



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 271/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 05 599.5**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Merzbach am 9. März 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 5. Februar 2003 angemeldete Wortmarke

## **WELLNESS**

ist für folgende Waren bestimmt:

29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis;

32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 2. Juli 2003 als unmittelbar warenbeschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe von der Eintragung zurückgewiesen. Dem Beschluss waren Belege für eine deskriptive Verwendung des Markenworts aus Zeitschriften sowie dem Internet beigelegt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und der angemeldeten Marke die Eintragung zu gewähren.

Die Bezeichnung WELLNESS deute lediglich auf ein Merkmal der beanspruchten Waren hin, ohne dass ein unmittelbarer Bezug vorliege. Die bloße Andeutung, ein Lebensmittel könne vielleicht aufgrund seiner Zusammensetzung zu Wellness beitragen, schließe eine Schutzgewährung nicht aus. Die Bezeichnung WELLNESS selbst genieße bereits, u.a. für Getränke, deutschen und europäischen Markenschutz. Zudem seien zahlreiche vergleichbare andere – im einzelnen genannte – Marken eingetragen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG in der damals geltenden Fassung), jedoch in der Sache nicht begründet.

Bezüglich derjenigen Waren, für welche die Markenstelle eine Eintragung der angemeldeten Marke versagt hat, entbehrt diese jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten. Die Prüfung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss – seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz – streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel, Rdn. 59; GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Rdn. 123). Kann einer Wortmarke ein für die beanspruchten

Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine Wortkombination) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr, etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterscheidungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 – Cityservice).

Den Bedeutungsgehalt des – ursprünglich englischen, mittlerweile aber in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen – Wortes WELLNESS hat die Markenstelle zutreffend dargelegt; zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf Bezug genommen. Die Markenstelle hat weiterhin anhand aussagekräftiger Unterlagen belegt, dass dieser Begriff im Inland in Verbindung mit Obst und Gemüse, Milch und alkoholfreien Getränken bereits Verwendung findet. Wellness-Getränke unterschiedlicher Art werden von verschiedenen Unternehmen angeboten. Dieser Begriff hat als Fachbezeichnung inzwischen Eingang in die Fachliteratur gefunden (Psychembel, Wörterbuch Naturheilkunde, 2. Aufl., S. 393). WELLNESS wird deshalb unmittelbar warenbezogen, nämlich als Hinweis auf die erhoffte Wirkung beim Genuss dieser Erzeugnisse und Getränke, verstanden. Der Bezeichnung fehlt die Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem (einzigen) Betrieb aufgefasst zu werden.

Aus der Schutzgewährung für die seitens der Anmelderin angeführten deutschen und Gemeinschaftsmarken vermag diese keinen Anspruch auf Registrierung der Bezeichnung WELLNESS abzuleiten. Abgesehen davon, dass der Senat eine Marke "Wellness" bereits von der Eintragung zurückgewiesen hat (wenn auch für Waren anderer Klassen; Beschluss vom 22. Juli 1998, 32 W (pat) 16/98), führen inländische Voreintragungen – selbst identischer Marken – weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Schutzgewährung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt

keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z.B. BGH GRUR 1989, 420 – KSÜD; BPatGE 32, 5 – CREATION GROSS). Im europäischen Markenrecht gilt entsprechendes (vgl. EuGH aaO, KPN Postkantoor).

Ob WELLNESS für die versagten Waren zusätzlich auch als Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen ist, wofür nach den Ermittlungen der Markenstelle manches spricht, kann als letztlich nicht entscheidungserheblich offen bleiben.

Viereck

Kruppa

Merzbach

Pü