



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 13/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 10 967.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 44, vom 24. November 2008 und vom 11. Januar 2012 aufgehoben.

Gründe

I.

Das in schwarz/weiß gestaltete Wort-/Bildzeichen



FACE CLINIC

ist am 15. Februar 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Kosmetika; Parfümeriewaren;

Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Arzneimittel; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Schulungen sowie Konferenzen, Symposien und Kongressen; Herausgabe von Texten und Druckereierzeugnissen auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke);

Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; plastische und Schönheitschirurgie; Dienstleistungen von Ärzten und Kliniken“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. November 2008 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und offengelassen, ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die beiden aus der englischen Sprache stammenden Worte „FACE CLINIC“ werde der Verkehr mit „Gesichtsklinik“ übersetzen und darunter eine Klinik für plastische Chirurgie verstehen, die sich auf das Gesicht spezialisiert habe. Die originalgetreuen Wiedergaben der Gesichter der weltberühmten Statue „David“ von Michelangelo und des weltbekannten Gemäldes „Geburt der Venus“ von Sandro Botticelli könnten eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da diese im Bereich der Produkte und Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege in verschiedener Art intensiv verwendet würden. Bei „David“ und „Venus“ handele es sich um sehr häufig und vielfältig eingesetzte allgemein bekannte Werbemotive, die der Verkehr nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als blickfangartige Hervorhe-

bungsmittel auffasse. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten bringe das Anmeldezeichen lediglich werbemäßig zum Ausdruck, dass es sich um kosmetische und pharmazeutische Artikel sowie um medizinische Dienstleistungen im Bereich der plastischen Chirurgie handele, die der Herstellung oder dem Erhalt eines ästhetischen, anmutigen und gesunden Körpers dienen und von einer auf das Gesicht spezialisierten Klinik für plastische Chirurgie hergestellt bzw. erbracht würden. Die in Klasse 16 beanspruchten „Druckereierzeugnisse“ und „Lehr- und Unterrichtsmittel“ könnten sich inhaltlich mit „plastischer Chirurgie“ innerhalb einer „FACE CLINIC“ befassen. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 41 im Hinblick auf eine Aus- und Fortbildung „in plastischer Chirurgie in einer Gesichtsklinik“.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle durch Beschluss vom 11. Januar 2012 zurückgewiesen und zur Begründung ergänzend ausgeführt, durch die Verbindung der Abbildung des „David“-Kopfes mit der Abbildung des „Venus“-Kopfes entstehe kein über die bloße Zusammenfügung hinausgehender Eindruck. Die Verbindung gerade dieser beiden Kunstwerke sei naheliegend. Auch die Blickrichtung der einander zugewandten Gesichter sei nicht ungewöhnlich, da damit lediglich die Kunstwerke unverändert wiedergegeben werden würden. Das Anmeldezeichen erschöpfe sich damit auch in seiner Gesamtheit in einer Kombination für sich genommen schutzunfähiger Bestandteile.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung hat er ausgeführt, für die der englischen Sprache nicht mächtigen Verkehrskreise handele es sich bei den Wortelementen „FACE CLINIC“ um Fantasiebegriffe. Eine Übersetzung mit „Gesichtsklinik“ oder „Klinik für plastische Chirurgie“ verkenne, dass „face“ nicht nur für „Gesicht“ stehe. Auch enthalte der Begriff „Gesichtsklinik“ keine eindeutige Aussage. Ein Sachzusammenhang zu sämtlichen beanspruchten Produkten sei auch in der Interpretation der Markenstelle nicht gegeben. Von Bedeutung sei hier, dass die beiden Bildelemente in eine ganz besondere, einen Blickkontakt aufnehmende, Position gerückt seien. Die Möglichkeiten

der Interpretation dieser „stummen Kommunikation“ seien mannigfaltig. Ein erster Prozess des Nachdenkens setze bereits bei den Einzelkomponenten der Bildelemente an, da insbesondere bei dem linken Kopf nicht selbstverständlich der „David“ Michelangelos erkannt werde und dieser im Übrigen auch nicht Sinnbild körperlicher Perfektion sei. Gleiches gelte für die weibliche Kopfdarstellung. Auch insoweit müsse zunächst analytisch überlegt werden, um welchen Ausschnitt, um welches Wesen es sich hierbei handeln könnte. Die Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse bezögen ihre Angaben zu beschreibenden Ausführungen jeweils aus den hier nicht relevanten Gesamtfiguren des „David“ und der „Venus“. Entscheidend sei hier aber die Verknüpfung zweier Köpfe zu einer Gesamtkomposition, die hier nicht reine Schönheit, sondern eine Verbindung von Freiheit und Schönheit verkörpere.

Er beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

1. Dem Anmeldezeichen kann zunächst nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistun-

gen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortelemente von Wort-/Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen

Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

b) Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft zu Unrecht abgesprochen.

aa) Zunächst ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass der Wortbestandteil „Face Clinic“ mit der Bedeutung „Gesichtsklinik“ für die angesprochenen Verkehrskreise geeignet ist, den überwiegenden Anteil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Bestimmung, ihres Themenspektrums oder ihres Erbringungsortes zu beschreiben.

Mit Ausnahme der Dienstleistung der Klasse 41 „Erziehung“, die sich ausschließlich an den Endverbraucher richtet, werden von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowohl Fachkreise als auch der Endverbraucher angesprochen.

Der Wortbestandteil ist für diese Kreise erkennbar aus den Worten „Face“ und „Clinic“ gebildet. „Face“ steht in der englischen Sprache - insoweit zum Grundwortschatz gehörend - für „das Gesicht“ (Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986, S. 118), kann aber - je nach Zusammenhang - auch „Wand“, „Stirnseite (eines Gebäudes)“, „Zifferblatt (einer Uhr)“, „Seite (eines Würfels)“, „Vorderseite (einer Münze, Banknote oder Spielkarte)“ oder „Schlagfläche (eines Golfschlägers o. ä.)“ bedeuten (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl.

Mannheim 2005 [CD-ROM]). Allgemein bekannt sind Begriffe wie „Poker-Face“ oder „Facelifting“. „Clinic“ bezeichnet in der englischen Sprache eine „Klinik“, die „Abteilung einer Klinik“ oder eine „Sprechstunde“. „Dental Clinic“ ist eine „Zahnklinik“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch a. a. O.). Im Zusammenhang von „Face“ und „Clinic“ liegt ein Verständnis von „Gesichtsklinik“ auf der Hand. Darunter kann eine Klinik mit einem Tätigkeitsgebiet des Anmelders zu verstehen sein, der in seiner Fachklinik Ästhetische Gesichtschirurgie, Dysgnathiechirurgie (Kieferorthopädische Operationen etc.) und Zahnimplantologie anbietet (vgl. www.face-clinic.de). Entgegen der Argumentation des Anmelders ist das „Gesicht“ auch kein ungewöhnliches Tätigkeitsgebiet einer Spezialklinik.

Die beanspruchten Waren der Klasse 3 „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Kosmetika“ können für eine „Gesichtsklinik“ bestimmt sein. Gleiches gilt auch für die beanspruchten Waren der Klasse 5 „pharmazeutische Erzeugnisse; Arzneimittel; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel“. Die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ können sich inhaltlich mit dem Tätigkeitsspektrum einer „Gesichtsklinik“ befassen. Da es sich insoweit nicht um einen beschränkten Themenkreis handelt (vgl. BPatG 33 W (pat) 100/07 - AIR FORCE ONE), bezieht sich der unmittelbar beschreibende Begriffsinhalt insoweit auch auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Herausgabe von Texten und Druckereierzeugnissen auch in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke)“ (BGH GRUR 2013, 522, Rn. 17 - Deutschlands schönste Seiten). Die Dienstleistungen der Klasse 41 „Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Schulungen sowie Konferenzen, Symposien und Kongressen“ können sich ebenfalls mit dem Tätigkeitsspektrum einer „Gesichtsklinik“ befassen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 „medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; plastische und Schönheitschirurgie; Dienstleis-

tungen von Ärzten und Kliniken“ ist „FACE CLINIC“ geeignet, den Tätigkeitsbereich bzw. den Erbringungsort „Gesichtsklinik“ zu beschreiben.

Wegen ihres beschreibenden Gehalts werden die Wortbestandteile der angemeldeten Wort-/Bildmarke in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise jedenfalls im Zusammenhang mit den genannten Waren und Dienstleistungen in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als beschreibender Sachhinweis verstanden werden.

bb) Dieses Verständnis wird hier aber durch die in ihrer Gesamtheit ungewöhnliche grafische Ausgestaltung so weit überlagert, dass dem Zeichen ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Denn es ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (EuGH GRUR 2006, 229, 233 Rn. 73, 74 - BioID; BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Allerdings vermögen einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (BGH GRUR 2008, 710, 711, Rn. 20 - VISAGE; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK).

Mit dem Anmelder und entgegen der Auffassung der Markenstelle ist hier von einem auffallenden Hervortreten der grafischen Elemente auszugehen.

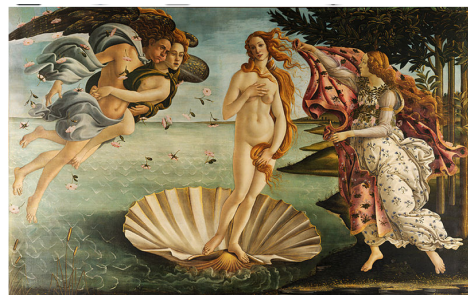
Der Bildbestandteil des Anmeldezeichens enthält eine Kombination der Abbildungen von Teilen zweier Werke der Renaissance-Kunst:



Die linke Hälfte des Bildbestandteils ist die fotografische Abbildung eines Teils der Monumentalstatue „David“ des italienischen Malers, Bildhauers, Architekten und Dichters Michelangelo (1475 - 1564), die sich im Original in der Galleria dell'Accademia in Florenz (Italien) befindet:



Die rechte Hälfte des Bildbestandteils enthält einen Bildausschnitt aus dem Gemälde des italienischen Malers und Zeichners Sandro Botticelli (1445 - 1510) „La nascita di Venere“ („Die Geburt der Venus“), das die Göttin „Venus“ darstellt und dessen Original sich in den Uffizien in Florenz befindet:



Der Senat verkennt nicht, dass beide Kunstwerke, wie die Markenstelle festgestellt hat, vielfach in der Werbung verwendet werden, um „Schönheit“ oder „Gesundheit“ zu symbolisieren und auch in Kunstkreisen als Symbole für menschliche Schönheit gelten.

Ob der Durchschnittsverbraucher und auch der angesprochene Fachverkehr in der Lage sind, beide Darstellungen (kunst-)geschichtlich zutreffend einzuordnen (zweifelnd hinsichtlich einer Abbildung der „Nofretete“: KG GRUR-RR 2002, 325 - Nofretete in Abgrenzung zu BPatG GRUR 1998, 1021 - Mona Lisa) und wissen, dass beide Figuren/Gesichter in der Kunst als Symbol für Schönheit gelten (vgl. die Untersuchung „P. Deuffhard: „Was ist ein schönes Gesicht? Auf der Suche nach Kriterien!“, in der sowohl Botticellis „Venus“ als auch Michelangelos „David“ als „schöne Gesichter der Kunst“ vorgestellt werden, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi), Jahrgang 38, Heft 152, S. 42 - 71 [2008]), kann dahinstehen. Zutreffend hat die Markenstelle insoweit jedenfalls festgestellt, dass beide Figuren den angesprochenen Verkehrskreisen - allerdings jede für sich - aus der Verwendung in der Werbung und in den Medien zur Illustration von „Schönheit“ und „Gesundheit“ bekannt sind und - jeweils für sich - geeignet sind, den Wortbestandteil „FACE CLINIC“ in seiner beschreibenden Art als Hinweis auf das Tätigkeitsgebiet oder den Anspruch einer „Gesichtsklinik“ illustrierend zu unterstreichen und zu verstärken.

Vorliegend ist die in dem Anmeldezeichen gewählte konkrete Komposition, zu der neben der Auswahl des Bildausschnitts und der Aufnahmeperspektive auch die Anordnung der Gesichter zueinander gehört, aber geeignet, dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zu verleihen.

Dass beide Figuren, zumal in der gewählten Art und Weise, bereits kombiniert verwendet werden, hat der Senat nicht feststellen können. Die Art und Weise, wie „David“ in die Richtung der „Venus“ und zu ihr hinauf schaut, ist jedenfalls nicht ohne Prägnanz und schafft einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamt-

eindruck, der geeignet ist, das Erinnerungsvermögen des Verkehrs in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen.

Da es auf die Gesamtbetrachtung und nicht auf eine Analyse der Einzelelemente ankommt, werden die angesprochenen Verkehrskreise die mit dem angemeldeten Kombinationszeichen versehenen oder beworbenen Produkte als Herkunftszeichen wahrnehmen.

2. Wegen seiner grafischen Gestaltung steht dem Anmeldezeichen auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Beschwerde war deshalb stattzugeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI