



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 393/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 302 25 568.0**

hat der der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Februar 2004 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Rauch und Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 6. September 2002 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren "Rucksäcke; Sportbekleidung; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten" zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der für die Waren und Dienstleistungen

Rucksäcke; Sportbekleidung, Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten; Betrieb eines Fitness-Studios, Betrieb von Sportanlagen

beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Mai 2002 angemeldeten Wortmarke

FITNESS COMPANY

hat die Markenstelle für Klasse 41 – besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - mit Beschluss vom 6. September 2002 die Eintragung versagt.

Von den beiden ursprünglich aus dem Englischen stammenden Wortelementen sei FITNESS inzwischen in die deutsche Sprache eingegangen und COMPANY als Bezeichnung für eine Firma auch im Inland allgemein bekannt. Die zwar lexikalisch nicht nachweisbare, aber durchaus für jedermann verständliche Wortzusammenstellung vermittele die Aussage, dass mit den angebotenen Dienstleistungen körperliche und ggf. auch geistige Fitness erreicht oder erhalten werden solle. Die entsprechenden Kleidungsstücke und Geräte dienten der Durchführung dieser Dienstleistungen. In der Gesamtheit werde kein Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen gegeben, so dass jegliche Unterscheidungskraft fehle. Außerdem müsse es den Mitbewerbern unbenommen bleiben, ebenfalls mit diesem allgemeinverständlichen Begriff auf ihre Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, selbst wenn es andere Möglichkeiten der Benennung gäbe. Aus Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken folge kein Rechtsanspruch auf Registrierung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie erstrebt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Registrierung der angemeldeten Marke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Bei der gebotenen Betrachtung der Marke in der Gesamtheit erschließe sich ein (möglicher) Sinngehalt nicht auf den ersten Blick. Die Verbindung der Einzelbegriffe, die konträre Assoziationen auslösten – einerseits an Sport/Freizeit, andererseits an Firma/Arbeit – werde als überraschend und ungewöhnlich wahrgenommen. Anders als die gebräuchlichen Bezeichnungen "Fitness Center" und "Fitness Studio" werde FITNESS COMPANY auch nicht zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen benötigt.

Nachdem der Anmelderin Ergebnisse von Internet-Recherchen (17 Seiten) zur Kenntnis gegeben worden sind, hat sie sich dahingehend eingelassen, diese belegten das Bemühen von Wettbewerbern, durch Benutzung einer an FITNESS

COMPANY angelehnten Firmenbezeichnung vom guten Ruf der Anmelderin, die in Deutschland Marktführerin im Bereich von Fitness-Dienstleistungen sei, profitieren zu wollen. Jedoch werde FITNESS COMPANY auch von den Konkurrenten ausschließlich in unternehmenskennzeichnender Weise benutzt. Im übrigen falle nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1999, 988 – HOUSE OF BLUES) ein Begriff, der – anders als FITNESS COMPANY – nur bezüglich des Geschäftsbetriebs, nicht aber für die dort angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, bereits nicht unter das gesetzliche Eintragungsverbot. Weiterhin verweist sie auf zahlreiche eingetragene Marken mit dem Bestandteil COMPANY sowie auf die ihrer Ansicht nach vergleichbare Wortmarke FITNESS FACTORY. Ergänzend hat sie zwei Werbebroschüren sowie die Kopie eines Zeitschriftenartikels eingereicht.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist teilweise, nämlich in Ansehung der Waren in den Klassen 18, 25 und 28 begründet; hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 41 verbleibt es dagegen bei der Versagung der Registrierung.

1.a) Für die Dienstleistungen "Betrieb eines Fitness-Studios, Betrieb von Sportanlagen" steht eine Eintragung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dienen können. Die Bedeutung der Einzelbegriffe FITNESS und COMPANY hat die Markenstelle zutreffend aufgezeigt. In ihrer Gesamtheit bedeutet die angemeldete Wortfolge "Fitness-Gesellschaft" und wird – ohne dass es auf die Rechtsnatur der Gesellschaftsform (z. B. Personal- oder Kapitalgesellschaft) ankäme – ohne weiteres mit einem Unternehmen, das Fitness-Training anbietet, gleichgesetzt. Dem Begriff FITNESS COMPANY kommt

mithin die Eignung zu, in beschreibender Weise auf einen Betreiber (neben vielen anderen) eines Fitness-Studios/Fitness-Centers, d.h. dessen rechtlichen oder wirtschaftlichen Träger, hinzuweisen. Für den Betrieb von Sportanlagen gilt nichts anderes. Diese werde nicht zuletzt deshalb aufgesucht, weil die Sportausübenden etwas für ihre Fitness tun wollen. Mithin steht auch hier ein die Dienstleistung – und nicht nur den Geschäftsbetrieb als solchen – beschreibender Sinngelalt im Vordergrund.

Dass eine Monopolisierung von FITNESS COMPANY zugunsten eines einzelnen Unternehmens nicht vertretbar ist, folgt auch aus den vom Senat ermittelten und der Anmelderin zur Kenntnis gegebenen Belegstellen aus dem Internet. Dort wird FITNESS COMPANY – entgegen der Auffassung der Anmelderin – nicht ausschließlich firmen- oder markenmäßig, sondern gerade im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fitness-Studios teilweise auch rein beschreibend verwendet. Dies betrifft etwa die Fälle, in denen diese Bezeichnung einem Firmenschlagwort nachgestellt (IN.FORM – DIE FITNESS COMPANY; Chace – The Fitness Company) oder einem Städtenamen vorangestellt ist. Diese Verwendungsbeispiele sind unabhängig davon beachtlich, wann die betreffenden Internet-Seiten erstellt worden sind, weil die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG weder im Zeitpunkt der Markenmeldung, noch der Eintragung vorliegen dürfen. Erst recht hat unberücksichtigt zu bleiben, dass die Anmelderin – wie sich aus den vorgelegten Broschüren ergibt – die Bezeichnung FITNESS COMPANY bereits seit 1990/91 firmenmäßig (und wohl auch als Marke) verwendet hat. Wer – wie hier die Anmelderin – einen Markennamen mit beschreibendem Sinngelalt lange Zeit vor der Anmeldung in Benutzung nimmt, setzt sich damit der Gefahr aus, dass Dritte dieser Bezeichnung zwischenzeitlich in einem beschreibenden Sinn bedienen. Ob die Anmelderin gegen diese etwaige zivilrechtliche bzw. urheber- oder wettbewerbsrechtliche Ansprüche geltend machen kann, ist für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit ohne Bedeutung.

Die von der Anmelderin angeführten Eintragungen anderer – vermeintlich ähnlich gebildeter – Marken sind generell nicht geeignet, ein Recht auf Registrierung unter Gesichtspunkten wie Gleichbehandlung, Vertrauensschutz, Ermessensreduzierung oder Selbstbindung der Verwaltung zu gewähren (vgl. BGH GRUR 1989, 420 – KSÜD; BPatGE 32, 5 – CREATION GROSS).

Mit der Entscheidung HOUSE OF BLUES (BGH aaO) ist der vorliegende Fall nicht vergleichbar, weil FITNESS COMPANY nicht nur den Geschäftsbetrieb, sondern angesichts der sehr konkreten Fassung des Verzeichnisses auch die beanspruchten Dienstleistungsangebote selbst hinreichend klar beschreibt.

b) Ob der Markenmeldung für die betreffenden Dienstleistungen zusätzlich auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Es bedarf deshalb auch keines Eingehens auf die Frage, ob die (behauptete) langjährige und umfangreiche Benutzung der Marke für Fitness-Dienstleistungen, zu deren Glaubhaftmachung die Anmelderin zuletzt zwei Werbebroschüren vorgelegt hat, in diesem Zusammenhang überhaupt Berücksichtigung finden könnte. Auf den Gesichtspunkt einer Durchsetzung der Marke im Verkehr (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren jedenfalls nicht gestützt (abgesehen davon, dass die vorgelegten Unterlagen insoweit nicht ausreichend wären). Gleichfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob der auf den besagten Werbebroschüren verwendete, farblich und typographisch besonders (nach Art eines Logos) gestaltete Schriftzug eintragungsfähig wäre.

2.a) Hinsichtlich der beanspruchten Waren stellt FITNESS COMPANY dagegen keine ausschließlich beschreibende Angabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zwar eignet sich dieser Begriff grundsätzlich auch zur generellen Charakterisierung von Betrieben, welche für die Sportausübung bzw. sportliche Freizeitbetätigung bestimmte Waren herstellen, was durch Internet-Seiten entsprechender Unternehmen in Österreich und der Schweiz belegt wird (wenngleich hier ein mar-

ken- oder firmenmäßiger Gebrauch nicht völlig ausgeschlossen erscheint). Eine für einen Geschäftsbetrieb beschreibende Angabe stellt aber nicht ohne weiteres eine Merkmalsangabe für dessen Produkte dar (BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT).

Wenn, wie oben ausgeführt, FITNESS COMPANY auf dem Betreiber eines (neben vielen anderen) eines Fitness-Studios hinweist, liegt bei einer Verwendung dieser Bezeichnung für Waren die Annahme nicht nahe, hiermit solle in beschreibender Weise der Hinweis gegeben werden, diese stammten aus einem derartigen Fitness-Betrieb. Die angemeldete Marke eignet sich auch nicht zur Verwendung als Bestimmungsangabe. Denn kein Interessent wird ernsthaft annehmen, so gekennzeichnete Rucksäcke, Sportbekleidungsstücke oder Turn- und Sportartikel seien speziell für den Einsatz in Fitness Studios (und zu keinen anderen Sport- und Freizeitaktivitäten) bestimmt. Da der Wortbestandteil COMPANY im deutschen Sprachbereich – wie ausgeführt – als Gesellschaft im Sinne eines Unternehmens verstanden wird, liegt es auch nicht nahe, in der angemeldeten Wortfolge einen Hinweis darauf zu sehen, dass die betreffenden Waren für Fitness-Training usw. "in company", d.h. in einer Gruppe, gemeinschaftlich mit anderen Teilnehmern, bestimmt und geeignet seien. Mithin benötigen Mitbewerber der Anmelderin auf den betreffenden Warengeländen FITNESS COMPANY nicht ernsthaft zur Beschreibung ihrer Produkte.

b) Aus der Sicht, der mit den Waren angesprochenen breiten inländischen Gebraucherkreise steht ebenfalls kein beschreibender Sinngelalt im Vordergrund des Verständnisses von FITNESS COMPANY; mithin kann der Marke das erforderliche Mindestmaß an betriebskennzeichnender Hinweiskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG insoweit nicht abgesprochen werden.

Viereck

Rauch

Sekretaruk

Hu