



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 40/18

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
14.06.019

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2016 020 693.0**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 03, vom 22. März 2017 und vom 8. März 2018 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Am 18. Juli 2016 hat die Beschwerdeführerin das Zeichen

## **AQUANATURE**

für die Waren der

Klasse 03: Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Kosmetika und kosmetische Präparate; nichtmedizinische Hautpflegemittel; mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege getränkte Pads

zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 03, hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen vom 23. März 2017 und 8. März 2018, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Während im ersten Beschluss beide Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG zur Begründung herangezogen worden sind, ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, dass dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG fehle.

Es sei aus zwei fremdsprachigen Bestandteilen zusammengesetzt, nämlich dem lateinischen Wort „AQUA“, das mit seinem Sinngehalt „Wasser“ bereits in den deutschen Sprachschatz eingegangen sei, und dem englisch/französischen Wort „NATURE“ für „Natur, natürliche Beschaffenheit, ursprüngliche Art“, bei dem die Übereinstimmungen mit dem deutschen Wort Natur dessen Sinngehalt nahelegten.

In der Gesamtbedeutung ergebe sich aus dem Zeichen „natürliches Wasser/Wasser aus der Natur“. Obwohl die Einzelworte des Zeichens in anderer Reihenfolge aneinandergesetzt seien, ergebe sich für den Verkehr doch zwanglos der Sinngehalt „natürliches Wasser“. Auch wenn die wörtliche Übersetzung „Wasser-Natur“ keinen Sinn mache, bedeute dies nicht, dass das Zeichen automatisch fantasievoll und unterscheidungskräftig wäre. Die deutliche Erkennbarkeit der Einzelbegriffe werde durch ihre vertauschte Reihenfolge im dadurch sprachregelwidrig gebildeten Gesamtzeichen nicht beeinträchtigt. Dies begründe keine von einem rein sachbezogenen Verständnis wegführende Besonderheit, da sie der Verkehr entweder gar nicht bemerken werde oder darin eine werbeübliche Sprachregelwidrigkeit erkenne. „Natürliches Wasser“ sei ein Bestandteil von Kosmetika wie Körperpflegemittel. Da die beteiligten Kreise in beachtlichem Umfang den Aussagegehalt ohne Weiteres erfassen würden, werde er eher als unmittelbar warenbezogener Hinweis verstanden, so dass dem Zeichen die Unterscheidungskraft fehle, zumal auf dem betreffenden Warengbiet Angaben wie „Blütenwasser für Kosmetik“, „Naturkosmetik auf Basis von reinem Wasser“, „Meerwasser-Kosmetik“, „Wasser als erster Inhaltsstoff jeder Creme/Lotion“ häufig verwendet würden. Den angesprochenen Kreisen werde mit dem Zeichen suggeriert, dass die Kosmetika als Bestandteil „natürliches Wasser“/„Wasser aus der Natur“ hätten.

Gegen den ihr am 5. April 2018 zugegangenen Erinnerungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 7. Mai 2018, einem Montag.

Sie führt zur Begründung aus, dass das angesprochene inländische Publikum trotz der zunehmenden Anzahl an Anglizismen in der deutschen Sprache manche englischen Wörter nicht kenne oder verstehe. Unabhängig davon, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft stets der Gesamteindruck maßgeblich sei, beschreibe die Wortfolge nicht die beanspruchten Waren. So sei zu bezweifeln, dass das Publikum das Zeichen in die fremdsprachigen Bestandteile künstlich zerlegen werde. Ohnehin ließe sich dann ein beschreibender Begriffsgehalt nur in mehreren Gedankenschritten ermitteln. Dies verlange bei verschiedensprachigen Einzelwörtern erst recht analytische Überlegungen. Keineswegs stehe fest, dass das lateinische Wort „aqua“ in den allgemeinen deutschen Sprachschatz eingegangen sei, wie die Markenstelle vorausgesetzt habe. Dies lasse sich nicht mit dem einfachen Hinweis auf Wortzusammensetzungen wie „aquaplaning“, „Aquarium“, „Aquarell“ belegen. So habe das Bundespatentgericht in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass „aqua“ nur in feststehenden Wortzusammensetzungen unter Voranstellung verwendet werde.

Mit dem weiteren fremdsprachigen Wort „nature“ sei ein neuer Gesamtbegriff entstanden, der aber keinerlei beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren aufweise. Selbst hergeleitete Bedeutungen wie „Wasser aus der Natur/natürliches Wasser“ müssten erst mit weiteren Überlegungen verknüpft werden, um zu einer halbwegs sinnvollen Beschreibung zu gelangen. Unterscheidungskraft könne aber nur bei klaren, unmissverständlichen warenbeschreibenden Aussagen verneint werden, die hier eben nicht vorlägen. Wie die Markenstelle selbst eingeräumt habe, sei die Wortkombination mehrdeutig; sie suggeriere lediglich, dass die Kosmetika als Bestandteil „natürliches Wasser“/„Wasser aus der Natur“ enthielten. Das bloße Hervorrufen von vagen Assoziationen reiche jedoch nicht, um dem Gesamtzeichen die Unterscheidungskraft abzuspochen, zumal es ein ungebräuchlicher, sprachregelwidriger Kunstbegriff mit eigenschöpferischem Gehalt sei, der sich nicht in einer Summenwirkung seiner Einzelbestandteile erschöpfe, die ohne Binnengroßschreibung oder Bindestrich auch nicht nahegelegt sei. Auch reihe sich das beanspruchte Zeichen in eine lange Reihe von geschützten Marken mit dem

Bestandteil „Aqua“ ein; so sei bereits die Wortmarke 30 2009 050 440 „AQUA NATURE“ u. a. für Waren der Klasse 3 eingetragen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 03, vom 22. März 2017 und 5. April 2018 aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegte Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie fristgerecht; die Beschwerdefrist endete einen Monat nach Zustellung, nämlich am 5. Mai 2018. Dies war ein Samstag, so dass die Frist entsprechend § 80 Abs. 5 MarkenG i. V. m. §§ 222 ZPO, 188 Abs. 2, 193 BGB am nächsten Werktag, also Montag dem 7. Mai 2018 endete, an dem auch die Beschwerde eingegangen ist.

Die Beschwerde führt auch in der Sache zum Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens „AQUANATURE“ stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch sonstige Eintragungshindernisse entgegen.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende

Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (ständige Rechtsprechung, vgl. u. a. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2018, 932 Rdn. 7 - #darferdas?; BGH GRUR 2018, 301 Rdn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy; BGH, GRUR 2009, 952, Rn. 9 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook; BGH GRUR 2009, 952, Rn. 9 – DeutschlandCard). Zu deren Feststellung ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (EuGH, GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 17 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass das angesprochene Publikum sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass

die Angesprochenen den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs- mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehen (BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 952, Rn. 10 – DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft richtet sich einerseits nach den einschlägigen Waren und Dienstleistungen und ande- rerseits nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemess- en aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 42). Diese werden Zeichen grundsätzlich so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentre- ten, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).

Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom angesproche- nen Publikum – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer- bung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wer- den, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungs- eignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 13 – Kaleido; BGH GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy; BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke die erforderliche (ge- ringe) Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

a) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen gehören sowohl der Handel als auch der Durchschnittsverbrau-

cher, wobei es sich um Waren handelt, die teils mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung nachgefragt werden.

b) Das Anmeldezeichen besteht aus der Zusammenschreibung zweier Substantive, das in der konkreten Kombination - AQUANATURE - in Bezug auf die beanspruchten Waren noch unterscheidungskräftig ist.

aa) Es ist bereits zweifelhaft, ob das angesprochene Publikum das Zeichen nicht ohnehin als einheitliches Fantasiewort auffassen wird, weil es nicht dazu neigt, einheitliche Wörter in Einzelbestandteile zu zerlegen, denen er einen beschreibenden Sinngehalt zuordnen kann (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdn. 10; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 155 f., 200 m. w. N.).

bb) Bei dem Begriff „AQUA“ handelt es sich um das lateinische Wort für „Wasser“. Wenngleich die lateinische Sprache in der heutigen Zeit nicht mehr so präsent ist und das Wort auch nicht in Alleinstellung in deutschen Wörterbüchern aufgeführt ist (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 173 re.Sp.), wird der Bedeutungsgehalt dieses Begriffs für erhebliche Teile der beteiligten Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar sein, nachdem er in einigen Wortverbindungen des deutschen Wortschatzes wie „Aquaplaning, Aquarium“ vorkommt. Zudem wird er häufig als Ingredienzbezeichnung für kosmetische Produkte verwendet.

Der Zeichenbestandteil „nature“, welcher der französischen oder englischen Sprache entlehnt ist, wird angesichts der fast identischen Schreibweise des deutschen Wortes „Natur“ in seinem Sinngehalt erkannt werden.

cc) Selbst wenn der angesprochene Verkehr zur Ermittlung des jeweiligen Sinngehaltes beim Zerlegen der beiden Wortbestandteile des Zeichenworts möglicherweise einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren in dem von der Markenstelle dargelegten Sinn erkennt, reicht dies allein nicht aus, um der



angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 40 - BIOMILD; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngelhalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung soweit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 2012, 1143 f. – Starsat -; GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG, 30 W (pat) 79/10 – GASTROSMART; BPatG, 30 W (pat) 79/10 – lipoweg ; 30 W (pat) 46/17 – JurFirm).

Dies ist vorliegend für die ganz konkrete Wortzusammensetzung zu bejahen.

Der Gesamtbegriff „AQUANATURE“ bildet eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus originell und jedenfalls in der Gesamtheit individualisierend wirkt, auch weil die Begriffe aus verschiedenen Sprachräumen stammen (vgl. BPatG Entsch. vom 1. März 2018, Az. 30 W(pat) 543/16 – Natura Balance). Das Markenelement „AQUA“, aus dem Lateinischen kommend, ist unüblich in der Zusammensetzung mit dem weiteren Markenelement „NATURE“, bei dem es sich um ein aus dem Englischen bzw. Französischen kommendes Wort handelt.

In der konkreten Wortzusammensetzung hat die Markenstelle eine beschreibende Angabe oder werbeübliche Angabe, wie im Erstbeschluss behauptet, nicht belegt. Auch nach den Feststellungen des Senats im Rahmen einer Internet-Recherche wird im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die Wortverbindung „AQUANATURE“ nur von der Anmelderin verwendet. Lediglich das Wort „AQUA“ ist als deutsche Bezeichnung für Wasser im Kosmetikbereich benannt und sein

dortiger Einsatzbereich beschrieben; dabei werden die unterschiedlichen Wasserarten aufgeführt, jedoch nie von „natürlichem Wasser“ gesprochen (vgl. <https://www.haut.de/inhaltsstoffe-inci/inci-detail/1100/>). Nirgends wird „Aqua“ mit „Nature“ verbunden. Noch weniger aussagekräftig ist „Wassernatur“ für die beanspruchten Waren. Ohnehin kommt man nur durch Umstellung der Einzelworte des Zeichenwortes auf den Sinngehalt „natürliches Wasser“. Dies ist allenfalls im Bereich der Mineralwässer bekannt, hingegen im Kosmetikbereich nicht nachweisbar und daher überraschend. Der Sinngehalt „enthält Wasser und ist natürlich“ verlangt hingegen auch wegen der durchgehenden Schreibweise des Zeichenwortes eine Mehrzahl von Gedankenschritten, die die Annahme einer im Vordergrund stehenden Sachangabe ausschließen (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat –). Aufgrund der eigentümlichen Wortkombination und ihrer Mehrdeutigkeit ist daher davon auszugehen, dass der ungewöhnliche sprachliche Gesamteindruck der angemeldeten Bezeichnung hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

2. Im Hinblick auf ihre fantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete Marke ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wie noch im Erstbeschluss unterstellt.

Da weitere Eintragungshindernisse für die beanspruchten Waren weder von der Markenstelle geltend gemacht worden noch sonst wie ersichtlich sind, konnte der Zurückweisungsbeschluss keinen Bestand haben und war aufzuheben.

### III.

#### **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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Werner

Ko