



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 306/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 46 651.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth sowie der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2002 und 24. Juli 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Nailspa

ist zunächst für die Waren und Dienstleistungen

"Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarpflegemittel, Zahnpflegemittel, Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende Angabe gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere".

Die angemeldete Marke bestehe aus den englischen Wörtern "Nail" (= Nagel) und "Spa", wobei der Begriff "Spa" auf dem Wellness-Bereich in Verbindung mit dem Wellness-Element Wasser häufig verwendet werde, insbesondere als Bezeichnung für Einrichtungen wie Dampfbäder, Hydrotherapie, Aqua Wellness etc.. In Verbindung mit dem auch in Deutschland bekannten englischen Wort "Nail" ergebe sich eine sprachüblich gebildete, breiten deutschen Verkehrskreisen verständliche Sachangabe im Sinne von "Nagel-Heilbad", die als beschreibender Hinweis auf die Bestimmung der Waren und den Gegenstand der Dienstleistungen dienen könne (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Gegen eine Eignung als beschreibende Angabe spreche weder eine gewisse begriffliche Unschärfe noch der Umstand, daß andere gleichwertige Ausdrücke zur Verfügung stünden. Wegen des rein sachbezogenen Begriffsinhaltes fehle der angemeldeten Kennzeichnung auch die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Beschwerdeverfahren das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf

"Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle; Haarpflegemittel, Zahnpflegemittel, Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Gesichtspflegemittel, Lippenstifte, Körperlotionen, Augen-Makeup, Gesichtscreme und Gesichtswasser"

beschränkt hat.

Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Bei der angemeldeten Wortmarke "Nailspa" handele es sich weder um ein existierendes Wort noch um einen sprachüblich gebildeten Begriff, zumal der Bestandteil "Spa" mehrdeutig sei. So sei auch die Wortfolge "Nail Spa" vom Deutschen Patent- und Markenamt als schutzfähig angesehen und unter der Nummer 300 04 862 als Marke eingetragen worden. Jedenfalls aber stelle die angemeldete Marke für die nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen verbliebenen Waren keine Sachangabe dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die Rechercheergebnisse des Senats zum Begriff "Nailspa", die der Anmelderin übersandt worden sind, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke für die noch verfahrensgegenständlichen Waren die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"; EuGH Mitt 2004, 28, 29 - Nr. 29 ff - "Doublemint"). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 – Nr 54, 55 - "Postkantoor"; EuGH GRUR 2004, 680, 681 – Nr 34 ff - "BIOMILD"). Es ist daher zu prüfen, ob die angemeldete Marke gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Wa-

ren und Dienstleistungen darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH GRUR 2004, 674, 676 - Nr. 53, 56 - "Postkantoor"). Auch Begriffsneubildungen 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 ohne weiteres erfüllen können. Dies ist hier nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht mehr der Fall.

Wie sich aus der der Anmelderin übersandten Internetrecherche des Senats ergibt, ist "Nail Spa" bzw. "NailsPa" vor allem im Englischen, aber auch bereits im deutschen Sprachbereich nachweisbar. Auf englischsprachigen Internetseiten tritt der Begriff "Nail Spa" als Sachangabe bzw. als Rubrik auf und wird synonym mit "Nail Salon" verwendet (<http://www.nailsaloon.com>; <http://www.wordlab.com/chat/thread.cfm?threadid=12872&messages=1>; <http://thegriot.com/black-world/location.asp?id=3396>; <http://www.fortune.com/fortune/smallbusiness/articles/0,15114,551987,00.html>; <http://www.the-spa-authority.com/pages/products.html>). Auch wird in Verbindung mit Produkten zur Nagelpflege von einem "nail spa product" gesprochen. In einem deutschen Chat-Beitrag wird ausgeführt, daß amerikanische Frauen häufig eine Sitzung im "Nail Spa" abhalten (BISKU – blog: Oktober 2004). In der Schweiz besteht ein Wellness- und Schönheitssalon "The Nail Spa", der Maniküre und Pediküre anbietet (www.help.ch); in Berlin gibt es im KaDeWe "geniale Pause für zarte Füße: Foot & Nai Spa im KaDeWe" (DWC Magazin > Lifestyle Berlin Tipps!).

Bei "Nail Spa" handelt es sich somit um einen zwar noch nicht lexikalisch nachweisbaren, aber doch gebräuchlichen Begriff, der Nagelpflege-Salons mit einem gewissen umfassenden Wellness-Angebot bezeichnet, die nach einem "Spa-Konzept" aufgebaut sind (vgl Janet McCormick, Becoming Spa in NAILPRO März 2000).

Da jedoch die noch verfahrensgegenständlichen Waren "Gesichtspflegemittel, Lippenstifte, Körperlotionen, Augen-Make-up, Gesichtscreme und Gesichtswasser" keinerlei Bezug zu Nagelpflege aufweisen, ist nicht erkennbar, daß die angemeldete Marke zur Beschreibung irgendwelcher Merkmale dieser Produkte geeignet sein könnte.

2. Der angegriffenen Marke fehlt auch nicht die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinn der 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 ua EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr 35 - "Philips"; GRUR 2003, 514, 517 – Nr 40 - "Linde ua"; GRUR 2004, 428, 431- Nr. 48 - "Henkel"; GRUR 2004, 1027, 1029 - Nr 33, 42 - "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH aaO - Nr 86 - "Postkantoor").

Weil der Senat aber - wie oben näher ausgeführt - nicht feststellen konnte, daß das Wort "Nailspa" für die Waren, die noch Gegenstand der Entscheidung sind, als Sachangabe in Betracht kommt, liegen diese Voraussetzungen hier nicht vor.

Ströbele

Kirschneck

Guth

Ju