bereich zur Umsetzung gelangt. Durchaus zu Recht hat die Markenstelle im angegriffenen Beschluss deshalb herausgestellt, dass Lehren auf medizin-therapeutischem Gebiet häufig mit dem Namen oder einem Namensbestandteil ihres Begründers bezeichnet werden. So kennt man beispielsweise im Bereich der physikalischen Therapie und Ergotherapie eine „Bewegungslehre nach Klein-Vogelbach“, eine „Funktionsanalyse und Therapie nach Brügger“, eine „Stemmführung nach Brunkow“ oder die sogenannte „Vojta-Therapie“ (vgl. Klinikleitfaden Ortho-

pädie, Urban & Fischer Verlag, 5. Auflage, 2006, Seiten 727 und 733). In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass gerade Einrichtungen, die Therapie- oder Rehabilitationsmaßnahmen durchführen, aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen regelmäßig als überörtliche zentrale Anlaufstellen errichtet werden. Nicht ohne Grund ist daher in Wörterbüchern der deutschen Sprache das „Rehabilitationszentrum“ als eigenständiger Begriff nachweisbar (vgl. z. B. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006). Die Wortbestandteile „Castillo Morales“ und „Centrum“ stehen somit in einem von den beteiligten Verkehrskreisen erwarteten üblichen Bezug zu einander, ohne dass begriffliche oder sprachliche Besonderheiten erkennbar sind, die eine Unterscheidungskraft begründen könnten.

Nach alledem stellt das zusammengesetzte Zeichen „Castillo Morales Centrum“ bezogen auf sämtliche von der Markenmeldung umfassten Waren der Klasse 10, nämlich „orthopädische Artikel; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen, Zähne; chirurgisches Nahtmaterial; therapeutisches Spielmaterial“, eine sprachüblich gebildete Wortkombination dar, die die beteiligten Verkehrskreise als beschreibenden Hinweis ausschließlich dahingehend verstehen, dass so bezeichnete Artikel von einer Verkaufsstätte angeboten werden, die sich dem von Dr. med. Rodolfo Castillo Morales entwickelten therapeutischen Konzept verpflichtet fühlt. Vergleichbares trifft auf die Waren „Druckereierzeugnisse, insbesondere Schriften, Schriftenreihen und Bücher“ nach Klasse 16 zu, die sich thematisch mit einem entsprechenden Zentrum befassen oder bestimmungsgemäß zum Einsatz in einem solchen Zentrum vorgesehen sein können. Ferner verstehen die angesprochenen Verkehrskreise die Wortkombination „Castillo Morales Centrum“ auch nicht im Zusammenhang mit den von der Markenmeldung umfassten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Insoweit erschöpft sich die angemeldete Marke in der Benennung einer Erbringungsstätte, nämlich auf den Hinweis, dass die beanspruchten Therapien bzw. Therapieschulungen von einer zentralen Einrichtung angeboten werden, die das

von Dr. med. Rodolfo Castillo Morales entwickelte therapeutische Konzept zu seiner Grundlage gemacht hat.

Gegen die Feststellung fehlender Unterscheidungskraft, kann der Anmelder und Beschwerdeführer nicht ins Feld führen, dass er alleine in Deutschland Inhaber der Rechte an dem Konzept von Dr. med. Rodolfo Castillo Morales sei und ausschließlich ihm das Recht zustehe, für Herrn Dr. med. Rodolfo Castillo Morales in Deutschland dessen Namens-, Urheber- und Leistungsschutzrechte wahrzunehmen. Bereits aus der Natur der Sache ergibt sich, dass etwaige zu Gunsten eines Markenanmelders bestehende Ausschließungsrechte keinen Einfluss darauf haben können, wie ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher von bestimmten Waren oder Dienstleistungen eine als Marke angemeldet Bezeichnung wahrnimmt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 73). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist von der Person eines Anmelders unabhängig (vgl. BGH GRUR 2006, 503 (Nr. 10) „Casino Bremen“). So berechtigt selbst der Umstand, dass lediglich ein einziger Anbieter auf Grund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung anbietet, nicht zu der Annahme, dass der Verkehr eine von Hause aus beschreibende Angabe deshalb als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung versteht (BGH GRUR 2006, 850, 855 (Nr. 26) „FUSSBALL WM 2006“).

Da sich der angegriffene Beschluss der Markenstelle bereits hiernach als zu Recht ergangen erweist, kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei der als Marke angemeldete Wortkombination „Castillo Morales Centrum“ zusätzlich um eine freihaltebedürftige Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt.

Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb