

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 45/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. März 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 31 319.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 1998 und vom 6. Januar 1999 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung versagt worden ist.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Magic Reflects

wurde am 4. Juni 1998 für "Präparate zur Gesundheitspflege; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Haarpflege- und Haarbehandlungsmittel; Dienstleistungen von Friseur- und Schönheitssalons" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet. Die Anmelderin hat bereits im Erinnerungsverfahren vor der Markenstelle das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt auf "Präparate zur Gesundheitspflege; Haarpflege- und Haarbehandlungsmittel; Dienstleistungen von Friseur- und Schönheitssalons".

Die Prüfungsstelle für Klasse 5 Wz des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Schutzfähigkeit der angemeldete Wortfolge teilweise, nämlich in Bezug auf "Haarpflege- und Haarbehandlungsmittel; Dienstleistungen von Friseur- und Schönheitssalons" verneint und die Anmeldung insoweit zurückgewiesen.

Die Erstprüferin hat dazu ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Sie bestehe aus den englischsprachigen Wörtern "Magic" und "Reflects" und bedeute in der deutschen Übersetzung "Magic bzw Zauber reflektieren" oder aber "Magisch bzw zauberhaft reflektieren". Da das Wort "Reflects", wenn es nicht englisch ausgesprochen werde, mit dem deutschsprachigen Wort "Reflex" identisch sei, würden insbesondere diejenigen Verkehrskreise, die über keine besonderen Englischkenntnisse verfügten, die Wortfolge ganz zwanglos im Sinne von "Magische Reflexe" auffassen.

Diese Entscheidung hat die Erinnerungsprüferin bestätigt. Die angemeldete Wortfolge sei als beschreibende Angabe nicht unterscheidungskräftig. Sie werde mit

"magisch reflektieren" übersetzt. Die Wörter "magic" und "reflect" würden zum englischen Grundwortschatz gehören und wegen ihrer klanglichen Nähe zu den entsprechenden deutschen Wörter sogar von den Verkehrsteilnehmern in diesem Sinne verstanden, die nur über rudimentäre Englischkenntnisse verfügten. Die Wortfolge mag im Englischen sprachunüblich gebildet sein, jedoch pflege der Verkehr fremdsprachige Angaben, die er ohne weiteres zu verstehen glaube, nicht eigens auf ihre Sprachüblichkeit zu analysieren. Der Verkehr werde im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Bezeichnung lediglich entnehmen, daß es sich um solche handelt, die dem Haar magische Reflexe verleihen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Eintragung der der angemeldeten Marke zu verfügen.

Die Anmelderin hat vorgetragen, daß die Wortfolge nicht den Regeln der englischen Sprache gemäß gebildet sei und für sich keinen Sinn ergebe. In der englischen Sprache sei "Reflect" kein Substantiv, sondern existiere ausschließlich als Verb. Die Wortfolge ergebe für die betroffenen Verkehrskreise keine verständliche Aussage. Bloße theoretische Vermutungen und Unterstellungen reichten zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung weder das von der Markenstelle angenommene Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG noch das Schutzhindernis nach § 8 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Markenstelle hat nur einen Teil der in Betracht kommenden Bedeutungen der englischen Begriffe "magic" und "reflects" erörtert. In der konkreten Kombination erscheint abweichend von den Deutungen der Markenstelle nur die Übersetzung von "Zauber reflektiert" oder "(der) Zauber spiegelt sich wieder" zutreffend. Der Markenbestandteil "reflects" kann nicht als Substantiv im Plural im Sinne von "Reflexe" übersetzt werden. Der korrekte englische Begriff hierfür lautet "reflection" bzw in der Pluralform "reflections" (vgl dazu zB Der Kleine Muret-Sanders, Langenscheidts Großwörterbuch, 4. Aufl 1989). Es mag sein, daß früher der Begriff "reflect" in Ausnahmefällen auch als Substantiv im Sinne von "Reflex" verwendet worden ist. Ein solcher Sprachgebrauch kann heute jedoch nicht mehr als zeitgemäß angesehen werden, zumal ein solche Bedeutung nur in einem einzigen der vom Senat in nicht unerheblicher Anzahl zu Rate gezogenen Wörterbücher verzeichnet und dort zudem ausdrücklich als obsolet (= veraltet) bezeichnet ist (vgl Webster's Third New Internat. Dictionary of the "Englisch Language unabridged, 1986). Ausgehend davon kann der Bestandteil "reflects" nur als das Verbum "reflect" im Präsens in der 3. Person Singular im Sinne von "(er, sie oder es) reflektiert" angesehen werden, woraus sich für die Wortfolge insgesamt eine sinnvolle und grammatikalisch richtige Aussage nur dann ergibt, wenn das Markennwort "Magic" als Substantiv und im Satzbau als Subjekt und das weitere Markennwort "reflects" als Verb und im Satzbau als Prädikat angesehen wird.

Vor diesem Hintergrund kann ein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht mit der erforderlichen Sicherheit bejaht werden. Zunächst ist zu beachten, daß die angemeldete Wortfolge aus der englischen Sprache stammt. Fremdsprachige Marken dürfen der deutschen Übersetzung bei der Beurteilung von Schutzhindernissen aber nicht schematisch gleichgestellt werden. Das Schutzhindernis kann nur dann bejaht werden, wenn der angesprochene Verkehr in der fremdsprachigen Bezeichnung ohne weiteres eine warenbeschreibende Bedeutung erkennt oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw beim Ex- und Import einschlägiger Waren benötigen (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 8 Rdn 91 ff). Selbst wenn unterstellt wird, der Verkehr werde den korrekten Bedeutungsgehalt im Sinne von "Zauber reflektiert" ohne jede Verständnisschwierigkeit aufnehmen, bleibt interpretationsbedürftig, welcher Zauber oder welche zauberhaften Dinge sich wo reflektieren. Die Wortfolge kann zwar waren- und dienstleistungsbeschreibend bzw werbemäßig anpreisend in dem Sinne gedeutet werden, daß das Ergebnis der Anwendung der Waren bzw der Durchführung der Dienstleistung derart ist, daß die Haare in irgendeiner Weise "zauberhaftes (Licht) reflektieren" oder "zauberhafte Reflexe haben", was durch entsprechend Behandlung der Haare etwa durch Einfärben von Strähnchen oä erreicht werden kann. Möglicherweise kann die Wortfolge auch dahingehend verstanden werden, daß die ganze Person nach Anwendung der Waren bzw nach Inanspruchnahme der Dienstleistungen über eine "zauberhafte Ausstrahlung" verfügt. Diese verschiedenen Interpretationsversuche zeigen nur, daß der warenbeschreibende Bezug verschwommen und letztlich unklar bleibt, weshalb die Wortfolge als hinreichende konkrete und unmittelbar warenbeschreibende Angabe weniger geeignet erscheint, wenn es sich auch um einen Grenzfall handeln mag. Im übrigen läßt sich auch nicht belegen, daß die Wortfolge abweichend vom korrekten Sinngehalt in der englischen Sprache im Inland die eher waren- und dienstleistungsbeschreibende Bedeutung "zauberhafte Reflexe" erlangt hätte. Ausgehend davon kann nicht angenommen werden, daß sie von den Mitbewerbern zum warenbeschreibenden Gebrauch - und sei es nur für Zwecke des Exports oder Imports - benötigt wird und deshalb freizuhalten ist.

Der angemeldeten Bezeichnung kann schließlich auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Sie ist nach Auffassung des Senats vielmehr noch hinreichend originell gebildet, um als betrieblicher Herkunftsnachweis zu dienen. Sie erschöpft sich nicht in der Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile, sondern vermittelt gerade durch die Kombination der aufeinander bezogenen Wörter und die Unklarheit und Interpretationsbedürftigkeit der Gesamtaussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen einen noch hinreichend phantasievollen Gesamteindruck. Insoweit kann auf die Ausführungen zum Freihaltebedürfnis Bezug genommen werden. Darüber, ob ein Teil der Verkehrsbeteiligten, die Wortfolge mangels ausreichender Englischkenntnisse möglicherweise im Sinne der eher warenbeschreibenden Angabe "magische Reflexe" oder "zauberhafte Reflexe" mißversteht, kann letztlich nur spekuliert werden. Solche Spekulationen ersetzen nicht die erforderlichen und auf Tatsachen gegründeten Feststellungen zur Verkehrsauffassung, die allein eine Zurückweisung der Eintragung rechtfertigen könnten. Selbst wenn insoweit festgestellt werden könnte, daß ein gewisser Teil des Verkehrs in der Wortfolge bloß eine warenbeschreibende Angabe in diesem Sinne und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, könnte dieser verbleibende, allenfalls kleine Teil des Verkehrs im Hinblick auf ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht festzustellendes Freihaltebedürfnis vernachlässigt werden und deshalb bei der Entscheidung über der Schutzfähigkeit nicht den Ausschlag in Richtung Schutzversagung wegen fehlender Unterscheidungskraft geben (vgl hierzu BGH GRUR 1991, 136, 137 reSp letzter Absatz "NEW MAN").

Diese Beurteilung des Senat zur Schutzfähigkeit entspricht in bezug auf die hier beanspruchten Waren auch der Auffassung des Harmonisierungsamtes. Die Anmelderin ist inzwischen Inhaberin einer entsprechenden Gemeinschaftsmarke geworden, was sie durch die Vorlage einer entsprechenden Eintragungsurkunde belegt hat.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hin waren folglich die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Kliems

Brandt

Knoll

Pü