



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 508/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2021 215 009.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.



Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel;  
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;  
Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites;  
Werbung über das Internet; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf  
Lebensmittel; Werbedienste und Verkaufsförderung;  
Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke;  
Verkaufsförderung und Werbung; Verkaufsförderung, Marketing und  
Werbedienstleistungen; Werbung in elektronischen Medien und speziell  
im Internet; Werbung und Marketing; Werbung zur Verkaufsförderung  
von Getränken; Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf  
Lebensmittel; Online-Werbung.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5,  
vom 30. November 2021, besetzt mit einer Tarifbeschäftigten des gehobenen  
Dienstes, wurde die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft für  
folgende Waren und Dienstleistungen teilweise zurückgewiesen:

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische und Nahrungsergänzungsstoffe;  
Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsgetränke;  
Multivitaminpräparate; Vitaminpräparate in Form von  
Nahrungsergänzungsstoffen; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen;  
Flüssige Vitaminergänzungsmittel;

Klasse 9:

Aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher; Elektronische Bücher;

Klasse 16:

Kochbücher; Bücher; Sachbücher;

Klasse 32:

Mit Vitaminen angereicherte alkoholfreie Getränke; Sportgetränke;  
Pulver für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken;  
Nichtalkoholische Getränke; Pulver für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel;  
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;  
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel;  
Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke;  
Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Wortfolge „Female Balance“ im Sinne von „weibliches Gleichgewicht“ verstanden werde. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden ihr in Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen lediglich eine beschreibende Sachaussage, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen. So könnten beispielsweise die Waren der Klassen 5 und 32 Inhaltsstoffe enthalten, die darauf abgestimmt seien, das physische oder psychische Gleichgewicht von Frauen herzustellen oder zu halten. Im Kontext der Waren der Klassen 9 und 16 stelle „Female Balance“ eine typische Inhaltsangabe eines Buches dar. Des Weiteren resultiere aus der funktionellen Nähe zu den Waren der Klassen 5, 9, 16 und 32, dass die Dienstleistungen der Klasse 35 lediglich auf den Handel mit denjenigen abzielten, die das Gleichgewicht der Frauen (wieder)herstellen könnten. Dem angemeldeten Wortzeichen „Female Balance“ fehle folglich jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit den gegenständlichen Waren der Klassen 5, 9, 16 und 32 sowie den in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 35. Zudem bestünden erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass es insoweit eine beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner am 5. Januar 2022 eingelegten Beschwerde. In seiner Begründung vom 20. Januar 2022 führt er aus, der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes habe seine vorgebrachten Argumente nicht hinreichend gewürdigt und die Markenstelle sei deshalb zu der in der Sache nicht zutreffenden Zurückweisung gelangt. Er weist auf die vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingetragene Wortmarke „Kids Balance“ hin, die zehn Jahre lang eingetragen gewesen sei. Das Zeichen „Female Balance“ beschreibe die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 16, 32 und 35 nicht. Die Interpretation der Markenstelle im Sinne von „weibliches Gleichgewicht“ sei zwar zutreffend, allerdings könne dem daraus gezogenen Schluss nicht gefolgt werden. Es ergebe sich nicht, was genau unter „weibliches Gleichgewicht“ zu verstehen sei. Der Begriff ließe derartig viele gedankliche Bezugnahmen zu, dass kein beschreibender Charakter erkennbar sei. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Balance“ sei „Balkenwaage“ und habe mit den angemeldeten Waren sowie Dienstleistungen nichts gemein. Jedenfalls könnten die angeführten Gründe nicht dafür herangezogen werden, die Anmeldung für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 35 zurückzuweisen, da der Wortfolge „weibliches Gleichgewicht“ insoweit kein beschreibender Charakter zukomme. Sie könne nur einen Bezug zu Buchinhalten aufweisen, dies reiche für die Annahme einer beschreibenden Angabe jedoch nicht aus. In Verbindung mit den gegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 lasse das Anmeldezeichen so viele gedankliche Bezugnahmen zu, dass nicht davon gesprochen werden könne, es habe beschreibenden Inhalt. Im Übrigen seien nach der Rechtsprechung bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle relevanten Tatsachen und Umstände einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten des beanspruchten Zeichens zu prüfen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 30. November 2021 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Mit schriftlichem Hinweis vom 25. Mai 2023 hat der Senat dem Anmelder mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, die Schriftsätze des Anmelders, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 25. Mai 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

### **Female Balance**

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht teilweise zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

2. Die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen sprechen sowohl den Fachverkehr als auch den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher an.

3. Das angemeldete Zeichen „Female Balance“ besteht aus zwei englischen Begriffen. Das Adjektiv „female“ bedeutet im Deutschen „weiblich“ (vgl. Online-Wörterbuch LEO unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/female>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. Mai 2023). Das Substantiv „balance“ wird mit „Ausgleich, Gleichgewicht, Ausgewogenheit, Balance, Abgleich, Differenz, Rest, Balkenwaage, Rechnungsabschluss“ übersetzt (vgl. Online-Wörterbuch LEO unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/balance>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. Mai 2023). Es ist auch in der deutschen Sprache zu finden und weist die Bedeutung „Gleichgewicht“ auf (vgl. Duden unter „[https://www.duden.de/rechtschreibung/Balance\\_Gleichgewicht](https://www.duden.de/rechtschreibung/Balance_Gleichgewicht)“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. Mai 2023). Der Duden zitiert als Beispiel für die Verwendung „(in übertragener Bedeutung:) der Vorfall hatte ihn aus der Balance (um sein inneres Gleichgewicht) gebracht“.



„Klasse 32:

Mit Vitaminen angereicherte alkoholfreie Getränke; Sportgetränke;  
Pulver für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken;  
Nichtalkoholische Getränke; Pulver für die Zubereitung von Getränken“

können dazu bestimmt sein, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Gleichgewicht zu halten bzw. zu finden. Unwohlsein wird bei Frauen auch auf Störungen des hormonellen Gleichgewichts zurückgeführt (vgl. „Hormone natürlich ins Gleichgewicht bringen - VitaMoment“ unter „<https://vitamoment.de/blogs/magazin/hormone-natuerlich-ins-gleichgewicht-bringen>“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. Mai 2023). Zur Förderung des weiblichen Gleichgewichts wurden und werden deshalb Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate wie auch angereicherte Getränke angeboten (vgl. „Female Balance Elixir - Lisa Mueller SEN“ unter „<https://de.lisamueller-sen.com/product-page/female-balance-elixir>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 23. Mai 2023; „Frauen-Balance-Paket - InnoNature“ unter „<https://innonature.eu/products/frauen-balance-paket>“ als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 25. Mai 2023).

b) In Verbindung mit den Waren der

„Klasse 9:

Aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher; Elektronische Bücher“

und der

„Klasse 16:

Kochbücher; Bücher; Sachbücher“

gibt die Wortfolge „Female Balance“ ihren Inhalt an. Es handelt sich also um Bücher, die Tipps zu Ernährung und Lebensstil zwecks Unterstützung des weiblichen Gleichgewichts enthalten. Entgegen der Ansicht des Anmelders fehlt einem angemeldeten Zeichen in Bezug auf Waren, die einen gedanklichen Inhalt - wie elektronische und nicht elektronische Bücher - aufweisen können, die markenrechtliche Unterscheidungskraft, wenn es in erster Linie als Inhaltsangabe zu verstehen ist (vgl. Ströbele /Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn.110). Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der Werkinhalt durch die fragliche Bezeichnung thematisch genau definiert wird, zumal auch Werktitel häufig unbestimmt und vage gehalten sind. Wird eine Bezeichnung als Hinweis auf den Inhalt der Waren aufgefasst und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient sie nach der Verkehrsauffassung nicht mehr als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der betrieblichen Herkunft dieser Waren (vgl. Ströbele /Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 297).

c) Auch zu den Dienstleistungen der

„Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel;  
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;  
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel;  
Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholfreie Getränke;  
Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lebensmittel“

weist die Begriffskombination „Female Balance“ einen engen Sachbezug auf. Sie können Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsmittel, Lebensmittel und alkoholfreie Getränke zum Gegenstand haben, die dem Erhalt des weiblichen Gleichgewichts dienen. Es ist somit möglich, dass mit Hilfe der Einzelhandels- und Versandhandelsdienstleistungen entsprechende Produkte zusammengestellt,

präsentiert und verschickt werden. Auf diese Weise werden Kundinnen bei der Suche nach den passenden Produkten unterstützt.

5. Auch der Hinweis des Anmelders, dass es im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen Verwendungen des Zeichens geben könne, die von den angesprochenen Verkehrskreisen in der Regel als herkunftshinweisend angesehen würden, führt nicht zu einer anderen Einschätzung. Denn nach Auffassung des Senats verbieten sich für die Frage der Schutzfähigkeit vorliegend Überlegungen zu der Verwendungsart des beanspruchten Zeichens. Den vom Anmelder geltend gemachten Entscheidungen (vgl. EuGH, Urteil vom 12. September 2019 in der Rechtssache C-541/18 - #darferdas?, veröffentlicht in GRUR 2019, 1194 bis 1195; BGH, Beschluss vom 30. Januar 2020 in der Rechtssache I ZB 61/17 - #darferdas? II, veröffentlicht in GRUR 2020, 411 bis 413) lag ein Zeichen zugrunde, das in sehr knapper Form ein Diskussionsthema benennt bzw. zu einer Diskussion auffordert. Demgegenüber kommt dem gegenständlichen Anmeldezeichen unabhängig von seiner jeweiligen Verwendung die Bedeutung einer Bestimmungs- oder Inhaltsangabe zu. Insofern bleibt es bei dem Grundsatz, wonach außerhalb des Registers liegende Umstände, zu denen auch die konkrete Verwendung des angemeldeten Zeichens gehört, bei der Prüfung seiner Schutzfähigkeit grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 29/19 - Mädelsabend; 25 W (pat) 567/19 - Studentenfutter; 25 W (pat) 561/19 - Glücksherzen; 29 W (pat) 9/18 - Camouflage-Muster).

6. Soweit sich der Anmelder auf die Unionsmarke 009 099 433 „Kids Balance“ beruft, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf Eintragung des Anmeldezeichens. Es wird insoweit auf die umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 Rn. 13 ff. - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl.

GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) verwiesen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Demzufolge gibt es auch im Rahmen der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen wie der Unterscheidungskraft keine Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht keine irgendwie geartete Bindung des Bundespatentgerichts. Vielmehr ist jeder Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Beschwerdekammer des EUIPO im Hinblick auf die Unionsmarkenanmeldung 018 648 685 „Kids Balance“ des Anmelders entschieden hat, dass diesem Begriff für Waren der Klasse 5 und Dienstleistungen der Klasse 35 (Online-Bestelldienste; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf diätetische Erzeugnisse) die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.