



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 236/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
29. Januar 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 50 474.8**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Sanftes Wasser**

ist am 7. Juli 2000 ua für die Dienstleistungen

"Ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Sportliche Aktivitäten"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 4. Juli 2002 durch eine Beamtin des höheren Dienstes zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke sei in Bezug auf diese Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG die Eintragung zu versagen, da sie eine beschreibende, freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe sei. Der Gesamtbegriff, bei dem es sich um eine sprachübliche Kombination der Wörter "Sanftes" und "Wasser" handle, bezeichne kohlenensäurearmes, stilles Wasser und stehe außerdem für eine Entspannungsmethode, die in körperwarmem Wasser durchgeführt werde. Durch die angemeldete Marke erfolge daher ein Hinweis auf Dienstleistungen, die unter Verwendung von "sanftem Wasser", also kohlenensäurearmem, stillem Wasser, bzw. mittels der Entspannungsme-

thode "Sanftes Wasser" erbracht würden. Da insbesondere die Dienstleistungen "Ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Sportliche Aktivitäten" unter Verwendung von oder in "sanftem Wasser" erfolgen, sei die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend, so dass Konkurrenten der Anmelderin an der freien, von Ausschließlichkeitsrechten Dritter ungehinderten schlagwortartigen Herausstellung des Begriffs "Sanftes Wasser" ein erhebliches Interesse hätten.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die oben genannten Dienstleistungen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss vom 4. Juli 2002 insoweit aufzuheben.

Der angemeldeten Marke fehle weder jegliche Unterscheidungskraft, noch liege ein Freihaltebedürfnis vor. Der Begriff "Sanftes Wasser" sei ohne nähere Erläuterung und Beschreibung der dahinterstehenden Dienstleistungen völlig unverständlich, da Wasser als solches nicht "sanft" oder "unsanft" sei. Ihm sei für die oben genannten Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuzuordnen. Er rege allenfalls zum Nachdenken an. Welche konkrete Anwendung bezogen auf die oben genannten Dienstleistungen sich dahinter verberge, lasse sich ihm gerade nicht entnehmen. Im übrigen sei die Verwendung des Begriffs "Sanftes Wasser" bislang für die oben genannten Dienstleistungen ausschließlich durch die Anmelderin erfolgt, die ihn dafür kreiert habe. Die im Beschluss vom 4. Juli 2002 nachgewiesene Verwendung der Bezeichnung durch einen Mitbewerber der Anmelderin sei nachträglich und unter Übernahme dieses Begriffs erfolgt. Die Tatsache, dass Mitbewerber, die angemeldete, an sich unterscheidungskräftige Marke verwenden würden, könne jedoch nicht dazu führen, dass nunmehr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Verkehr sei auch nicht auf die angemeldete Marke zur Bezeichnung einer Heilmethode angewiesen, da es auch andere Bezeichnungen für entsprechende Heilmethoden gäbe.

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

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die Dienstleistungen "Ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Sportliche Aktivitäten" das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen steht und sich "Sanftes Wasser" zudem als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG erweist.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche

- im Einzelfall zu untersuchende – Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Deshalb haben die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich. Dies gilt auch dann, wenn man die in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG genannten "sonstigen" Merkmalsangaben in zutreffender Weise nicht zu einschränkend auslegt (vgl hierzu auch Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, GRUR 2001, 658, 662; Althammer/Ströbele MarkenG, 7. Aufl. § 8 Rdn 334; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND). Insoweit hat der Bundesgerichtshof auch klargestellt, dass die Formulierung des Fehlens "jeglicher" Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte der Anforderungen an die Unterscheidungskraft als Marke zu beurteilen ist und nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungskraft abzustellen ist, wie sie für Werktitel gelten (BGH MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten – mwN).

Das Eintragungshindernis kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Die angemeldete Bezeichnung hat bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen einen sich aufdrängenden beschreibenden Begriffsinhalt, der zugleich dazu führt, dass die Bezeichnung "Sanftes Wasser" nicht als Marke verstanden wird. Selbst Wortzusammenstellungen, die lexikalisch nicht nachweisbar sind, erfüllen nicht immer die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl BGH GRUR 2001,

1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK), insbesondere wenn es sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreibendem Waren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Üblicherweise werden in Lexika solche Kombinationen in der Regel nicht besonders erwähnt. Substantive und/oder Adjektive werden in vielfältigster Weise zu Kombinationen mit einem ohne weiteres erkennbaren und sinnvollen Bedeutungsgehalt zusammengefügt, ohne dass sich die Kombinationsmöglichkeiten auch nur annähernd vollständig erfassen ließen (vgl BPatGE 37,194 - ASTHMA-BRAUSE). Dabei ist die Anwendung von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht auf die Angaben iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beschränkt, da das gesetzliche Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht auf das Vorliegen bestimmter objektiver Merkmalsangaben, sondern auf die Verkehrsauffassung abstellt.

Vorliegend kommt hinzu, dass die Angabe "Sanftes Wasser" keineswegs eine unübliche Wortkombination darstellt, da der Hinweis auf sanftes Wasser auf zahlreichen Gebieten üblich ist, sei es, dass das Wasser selbst "weich" ist, sei es, dass man es sanft anwendet. Dies bestätigt auch die der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung überreichte Internetrecherche. Danach wird auch in Verbindung mit Wassertherapien auf die Sanftheit des Wassers oder seiner sanften Anwendung hingewiesen, etwa wenn damit geworben wird, dass man "unter einem sanft plätschernden Wasserfall" beginnen kann oder kalte Armgüsse sanft abhärten. Daraus ergibt sich ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn der Verkehr versteht das angemeldete Zeichen "Sanftes Wasser" auch in Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen "Ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Sportliche Aktivitäten" nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel (vgl BGH BI f PMZ 2004; 30 f – Cityservice). Alle diese Dienstleistungen können Wasseranwendungen, sei es innerlich oder äußerlich umfassen.

Eine innerliche Anwendung kann etwa durch Trinken von sanftem Wasser, hier in der Bedeutung "kohlesäurearmes Wasser", erfolgen. So kann zB das Trinken von

kohlesäurearmem Wasser der Gesundheits- und Schönheitspflege dienen und insoweit eine Rolle spielen, als entsprechende Kuren angepriesen werden können. Ob die Anmelderin eine solche Dienstleistung zur Zeit tatsächlich anbieten will, ist für die Prüfung der absoluten Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke für die im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Oberbegriffe unerheblich.

Insoweit ist außerdem zu berücksichtigen, dass bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 - OEKOLAND). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

Ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich hierbei um eine allgemeine Angabe handelt und der Verkehr auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht im Einzelnen weiß, auf welche Art und Weise die beanspruchten Dienstleistungen "Sanftes Wasser" anwenden. Denn auch die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als freihaltebedürftiger Sachbegriff – nicht entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH WRP 2003, 1429 - Cityservice; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insoweit sogar gewollt sein, um eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern und einen mög-

lichst weiten Bereich dienstleistungsbezogener Eigenschaften zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Die Gesamtbezeichnung "Sanftes Wasser" stellt sich deshalb als naheliegende, schlagwortartig-inhaltsbezogene Themenaussage dar, die sich auch unter Berücksichtigung der gewählten Sprachform und der auf dem hier maßgeblichen Dienstleistungssektor üblichen Bezeichnungsgewohnheiten (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) – aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers (vgl hierzu und zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 - Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington) wegen ihres ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalts ohne weiteres als Sachangabe aufdrängt.

Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung allein begründet entgegen der Auffassung der Anmelderin noch keine Unterscheidungskraft, wenn die Bedeutungen beschreibend sind und deshalb der beschreibende Gehalt im Vordergrund steht. Dies hat der Bundesgerichtshof in der "marktfrisch"- Entscheidung (GRUR 2001, 1151) bestätigt, in der für einen Teil der Waren für "marktfrisch" nicht nur die Bedeutung "frisch vom Markt" sondern auch "frisch auf dem Markt" in Betracht kam. Auch nach der Rechtsprechung des EuG führt eine Mehrdeutigkeit allein noch nicht zur Schutzfähigkeit (EuGH, Urteil vom 23.10.2003, Az: C-0191/01 – DOUBLEMINT; EuG MarkenR 2002, 92 – STREAMSERVE; MarkenR 2000, 70 –Companyline, bestätigt durch EuGH, GRUR Int 2003, 56). Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass in Verbindung mit dem entsprechenden Angebot die angemeldete Marke einen eindeutigen Sinngehalt erhält, je nachdem, ob die Dienstleistungen unter Verwendung von weichem Wasser erbracht werden, oder durch sanfte Anwendung des Elements Wasser. Da es auf das Verständnis des Verkehrs ankommt und dieser der angemeldeten Marke ausschließlich eine beschreibende Bedeutung entnimmt, kommt es nicht darauf, dass man aus der Bezeichnung allein noch nicht alle Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen entnehmen kann.



Der Senat sieht auch hinreichende Anhaltspunkte für die Feststellung gegeben, dass der Begriff "Sanftes Wasser" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben (vgl zum Begriff der beschreibenden Angabe ausführlich BPatG MarkenR 2002, 201, 207-209 – Berlin Card - mwH). Denn bei der angemeldeten Bezeichnung "Sanftes Wasser" handelt es sich um eine den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffende Sachinformation - nämlich eine Beschreibung der Methoden, die dabei angewendet werden, sei es, dass bei diesen Dienstleistungen sanftes Wasser innerlich oder äußerlich angewendet wird, sei es, dass eine Wasseranwendung sanft erfolgt. Deshalb haben auch Mitbewerber an der Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung ein berechtigtes aktuelles Freihaltungsinteresse, zumal der Begriff "Sanftes Wasser" einen positiv belegten Aussagegehalt aufweist. Dem steht nicht entgegen, dass sich die Angabe "Sanftes Wasser" als vereinfachende, nur schlagwortartige Merkmalsangabe darstellt. Denn insbesondere an der Verwendung derartiger, den Sachverhalt vereinfachenden, schlagwortartigen und kundenwirksamen Sachbezeichnungen haben die Mitbewerber ein erhebliches Interesse, wofür schon die Markenstelle ein Verwendungsbeispiel genannt hat.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Sredl

Bayer

Ju