



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 20/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 16 210.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Februar 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der Wortmarke

### **SPA**

für folgende Dienstleistungen

Klasse 41: Schulung und Fortbildung von Fachpersonal auf dem Wellness-Sektor, insbesondere auf dem Kosmetiksektor, auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege und auf dem Sektor der Ernährungsberatung; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Konferenzen, Symposien, Seminaren, Kolloquien auf dem Wellness- und Life-Style-Sektor, insbesondere auf dem Kosmetiksektor, auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege und auf dem Sektor der Ernährungsberatung; Demonstrationsunterricht auf den voranstehend genannten Gebieten, insbesondere auf dem Sektor der Kosmetik, der Körperpflege und der Ernährungsberatung;

Klasse 42: Forschung auf dem Gebiet der Körperpflege und Kosmetik sowie auf dem Gebiet der Ernährung; Dienstleistungen eines Lifestyle- und Wellness-Beraters, Dienstleistungen einer Kosmetikerin sowie eines Kosmetikers; Betrieb eines Kosmetikinstituts; ernährungswissenschaftliche Beratung

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 11.06.2002 und die dagegen eingelegte Erinnerung mit Beschluss vom 23.01.2004 zurückgewiesen.

Das ist damit begründet, "Spa" stehe im Englischen für eine Mineralquelle, einen Badeort oder ein Bad. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen beschreibe es vorliegend den Erbringungsort der Dienstleistungen. Ferner sei "Spa" eine geographische Angabe, weil ein Badeort in Belgien so heiße. Im Deutschen werde "Spa" beschreibend für Badelandschaften und Wellness-Dienstleistungen verwendet.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Anmelderin am 27.01.2004 zugestellt worden.

Die Anmelderin hat am 26.02.2004 Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, "Spa" sei unterscheidungskräftig. Dass es eine Abkürzung für "sanus per aquam" sei, wisse kaum jemand. In den deutschen Sprachgebrauch habe das unbekanntes englische Wort keinen Eingang gefunden. Auch das LG Köln habe in der Entscheidung vom 11.04.2002, Az: 31 O 817/01, Unterscheidungskraft angenommen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und  
die Marke einzutragen.

Nachdem der Bundesgerichtshof in der Sache SPA II, I ZB 53/05, am 13.03.2008 MarkenR 2008, 397 entschieden hatte, beantragte die Anmelderin im vorliegenden Verfahren eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

## II.

1) Die Beschwerde ist zulässig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke steht für die beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Das Wortzeichen ist gemäß dieser Vorschrift von der Eintragung ausgeschlossen, weil es zumindest mit einer seiner möglichen Bedeutungen zur Beschreibung eines Merkmals der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann. Das Wort "Spa", das in seiner ursprünglichen Bedeutung eine geographische Herkunftsangabe darstellt, ist in einer nachträglich entwickelten Bedeutung eine beschreibende Angabe. Es kommt dabei nicht darauf an, ob der entsprechende Begriff allgemein verständlich ist, ob ihn eine große oder geringe Zahl von Unternehmen zur freien Verwendung benötigt und ob die beschriebenen Umstände wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rn. 77, 58, 102 - Postkantoor).

Das Wort "Spa" hat sich zur Bezeichnung für Bereiche des Wellness- und Beauty-Sektors entwickelt, insbesondere wenn dabei Wasser eine Rolle spielt. So handelt es sich um einen mit der "Wellness-Welle" aus den USA ab 1990 nach Deutschland gekommenen Oberbegriff für Gesundheits- und Wohlfühlwendungen sowie -einrichtungen. So genannte Spa-Dienstleistungen werden in Beautyfarmen, Wellness-Hotels und Fitness-Zentren angeboten. Die Verwendung des Begriffs "Spa"

in dem dargelegten Sinn auch in Deutschland zeigt z. B. ein Artikel "Beauty-Trends, Spa zu Hause" in der Zeitschrift "Brigitte" (vgl. [http://www.brigitte.de/mode/beauty\\_trends/spa.html](http://www.brigitte.de/mode/beauty_trends/spa.html), 24.05.2002). In dieser Bedeutung beschreibt "Spa" die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 ihrer Art nach, weil sich die insoweit angebotene Fortbildung auf den Wellness-Sektor beziehen kann und teilweise sogar ausdrücklich darauf bezogen ist.

Entsprechendes gilt für die Forschungs- und Beratungsdienstleistungen der Klasse 42, weil deren Gegenstand sog. Spa-Produkte sein können.

Die vom Bundesgerichtshof bereits in SPA II herangezogenen Beispiele belegen die entsprechende beschreibende Verwendung des Begriffs "Spa" im dargestellten Sinn. Es kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob dabei die Verwendung von Wasser zwingend erforderlich ist und ob "Spa" auch in einem umfassenden Sinn als Synonym für Wellness benutzt wird. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und dass sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Ein beschreibender Begriff kann auch verschiedene Bedeutungen haben (vgl. BGH GRUR 2006, 760 Tz. 14 - Lotto), im Inhalt vage sein oder nur in einer seiner möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreiben (EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 - Doublemint). Es liegt im Wesen einer weit gefassten Sammelbezeichnung, dass sie die fraglichen Dienstleistungen nicht im Einzelnen exakt beschreibt, sondern sie lediglich verallgemeinernd einer bestimmten Kategorie oder Bestimmung zuordnet. Dabei ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe unvermeidbar (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt).

Dem steht auch nicht entgegen, dass der Bundesgerichtshof in der Entscheidung SPA I (GRUR 2001, 420) die Voraussetzungen einer Umwandlung der geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung im Sinn von § 126 Abs. 2 MarkenG verneint hat. Die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung und die Beurteilung eines Freihaltungsbedürfnisses

im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen eines beschreibenden Charakters der Bezeichnung richten sich nach unterschiedlichen Maßstäben. Eine Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung liegt erst vor, wenn nur noch ein ganz unerheblicher Teil der Verbraucher in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen sieht. Die Annahme einer beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt dagegen keine nahezu einheitliche Verkehrsauffassung voraus. Die Versagung einer Markeneintragung dient ja der Vermeidung von Fehlmonopolisierungen beschreibender Angaben zugunsten eines Unternehmens.

Darauf, dass den Mitkonkurrenten möglicherweise noch andere Ausdrücke zur Verfügung stehen, um auf die Art oder Bestimmung einschlägiger Dienstleistungen als solcher des Spa-Sektors hinzuweisen, kommt es nicht an. Für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG spielt es keine Rolle, ob gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Angaben existieren, mit denen dieselben Merkmale der betreffenden Dienstleistungen bezeichnet werden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 ff., Nrn. 57 und 101 - Postkantoor). Es muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen beschreibenden Angaben erhalten bleiben (EuGH GRUR Int. 2004, 410, Rn. 42 - Biomild). Dies gilt auch für weniger geläufige beschreibende Bezeichnungen, wobei sowohl an neuen Begriffen als auch an veralteten Ausdrücken ein Freihaltungsbedürfnis bestehen kann.

Soweit verschiedene Marken mit dem Bestandteil "Spa" und jeweils weiteren glatt beschreibenden Angaben vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eingetragen bzw. solche Markenmeldungen veröffentlicht wurden, lässt sich hieraus keine entscheidungsrelevante Indizwirkung gegen das Bestehen eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die hier zu beurteilende Marke herleiten. So ist die zuständige Behörde eines Mitgliedsstaates durch die amtliche Entscheidung eines anderen Mitgliedsstaates (bzw. des HABM) selbst dann nicht gebunden, wenn eine mit der in Rede stehenden Marke identische Marke für identische Waren oder Dienstleistungen eingetra-

gen worden ist. Dies bildet zwar einen Umstand, der von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedsstaates unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigt werden kann, der jedoch für ihre Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen nicht ausschließlich maßgebend sein kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. - Nr. 61 - 63 - Henkel).

Doch selbst wenn es sich um vergleichbare Eintragungen handeln sollte, würde daraus grundsätzlich keine anspruchsbegründende Bindungswirkung für später angemeldete Marken erwachsen, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt (vgl. u. a. BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge, BIfPMZ 1998, 248, 249 - Today). und kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht.

**2)** Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Cl