



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 6/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke Nr 660726

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 660 726 werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Mai 2001 und 22. Oktober 2003 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

ENDERMOTHERAPIE

ist unter der Nummer 660726 für die Waren und Dienstleistungen

- 05 Produits nutritionnels diététiques à usage médical.
- 10 Appareils de massages esthétiques fabriqués sous contrôle médical, appareils de massages médicaux.
- 42 Services de massages fournis sous contrôle médical.

international registriert worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 10. Mai 2001 und vom 22. Oktober 2003, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt.

Der IR-Marke "ENDERMOTHERAPIE", eine Wortneuschöpfung der Markeninhaberin, fehle jegliche Unterscheidungskraft.

Der erste Wortbestandteil sei eine Abwandlung des Fachbegriffs "Endermose" bzw "endermosis" im Sinne einer "Applikation auf die Haut/ endermatische Applikation". In der Zusammenstellung mit dem Wort "Therapie" enthalte das Markennwort die Sachaussage einer auf Endermose fußenden Therapie. Für die Waren "Geräte für ästhetische und medizinische Massagen, diätetische Nahrungsmittel" sei "Endermosetherapie" eine Bestimmungsangabe dergestalt, dass mit Hilfe der Geräte die Therapie durchgeführt werden könne und die Nahrungsmittel unterstützend oder in Ergänzung zur Therapie verabreicht würden bzw deren Gabe Bestandteil der Therapie sei. Die Dienstleistungen der "Massagen unter medizinischer Kontrolle" beschreibe "Endermosetherapie" ihrer Art und Bestimmung nach, da solche Massagen Bestandteil der Therapie sein könnten.

Die Abweichungen der IR-Marke "ENDERMOTHERAPIE" von dem Begriff "Endermosetherapie" seien insgesamt so geringfügig, dass sie unbemerkt bleiben oder vom Verkehr für Druck- oder Hörfehler gehalten würden.

Unerheblich sei der Einwand der Markeninhaberin, dass das Wort "Endermo" sich von dem von der Markeninhaberin erfundenen und verwendeten Wort "Endermologie" ableite, das ein "Verfahren zur Verhinderung von Fettpolstern und Cellulite" bezeichne. Denn maßgebend sei das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen darin den Bezug zu dem ihnen bekannten Fachbegriff der "Endermose/Endermosis" erkennen und herstellen. Wegen der im Vordergrund stehenden Sachaussage werde der Verkehr die IR-Marke lediglich als Sachhinweis ansehen. Ob der IR-Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland auch noch – wie vom Erstprüfer angenommen - nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu verweigern wäre, ließ die Erinnerungsprüferin dahingestellt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der IR-Marke mit dem Antrag (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 10. Mai 2001 und 22. Oktober 2003 aufzuheben.

Weder der Bestandteil "ENDERMO" noch die Marke in ihrer Gesamtheit besitze beschreibenden Charakter. Die Markenstelle habe übersehen, dass "Endermose" für einen "Herpesartigen Ausschlag der Schleimhäute" stehe, was kein Anwendungsgebiet der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sei. Bei einer Internetrecherche mit Google und den Suchbegriffen "Endermose" und "endermosis" gebe es keine Treffer, die im Zusammenhang mit dem "Einreiben von Arzneimitteln auf die Haut" stünden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr den Begriff "Endermose" entweder überhaupt nicht kenne oder mit einem Schleimhautausschlag in Verbindung bringe. In jedem Fall fügten sich die Bestandteile der in Rede stehenden Marke nicht zu einer klaren verständlichen Sachaussage. Aber selbst wenn der Verkehr den Begriff "ENDERMOTHERAPIE" mit einer Therapie in Verbindung brächte, bei der Arzneimittel auf die Haut aufgebracht würden, entspräche dies nicht den Waren und Dienstleistungen, die tatsächlich erbracht würden, und die Markeninhaberin wäre hilfsweise bereit, das Verzeichnis durch einen entsprechenden Zusatz einzuschränken. Die angesprochenen Verkehrskreise seien Laien, welche die angemeldete Marke für ein Phantasiewort hielten. "Endermo" weise ebenso wie "Endermotherapie" auf die Markeninhaberin hin.

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

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Der international registrierten Marke Nr 660 726 "ENDERMOTHERAPIE" kann der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht gemäß §§ 107, 113, 37 Abs 1, 8

Abs 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG verweigert werden, da diese Schutzhindernisse nicht vorliegen.

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 EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Es sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt. Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Für die Waren und Dienstleistungen " Produits nutritionnels diététiques à usage médical; Appareils de massages esthétiques fabriqués sous contrôle médical, appareils de massages médicaux; Services de massages fournis sous contrôle médical " ist das Wort "ENDERMOTHERAPIE" keine Angabe, die der Verkehr lediglich als Sachangabe auffasst.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle handelt es sich um keine schutzunfähige Abwandlung der Angaben "Endermosetherapie" oder "Endermosistherapie".

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass eine solche Bezeichnung für eine auf "Endermose" (im Sinne einer Applikation auf die Haut/ endermatischen Applikation) fußenden Therapie nicht ermittelt werden konnte, und daher die Annahme einer Abwandlung hiervon weniger nahe liegt als bei eingeführten

Bezeichnungen. Die Begriffe "Endermose/Endermosis" sind zwar vereinzelt im Sinne einer endermatischen Applikation in Fachlexika aufgeführt (so in Thiele, Handlexikon der Medizin München, Wien, Baltimore 1982, S. 640). Vorwiegend wird "Endermose" allerdings für "Schleimhautausschlag" verwendet (Springer Lexikon Medizin, Heidelberg 2004, 588; Fachwörterbuch Medizin Englisch-Deutsch, 4. Aufl Berlin 2002, S. 353).

Doch selbst wenn man die Bezeichnungen "Endermosetherapie" oder "Endermosistherapie" als naheliegende Wortneuschöpfung im Sinne einer Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen der IR-Marke in Betracht zieht, da diese Waren und Dienstleistungen im Rahmen einer Therapie, bei der eine endermatische Applikation im Vordergrund steht, oder im Falle eines Schleimhautausschlags in Anspruch genommen werden können, ist die Bezeichnung "ENDERMOTHERAPIE" davon hinreichend abgesetzt, so dass ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Anfangsbestandteil "Endermo" bereits als Abkürzung oder Kurzwort für "Endermose", sei es im Sinne einer endermatischen Applikation, sei es im Sinne eines Schleimhautausschlags, existiert. Allein der Umstand, dass ein Teil des Verkehrs den Anfangsbestandteil "Endermo" als Anspielung auf "Endermose" verstehen könnte, führt noch nicht zur Schutzunfähigkeit, sondern verleiht der Bezeichnung allenfalls den Charakter einer sprechenden Marke. Willkürliche Verkürzungen beschreibender Angaben werden vom Verkehr regelmäßig nicht lediglich beschreibend verstanden, sofern es sich nicht um eigenständige, für die Gesamtbezeichnung stehende Wortelemente handelt, was hier nicht festgestellt werden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Abwandlung nur dann nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart fehlt. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, dass auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche

Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (BGH GRUR 2005, 258 – Roximycin).

Es bestehen auch keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass es einen lediglich beschreibenden Fachbegriff "Endermotherapie" als solchen im Sinne eines Verfahrens zur Verhinderung von Fettpolstern und Cellulite gibt. Nach eigenen Angaben der Beschwerdeführerin, durch eine Google-Recherche bestätigt, wird "Endermotherapie" im Zusammenhang mit der eigenen Technologie der Beschwerdeführerin "Endermologie" verwendet, bei der es sich um eine Behandlungsmethode ua zur Bekämpfung von Cellulite handelt. Bei den Treffern wird jedoch die Bezeichnung in der Regel als Marke gekennzeichnet oder in anderer Weise auf die Beschwerdeführerin verwiesen.

Zwar kann es sich auch dann um eine beschreibende und/oder nicht unterscheidungskräftige Angabe handeln, wenn die Bezeichnung nur vom Anmelder selbst verwendet wird (vgl BPatGE 37, 44 – VHS; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 382), jedoch ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass das Wort "Endermotherapie" als solches sich nicht als lediglich beschreibend erschließt, in Deutschland die Bezeichnung nicht geläufig ist und in den Google - Treffern auf den Seiten im Ausland häufig ein Hinweis dabei steht, dass es sich um eine Marke handelt. Hinzu kommt, dass es sich vorliegend um eine IR-Marke mit einer Basis-Marke in Frankreich aus dem Jahr 1996 handelt. Die Erwähnung der Bezeichnung in ausländischen Treffern kann daher selbst dann nicht ohne weiteres als rein beschreibend verstanden werden, wenn die Kennzeichnung als Marke einmal fehlt. Insgesamt sind die Nachweise dafür nicht ausreichend, dass die Wortneuschöpfung inzwischen ein Fachbegriff geworden wäre und die Bezeichnung "Endermotherapie" heute lediglich eine Sachangabe darstellt oder von den deutschen Verkehrskreisen so verstanden wird.

Der IR-Marke kann auch nicht der Schutz gemäß §§ 107, 113, 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verweigert werden, was die Erinnerungsprüferin von ihrem

Standpunkt aus zu Recht dahingestellt sein ließ. Da die Bezeichnung "Endermotherapie" - wie bereits ausgeführt - weder selbst eine beschreibende Angabe ist noch als Abwandlung einer beschreibenden Angabe gleichgestellt werden kann, liegt dieses Schutzhindernis nicht vor. Zwar kann sich ein Freihaltungsbedürfnis aus einer großen Ähnlichkeit mit einer beschreibenden Angabe ergeben, jedoch wird dabei nicht auf die erkennbare Abwandlung abgestellt (vgl auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 8 Rdn 395), sondern darauf, ob der Verkehr die Abwandlung vielfach übersieht (BGH GRUR 2003, 882 – Lichtenstein), was hier nicht der Fall ist. Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung der Angabe "Endermotherapie" sind nicht zu befürchten, da die IR-Marke sich davon deutlich abhebt und der Schutzzumfang von Zeichen, die an Freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (BGH GRUR 2005, 258 – Roximycin).

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 10. Mai 2001 und 22. Oktober 2003 waren daher aufzuheben,

Kliems

Sredl

Bayer

Na