



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 40/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 50 378.6**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Viereck und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

Well aktiv

für die Dienstleistungen

„Krankenversicherung; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades, Dienstleistungen eines Krankenhauses, Dienstleistungen eines Rehabilitationszentrums, Dienstleistungen von Erholungsheimen, Dienstleistungen von Genesungsheimen, Dienstleistungen von Kliniken, Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen, Durchführung von Massagen, Gesundheits- und Schönheitspflege, Ernährungsberatung, Maniküre, therapeutische und ärztliche Versorgung und Betreuung“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei der angemeldeten Bezeichnung handle es sich in Verbindung mit den angemeldeten

Dienstleistungen um eine glatt beschreibende Angabe in werbemäßig verkürzter Form. Der inländische Verkehr verstehe das Wort „Well“, das auch Bestandteil des im Inland sehr gebräuchlichen Begriffs „Wellness“ sei, ohne weiteres; die Bedeutung „gesund“ stehe im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund. Die Kombination „Well aktiv“ sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, erschöpfe sich aber in dem Sachhinweis, dass die beanspruchten Dienstleistungen der Gesundheit und der Aktivität dienen, sich also an einen Kundenstamm richteten, der gesund und aktiv bleiben oder werden will. Es handle sich lediglich um eine Angabe zu Art, Inhalt und Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen und des schwerpunktmäßigen Themen- und Tätigkeitsfeldes der Anmelderin.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und zur Begründung ausgeführt, die Markenstelle habe nicht berücksichtigt, dass das englische Wort „well“ mehrere Bedeutungen habe. Die Kombination „Well aktiv“ sei sprachunüblich gebildet, da ein englisches und ein deutsches Wort kombiniert seien. Die von der Markenstelle angeführten Belege seien auf die Anmelderin zurückzuführen und zeigten schon die Durchsetzung der angemeldeten Bezeichnung. Auf die vom Senat übermittelten Ergebnisse einer Internetrecherche zur Verwendung der angemeldeten Kombination und einen entsprechenden Hinweis hat die Anmelderin ausgeführt, die Verwendungsbelege stammten aus der Zeit nach dem Anmeldetag der Markenmeldung und beträfen zum Teil ein Verwendungsgebiet außerhalb Deutschlands.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und die der Anmelderin übersandten Belege Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

Die angemeldete Bezeichnung „Well aktiv“ ist gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die angemeldeten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. 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. BGH MarkenR 2004, 39 - Cityservice). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen, deren Verständnissfähigkeit nicht zu gering zu veranschlagen ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. - Cityservice). So kann

auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne eine warenbeschreibende Sachangabe zu sein - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Bei Marken, denen kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann, hängt die Beurteilung der Frage, ob sie gleichwohl vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, auch davon ab, ob und inwieweit eine Monopolisierung den schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit widerspricht. Die für die Feststellung der Unterscheidungskraft maßgebliche Verkehrsauffassung ist nämlich nicht als solche, sondern im Hinblick auf die berechtigten Belange des freien Wettbewerbs zu bewerten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 27) SAT.2; GRUR Int. 2005, 1012, 1016 (Nr. 60) BioID; Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 41, 111 m. w. N.).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

2. Nach diesen Grundsätzen erfüllt die angemeldete Bezeichnung selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der werbemäßigen Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch).

Die angemeldete Bezeichnung ist eine Aneinanderreihung der beiden geläufigen Begriffe „Well“ und „aktiv“. Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „well“ bedeutet als Adjektiv bzw. Adverb u. a. „gesund, gut, recht, sehr, tüchtig, völlig“ und als Substantiv neben anderen Bedeutungen „Quelle, Brunnen“ (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch 1. Aufl. 2001 S. 956, 957). Entgegen der Ansicht der Anmelderin darf aber die Frage, ob hinsichtlich der angemeldeten Bezeichnung eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, nicht abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muß im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Dienstleistungen gesehen werden, so dass sich der Kreis lexikalisch möglicher Begriffsgehalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren kann (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdnr. 56 m. w. N.). Im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Dienstleistungen, die sich im weitesten Sinne mit Gesundheit und Gesunderhaltung beschäftigen, steht die Bedeutung „gesund“ damit im Vordergrund. So sind im Bereich Gesundheit im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten und allgemeiner gesundheitsbewußter Lebensweise im Zuge der sog. Wellness-Bewegung (wellness = Wohlbefinden vgl. PONS a. a. O.) verschiedene Zusammensetzungen des englischen Wortes „well“ mit englischen und mit in die deutsche Sprache übernommenen englischen Begriffen belegbar, die sich an dem englischen Wort „well-being“ für „Wohl(ergehen), Wohlbefinden“ anlehnen, wie z. B. „well fit“ (vgl. „Die „Well-Fit“-Philosophie“ für „eine Kombination von Fitness und Wellness“ in Informationsdienst Wissenschaft unter [idw-online.de](http://idw-online.de)...), „well-aging“ (vgl. „Well-Aging - Altern in Gesundheit“ unter [laborpartnerschaft.de/igel](http://laborpartnerschaft.de/igel)...; „Well-Aging ist die Wissenschaft vom vitalen Altern ...“ unter [heilpraktiker.de/ausbildungen](http://heilpraktiker.de/ausbildungen)...), „well-living“ (vgl. in Future Health „Well-Living: Best Aging für das Selbstdesign“ unter [trendbüro.de](http://trendbüro.de)...; „Shop- und Info pro Gesundheit und Well-living - Gesundheitsprävention für wohles Leben“ unter [gesundheits-pro.vitalitaet.info](http://gesundheits-pro.vitalitaet.info)). Der Zeichenbestandteil „aktiv“ bedeutet „tätig, tatkräftig; selbst in einer Sache tätig, sie ausübend (im Unterschied zum bloßen Erdulden o. Ä. von etwas); wirksam, in besonderer Weise wirksam“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 - CD-ROM).

Die angemeldete Bezeichnung „Well aktiv“ bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „gesund aktiv, gesund (selbst) tätig“ im Sinne von „gesund und aktiv, gesund durch eigene Aktivität“ und ist entsprechend der obengenannten Zusammensetzungen gebildet. Beide Markenbestandteile sind als im Gesundheitsbereich und in der Werbesprache bekannte Schlagworte lediglich werbemäßig aneinandergereiht, werden dabei in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Nach der Rechtsprechung ist nämlich eine neue Wortkombination, deren Bestandteile jeweils für sich betrachtet Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, nur dann nicht als beschreibend anzusehen, wenn die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die betreffenden Waren einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (EuGH GRUR 2004, 674, 678 [Nr. 96] - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 37] - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

In diesem Sinne von „gesund und aktiv“ wird der inländische Verkehr die angemeldete Marke ohne weiteres verstehen. Entgegen der Ansicht der Anmelderin kommt es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob die Marke eine Neuschöpfung ist oder ob sie bereits im Verkehr tatsächlich (ob im Inland oder im deutsch-sprachigen Ausland) verwendet wird oder lexikalisch nachweisbar ist. Das gilt um so mehr, als der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Kreationen gerade nicht an grammatikalischen Regeln oder in einem ausgeprägten Stilempfinden orientieren. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche erkannt und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch; BPatG GRUR 1996, 489 - Hautactiv). Der Verkehr

ist insbesondere im vorliegend relevanten Bereich der Gesundheitsdienstleistungen, die oft an im anglo-amerikanischen Bereich entstandene Trend- und Fitnessbewegungen anknüpfen, an die englische Sprache sowie an englische Wortneuschöpfungen auch in Kombination mit deutschen Begriffen gewöhnt - zumal sich das deutsche Wort vom entsprechenden englischen Wort kaum unterscheidet - weshalb sich ihm der Sinngehalt von „Well aktiv“ ohne weiteres erschließt (vgl. hierzu auch BPatG 30 W (pat) 190/99 - WELLCARE; 28 W (pat) 55/00 - WELLCARE in Zusammenfassung auf PAVIS PROMA - CD-ROM).

Ergänzend ist festzustellen - wie aus den der Anmelderin übersandten Ergebnissen einer Internet-Recherche ersichtlich - dass die beanspruchte Bezeichnung „Well aktiv“ in Deutschland im Gesundheitsbereich sogar bereits Verwendung findet. Die aufgefundenen Treffer bestätigen die Auffassung der Markenstelle, dass „Well aktiv“ in einem rein sachbezogenen Sinne vom Verkehr im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Gesundheits- und Wellnessbereich verstanden wird. So ist die Rede von einem „Well-Aktiv-Programm“ für eine Kombination aus Wellnessmassagen und Entspannungsanwendungen in Verbindung mit aktiver Gymnastik und Fitnessanwendungen (vgl. albblick.de) ebenso wie für Hotelleistungen in Verbindung mit Fitnessangeboten (vgl. sportsdirekt.de) oder Hotelleistungen zusammen mit dem Angebot von Sportmöglichkeiten (vgl. „WellAktiv im Bayerischen Wald ... Die Ausrichtung des Hotels zielt auf Wellness-Gäste, die zwar auch Aktiv sind, z. B. beim Skifahren ... Nordic-Walken oder Wandern, aber kein spezielles Sportprogramm erwarten“ unter lifepr.de...).

Es liegt für die interessierten und fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „Well aktiv“ als „gesund und aktiv“ zu verstehen.

Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen, die sämtlich im weitesten Sinne der Wiederherstellung der Gesundheit, der Gesundheitspflege und Gesunderhaltung sowie der Gesundheitsvorsorge dienen, entnimmt der Verkehr einer entsprechenden Kennzeichnung dieser Dienstleistungen keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sie ausschließlich auf deren Einsatzgebiet oder Gegenstand. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, gibt „Well aktiv“ einen Sachhinweis darauf, dass die Versicherungsleistungen der Krankenversicherung Maßnahmen umfassen, die sich auf die Aktivität und Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit ihrer Mitglieder unter Einbeziehung entsprechender Wellnessmassnahmen beziehen. Auch hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen weist „Well aktiv“ auf Wellnessangebote bzw. Maßnahmen zur Steigerung oder zur Erhaltung des Wohlbefindens und darauf hin, dass diese Dienstleistungen zur Steigerung der Aktivität dienen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin würde eine mögliche Bedeutungsvielfalt in Anlehnung an die grundsätzliche Unerheblichkeit einer Mehrdeutigkeit bei beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft keine Rolle spielen, da es für die Verneinung der Unterscheidungskraft ausreichend ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit (eindeutig) beschreibendem Charakter entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin ist maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung bestehender Schutzhindernisse der Zeitpunkt der Eintragung (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 12), auf die Frage einer tatsächlichen Verwendung kommt es dabei nicht an (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 89).

Im vorliegenden Fall fehlt es somit an der erforderlichen Unterscheidungskraft, da der unmittelbare Bezug für die in Rede stehenden Dienstleistungen für den

Verkehr ohne weiteres ersichtlich ist und sich die Wortfolge „Well aktiv“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen in einer im Vordergrund stehenden sachbezogenen Aussage in werbemäßiger Form erschöpft.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltebedürfnis haben. Angesichts der übrigen behandelten Gesichtspunkte kann diese Frage jedoch offen bleiben.

Ferner gibt es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte dafür, dass die festgestellten Eintragungshindernisse durch eine mögliche Verkehrsdurchsetzung der Marke i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden sind. Die Anmelderin hat zu den für die Annahme einer möglichen Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke „Well aktiv“ notwendigen Voraussetzungen nichts vorgetragen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Dr. Vogel von Falckenstein

Viereck

Hartlieb

CI