



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 4/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. Januar 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Wortmarke 305 62 781

(hier: Lösungsverfahren S 255/14)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke 305 62 781

Prophysis

wurde am 20. Oktober 2005 angemeldet und am 18. Juli 2007 für die Waren der

Klasse 10: chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate, orthopädische Artikel, medizinische Geräte für Körperübungen, Massagegeräte, Geräte für die Physiotherapie, Spezialmöbel für medizinische Zwecke;

Klasse 20: Massagebank, Möbel, insbesondere für Massagetische;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, Bodybuilding-Geräte, Heimtrainer, Gymnastik- und Turngeräte, Geräte für Körperübungen,

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen. Der Eintragung vorausgegangen war eine Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 22. November 2006. Auf die dagegen eingelegte Beschwerde hat der 27. Senat des Bundespatentgerichts (BPatG) mit Beschluss vom 24. April 2007 die Bezeichnung als schutzfähig erachtet und den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle aufgehoben (BPatG, Beschluss vom 24.04.2007, 27 W (pat) 54/07).

Am 10. Oktober 2014 hat die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke beantragt. Sie macht geltend, dass die angegriffene Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Der Markeninhaber und Antragsgegner hat dem Löschantrag, der ihm am 14. November 2014 zugestellt worden war, mit am 7. Januar 2015 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 6. Oktober 2016 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschantrag zurückgewiesen. Der Kostenantrag des Markeninhabers blieb ebenfalls erfolglos.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Marke „Prophysis“ für die in Rede stehenden Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden könne. Die angesprochenen Verkehrskreise fassten die Kennzeichnung „Prophysis“ nicht als rein beschreibende Angabe im Sinne „für den Körper“ auf. Wie das BPatG bereits im Anmeldeverfahren zutref-

find festgestellt habe, handele es sich bei „Prophysis“ nicht um eine Sachaus-sage. Die Kombination des an sich gebräuchlichen Wortes „Pro“ im Sinne von „für“ mit dem Substantiv „Physis“ zu einem Wort sei ungewöhnlich. In Bezug auf ein Substantiv werde „pro“ eher im Sinne von „je“ verwendet (je Kopf), was vorliegend nicht zu einem verständlichen beschreibenden Gesamtbegriff führe („je Körper“). Hinzu komme, dass zwar grundsätzlich die notwendige Unterscheidungskraft nicht alleine dadurch begründet werden könne, dass zwei eigenständige Wörter ohne Leerzeichen hintereinander gehängt würden. Bei „Prophysis“ würden aber die Bestandteile zu einem Wort verschmelzen, welches entsprechend des natürlichen Sprachflusses auch „Proff-füsis“ ausgesprochen und als Fantasiewort angesehen werden könne. Die Marke „Prophysis“ sei auch nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden. Die Bezeichnung „Prophysis“ werde nicht als beschreibende Sachangabe verwendet. Da sich die Wortneuschöpfung auch nicht in einem rein beschreibenden Gesamtbegriff erschöpfe, sondern ungewöhnlich gebildet sei, bestünden auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass sie künftig beschreibend verwendet werde.

Gegen die Zurückweisung ihres Löschungsantrags wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die beiden Bestandteile „Pro“ und „Physis“ jeweils für sich genommen einen beschreibenden Charakter aufwiesen. Der Begriffsinhalt der Wörter werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Wie zahlreiche Presseartikel und Veröffentlichungen von Fachartikeln belegten, sei das Wort „Physis“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt in die deutsche Sprache eingegangen. Dem vor allem von den Waren der Klassen 10 und 20 angesprochenen Fachpublikum seien lateinische und griechische Begriffe ohnehin geläufig. Aber auch die Durchschnittsverbraucher verstünden die in die deutsche Umgangssprache eingegangenen Begriffe; deren Sinngehalt sei damit so offensichtlich, dass ein Verständnis der ursprünglichen Sprachen nicht von Nöten sei. Dementsprechend gebe es zahlreiche zusammengesetzte Sachhinweise mit dem

Wort „pro“, ebenso fänden sich Wortverbindungen mit dem Bestandteil „physis“ bzw. „physio“ in vielfachen Erscheinungsformen. Die Kombination der Begriffe erschöpfe sich damit in ihrer bloßen Summenwirkung; sie sei sprachüblich gebildet und werde für Waren, die „für den Körper“ ausgerichtet seien, verwendet. Die angegriffene Marke bedeute „für die körperliche Beschaffenheit (des Menschen), für den Körper, dem Körper zuträglich“ und weise daher darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren dem Bereich der Physiotherapie zuzuordnen seien und der körperlichen Fitness dienen. Soweit der Bestandteil „pro“ im Sinne von „Profi“ oder „professionell“ verstanden werden könne, sei das Zeichen auch nur als Hinweis auf die besondere Qualität der Produkte zu verstehen. Somit seien beide Alternativen beschreibend. Die Übersetzung „für den Körper“ sei zudem durch die vielen Veröffentlichungen den angesprochenen Verkehrskreisen bestens bekannt; gedankliche Zwischenschritte seien zur Erfassung des Aussagegehalts nicht erforderlich. Darüber hinaus existierten eine Reihe von Praxen mit dem Begriff „Physis“ oder „Prophysis“; selbst wenn diese nach der Markenmeldung gegründet worden seien, so werde hierdurch deutlich, dass der Begriff „Physis“ ebenso wie „Physio“ im Bereich der Physiotherapie häufig zur Darbietung der Dienstleistungen verwendet werde. Daher habe zum Anmeldezeitpunkt ein Freihaltebedürfnis bestanden, welches auch fortbestehe. In der Bedeutung „für den Körper“ sei die streitgegenständliche Bezeichnung eine Bestimmungsangabe, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen herangezogen werden könne. Es komme hierbei nicht darauf an, welche Waren und Dienstleistungen beansprucht würden, denn generell sei eine solche Aussage „für den Körper“ Freihaltebedürftig, soweit diese Produkte für den Körper bestimmt seien. Hierunter fielen die Waren der Streitmarke, weil diese ausschließlich „für den Körper“ bestimmt seien.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2016 aufzuheben und die Eintragung der Marke 305 62 781 zu löschen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, die angegriffene Marke sei zu Recht eingetragen worden. Er verweist insbesondere auf den Beschluss des BPatG im Anmeldeverfahren sowie auf weitere Entscheidungen des BPatG und des Bundesgerichtshofs (BGH) zu Zeichen mit dem Bestandteil „Pro“. Zum einen sei der Wortbestandteil „pro“ mehrdeutig. Zum anderen sei die Gesamtmarke ungewöhnlich gebildet, da das lateinische „pro“ mit dem aus dem Griechischen stammenden Substantiv „physis“ kombiniert werde. Die gegnerische Partei behaupte, der Verbraucher würde die Silbe „physis“ in dem Begriff „Physiotherapie“ wiedererkennen und daher auch dessen Bedeutung erfassen. Zugleich würde der Nichtfachmann davon ausgehen, dass es sich bei dem Bestandteil „physis“ um eine Abwandlung des Begriffs „physio“ handele. Diese Überlegung verkenne aber, dass die Streitmarke „Prophysis“ laute und nicht „pro Physio“; der Bestandteil „physis“ dürfe auch nicht einfach mit „physio“ gleichgesetzt werden. Bei der Marke handle es sich vielmehr um eine Wortneuschöpfung, deren Inhalt nicht leicht erschließbar sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Denn die Markenabteilung 3.4 hat zu Recht den zulässigen Löschungsantrag als unbegründet zurückgewiesen (§§ 50 Abs. 1 und Abs. 2, 54 MarkenG).

A) Der Zulässigkeit des Löschungsantrags steht nicht entgegen, dass die streitgegenständliche Marke aufgrund des Beschlusses des 27. Senats des BPatG

vom 24. April 2007 eingetragen worden war. Eine im Eintragungsverfahren ergangene rechtskräftige Entscheidung über die absolute Schutzfähigkeit einer Marke entfaltet keine Bindungswirkung für den Löschantragsteller, das DPMA oder die nachfolgenden Rechtsmittelgerichte in einem späteren Löschanungsverfahren wegen Nichtigkeit der Marke. (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 54 Rn. 5; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 54 Rn. 18 mit Hinweis u. a. auf BPatG BIPMZ 2013, 281, 284 – Schwimmbad-Isolierbaustein und BPatG, Beschluss vom 19.11.2013, 27 W (pat) 91/11 – Farbmarke RAL 1021 rapsgelb).

Der am 10. Oktober 2014 beim DPMA eingegangene und auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützte Löschantrag gegen die am 18. Juli 2007 eingetragene Streitmarke ist auch innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem Löschantrag zudem rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass die Voraussetzung für die Durchführung des Löschanfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt sind.

B) Der Löschantrag und mithin die Beschwerde der Löschantragstellerin müssen aber erfolglos bleiben. Es kann nicht festgestellt werden, dass zum Anmeldezeitpunkt am 20. Oktober 2005 Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG vorlagen.

1. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der

Schutzhindernisse ist einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH, Beschluss vom 13. September 2018, I ZB 25/17 – Pippi Langstrumpf; GRUR 2017, 1262 Rn. 13 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook; GRUR 2014, 483 Rn. 22 – test; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 18 – smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix).

2. Danach liegen die Voraussetzungen für die Löschung der Marke für die hier in Rede stehenden Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH

a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 – VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 – STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; a. a. O. - My World).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 – TOOOR!; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht un-

mittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht. Weil der Verkehr die Marke so wahrnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen, kann ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke, m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Marke „Prophysis“ die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

a) Die hier relevanten Waren der Klasse 10 „chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate, orthopädische Artikel, medizinische Geräte für Körperübungen, Massagegeräte, Geräte für die Physiotherapie, Spezialmöbel für medizinische Zwecke“ und der Klasse 20 „Massagebank, Möbel, insbesondere für Massagetische“ richten sich in erster Linie an Ärzte oder an medizinische bzw. physiotherapeutisch ausgebildete Fachverkehrskreise. Die Waren der Klasse 28 „Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, Bodybuilding-Geräte, Heimtrainer, Gymnastik- und Turngeräte, Geräte für Körperübungen“ werden (auch) vom Endverbraucher nachgefragt.

b) Der Senat teilt schon nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, die Streitmarke „Prophysis“ sei ohne weiteres erkennbar aus zwei unmittelbar beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzt. Vielmehr besteht das angegriffene Zeichen aus einer Buchstabenfolge, die ohne Binnengroßschreibung oder sonstige optische Unterbrechung der Buchstabenfolge zu einem einheitlichen Zeichen zusammengefügt ist. Der inländische Verkehr hat daher zunächst kei-

nen Anlass, in dem einheitlichen Zeichen eine Kombination aus mehreren Wortelementen zu erkennen. Die konkrete Trennung in „Pro-physis“ ergibt sich auch nicht zwangsläufig aus der Aussprachegewohnheit, denn zutreffend hat bereits die Markenabteilung ausgeführt, dass die Bezeichnung entsprechend des natürlichen Sprachflusses auch „Proff-füs(s)is“ wiedergegeben werden kann. Das angesprochene Publikum wird erst überlegen, ob es einen eigenständigen Begriff „Prophysis“ - vergleichbar dem ihm bekannten Begriff „Prophylaxe“ - gibt. Der Begriff „Prophysis“ als solcher existiert aber nicht. Das von der Beschwerdeführerin angenommene Verständnis des Einwortzeichens „Pro-physis“ als Kombination der Wortelemente „Pro“ und „physis“ erschließt sich mithin nicht unmittelbar, sondern setzt gegenüber der Wahrnehmung als einheitliches Fantasiewort einen analysierenden Zwischenschritt voraus (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 2.07.2015, 30 W (pat) 547/13 – physioup).

c) Auch wenn der angesprochene Verkehr bzw. das Fachpublikum die Marke (daraufhin) getrennt in seiner Kombination aus zwei Worten im Sinne von „Pro Physis“ erfasst, so ist zwar davon auszugehen, dass die Einzelbestandteile dem angesprochenen Publikum bekannt sind, worauf die Beschwerdeführerin durchaus zutreffend hinweist. Ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass sich aus dieser Verbindung eine im Vordergrund stehende beschreibende Sachaussage für die hier relevanten Waren der Klassen 10, 20 und 28 ergibt, sind aber nicht gegeben.

Das aus dem Griechischen kommende Wort „**Physis**“ (phýsis = Natur, natürliche Beschaffenheit) bedeutet (bildungssprachlich) „Körper, körperliche Beschaffenheit des Menschen“ (DUDEN, Online-Wörterbuch unter www.duden.de). Der Begriff war bereits vor dem Anmeldezeitpunkt im Oktober 2005 auch in den allgemeinen Medien - insbesondere im Zusammenhang mit philosophischen und wissenschaftlichen Themen wie auch bei der Berichterstattung über sportliche Veranstaltungen oder bestimmte Sportarten - in Gebrauch.

„**Pro-**„ ist eine lateinische Vorsilbe, der im Medizinbereich die Bedeutung „vor(stehend), vorn, stellvertretend, vorzeitig“ zukommt (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch). In die deutsche Sprache eingegangen ist „Pro“ als Ausdruck für „vor, für, anstatt“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 (CD-ROM)). In Wortbildungen mit einem Adjektiv (z. B. prowestlich) drückt es als Präfix eine wohlwollende, zustimmende Einstellung/Haltung aus. Als Präposition bedeutet „pro“ „jeweils, je“ (z. B. pro Person, 100 km pro Stunde), vgl. DUDEN Online-Wörterbuch. Ferner kann „Pro“ eine Abkürzung für „professionell“ oder „Profi“ darstellen (so u. a. BPatG, Beschluss vom 21.05.2003, 29 W (pat) 159/02 – GPRS Pro; Beschluss vom 18.01.2005, 33 W (pat) 68/04 – Musikmesse-Pro Light & Sound; Beschluss vom 9.04.2002, 27 W (pat) 273/00 – ProRaid).

Damit können zwar beide Wortelemente jeweils für sich genommen beschreibend für die hier relevanten Waren sein. Dies genügt indes nicht, um der in der Wortbildung enthaltenen Gesamtaussage die Unterscheidungskraft abzuspreehen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 99 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 40 – BIOMILD). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markennwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung soweit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzuspreehen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; BPatG, Beschluss vom 13.01.2016, 29 W (pat) 12/13 – getprint; Beschluss vom 2.07.2015, 30 W (pat) 547/13 – physioup; Beschluss vom 7.04.2009, 24 W (pat) 124/06 – derma fit). Dies ist vorliegend zu bejahen.

Zu einer Sachaussage über die hier geschützten Waren gelangt der angesprochene Verkehr nämlich nur über gedankliche Zwischenschritte. Die - eigentlich - im medizinischen Bereich im Vordergrund stehende Bedeutung des Wortbildungselements „Pro-“, als „vor(stehend), vorn, stellvertretend, vorzeitig“ ergibt in der Verbindung mit „Physis“ keine sinnvolle Aussage. Dies gilt auch im Zusammenhang mit den übrigen Bedeutungen von „pro“ als „jeweils“, „je“ oder „anstatt“, so dass der angesprochene Verkehr diese Bedeutungen jeweils in einem gedanklichen Schritt ausschließen muss. Soweit dem Markenbestandteil „Pro-“, die Bedeutung „Profi“ oder „professionell“ zukommt, kann die streitgegenständliche Marke im Sinne von „professioneller Körper“ aufgefasst werden. Da schon unklar bleibt, was ein „professioneller Körper/Profi-Körper“ sein soll, insoweit die Wortverbindung ungewöhnlich ist und nicht zu einem ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Inhalt führt, dürfte der Verkehr die Kombination sodann eher als „professionelle körperliche Verfassung“ interpretieren. Die Zuordnung eines solchen Bedeutungsgehalts erfolgt aber über gedankliche Schritte und somit über eine für die Prüfung der Unterscheidungskraft unzulässige analysierende Betrachtungsweise. Aus dem gleichen Grund ist „Prophysis“ auch nicht als Hinweis auf die besondere Qualität der hier in Rede stehenden Produkte zu verstehen.

Selbst wenn dem angegriffenen Zeichen der Aussagegehalt „für den Körper“ beigemessen wird, steht ein Sachhinweis nicht im Vordergrund. Der Wortbildung „Prophysis“ kann nicht ohne weiteres der Hinweis entnommen werden, dass die so gekennzeichneten Waren dem Bereich der **Physiotherapie** zuzuordnen sind und der körperlichen Fitness dienen – was im Übrigen in Bezug auf die Waren „chirurgische Instrumente und Apparate“ offensichtlich ist. Das Wort „**physio**“ ist zwar von dem griechischen Wort „physis“ abgeleitet und seit langem aus den Wörtern „Physiotherapie“ und „Physiotherapeut“ bekannt; das Wort „**physio**“ hat sich zudem als Kurzwort für „Physiotherapie“ bzw. „Physiotherapeut“ durchgesetzt (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.02.2012, 30 W (pat) 18/11 – physiomobil), so dass es eine beschreibende Angabe über

deren Art und Bestimmung für die hier in Rede stehenden Waren der Physiotherapie sein mag. Zutreffend weist aber der Beschwerdegegner darauf hin, dass das Wort „**physis**“ nicht mit dem Begriff „**physio**“ gleichgesetzt werden kann. Für ein entsprechendes Verkehrsverständnis von „Physis/physics“ gibt es keine Anhaltspunkte.

Die Beschwerdeführerin hat zwar vorgetragen, dass sich der Bestandteil „physis“ in Wortverbindungen in vielfachen Erscheinungsformen finde und dem angesprochenen Verkehrskreisen aus vielen Veröffentlichungen bestens bekannt sei. Sie hat jedoch keine Belege vorzulegen vermocht, in denen neben „physio“ auch „physis“ als Kurzwort für „Physiotherapeut/Physiotherapie“ verwendet wird oder in Wortverbindungen als Synonym für „physio“ dient. Auch der Senat konnte im Rahmen seiner Recherche nicht ermitteln, dass solche Wortbildungen üblich sind.

Ferner kann auch nicht festgestellt werden, dass die hier relevanten Waren bereits mit ähnlichen Bezeichnungen versehen sind und dort als Sachhinweise dienen, so dass der angesprochene Verkehr gegebenenfalls deshalb in der Streitmarke ohne weiteres einen beschreibenden Inhalt erkennen würde. Soweit die Beschwerdeführerin auf einige Namen von Physiotherapiepraxen - also auf entsprechende Dienstleistungen und nicht Waren - hinweist - vgl. „PHYSIS | KONSTANTIN FICHTNER, www.physis-nordhorn“; „physis-berlin.de Praxis Rogalski“, „Tri-Physis Physiotherapie“, „PHYSIS Praxis für Physiotherapie“, „Gesundheitspraxis Prophysics“, „Prophysics Praxis für Physiotherapie“, „Pro-Physis Physiotherapie“, „PHYSIO LINE Praxis für Physiotherapie“, „PFIFF-Physis-Fördern-Individuell“, „Art of Physis Physiotherapie“, „Physis - Praxis für Physiotherapie“, „prophysics GbR Zentrum für Physiotherapie“ - so wird hier jeweils der Praxisname rein kennzeichenmäßig verwendet. Die Bezeichnung „PRO-PHYSIS“ der Praxis aus Neubiberg ist im Übrigen als Marke im DPMA-Register eingetragen (Nr. 30 2009 059 262). Beispiele für eine beschreibende Verwendung von „Prophysics“ oder - was noch am ehesten zu erwarten wäre -

von getrennt geschriebenen vergleichbaren Begriffen wie „Pro Physis/pro Physis/pro-physis“ etc. hat die Beschwerdeführerin nicht vorgelegt und konnte der Senat auch nicht ermitteln.

Die Streitmarke erschöpft sich daher auch nicht in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Bestimmung der Waren hinweist. Ohnehin dürfte der Verkehr andere Einsatzmöglichkeiten der Waren schon gar nicht erwarten; eine Bestimmungsangabe mag zwar noch für die deutsche Angabe „für den Körper“ in Betracht kommen, in der konkreten Verbindung der hier interpretationsbedürftigen Vorsilbe „Pro-“, mit einem griechischen Begriff zu einem einheitlichen Wort wirkt aber die Wortbildung „Prophysis“ u. a. für chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate, orthopädische Artikel, medizinische Geräte für Körperübungen, Massagegeräte, Geräte für die Physiotherapie, Spezialmöbel für medizinische Zwecke und Massagebänke eigentümlich und wird nicht ernsthaft (nur) als Sachhinweis gesehen werden.

Der streitgegenständlichen Marke ist daher auch in der Bedeutung „für die Physis, für die körperliche Beschaffenheit des Menschen“ wegen der sprachüblichen Wortbildung die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abzuspüren. Es liegt zwar nahe, dass der Verkehr in die Marke Aussagen im Sinne von „dem Körper förderlich“, „für eine gute Physis“, „für die Stärkung der Physis“ oder auch „für eine professionelle körperliche Verfassung“ hineinliest. Bei der angegriffenen Marke drängt sich damit vordergründig die Vorstellung auf, dass die Waren zur Verbesserung oder Wiederherstellung der körperlichen Verfassung beitragen. Zu einem solchen Verständnis gelangt der Verkehr aber nur dadurch, indem er den gebildeten Gesamtbegriff über seine Wortbedeutung ergänzt durch Angaben wie „pro starke Physis/für eine gute Physis“ bzw. „der Physis förderlich/zuträglich“ oder die Marke gedanklich analysiert. Der Verkehr ist auch nicht durch eine werbliche Verwendung an eine solche Ergänzung ohne gedankliche Zwischenschritte gewöhnt (wie es beispielsweise für die Angabe „PRO NATURA“ festgestellt werden konnte, vgl. BPatG, Beschluss vom

5.12.1995, 24 W (pat) 290/94). Der Senat hat für ein entsprechendes Verkehrsverständnis zum hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt nichts feststellen können.

Der Umstand, dass eine Marke als sog. sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 18 – Pippi-Langstrumpf-Marke, m. w. N.).

Die streitgegenständliche Marke hat mithin zwar zweifellos deutlich beschreibende Anklänge, ist aber in seiner Gesamtheit eine Wortschöpfung, die aus sich auch individualisierend wirkt und deshalb als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet ist. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Schutzbereich der angegriffenen Marke eng zu bemessen ist, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung, die dem Zeichen die Schutzfähigkeit erst verleiht. Als schutzbegründendes Element kommt hier die konkrete Verbindung der Wörter „Pro-“ und „physis“ in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren in Betracht. Ein hiervon losgelöster Schutz für die einzelnen Begriffe oder eingebunden in andere Wortbildungen kann nicht beansprucht werden.

Der Streitmarke kann daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden. Eine Löschung wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft ist daher nicht gerechtfertigt.

2. Die angegriffene Marke unterlag zum Anmeldezeitpunkt ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
3. Da schon nicht festgestellt werden kann, dass der Streitmarke im Anmeldezeitpunkt Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenge-

standen haben, kommt es in der Sache nicht mehr darauf an, ob im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag Schutzhindernisse bestehen.

C) Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr