



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 121/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 28 570

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2004 aufgehoben, soweit der Antrag auf Löschung der Marke 301 28 570 hinsichtlich der Waren „Pflegeprodukte, nämlich Rouge, Kölnischwasser, Wattetupfer für kosmetische Zwecke, Körperduftwasser, Lippenstifte, Parfüm“ zurückgewiesen worden ist.

Hinsichtlich der genannten Waren wird die Löschung der Marke 301 28 570 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

EXPRESS

ist neben Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 35 für folgende Waren der Klasse 3

„Pflegeprodukte, nämlich Aftershave, Antitranspirant, künstliche Nägel, Gesichtstonic, Hauttonic, Badeöl, Badeperlen, Rouge, Körperglitter, Schaumbad, Mittel zur Gesichtereinigung, Kölnischwas-

ser, Wattetupfer für kosmetische Zwecke, Körpercreme, Nagelhautcreme, Augencreme, Gesichtscreme, Handcreme, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Mittel zum Hautpeeling für kosmetische Zwecke, Augenmakeupstifte, Lidschatten, Gesichtswasser, Grundierung, Körperduftwasser, Haarkur, Haartönung, Haarglitter, Haarspülungen, Haarshampoo, Haarspray, Haarstylinggel, Haarstylingmousse, Körperlotion, Handlotion, Gesichtslotion, Lippenbalsam, Lippengloss, Lippenmakeupstifte, Lippenstifte, Körpermakeup, Gesichtsmakeup, Makeupentferner, Maskara, Nagelkorrekturstifte, Nagellack, Nagellackentferner, Nagelschablonen, nicht-medizinische Abdeckstifte, fettabsorbierendes Puderpapier, Parfüm, Körperpuder, Gesichtspuder, Bimsstein, Rasiercreme, Duschgel, Körperseife, Gesichtsseife, Handseife, Sonnenblocker für die Haut, Sonnenlotion für den Körper, Sonnenlotion für das Gesicht, Selbstbräunungslotion für den Körper, Selbstbräunungslotion für das Gesicht, Körperlotion vor dem Sonnenbad, Gesichtslotion vor dem Sonnenbad, Körperlotion nach dem Sonnenbad, Gesichtslotion nach dem Sonnenbad und Körperpuder“

am 12. März 2003 unter der Nummer 301 28 570 in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 12. August 2003 beim DPMA die Löschung der Marke 301 28 570 für alle Waren der Klasse 3 wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 50 Abs 1 Nr. 3 (a. F.) i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt.

Die Antragsgegnerin hat der beantragten Löschung, über die sie vom DPMA mit ihr am 18. September 2003 zugestelltem Bescheid unterrichtet worden ist, mit am 8. Oktober 2003 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 7. April 2004 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA die teilweise Löschung der Marke 301 28 570 für die oben aufgeführten Waren der Klasse 3, mit Ausnahme der Waren „Pflegeprodukte, nämlich Rouge, Kölnischwasser, Wattetupfer für kosmetische Zwecke, Körperduftwasser, Lippenstifte, Nagelschablonen, Parfüm“, angeordnet und im Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen. Der zulässige Löschungsantrag sei im Umfang der angeordneten Löschung begründet, da zum Eintragungszeitpunkt der Marke das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bestanden habe und noch im Entscheidungszeitpunkt fortbestehe (§§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 3 (a. F.) und Abs. 2 Satz 1 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der in die deutsche Umgangssprache eingegangene Begriff „EXPRESS“ werde in seiner Bedeutung „eilig, schnell“ auf vielen Warenbereichen zur Beschreibung von besonders zügig, schnell, wirksam und gut erbringbaren Leistungen verwendet. Da die von der Löschanordnung betroffenen Waren sämtlich durch einen schnellen Wirkungseinsatz, eine kurze Anwendungs- bzw. Behandlungsdauer oder eine zeitliche effektive Verwendungsweise gekennzeichnet sein könnten, werde der Begriff „EXPRESS“ von den angesprochenen Verkehrskreisen insoweit lediglich als ein beschreibender Hinweis auf die schnelle Wirkungs- und Handhabungsweise dieser Produkte, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Die im dargelegten Sinn beschreibende Bedeutung stehe gegenüber der dem Wort „express“ daneben in der englischen Sprache zukommenden Bedeutung „ausdrücken, zum Ausdruck bringen“, welche dem inländischen Verkehr weit weniger geläufig sei, für die fraglichen Waren eindeutig im Vordergrund. Auf einen bereits zum Eintragungszeitpunkt erfolgten beschreibenden Gebrauch der Bezeichnung für die in Rede stehenden Waren komme es nicht an. Ungeachtet dessen hätten sich zahlreiche Beispiele im Internet ermitteln lassen, die einen auf die schnelle Wirksamkeit und zügige Anwendungsweise hinweisenden beschreibenden Gebrauch des Begriffs „EXPRESS“ für Kosmetikprodukte belegten und die auf ein entsprechendes Verkehrsverständnis zum Eintragungszeitpunkt schließen ließen. Hinsichtlich der weiteren, nicht von der Löschanordnung erfassten Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke sei der Löschungsantrag hingegen zu-

rückzuweisen. Hierfür weise der Begriff „EXPRESS“ die erforderliche Unterscheidungskraft auf, da ihm nicht mit hinreichender Deutlichkeit eine beschreibende Aussage zu entnehmen sei. Insoweit handle es sich eher um einfach und direkt wirkende Produkte, deren Wirkungsgeschwindigkeit nur unwesentlich variere oder deren Anwendungsdauer im Wesentlichen nur von den individuellen Gewohnheiten des Benutzers abhängen. Für diese Waren habe sich auch keine übliche Verwendung des Begriffs nachweisen lassen. Wegen eines fehlenden unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der Bezeichnung „EXPRESS“ und Merkmalen der betreffenden Waren entfele auch das Schutzhindernis einer beschreibenden frei-haltebedürftigen Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Mit der gegen den Beschluss der Markenabteilung eingelegten Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die teilweise Zurückweisung ihres Löschungsantrags. Sie trägt zur Begründung vor, dass auch die nicht von der Löschanordnung betroffenen Waren der Klasse 3 sich durch eine besonders schnelle Wirkung und Handhabung auszeichnen könnten, weshalb die angegriffene Marke „EXPRESS“ hierfür ebenfalls beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft besitze. Ein „Rouge“ sei ein Make-up, für das z. B. von der Firma Jade die Angabe „Express“ benutzt werde. Bei „Wattetupfern für kosmetische Zwecke“ könne „EXPRESS“ die besonders schnelle Verteilung von Kosmetika oder die schnelle Entfernung von Kosmetikresten beschreiben. Ebenso könne es bei „Lippenstiften“, die oft auch Schutzkomponenten enthielten, auf ein schnelles Einziehen ankommen. Gerade weil, wie die Markenabteilung selbst ausführe, bei „Körperduftwasser, Parfüm“ und „Kölnischwasser“ die Wirksamkeit gleich nach dem Gebrauch einsetze, werde deren Wirkung mit „EXPRESS“ ebenfalls beschrieben. „Nagel-schablonen“ habe sie nicht mehr angegriffen.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben, soweit darin der Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist, und auch insoweit die Löschung der Marke 301 28 570 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie stützt im Wesentlichen die Gründe des angefochtenen Beschlusses, soweit darin der Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist. I. S. v. „schnell“ könne der Begriff „EXPRESS“ nur Waren beschreiben, die sich durch besondere Schnelligkeit in der Wirkung, Handhabung etc. auszeichneten, wie z. B. ein Express-Zug durch höhere Fahrgeschwindigkeit oder ein Express-Lieferservice durch besonders schnelle Lieferung. Dies sei aber bei den nicht von der Löschungsanordnung betroffenen Waren der Klasse 3 nicht der Fall. Der Begriff „EXPRESS“ werde außerdem in den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen nicht in Alleinstellung, sondern nur als Teil einer Gesamtbezeichnung verwendet, weshalb daraus nicht der Schluss auf eine in Alleinstellung beschreibende Angabe gezogen werden könne. Im Übrigen beruft sich die Antragsgegnerin auf ihr bisheriges Vorbringen vor der Markenabteilung, wo sie noch die Mehrdeutigkeit des Begriffs „EXPRESS“ geltend gemacht hat, der im Englischen auch „zum Ausdruck bringen“ bedeute. In der Bedeutung „schnell, eilig“ bzw. als Substantiv in der Bedeutung „Eilzug“ werde das Wort üblicherweise nur mit dem Transport- und Postwesen in Verbindung gebracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auch auf die in der mündlichen Verhandlung überreichten Recherche-Ergebnisse des Senats, verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats stand das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung der Marke „EXPRESS“ auch für die beschwerdegegenständlichen, mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren der Klasse 3 entgegen, die nicht von der Löschungsanordnung der Markenabteilung erfasst sind (§ 50 Abs. 1 MarkenG), wobei dieses Schutzhindernis im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats über den Löschungsantrag noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Nachdem nur die Antragstellerin Beschwerde eingelegt hat und ihr Vortrag, wonach sie die Waren „Nagelschablonen“ nicht mehr angegriffen habe, als konkludente - weitere - Beschränkung ihres Löschungsantrages auszulegen ist, sind nur mehr die folgenden, nicht von der Löschungsanordnung der Markenabteilung betroffenen Waren beschwerdegegenständlich, und zwar „Pflegeprodukte, nämlich Rouge, Kölnischwasser, Wattetupfer für kosmetische Zwecke, Körperduftwasser, Lippenstifte, Parfüm“. Auf den nach §§ 51 Abs. 1, 54 Abs. 1 MarkenG zulässigen Löschungsantrag ist auch insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Unterscheidungskraft im Sinn der oben genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) „Philips“; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“; MarkenR 2003, 148, 149 „Winnetou“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten und angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 41) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT. 2“). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 431 (Nr. 53) „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken nach der Rechtsprechung insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKalk“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“). Dies hat für die angegriffene Wortmarke „EXPRESS“ in Bezug auf die hier in Rede stehenden Pflegeprodukte im Eintragungszeitpunkt zugetroffen und trifft noch immer zu.

Der Senat schließt sich dabei der Beurteilung der Markenabteilung an, dass das Markenwort „EXPRESS“ in Bezug auf Waren, die sich durch eine schnelle Wirkung, Anwendung oder Handhabung auszeichnen können, von den angesprochenen Verkehrskreisen nächstliegend in seiner in der deutschen Sprache gebräuchlichen adjektivischen bzw. adverbialen Bedeutung „eilig, schnell“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl., 2001, CD-ROM, zu „express“) lediglich als ein im Vordergrund stehender Sachhinweis auf schnell wirkende, schnell anwendbare bzw. schnell handhabbare Produkte aufgefasst wird (vgl. hierzu auch BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 10/95 „EXPRESS“). Weitere mögliche Bedeutungen des Begriffs, vor allem die dem inländischen Publikum weniger geläufige englische Bedeutung „ausdrücken, äußern“ (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch, 1999, S. 217), treten dahinter als im konkreten Warenbezug ersichtlich nicht einschlägig zurück.

Entgegen der Meinung der Antragsgegnerin findet der Begriff „(E)express“ in der in Rede stehenden Bedeutung „eilig, schnell“ nicht nur in Zusammenhang mit dem Transport- oder Postwesen Verwendung, sondern ebenso mit anderen Leistungen und Produkten (vgl. z. B. Neues Deutsches Wörterbuch, Verlag Naumann & Göbel, 1996, S. 295: Expressbild = eilig hergestelltes Lichtbild). Insbesondere wird er auch in Zusammenhang mit diversen kosmetischen Produkten zu deren Beschreibung eingesetzt, wie die dem angefochtenen Beschluss beigefügten sowie die vom Senat in der mündlichen Verhandlung eingeführten Internet-Seiten belegen (vgl. u. a. Anlage L1 des Beschlusses: „DIE ANGEBOTE IN ALDI-SÜD AB DONNERSTAG, 6. FEBRUAR 2003 ... KÜR® HAARKUR Haarkur Balsam / Haarkur mit Fruchtwachsen / Express Haarkur - ohne Ausspülen / je 150-ml-Tube / Preis: EUR 0,99...“; Anlage L6 des Beschlusses, wo es in der Produktbeschreibung für ein Intensivschutz Sonnen-Spray LSF 20 von Laboratoires Garnier heißt: „200 ml Die Innovation. Die Express-Anwendung - Ambre Solaire mit dem patentierten Tiefenschutz-Filtersystem ...“; sowie die vom Senat eingeführten Internet-Seiten <http://parfüm.douglas.de/...>: „...Schöne Nägel - Der Express Nail Hardener von alessandro härtet Naturnägel ...“; www.yves-rocher.de/...: „Express Augen-Make-up-Entferner für empfindliche Augen Stärken: ...Die schnelle Wirksamkeit.“).

Zwar trifft es zu, dass die von der Markenabteilung und vom Senat recherchierten Verwendungsnachweise überwiegend einen Gebrauch des Wortes „Express“ in Zusammensetzungen mit anderen Begriffen zeigen (s. oben z. B. „Express Haarkur“, „Express Nail Hardener“, „Express Augen-Make-up-Entferner“). Das Wort ist aber ebenso als alleingestellter schlagwortartiger Sachhinweis auf eine schnelle Wirkung, Anwendung oder Handhabung von Mitteln, wie beispielsweise auf dem in Anlage L7 des Beschlusses abgebildeten Nagellack-Fläschchen gebraucht, ohne weiteres verständlich (als weiteres Beispiel für eine beschreibende Verwendung von „Express“ als Einzelwort vgl. auf der vom Senat eingeführten Internet-Seiten www.yves-rocher.de/...: „Yves Rocher - Kosmetik auf pflanzlicher Basis:

Spray Express & Easy ... Dank seines Multipositions-Zerstäubers lässt sich dieser Selbstbräuner einfach und schnell ... auftragen ...“).

In Anbetracht dessen, dass es sich bei dem Markennwort „EXPRESS“ um einen allgemein gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache handelt, für dessen beschreibende Verwendung auf dem einschlägigen Produktbereich der Kosmetika zudem bereits aus der Zeit vor der Eintragung Belege existieren (vgl. Anlage L1, L2, L4 des Beschlusses der Markenabteilung), können keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die Marke von den angesprochenen Verbrauchern schon zur Zeit ihrer Eintragung im März 2003 für einschlägige Waren oder Dienstleistungen als Sachhinweis auf eine schnelle Wirkungsweise, Anwendung etc. verstanden wurde.

Nicht gefolgt werden kann der Markenabteilung allerdings darin, dass der Begriff „EXPRESS“ i. S. v. „eilig, schnell“ keinen hinreichend engen Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Waren aufweise, um von den beteiligten Verkehrskreisen lediglich als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. hierzu BGH GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“). Vielmehr ist es im Hinblick auf die objektive Art und Beschaffenheit der fraglichen Pflegeprodukte durchaus vorstellbar und möglich, dass sie sich - im Vergleich zu Konkurrenzwaren - durch ihre schnelle Wirkung, Anwendung oder Handhabung hervorheben. Zutreffend weist die Antragstellerin darauf hin, dass „Rouge“ ein Make-up in roten Farbtönen ist, mit dem Wangen und Lippen geschminkt werden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001, CD-ROM, zu „Rouge“). Ebenso wie die von der Löschanordnung betroffenen Pflegeprodukte „Augenmakeupstifte, Körpermakeup, Gesichtsmakeup“ und „Gesichtspuder“ kann sich Rouge durch eine schnelle Wirkung oder Anwendung auszeichnen (vgl. hierzu z. B. auf der vom Senat eingeführten Internet-Seite www.ciao.de/Jade_Maybelline_...: „Bewertung für Jade Maybelline New York Express Blush von godjul / Pro: sehr einfach und schnell anwendbar ...“). In gleicher Weise ist die schnelle Wirkung und Handhabung eine mögliche

Produkteigenschaft von Lippenstiften, wie z. B. der vom Senat eingeführten Internet-Seite www.ciao.de/Yves_Rocher_... zu entnehmen ist, wo es in einer Kundenbewertung u. a. heißt: „der lippenstift von yves rocher hat eine angenehme konsistenz und lässt sich daher sehr schnell und auch sehr einfach auf den Lippen verteilen. ...“. Weiterhin können „Wattetupfer für kosmetische Zwecke“, etwa aufgrund einer hohen Saugfähigkeit oder einer speziellen Faserstruktur, Kosmetikreste besonders schnell und sicher entfernen. Schließlich ist auch bei „Kölnischwasser, Körperduftwasser“ und „Parfüm“ die schnelle Verbreitung eines angenehmen Geruchs oder die schnelle und unkomplizierte Applikation des Duftwassers, z. B. mittels einer Darreichungsform in kleinen, jederzeit leicht griffbereiten (Sprüh-)Behältnissen, eine durchaus wünschenswerte und mögliche Produkteigenschaft (vgl. z. B. auf der vom Senat eingeführten Internet-Seite www.tennessee naturals.com/...: „Body Mist ... A light spritz of our body mist is fantastic right out of the shower... or any time you need a quick fragrance pick-me-up. ...“).

Es bestand kein Anlass, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften