



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 48/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die angemeldete Marke 305 59 184.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die Anmelderin begehrt die Eintragung der Wortmarke

### THE MANDALA

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 35, 41, 43 und 44. Nachdem die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Erstbeschluss vom 23. Februar 2006 die Anmeldung zunächst insgesamt zurückgewiesen hatte, hat sie auf die Erinnerung der Anmelderin mit dem angefochtenen Beschluss vom 3. Juli 2007 der Anmeldemarke die Eintragung nur noch teilweise für die Dienstleistungen

*Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Betrieb von Hotels und/oder Feriencamps mit Beherbergung und/oder Verpflegung;*

*Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; der Betrieb von Wellnessclubs und/oder von Spas mit Sauna, Dampfbad, Hallenbad, Whirlpools, Solegrotte (Gesundheits- und Schönheitspflege) und ähnlichen Einrichtungen für die Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen und im Rahmen der vorgenannten Einrichtungen, soweit in Klasse 44 enthalten, insbesondere Massagen, Wannenbäder, Gesicht- und Fußpflegebehandlungen; Bereitstellung von Entspannungszonen, Liegeflächen, Meditationszonen, spirituellen Räumen; medizinische und/oder physiotherapeutische Diagnostik und Analysen im Zusammenhang mit der Behandlung von Menschen in Bezug auf Gesundheits- und Schönheitspflege und -erhaltung;*

*Entwicklung und/oder Präsentation von Behandlungsmethoden  
zur Selbstanwendung für die Gesundheits- und Schönheitspflege  
und -erhaltung*

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, mit dem aus den indischen Religionen stammenden Begriff „MANDALA“ werde ein mystisches Kreis- und Vieleckbild bezeichnet, das etwa als Hilfsmittel zur Meditation oder als Symbol der Selbstfindung genutzt und in dieser Bedeutung insbesondere im Gesundheitsbereich häufig verwendet werde; in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen weise die Gesamtmarke „THE MANDALA“ daher lediglich auf die geistige Ausrichtung und Zielsetzung dieser Dienstleistungen aus dem Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege sowie den damit häufig verbundenen Dienstleistungen der Beherbergung und Verpflegung von Gästen hin.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die Eintragung der Anmeldemarke unter Aufhebung des Beschlusses vom 3. Juli 2007 auch für die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klassen 43 und 44 zu beschließen.

Sie hält die Anmeldemarke weiterhin für schutzfähig, weil sie die versagten Dienstleistungen nicht beschreibe und die identische Kennzeichnung als Gemeinschaftsmarke vom HABM unbeanstandet auch für diese Dienstleistungen eingetragen worden sei; zudem sei der Erinnerungsbeschluss in sich widersprüchlich, soweit er der Anmeldemarke die Eintragung für die versagten Dienstleistungen versagt, für ähnliche Dienstleistungen aber eine Schutzfähigkeit zuerkannt habe.

## II

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG versagt. Die Beschwerdebeurteilung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Der Senat teilt die Ansicht der Markenstelle, dass der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen; denn zum einen besteht sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der versagten Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 - FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - Berlin Card); und zum anderen ist sie unter Zugrundelegung des gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) nicht geeignet, von den Abnehmern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr., vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns), weil die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2) Abnehmer in ihr wegen des für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - City-Service;

BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) noch einen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen werden. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht daher das im Allgemeininteresse liegende Ziel entgegen, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 - CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD).

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und auch die Anmelderin letztlich nicht bestreitet, bezeichnet der Begriff „MANDALA“ eine in den indischen Religionen als Meditationshilfe dienende abstrakte oder bildhafte Darstellung (meist in Kreis- oder Viereckform) sowie in der Psychologie ausgehend hiervon das Traumbild oder die vom Patienten angefertigte bildliche Darstellung als Symbol der Selbstfindung (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „Mandala“; <http://de.wikipedia.org/wiki/Mandala>). In dieser Bedeutung hat der Begriff, wie die Markenstelle durch zahlreiche Internet-Belege nachgewiesen hat, deren Richtigkeit die Anmelderin nicht widersprochen hat, gerade auch auf dem hier interessierenden Gebiet der Gesundheits- und Schönheitspflege vielfach Einzug zur Sachbezeichnung von Dienstleistungen gefunden, mit der auf deren (angebliche) geistig-spirituelle Ausrichtung hingewiesen werden soll. Da die versagten Dienstleistungen zu diesem Gebiet gehören und eine entsprechende Ausrichtung aufweisen können, kommt die angemeldete Bezeichnung als Herkunftshinweis nicht in Betracht. Soweit die Anmelderin geltend gemacht hat, dies träfe jedenfalls für die beanspruchten gastronomischen Dienstleistungen nicht zu, vermag der Senat dem nicht zu folgen, weil es insbesondere in Form sog. Wellnesshotels üblich geworden ist, Dienstleistungen der Beherbergung und Verpflegung von Gästen mit solchen des Gesundheits- und Schönheitsbereichs zu verbinden; nicht nur unmaßgebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise werden daher der Anmeldemarke bei der entsprechenden

Kennzeichnung von gastronomischen Dienstleistungen lediglich den Sachhinweis entnehmen, dass diese mit solchen Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege verbunden sind oder sein können.

An diesem Verständnis ändert sich entgegen der Ansicht der Anmelderin auch nichts dadurch, dass dem Begriff „MANDALA“ der englische bestimmte Artikel „THE“ vorangestellt ist, weil der Verkehr hierdurch allein noch nicht veranlasst ist, von einem bloß sachlichen Verständnis der angemeldeten Kennzeichnung Abstand zu nehmen und ihr nunmehr stattdessen einen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu entnehmen.

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass zugunsten der Anmelderin eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde, weil weder bekannt noch erkennbar ist, ob und welche konkreten der Schutzfähigkeit möglicherweise entgegenstehenden Gesichtspunkte bei diesem Eintragungsverfahren geprüft wurden und aus welchem Grund die hiesigen Bedenken dabei keine Berücksichtigung gefunden haben; aus der bloßen Eintragung ergibt sich jedenfalls kein Indiz für deren Richtigkeit.

Ähnliches gilt auch, soweit die Anmelderin auf (angebliche) Wertungswidersprüche im angefochtenen Beschluss hinweist, weil sich aus dem bloßen Umstand, dass der Anmeldemarke die Schutzfähigkeit für einzelne Waren und Dienstleistungen von der Markenstelle zuerkannt worden ist, kein zwingender Rückschluss auf die Eintragbarkeit der im vorliegenden Beschwerdeverfahren allein zu beurteilenden versagten Dienstleistungen ergibt; wenn für diese wie oben ausgeführt die mangelnde Schutzfähigkeit festzustellen ist, kann sich etwas Anderes aus der Bejahung der Eintragbarkeit für weitere angemeldete Waren und Dienstleistungen selbst dann nicht ergeben, wenn diese tatsächlich mit den versagten Dienstleistungen vergleichbar wären.

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ju/Fa