



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 60/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 70 224.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juni 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

WATSU

für die Waren und Dienstleistungen

Durchführung von Ausbildungsveranstaltungen, Kurse und Seminare, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von therapeutischer Körperarbeit im Wasser, Dienstleistungen der Gesundheitspflege; Bespielte Videokassetten für Lehrzwecke.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Die Bezeichnung „WATSU“ sei die Fachbezeichnung für eine im Gesundheits- und Wellnessbereich bekannte Behandlungsmethode, die Shiatsu und Wasser verbinde. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe „WATSU“ deren Inhalt und Gegenstand unmittelbar.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie führt im Wesentlichen aus, sie habe die Verlängerung der bereits eingetragenen Bezeichnung „WATSU“ beantragt, die mit dem obengenannten Beschluss der Markenstelle verweigert

worden sei. Jedenfalls ergebe sich aus einer früheren Eintragung einer Wortbildmarke die Schutzfähigkeit des Wortbestandteils „WATSU“. Im Übrigen sei „WATSU“ ein Kunstwort, dem keine Bedeutung zugrunde liege, so dass es sich nicht zur Beschreibung eigne. Aus der Kombination „WATSU“ könne nicht auf die Behandlungsmethode „Wassershiatsu“ geschlossen werden. Die von der Markenstelle angegebenen Belege wiesen fast alle auf die Anmelderin oder ihre Geschäftspartner hin.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2005 aufzuheben.

Der Anmelderin wurden die Ergebnisse einer Internetrecherche zur Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Fachangabe mit entsprechendem Hinweis des Senats übersandt. Hierzu hat die Anmelderin im Wesentlichen ausgeführt, dass es sich um eine ursprünglich sprachunübliche Neuschöpfung handle, die als Fantasiebegriff über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten und die der Anmelderin übermittelten Ergebnisse einer Internetrecherche Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine für den Wettbewerb freizuhaltende, beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 – Companyline; BGH GRUR 1995, 269, 270 – U-Key; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 260 m. w. N).

Es ist auch unerheblich, wie groß die Zahl der Mitbewerber ist, für die eine beschreibende Verwendung in Betracht kommt, weil beschreibende Angaben und Zeichen jedermann zur freien Benutzung verfügbar bleiben müssen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 – KPN-Postkantoor).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“ (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 – Chiemsee).

Das Wort „Watsu“, das sich vom englischen Wort „water“ und vom japanischen Wort „shiatsu“ ableitet, - oder auch „Watershiatsu“ - bezeichnet eine alternativmedizinische, hydrotherapeutische Anwendung. Diese Massage- und Bewegungstherapie verbindet die positiven Eigenschaften des Wassers mit den Grundlagen des

Shiatsu und wurde 1980 in Amerika vom Shiatsu-Meister Harold Dull veröffentlicht (vgl. „Watsu ist eine Massage- und Bewegungstherapie, die auf den Grundlagen der Wassergymnastik und den Lehren des Zen-Shiatsu basiert“ unter Online-Lexikon de.wikipedia.org/wiki/Watsu; „Der Begriff Watsu setzt sich aus den Wörtern Wasser und Shiatsu zusammen“ unter wellness-regionen.de/Lexikon/Watsu; „Der Begriff Watsu setzt sich aus Wasser und Shiatsu zusammen. Es ist eine in warmem Wasser durchgeführte Druckmassage der Energiebahnen, die regulierend auf alle Organsysteme wirkt“ unter paradisi.de/Wellness/Massagen/Watsu; „Watsu oder auch „Meridianmassagetanz“ wurde in den 1980er Jahren durch W. H. Dull begründet und ist eine Unterwassermethode, um Blockierungen an den Meridianen durch Streichungen und Druck zu lösen“ unter optikur.de/wellness/wellnesslexikon/watsu; „Watsu wird auch „Wasser-Shiatsu“ genannt“ Wellness ABC unter article-publisher.de/artikel-57).

Der Senat hat die Anmelderin bereits auf die jedenfalls im Fachverkehr und den interessierten Kreisen übliche Verwendung der Bezeichnung „Watsu“ im obengenannten Sinn hingewiesen.

Die angemeldete Bezeichnung „WATSU“ hat sich - wie aus den obengenannten Fundstellen erkennbar - bereits zu einem Fachbegriff entwickelt, so dass der inländische Fachverkehr und interessierte Kreise die angemeldete Marke in diesem Sinne ohne Weiteres verstehen werden.

Dem steht nicht entgegen, dass die Bezeichnung „WATSU“ den allgemeinen Verkehrskreisen noch nicht bekannt sein mag. Maßgeblich ist der objektiv beschreibende Charakter und das darauf beruhende Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit als Fachangabe. Insoweit können bereits die Bedürfnisse eines relativ kleinen Teils des Gesamtverkehrs der Markeneintragung unter dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresses entgegenstehen, weil jeder Mitbewerber beschreibende Angaben frei verwenden können muss (vgl. EuGH a. a. O. – KPN-Postkantoor; Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rdn. 198).

Es liegt für die betroffenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „WATSU“ als „Wassershiatsu“ zu verstehen. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergibt die angemeldete Bezeichnung „WATSU“ die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Inhalt, Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren und Dienstleistungen handelt, die eine Massage- und Bewegungstherapie im Wasser darstellen oder beinhalten, dazu dienen oder hierfür bestimmt sind. Die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen können dazu dienen, eine derartige Therapie durchzuführen, bzw. diese Therapie zum Thema oder Inhalt haben.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst eine derartige Therapiemaßnahme darstellen, da die Bezeichnung „WATSU“ auch einen beschreibenden Hinweis für Waren und Dienstleistungen geben kann, die hierfür bestimmt sind oder Verwendung finden können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Selbst wenn der Begriff „WATSU“ auf eine Wortschöpfung durch die Anmelderin zurückzuführen wäre, so hat er sich doch nachträglich zur Fachangabe entwickelt und ist inzwischen ohne Weiteres verständlich und deshalb zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen geeignet. Der beschreibende Charakter wird auch bei weiterer Verwendung durch den „Erfinder“ nicht verändert, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts berufen. Aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken erwächst auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um

eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; a. a. O. - LOKMAUS; vgl. dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. - Nr. 60 ff. - Henkel). Außerdem wäre eine derartige Bindung nicht mit der Möglichkeit einer Löschung von Marken wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) in Einklang zu bringen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 25).

Noch weniger erheblich sind ausländische Voreintragungen (vgl. EuGH a. a. O. - Nr. 61 ff. - Henkel). Die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen im Ausland bildet lediglich einen Umstand, den die zuständige inländische Behörde bzw. das zuständige inländische Gericht unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann. Sie ist jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (vgl. EuGH a. a. O. - Henkel; BGH a. a. O. - LOKMAUS).

Aus diesen Gründen stellen die von der Markeninhaberin genannten Eintragungen keinen Hinweis auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke dar.

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Markenschutz kann hierfür nicht gewährt werden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

WA