



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 213/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Juli 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 15 251 (S 127/08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 18. März 1998 angemeldete und am 4. Juni 1998 eingetragene Wortmarke 398 15 251

Physio-Fit

hat die Beschwerdegegnerin am 22. April 2008 Löschungsantrag hinsichtlich der eingetragenen „Dienstleistungen eines Physiotherapeuten und eines Krankengymnasten, insbesondere auf den Bereichen Therapie, Rehabilitation, Prävention und Fitnessstraining“ gestellt.

Dazu hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. „Physio-Fit“ sei rein beschreibend und ohne Unterscheidungskraft. „Physio“ stehe für „Physiotherapie/Heilbehandlung“ und habe in Wortzusammensetzungen die Bedeutung von „Natur“, „natürlich“, „physi-

kalisch“ bzw. „körperlich“. Wie „psycho“ werde es im täglichen Sprachgebrauch verwendet. „Fit“ bezeichne einen Zustand physischer Verfassung, so dass die Kombination beschreibend auf Leistungen hinweise, die der körperlichen Fitness dienen.

Auf die ihm am 28. Mai 2008 zugegangene Mitteilung nach § 54 MarkenG hat der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag am 24. Juli 2008 widersprochen. Er ist der Auffassung, die von der Antragstellerin genannten Fundstellen belegten nur markenmäßige Benutzungen und englischsprachige Zusammensetzungen. Zum Verständnis von „Physio-Fit“ im Jahr 1998 fehle jeder Vortrag. Auch heute noch sei „Physio-Fit“ unterscheidungskräftig. Der Wortanfang „Physio-“ besitze keine klare Bedeutung. Die Antragstellerin zeige in ihrer Firmenbezeichnung ebenfalls, dass „PhysioFit“ Unterscheidungskraft habe. Ihr seien die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 15. April 2009 die angegriffene Marke antragsgemäß für „Dienstleistungen eines Physiotherapeuten und eines Krankengymnasten, insbesondere auf den Bereichen Therapie, Rehabilitation, Prävention und Fitnesstraining“ gelöscht.

Dies ist u. a. damit begründet, „Physio-“ stehe für „körperlich“. Es sei ein geläufiges Wortbildungselement, das mit „Fit“ eine sinnvolle Gesamtaussage dahingehend ergebe, die so bezeichneten Dienstleistungen führten zu einer guten körperlichen Verfassung. Andere Interpretationen (Verbesserung der Physiognomie, kräftige Dienstleister etc.) seien lebensfremd.

Die Markenabteilung hat dem Beschluss Fundstellen aus dem Jahr 2009 beigelegt, die „Physio-Fit“ als Inhaltsangabe von Homepages von Physiotherapiepraxen zwischen „Physiotherapie“ und „Gesundheitskurse“ bzw. Kursangeboten neben „Nordic-Walking“ (A4 und A5) zeigen.

Dieser Beschluss wurde dem Inhaber des angegriffenen Zeichens am 29. Mai 2009 zugestellt.

Er hat am 26. Juni 2009 Beschwerde eingelegt und u. a. vorgetragen, die Antragstellerin hätte selbst vergleichbare Marken angemeldet. Die Kombination des altgriechischen „physio“ mit „fit“ sei ungewöhnlich. Die Bedeutung von „Physio-“ sei weitgehend unklar. Die Fundstellen A1, A2 und A3 bezögen sich auf einen markenmäßigen Gebrauch; die Fundstellen A4 und A5 bezögen sich auf Mitglieder des Markeninhabers. Außerdem seien diese Fundstellen erstmals 2004 bzw. 2005 im Internet aufgetaucht. Der Nachweis einer fehlenden Unterscheidungskraft am Anmeldetag sei am Ende der Zehnjahresfrist sehr schwierig. Bei der Eintragung seien keinerlei Bedenken aufgekommen. Das heutige Sprachverständnis dürfe nicht auf den Anmeldetag übertragen werden, zumal es durch die Benutzung der Marke beeinflusst worden sei. Die Entscheidungen zu „Dermafit“, „Easyfit“, „Printfit“ und „Fotofit“ zeigten, dass Unterscheidungskraft angenommen werden müsse. Die Markenabteilung habe die Fundstellen falsch bewertet und nicht dem Markeninhaber zugeordnet.

Die Rechtsbeschwerde sei zu der Frage zuzulassen, ob ein Schutzhindernis festgestellt worden sei, wenn kein einziges Dokument als Nachweis vorliege, und ob es den Grundsätzen der Flugbörsen-Entscheidung entspreche, auf den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht den der Eintragung abzustellen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

- den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen;
- die Sache an das Deutschen Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;
- die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

- die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trug ergänzend zu ihrem schriftsätzlichen Vorbringen und den Gründen des angefochtenen Beschlusses vor, sie benutze eine Wortbildmarke ohne Bindestrich. Das stehe einem Löschungsantrag nicht entgegen. Die Anlage AST16 belege die fehlende Unterscheidungskraft bereits für 1954. Auch die Lizenznehmer des Markeninhabers benutzten „Physio-Fit“ rein beschreibend. Die Entscheidung zu „PhysioControl“ könne nicht zu Gunsten des Markeninhabers herangezogen werden, weil sie Waren betreffe, die Fachkreise ansprächen. Zwischen dem Zeitpunkt der Anmeldung und der Eintragung sei nichts entscheidungsrelevantes geschehen.

II

1) Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde erhoben. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache aber keinen Erfolg. Nach § 50 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und wenn das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dies hat die Markenabteilung zutreffend bejaht.

2) Der Löschungsantrag war zulässig.

Den Antrag kann jedermann stellen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Im Hinblick auf diesen Popularcharakter kann ein Antragsgegner in der Person des Antragstellers begründete Einreden gegen die Zulässigkeit eines Löschungsantrags nur in Ausnahmefällen, wie evtl. Nichtangriffsverpflichtungen, geltend machen, nicht aber widersprüchliches Verhalten (vgl. BPatG GRUR 1999, 746, 747 - Omeprazol; BPatG, Beschluss vom 30. September 2003, Az.: 24 W (pat) 28/03 - Anwaltstelefon.de; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 54 Rn. 3), so dass es nicht darauf ankommt, welche Firmenbezeichnungen und Marken die Antragstellerin selbst verwendet bzw. angemeldet hat.

Der Löschungsantrag vom 22. April 2008 ist innerhalb der 10-Jahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden, die mit der Eintragung am 4. Juni 1998 begann.

3) Die Markenabteilung hat zu Recht eine Löschung der angegriffenen Marke ausgesprochen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), weil diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen wurde. Dieses Eintragungshindernis bestand und besteht für die streitgegenständlichen Dienstleistungen bis heute.

Die angegriffene Marke setzt sich - schon durch die getrennte Schreibweise - erkennbar aus „Physio“ und „Fit“ zusammen.

Die Angabe „Fit“ ist auf dem hier zu beurteilenden Gebiet der Physiotherapie als werbender Sachhinweis, Aussage über den Erfolg bzw. das Ziel der Behandlung, üblich. Das hat sich seit der Anmeldung 1998 nicht geändert. Physiotherapie gehört nicht zu einem Bereich, in dem sich Bezeichnungen rasch ändern, so dass zusätzlich aus dem heute vorhandenen Sprachgebrauch auf eine Verwendungsform vor nunmehr fast zwölf Jahren geschlossen werden kann. Physiotherapeutische Behandlungen dienen heute und dienten bereits 1998 immer zumindest auch der Fitness. Das Wort „fit“ ist dem englisch-amerikanischen Sprachkreis entnommen und kann für die - mittlerweile auch in die deutsche Sprache eingegangenen - Bedeutungen „in guter körperlicher Verfassung“, „sportlich durchtrainiert“, „leistungsfähig“, „kompetent“ oder „tüchtig“ stehen (vgl. Duden - Das Fremdwörterbuch, CD-ROM, 9. Aufl., 2007). Dass „Fit“ im Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Physiotherapeuten im Sinn von „passend“ verstanden wird, ist nicht in einem Ausmaß zu erwarten, dass eine Unterscheidungskraft daraus resultieren könnte, dass „Fit“ als „passend“ nicht auf „Physio“ bezogen werden kann.

Der vorangestellte Bestandteil „Physio“ ist aus den Wörtern „Physiotherapie“ und „Physiotherapeut“ seit langem bekannt. Beides gab es bereits 1998 seit langem.

Schon 1999 hat die Markenstelle vom Bundespatentgericht im Beschluss vom 28. Juni 2000 (32 W (pat) 123/00) unbeanstandeter Weise zu „Physiofitness“ festgestellt, „Physio“ stelle eine beschreibende Angabe dar. Es handle sich um ein

Bestimmungswort innerhalb von Wortzusammensetzungen mit der Bedeutung „Körper, Natur, Leben“. Entsprechend gebe es eine Vielzahl von Wortbildungen mit diesem Bestandteil, wie „Physiologe/ie, Physiotherapie, Physiotherapeut“.

Wie die Markenstelle zutreffend bereits in dem mit Beschluss vom 16. November 1998, Az.: 30 W (pat) 136/97 (AST3), überprüften Bescheid zu „PhysioControl“ festgestellt hat, hat der Bestandteil „Physio“ in Wortzusammensetzungen die Bedeutung von „den Körper betreffend“ (Fremdwörterbuch, VEB Bibliographisches Institut, 1954, AST16) bzw. Natur, natürlich (Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2000, AST12), „Natur, natürlich, die natürlichen Lebensvorgänge betreffend; physikalisch, körperlich“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 5. Aufl., S. 554; Thiele, Handlexikon der Medizin, Bd. L - Z, S. 190, jeweils Stichw. „Physio“). Dieser Bedeutungsinhalt bleibt auch in Wortzusammensetzungen erhalten, was Begriffe wie „Physiologie“ (= Wissenschaft von den Grundlagen des allgemeinen Lebensgeschehens), „Physionomie“ (= Lehre von den Naturgesetzen), „Physiotherapie“ (= Behandlung von Krankheiten mit naturgegebenen Mitteln wie Wasser, Wärme, Licht und Luft) und „Physiognomie“ (= äußere Erscheinung, besonders der Gesichtsausdruck eines Menschen) zeigen.

Wortkombinationen mit einem abweichenden Bedeutungsinhalt sind nicht feststellbar; selbst „Physiokratie“ fügt sich in den Aussagegehalt „die Natur betreffend“ ein, handelt es sich dabei doch um „Herrschaft der Natur“ (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 6. Aufl., S. 625).

Damit sind zwei beschreibende Begriffe in sprachüblicher Weise so zusammengefügt, dass sie auch durch die Kombination keine Unterscheidungskraft entwickeln, auch wenn die Gesamtbezeichnung nicht als rein beschreibend unter § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fallen mag.

Der Wortkombination „Physio-Fit“ war und ist zu entnehmen, dass so gekennzeichnete Dienstleistungen dem Bereich der Physiotherapie zuzuordnen sind und der körperlichen Fitness dienen, zumal bereits viele physiotherapeutische Angebote auf dem Markt sind, die mit ähnlichen Namen bezeichnet werden.

Gleiches gilt für „fit“ und damit kombinierte Begriffe.

Die Bezeichnung „Physio-Fit“ ist damit in einer Weise gebildet, wie sie für Bezeichnungen im Gesundheits- und Fitnessbereich allgemein typisch war und ist. Bei dieser Art der „Kennzeichnung“ ging und geht es nicht um eine Herstellerzuordnung, sondern um die Benennung der Dienstleistung als solche.

Der Trenn- oder Bindestrich führt dazu, dass beide Teile eigenständig in ihrer Bedeutung hervortreten. Er erklärt auch die Großschreibung von „Fit“, obwohl selbst eine Binnen-Großschreibung (PhysioFit) allein keine Unterscheidungskraft begründen könnte. Eine solche Schreibweise wäre nämlich werbeüblich; sie betont die Zusammensetzung aus mehreren Bestandteilen und damit auch den sich daraus ergebenden Sinngehalt.

Durch die Aggregation des altgriechischen Wortes „physio“ mit dem englischsprachigen Kurzwort „fit“ entsteht keine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus originell und insoweit ohne Weiteres individualisierend wirkt.

Der Bezug zwischen Physiotherapie und Fitness ist wesentlich enger und eingängiger als der zwischen „Foto“ bzw. „Print“ und „fit“ (vgl. Beschlüsse vom 14. März 2000, Az.: 27 W (pat) 234/99 - Fotofit und vom 6. Februar 2001, Az.: 27 W (pat) 237/99 - Printfit). Der letztgenannte Beschluss setzt sich folgerichtig von der „Autofit“-Entscheidung vom 11. Juni 1996 (24 W (pat) 90/95) mit der Begründung ab, „Autofit“ sage viel präziser und eindeutiger aus, wofür die beanspruchten Waren (Reinigungs- und Pflegemittel) bestimmt und geeignet seien, nämlich ein Auto „fit zu machen“.

„Isofit“ wurde als unterscheidungskräftig angesehen (BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2002, Az.: 33 W (pat) 267/02), weil „fit“ im Sinn von „leistungsfähig“ zwar für sich allein genommen ohne weiteres verständlich ist, aber in Kombination mit „Iso“ nicht mit der Aussage „besonders isolierfähig“ gleichgesetzt werden könne. Es lasse sich nicht feststellen, dass ein Hinweis auf die Leistungsfähigkeit einer bestimmten Sache in einer bestimmten Hinsicht üblicherweise in der sprach-

lichen Form „XY-fit“ gegeben würde (vgl. dazu auch 27 W (pat) 119/02 - PC-Fit; 27 W (pat) 140/99 - HOME fit).

„Physio-Fit“ kann nicht wie „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“ behandelt werden. Dazu hat der BGH (Beschluss vom 11. Mai 2000 Az.: I ZB 22/98) festgestellt, dass „RATIONAL“ weder auf „SOFTWARE“ noch auf „CORPORATION“ bezogen werden könne. Ohne gedankliche Verbindung zwischen „RATIONAL“ einerseits und „SOFTWARE CORPORATION“ andererseits weise der Zeichenbestandteil „RATIONAL“ verschiedene Bedeutungen auf. Vorliegend ist aber ein Bezug von „Physio“ auf „Fit“ gegeben, wie bereits dargestellt.

Möglichkeiten, die angegriffene Marke so zur Kennzeichnung zu verwenden, dass der Verbraucher sie als Marke versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 240 - Swiss-Army), sind immer denkbar und räumen den Mangel an Unterscheidungskraft nicht aus. Qualitäts- oder Werbefunktion - ihr Vorhandensein unterstellt - genügen ohne die Hauptfunktion, nämlich die Herkunftsfunktion, nicht, Unterscheidungskraft zu begründen.

Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung sind nicht ersichtlich (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Für die vom Markeninhaber angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch vom Markeninhaber aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Auch zwischen dem Zeitpunkt der Anmeldung und der Eintragung ist nichts entscheidungsrelevantes geschehen, so dass es nicht darauf ankommt, auf welchen Zeitpunkt für einzelne Gesichtspunkte jeweils abzustellen ist.

Für eine Zurückverweisung an das Deutschen Patent- und Markenamt besteht ebenfalls kein Anlass. Alle vom Markeninhaber als von der Markenabteilung falsch behandelt beanstandeten Entscheidungsgrundlagen konnte der Senat im vorliegenden Verfahren prüfen.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa