



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. Juli 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 860 670

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2008 und vom 16. Dezember 2009 aufgehoben.

Gründe

I.

Die unter der Nr. 860 670 international registrierte Marke

THALASSA

sucht - nach einem im Beschwerdeverfahren erfolgten Verzicht auf sämtliche Waren der Klasse 3 für den deutschen Teil der Marke - noch für

„43 Maisons de vacances, services d'hôtellerie et de restauration, réservation d'hôtels.

44 Etablissements de santé, soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté, services pour les soins du corps, en particulier par hydrothérapie, y compris balnéothérapie, thalassothérapie et thermalisme, instituts de beauté, salons de coiffure, maison de repos et de convalescence”

um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach.

Die Markenstelle für Klasse 44 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke - auf der Grundlage des ursprünglich bestehenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses - in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - den Schutz verweigert wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses. Von dem griechischen Wort „Thalassa“ (für u. a. eine griech. Meeresgöttin) bzw. vom altgriechischen Wort „thalatta“ (Meer) leite sich auch der Begriff „Thalasso“ ab, der die Behandlung von Krankheiten mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, Meeresluft, Sonne, Algen, Schlick und Sand bezeichne. Die Begriffe „Thalassa-Therapie“ und „Thalasso-Therapie“ würden im selben Sinn verwendet z. B. bei der Werbung von Hotels für entsprechende Anwendungen. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beträfen den Bereich der Körper- und Schönheitspflege, die Dienstleistungen den Beherbergungsbereich sowie Einrichtungen zur Körper- und Schönheitspflege. Für die insoweit angesprochenen Verkehrskreise sei die Bedeutung von „Thalassa“ auch ohne Verwendung eines Zusatzes (Anwendung, Therapie) erkennbar, es sei dabei ohne Belang ob der Begriff „Thalassa“ oder „Thalasso“ laute. Die Abweichung im Endvokal sei so gering, dass sie unbemerkt bleibe oder für einen Druck- oder Hörfehler gehalten werden könne. Der Verkehr sehe in „Thalassa“ daher lediglich eine Bestimmungsangabe.

Die Erinnerung ist erfolglos geblieben. Die Erinnerungsprüferin hat den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. „Thalassa“ sei das griechische Wort für Meer sowie eine Meeresgöttin, davon leite sich die sog. Thalasso-Therapie ab. Zwar werde in Deutschland im Hinblick auf Produkte zur Schönheitspflege, Hoteldienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen ausschließlich der Begriff „Thalasso“ oder „Thalasso-Therapie“ verwendet, während der Begriff „Thalassa“ gerne für Yachten oder Restaurants verwendet werde, allerdings werde der Begriff „Thalassa“ international oft als Zusatz von Hotelnamen verwendet, um auf das Vorhandensein von Thalasso-Therapie-Einrichtungen hinzuweisen. Auch Abwandlungen von beschreibenden Angaben könne die Unterscheidungskraft fehlen, insbesondere geringfügige Abweichungen blieben unbemerkt. Dem Durch-

schnittsverbraucher sei der Begriff „Thalasso“ nicht vertraut, so dass er auch hinter dem Begriff „Thalassa“ eine besondere Anwendung im Wellnessbereich sehen werde.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, das Wort „Thalassa“ bezeichne keine Therapie zur Behandlung von Krankheiten, man spreche in diesem Zusammenhang ausschließlich von der sog. „Thalasso-Therapie“. Der Verkehr werde auch das Wort „Thalassa“ nicht mit der beschreibenden Angabe „Thalasso“ gleichsetzen. Bei den von der Markenstelle angeführten Verwendungsbeispielen des Begriffs „Thalassa“ im Zusammenhang mit einer Therapie handle es sich um Einzelfälle, die auf Schreibfehler zurückzuführen seien. Soweit die Markenstelle auf den Zusatz „Thalassa“ in Hotelnamen verweise, handle es sich um eine markenmäßige Verwendung. Sowohl in visueller als auch in klanglicher Hinsicht bestünde zwischen „Thalassa“ und „Thalasso“ eine deutliche Abweichung.

Die IR-Markeninhaberin beantragt - auf der Grundlage des neuen eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses -

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 IR aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann der IR-Marke nach § 107, § 113, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. MMA Art. 5, PVÜ Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 der Schutz nicht versagt werden.

Insbesondere kann der IR-Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden. 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. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); GRUR 2006, 220 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). 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 (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 411 - STREETBALL).

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 (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus).

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).

Vorliegend geht es um die Abwandlung eines beschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen „THALASSA“ ist angelehnt an den Begriff „Thalasso“. Wie die Markenstelle festgestellt hat, handelt es sich bei „Thalasso“ um die Fachbezeichnung für eine spezielle Therapie, welche die Behandlung von Krankheiten mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, Meeresluft, Sonne, Algen, Schlick und Sand beinhaltet und die vornehmlich in Hotels und Wellnesseinrichtungen der Luxusklasse angeboten werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine solche 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 (vgl. BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoprolol; GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOL).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „THALASSA“ über die erforderliche Unterscheidungskraft. Soweit allgemeine Verkehrskreise angesprochenen sind, werden diese die Bezeichnung „THALASSA“ als phantasievolles Kunstwort auffassen. Fachkundige Verkehrskreise, denen der Begriff „Thalasso“ bekannt ist, werden der Marke „THALASSA“ herkunftshinweisende Eigenart beimessen, da sich die Endsilbe „A“ der Marke von der Endung „o“ des Fachbe-

griffs in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht noch hinreichend deutlich unterscheidet.

Auch ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an dem Zeichen „THALASSA“ ist zu verneinen. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden Begriff „Thalasso“ ausreichend deutlich ab. Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des Freihaltungsbedürftigen Fachbegriffs „Thalasso“ sind nicht zu befürchten, weil der Schutzzumfang von Zeichen, die an Freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoprolol; GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOL; GRUR 2005, 258 - 260 - Roximycin).

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Richterin Winter
ist wegen Urlaubs
verhindert zu unter-
schreiben

Hartlieb

Hacker

CI