



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 156/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 22 684

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie der Richter Merzbach und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ORTHO-SYSTEMS

ist am 23. März 2000 u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„chirurgische, ärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen; orthopädische Artikel, insbesondere orthopädische Bandagen, elastische Bandagen, Gelenkbandagen, einschließlich Suspensorien, Miederwaren, Strumpfwaren, Stützstrümpfe, Schuhe, Einlagen und Sohlen für Schuhe sowie (Schuhgelenk-) Federn; Verkürzungsausgleichsvorrichtungen und -geräte; Orthesen; Prothesen; medizinische Geräte für die Krankengymnastik; Massagegeräte, Hebevorrichtungen für Behinderte; Schuhwaren; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Physiotherapeuten; Dienstleistungen eines Orthopädie-Schuhtechnikers; Dienstleistungen eines Orthopädie-Technikers“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Dezember 2004 und vom 28. Juli 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG teilweise, nämlich für die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Ob darüber hinaus insoweit der Eintragung auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen stehe, blieb dahingestellt.

Die angesprochenen Verkehrskreise sähen die angemeldete Bezeichnung „ORTHO-SYSTEMS“ in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen lediglich als Hinweis darauf, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen Bestandteil eines orthopädischen Systems seien. Bei „ORTHO“ handle es sich um ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „gerade, aufrecht, richtig, recht“. In dieser Bedeutung sei „ORTHO“ auch Bestandteil des Wortes „Orthopädie“ und sei als Abkürzung dieses Fachbegriffs bekannt und gebräuchlich. Es sei zwar richtig, dass der Bestandteil „Ortho“ auch in anderen Wörtern wie „Orthographie, Orthodox, oder Orthodontie“ verwendet werde. Bei den im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen handle es sich aber um Produkte, die dem Bereich der Orthopädie zuzurechnen seien. In Bezug auf diese Produkte stehe der Bedeutungsgehalt von „Ortho“ als Hinweis auf „Orthopädie“ derart deutlich im Vordergrund, dass nicht von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit auszugehen sei. In Kombination mit dem ohne weiteres verständlichen Wort „Systems“ werde die angemeldete Marke daher lediglich als Hinweis darauf verstanden, dass es sich bei den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen um orthopädische Produkte handle, die Bestandteil eines einheitlichen Systems, d. h. aufeinander abgestimmt seien. Es führe nicht zur Bejahung der Unterscheidungskraft, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um einen feststehenden Begriff auf dem Gebiet der Orthopädie handle. Der Verkehr sei daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm werbemäßige Hinweise lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Auch Voreintragungen von Zeichen, welche nach Meinung des Anmelders mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar seien, führten zu keiner anderen Beurteilung.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

die Beschlüsse des DPMA vom 6. Dezember 2004 und 28. Juli 2005 aufheben.

Es handle sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen Gesamtbegriff, der lexikalisch nicht existiere. Die Bedeutung von „ORTHO“ könne nicht auf „Orthopädie“ reduziert werden. Es handle sich um ein Präfix mit der Bedeutung „recht, richtig, aufrecht“. In Wikipedia werde bei dem Stichwort „Ortho“ es an erster Stelle als eine Bezeichnung in der organischen Chemie aufgeführt, welche die Position eines Zweitsubstituenten anzeige. Selbst wenn man „ORTHO“ im Sinne von „Orthopädie“ verstehe, so sei jedenfalls der Gesamtbegriff ungewöhnlich. Es gäbe kein „Orthopädiesystem“. Man spreche vielmehr von „Orthesen“, Gelenken etc. Sowohl in der Klasse 5 als auch in Klasse 10 seien zahlreiche Zeichen eingetragen, die den Bestandteil „Ortho“ aufwiesen wie z. B. „Ortho Solutions“, „d ORTHO-PED“, „ORTHO-COMFORT Sporteinlage“. Die Marke „ORTHOPRESS“ sei in der Klasse 16 für ein Magazin für den Bereich der Orthopädie geschützt. Der Anmelder habe die angemeldete Bezeichnung kreiert und arbeite schon lange damit. Sie sei sowohl für die Waren als auch erst recht für die Dienstleistungen unterscheidungskräftig, denn Dienstleistungen bezeichne man nicht als System.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2007 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Bezeichnungen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch Laien gehören, sehen in der Bezeichnung „ORTHO-SYSTEMS“ hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen eine bloße Sachbezeichnung.

Die im angegriffenen Beschluss zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen können den Bereich der Orthopädie betreffen. Weitgehend weisen sie diesen Anwendungsbereich explizit aus. Doch auch soweit Oberbegriffe angemeldet wurden, welche sich nicht auf den Bereich der Orthopädie beschränken (so die Waren und Dienstleistungen „chirurgische, ärztliche Instrumente und Apparate; medizinische Geräte für die Krankengymnastik; Massagegeräte, Hebevorrichtungen für Behinderte; Schuhwaren; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Physiotherapeuten“), führt dies nicht zur Schutzfähigkeit, denn die genannten Waren und Dienstleistungen können solche umfassen, die im Bereich der Orthopädie eingesetzt werden. Zur Versagung der Eintragung reicht es bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren bzw. Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Soweit die Waren den Bereich der Orthopädie betreffen, stellt der Wortbestandteil „Ortho“ ein Kurzwort für „Orthopädie“ dar. In der Medizin sind Verkürzungen für medizinische Bereiche üblich (z. B. Ortho, Onko, Psycho, Innere). Ob der Bestandteil „Ortho“ in anderen Zusammenhängen wie z. B. die Chemie eine andere Bedeutung aufweist, ist für die Frage der Schutzfähigkeit der Bezeichnung für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unerheblich.

Die Wortkombination „ORTHO-SYSTEMS“ weist wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, darauf hin, dass die genannten Waren und Dienstleistungen ein orthopädisches System darstellen oder zu einem solchen gehören und in diesem Rahmen angeboten werden. Entgegen der Ansicht des Anmelders schließt das Wort „System“ nicht aus, dass es sich um Dienstleistungen handeln kann, denn ein System kann auch im Bereich von Dienstleistungen aufgebaut werden oder Dienstleistungen umfassen. So spricht man z. B. von einem Gesundheitssystem,

zu dem auch Angebote von Dienstleistungen im gesundheitlichen Bereich gehören. Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung auch dann als Sachangabe auffassen, wenn die Bezeichnung der jeweiligen Ware oder Dienstleistung selbst eine konkrete Waren-/Dienstleistungsangabe wie z. B. „Orthese“ oder „Gelenk“ ist. Die angemeldete Bezeichnung stellt insoweit einen übergeordneten Sachbegriff dar, der unabhängig von der konkreten Waren/Dienstleistungsbezeichnung aussagt, dass sie zu einem System auf dem Gebiet der Orthopädie gehören oder ein solches darstellen. So können die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines Systems auf dem Gebiet der Orthopädie angeboten werden, bei dem die einzelnen Waren und Dienstleistungen in ein System eingefügt und aufeinander abgestimmt sind.

Unerheblich ist, ob das Wort „ORTHO-SYSTEMS“ lexikalisch nachgewiesen werden kann oder ob der Anmelder die Bezeichnung allein kreiert und verwendet hat. Auch Wortneubildungen und Wortzusammensetzungen, die lexikalisch nicht nachweisbar sind, erfüllen nicht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK), wenn es sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreibendem Waren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Vorliegend bezeichnet der Bestandteil „ORTHO“ in sprachüblicher Weise den Bereich des Systems (vgl. z. B. Gesundheitssystem, Versicherungssystem, Pflegesystem). Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend (EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dabei können auch relativ allgemeine Angaben von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Dass das angemeldete Zeichen nicht den konkreten Inhalt der einzelnen Ware oder Dienstleistung beschreibt, sondern eine eher allgemeine Angabe darüber enthält, dass diese zu einem Orthopädie-System gehören, ändert nichts daran, dass es sich bei dem Begriff „ORTHO-SYSTEMS“ um eine Sachangabe handelt.

Voreintragungen von zahlreichen eingetragenen Bezeichnungen mit dem Bestandteil „ORTHO“, auf die der Anmelder hingewiesen hat, sind schon wegen ihres in der Gesamtheit unterschiedlichen Begriffsgehalts oder ihrer graphischen Gestaltungen mit der angemeldeten Marke nicht ohne weiteres vergleichbar. Hinzu kommt, dass das Verkehrsverständnis sich weiterentwickelt, so dass es wesentlich auch auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung ankommen kann. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild) die teilweise großzügige frühere Eintragungspraxis nicht bestätigt hat, so dass Zeichen eingetragen worden sein können, die nach der heutigen Rechtsprechung möglicherweise nicht eintragbar wären. Darüber hinaus geben selbst Voreintragungen identischer Zeichen keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke, da es sich bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht um eine Ermessensentscheidung handelt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25).

Ob es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz handelt, kann dahingestellt bleiben, da die Eintragung hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen ist.

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG Unterscheidungskraft erlangt haben könnte. Dass die Anmelderin nach ihrem Vortrag den Ausdruck „ORTHO-SYSTEMS“ seit geraumer Zeit verwendet und bei einer Google-Recherche die Firma des Anmelders zuerst genannt wird, stellt noch keinen Hinweis darauf dar, dass die angemeldete Bezeichnung nicht als Sachangabe, sondern als Marke für die angemeldeten streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Bayer

Merzbach

Eisenrauch

Na