



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 207/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 301 13 273.9**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 6. März 2002 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

**every body's darling**

soll als Marke in das Register eingetragen werden.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen war - unter Berücksichtigung der Änderungen in der Beschwerdebegründung vom 7. Mai 2002 - zunächst wie folgt formuliert:

„(03) Kosmetika, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

(16) Druckereierzeugnisse; Zeitschriften; gedruckte Trainingsanleitungen und –pläne;

(25) Bekleidung, insbesondere Gymnastik- und Sportbekleidung; Schuhwaren, insbesondere Sportschuhe;

(28) Sportartikel, insbesondere Geräte für verschiedene Sportarten und Spiele, soweit in Klasse 28 enthalten;

(41) Dienstleistungen eines Fitness-Centers, insbesondere Fitness-Training, Fitness-Gymnastik, Body-Building-Training;

(42) Dienstleistungen im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Durchführung von kosmetischen Behandlungen und Massagen, Betrieb von Saunen, Dampfbäder, Whirlpools, Schwimmbädern, Solarien, Eukalyptusräumen, Ruheräumen; Verkauf von Sportbekleidung, Sportschuhen und Sportgeräten, insbesondere Tennis-, Squash- und Badminton-Schläger“.

Mit Bescheid vom 17. Dezember 2001 ist die Anmeldung von der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beanstandet worden. Die sprachregelgerecht gebildete Wortfolge „every body´s darling“ bedeute soviel wie „jedes Körpers Liebling“. Insoweit handle es sich lediglich um einen produktbezogenen Werbehinweis, der darüber hinaus Vorstellungen über die Qualität der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen wecke. Auch könne die Angabe „Verkauf von ...“ nicht zugelassen werden. Mit Beschluss vom 6. März 2002 hat dieselbe Markenstelle - besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes - die Anmeldung aus den Gründen des Bescheides vom 17. Dezember 2001 zurückgewiesen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der Marke könne die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Der Slogan „every body's darling“ weise keinen ausschließlich produktbeschreibenden Sinngehalt auf. Er sei vielmehr originell und mehrdeutig. Der Witz der angemeldeten Marke liege darin, dass der feststehende Begriff „everybody´s darling“ durch

einen kleinen Eingriff wirkungsvoll abgewandelt und in eine sprechende Marke umformuliert werde.

Auf den Zwischenbescheid des Senats vom 20. März 2006 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 28. März 2006 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dahingehend geändert, dass als letzte Dienstleistung in der Klasse 42 nunmehr beansprucht werden:

„Dienstleistungen eines Einzelhändlers beim Verkauf von Sportbekleidung, Sportschuhen und Sportgeräten, insbesondere Tennis-, Squash- und Badminton-Schläger“.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Sie ist auch in der Sache begründet.

1. Was zunächst die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angeht, ist die Anmelderin den - insoweit berechtigten - Beanstandungen der Markenstelle bezüglich der Waren der Klassen 16 und 28 bereits in ihrer Beschwerdebegründung vom 7. Mai 2002 nachgekommen.

Auch die zuletzt beanspruchte Dienstleistung

„Dienstleistungen eines Einzelhändlers beim Verkauf von Sportbekleidung, Sportschuhen und Sportgeräten, insbesondere Tennis-, Squash- und Badminton-Schläger“

unterliegt als solche keinen Bedenken mehr, wie durch den Europäischen Gerichtshof geklärt worden ist (vgl. EuGH GRUR 2005, 764, 766 f. [Nrn. 35, 50] - Praktiker; BPatG GRUR 2006, 63, 65 - Einzelhandelsdienstleistungen II).

Insoweit liegt auch keine unzulässige Erweiterung gegenüber dem ursprünglich beanspruchten bloßen

„Verkauf von Sportbekleidung, Sportschuhen und Sportgeräten,  
insbesondere Tennis-, Squash- und Badminton-Schläger“

vor. Die Bedenken in dem Zwischenbescheid vom 20. März 2006 werden im Hinblick auf die besonderen Umstände des vorliegenden Falles nicht aufrechterhalten. Die Anmelderin weist insoweit zu Recht darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung am 27. Februar 2001 nicht abzusehen war, ob und gegebenenfalls mit welcher Formulierung Dienstleistungen eines Einzelhändlers zur Eintragung zuzulassen sein würden.

2. Absolute Schutzhindernisse stehen der Anmeldung nicht entgegen.
  - a) Die angemeldete Marke „every body´s darling“ ist ersichtlich nicht geeignet, die Beschaffenheit oder andere Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben. Dass sie - wie die Markenstelle meint - Vorstellungen über deren Qualität wecken kann, erscheint fern liegend.
  - b) Der angemeldeten Marke kann aber auch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete Eignung), vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 [Nr. 33] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 514, 517 [Nr. 40] - Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundes- gerichtshofes von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Mar- ke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund ste- hender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das/die vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH a. a. O. - Cityservice). Diese Kriterien sind auch für die Beurteilung der markenrechtli- chen Schutzfähigkeit von Werbeslogans heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it.). Zwar kann es insoweit schwieriger sein, die erforderliche Unter- scheidungskraft festzustellen. Davon ist insbesondere auszugehen, wenn die werbliche Funktion des Werbespruchs seinen herkunftskennzeichnenden Cha- rakter in den Hintergrund treten lässt (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 [Nr. 35] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Andererseits stellen Originalität und Prägnanz Indizien für das Vorliegen der erforderlichen Unterscheidungskraft dar (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Nach diesen Grundsätzen erweist sich die angemeldete Marke als hinreichend unterscheidungskräftig.

Wie die Anmelderin zu Recht hervorhebt, verbirgt sich hinter der angemeldeten Marke ein Wortspiel. Der dem inländischen Publikum vertraute englischsprachige Ausdruck „everybody´s darling“ (jedermanns Liebling) wird durch einen kleinen Eingriff - die Getrennschreibung von „everybody´s“ - mit einem abweichenden Sinngehalt (jedes Körpers Liebling) belegt. Der Ausdruck erhält dadurch zwar einen gewissen und so auch beabsichtigten Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der aber - nach Art einer suggestiv sprechenden Marke - undeutlich bleibt und nicht als schutzhindernd und beschreibend eingestuft werden kann (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Sofern die angesprochenen Verkehrskreise das Wortspiel nicht erkennen, haben sie ohnehin keinen Anlass, der angemeldeten Marke die erforderliche Herkunftsfunktion abzusprechen.

3. Der angefochtene Beschluss konnte nach alledem keinen Bestand haben. Vor der Eintragung der Marke wird darauf zu achten sein, dass die beanspruchten

„Dienstleistungen eines Einzelhändlers beim Verkauf von Sportbekleidung, Sportschuhen und Sportgeräten, insbesondere Tennis-, Squash- und Badminton-Schläger“

in die Klasse 35 einzuordnen sind (s. BPatG GRUR 2006, 63, 65 - Einzelhandelsdienstleistungen II) und insoweit eine zusätzliche Klassengebühr zu entrichten ist (GebVerz Nr. 331 300 zu § 2 Abs. 1 PatKostG).

gez.

Unterschriften