



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 154/05

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23. Mai 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 35 156.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Dr. Kortbein und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 7. November 2005 teilweise aufgehoben, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Datenverarbeitungsanlagen (Speicher für-); Datenverarbeitungsgeräte; Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung]; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer];

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton); Buchbindeartikel; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbematerialien, nämlich Notizblöcke, Kugelschreiber, Schreibblöcke und Tragetaschen aus Papier und Kunststoff; Abreißkalender; Adressenstempel; Aktenhüllen; Aktenordner; Blätter (Papier-) [Papeteriewaren]; Bleistifte; Bleistiftspitzer [nicht elektrisch]; Blöcke [Papier und Schreibwaren]; Briefkörbe; Briefpapier; Buchbindeartikel; Bucheinbände; Einbände [Papier- und Schreibwaren]; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Glückwunschkarten; Kästen, Behälter für Papier- und Schreibwaren; Stempelkissen; Lesezeichen; Lineale (Zeichen-); Loseblattbinder; Papierblätter [Papeteriewaren]; Papiertüten; Radiergummis; Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Schreib- und Papierwaren; Schreibgeräte (Minen-); Schreibhefte; Schreibmappen [Schreibnecessai-

res]; Schreibmaterialien; Schreibnecessaires [Schreibgarnituren]; Schreibunterlagen; Siegelstempel; Stempel; Stempelkissen; Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren]; Verpackungsbeutel [-hüllen, -taschen] aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungspapier; Zeichenblöcke;

Klasse 35: Vervielfältigung von Dokumenten; Schau-
fensterdekoration;

Klasse 41: Erziehungsberatung; Erziehung; Freizeitgestal-
tung (Dienstleistungen bezüglich-); Information
über Veranstaltungen (Unterhaltung); Organisa-
tion und Durchführung von kulturellen und/oder
sportlichen Veranstaltungen; sportliche Wett-
kämpfe (Veranstaltung von-); Veranstaltung sport-
licher Wettkämpfe; Veranstaltung von Wettbewer-
ben [Erziehung und Unterhaltung];

Klasse 42: Computerprogramme (Installieren von-); Compu-
ter-Programme (Kopieren von-); Vermietung und
Weiterleitung von Speicherplätzen zur Benutzung
als Websites für Dritte (hosting); Konvertieren von
Computerprogrammen und Daten [ausgenommen
physische Veränderung]; Konvertieren von Daten
oder Dokumenten von physischen auf elektroni-
schen Medien; Durchführung technischer Tests
und Checks.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 16. Juni 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

IKK Nordrhein-Westfalen

angemeldet worden. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet wörtlich wie folgt:

"Klasse 9: Compact-Disks [Ton, Bild]
Compact-Disks [ROM, Festspeicher]
Computer
Computerbetriebsprogramme [gespeichert]
Computer-Programme [gespeichert]
Computerprogramme [herunterladbar]
Computer-Software [gespeichert]
Datenträger (Magnet-)
Datenträger (optische-)
Datenverarbeitungsanlagen (Speicher für-)
Datenverarbeitungsgeräte
Disketten
Publikationen (elektronische)
Monitore [Computerprogramme]
Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung]
Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für
Computer]
Videobänder
Videokassetten

Klasse 16: Druckereierzeugnisse
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind
Buchbindeartikel
Schreibwaren
Büroartikel (ausgenommen Möbel)
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)
Publikationen
Ratgeberbroschüren
gedrucktes Dokumentationsmaterial
gedrucktes Informationsmaterial (ausgenommen Apparate)
Werbematerialien, nämlich Notizblöcke, Kugelschreiber, Schreibblöcke und Tragetaschen aus Papier und Kunststoff
Abreißkalender
Adressenstempel
Aktenhüllen
Aktenordner
Bilder
Blätter (Papier-) [Papeteriewaren]
Bleistifte
Bleistiftspitzer [nicht elektrisch]
Blöcke [Papier und Schreibwaren]
Briefkörbe
Briefpapier
Broschüren
Buchbindeartikel
Bucheinbände
Bücher

Einbände [Papier- und Schreibwaren]
Etiketten, nicht aus Textilstoffen
Farbdrucke
Fotografien
Glückwunschkarten
Handbücher
Karten (Papierbänder oder -) für die Aufzeichnung
von Computerprogrammen
Kästen, Behälter für Papier- und Schreibwaren
Kataloge
Stempelkissen
Lesezeichen
Lineale (Zeichen-)
Loseblattbinder
Magazine [Zeitschriften]
Papierblätter [Papeteriewaren]
Papiertüten
Plakate
Plakate aus Papier und Pappe
Prospekte
Radiergummis
Rundschreiben
Schachteln aus Pappe oder aus Papier
Schreib- und Papierwaren
Schreibgeräte (Minen-)
Schreibhefte
Schreibmappen [Schreibnecessaires]
Schreibmaterialien
Schreibnecessaires [Schreibgarnituren]
Schreibunterlagen
Schriften [Veröffentlichungen]

Siegelstempel
Stempel
Stempelkissen
Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren]
Veröffentlichungen [Schriften]
Verpackungsbeutel [-hüllen, -taschen] aus Papier
oder Kunststoff
Verpackungsmaterial aus Karton
Verpackungspapier
Zeichenblöcke
Zeichnungen
Zeitschriften
Zeitschriften [Magazine]

Klasse 35: Werbung
Rundfunkwerbung
Fernsehwerbung
Aktualisierung von Werbematerial
Analysen (Aufstellung von Kosten-Preis-)
Personalanwerbung
Erteilung von Auskünften in Handels- und Ge-
schäftsangelegenheiten
Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten
Organisation von Ausstellungen und Messen für wirt-
schaftliche und Werbezwecke
Beratung bei der Organisation und Führung von Un-
ternehmen
Betriebswirtschaftliche Beratung
Organisatorische Beratung
Beratung in Fragen der Geschäftsführung
Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten

Personalmanagementberatung
Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung
Buchführung
Buchprüfung
Dateienverwaltung mittels Computer
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken
Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken
Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten
Geschäftsangelegenheiten (Informationen in-)
Geschäftsangelegenheiten (Nachforschungen in-)
Geschäftsangelegenheiten (Organisationsberatung in-)
Geschäftsführung (Beratung in Fragen der -)
Geschäftsführung (Planungen [Hilfe] bei der -)
Herausgabe von Werbetexten
Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Marketing [Absatzforschung]
Meinungsforschung
Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken
Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]
Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]
Online Werbung in einem Computernetzwerk
Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln
Statistiken (Erstellen von-)

Statistiken (Herausgabe von-)
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken
Versandwerbung
Plakatanschlagwerbung
Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]
Vervielfältigung von Dokumenten
Verbreitung von Werbeanzeigen
Aktualisierung von Werbematerial
Werbeschriften (Werbung durch-)
Werbetexte (Herausgabe von-)
Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen
Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen (betriebswirtschaftliche)
Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten
Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten
Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen
Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen
Unternehmensberatung
Schaufensterdekoration
Telemarketing
Versandwerbung
Versenden von Werbesendungen
Verteilen von Werbemitteln
Werbung im Internet für Dritte
Werbung durch Werbeschriften

Klasse 36: Versicherungswesen

Versicherungsberatung

Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten

Krankenversicherung

Vermittlung von Versicherungen

Außenstände (Einziehung von-)

Finanzielle Schätzungen [Versicherungsangelegenheiten]

Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken

Vermittlung von Versicherungen

Krankenversicherungswesen, insbesondere Dienstleistungen einer Krankenversicherung

Klasse 38: Telekommunikation

Bereitstellung von Informationen im Internet

Bereitstellung von Plattformen im Internet

Bereitstellung von Portalen im Internet

Bereitstellung einer Hotline

Hotlinedienste, nämlich telefonische Beratung über Gesundheitsfragen, Gesundheitsprävention, Gesundheitsgefahren, Gesundheitsschäden, Medikamente, Krankheitsbilder, Behandlung von Krankheiten, besondere Heilmethoden, Fachärzte, Beantwortung von Fragen zur Krankenversicherung

Sammeln und Liefern von Nachrichten

Sammeln und Liefern von Pressemeldungen

Übermittlung von Nachrichten

Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer

Nachrichtenüberbringung [Botendienst]
Nachrichtenübermittlung (elektronische-)
Telefondienst

Klasse 41: Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung
Kurberatung
Bereitstellen von elektronischen Publikationen
Bücher (Veröffentlichung von-)
Erziehung und Unterricht
Fernunterricht
Fernkurse
Freizeitgestaltung (Dienstleistungen bezüglich-)
Gesundheits-Klubs (Betrieb von-)
Gymnastikunterricht
Herausgabe von Texten [ausgenommen Werbetexte]
Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet
Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet
Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung
Information über Veranstaltungen (Unterhaltung)
Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen
Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften
Organisation und Veranstaltung von Konferenzen
Organisation und Veranstaltung von Kongressen
Organisation und Veranstaltung von Symposien
Praktische Übungen (Demonstrationsunterricht in-)
Seminare (Veranstaltung und Durchführung von-)
Sportliche Wettkämpfe (Veranstaltung von-)

Turnunterricht

Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe

Veranstaltung und Durchführung von Seminaren

Veranstaltung und Durchführung von Workshops
[Ausbildung]

Veranstaltung und Leitung von Kolloquien

Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und
Unterhaltung]

Veröffentlichung von Büchern

Videobänder (Aufzeichnung von-)

Workshops (Veranstaltung und Durchführung von-)
[Ausbildung]

Klasse 42: Aktualisieren von Computer-Software
Computerprogramme (Installieren von-)
Computer-Programme (Kopieren von-)
Computer-Software (Aktualisieren von-)
Computer-Software (Design von-)
Computersoftware (Wartung von-)
Datenverarbeitung (Erstellen von Programmen für
die-)
Gestaltung und Unterhaltung von Websites für Dritte
Konvertieren von Computerprogrammen und Daten
[ausgenommen physische Veränderung]
Konvertieren von Daten oder Dokumenten von phy-
sischen auf elektronischen Medien
Programme (Erstellen von-) für die Datenverarbei-
tung
Qualitätsprüfung
Vermietung und Weiterleitung von Speicherplätzen
zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting)

Wartung von Computersoftware
Websites (Gestaltung und Unterhalt von-) für Dritte
Aktualisieren von Internetseiten
Bereitstellung von Computerprogrammen in Daten-
netzen
Durchführung technischer Tests und Checks
Sozialwissenschaftliche Beratung
Wissenschaftliche Forschung

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege
Psychologe (Dienstleistungen eines-)
Durchführung medizinischer und klinischer Untersu-
chungen
Entziehungskuren für Suchtkranke
Medizinische Beratung sowie Beratung zu medizini-
schen Dienstleistungen, insbesondere Beratung für
spezielle Gesundheitsprobleme der Versicherten,
Auskünfte über Fachärzte und über Gesundheits-
pflege, über Gesundheitsprävention und besondere
Heilmethoden".

Mit Beschluss vom 7. November 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf ihren Beanstandungsbescheid vom 11. August 2005 hat die Markenstelle den Beschluss damit begründet, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine beschreibende Sach- und Herkunftsangabe für eine "Innungskrankenkasse aus oder für Nordrhein-Westfalen" handele. Damit weise sie darauf hin, dass es sich um Dienstleistungen einer Innungskrankenkasse aus oder für Nordrhein-Westfalen handele und die weiteren Waren und Dienstleistungen zur Durchführung der vorgenannten bestimmt seien

oder in deren Rahmen erbracht würden. Die angemeldete Marke sei damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zudem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um eine beschreibende und damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltungsbedürftige Angabe handele.

Bei Krankenkassen sei es durch Angabe eines entsprechenden Zusatzes verkehrsüblich, die Region anzugeben, in der die Krankenkasse tätig sei. Dies sei wegen der unterschiedlichen Beitragssätze in West- und Ostdeutschland auch für den Kunden wichtig. Auch sei eine Unterscheidung wichtig, ob die jeweilige Kasse bundesweit (z. B. Deutsche BKK) oder regional begrenzt (z. B. BKK Sauerland) agiere. Auch wenn die regionalen Gruppen seit Einführung der freien Kassenwahl ein wenig ineinander übergingen, sei es für den Kunden gleichwohl wichtig geblieben, durch den Namen direkt zu erfahren, ob die Kasse für ihn infrage komme, etwa weil die Kassen je nach Gebietsansässigkeit für bestimmte Berufsgruppen spezielle Gesundheitsprogramme anböten oder mit Ärzten aus der Region eng zusammen arbeiteten. Im Übrigen handele es sich bei der Bezeichnung "Nordrhein-Westfalen" nur um die Angabe der Angebotsstätte, nicht aber um eine Angabe über Merkmale der Dienstleistungen.

Zwar gebe es in Nordrhein-Westfalen andere Innungskrankenkassen, die ebenso den Zusatz "Nordrhein-Westfalen" verwendeten, diese hätten aber kein Interesse an der angemeldeten Marke "IKK Nordrhein-Westfalen" und würden sie auch nicht

verwenden. Auf dem sehr konservativen und restriktiven Markt der Innungskrankenkassen sei auch nicht damit zu rechnen, dass sich eine Kasse mit dem Namen "IKK Nordrhein-Westfalen" bezeichnen möchte. Vielmehr sei aufgrund der flächendeckenden Versorgung mit Krankenkassen davon auszugehen, dass in Zukunft keine neue Innungskrankenkasse mehr gegründet werde bzw. keine der bestehenden Kassen Bedarf an dem Namenszusatz "Nordrhein-Westfalen" habe.

Der Konsolidierungsprozess der Innungskrankenkassen, der bereits mit ihrer Öffnung im Jahr 1996 begonnen habe, sei inzwischen abgeschlossen. Von den vormals 150 Innungskrankenkassen seien mittlerweile nur noch 16 übrig geblieben, drei davon als Direktkassen ohne besondere örtliche Zuweisung. Neue Innungskrankenkassen könnten nur unter strengen Bedingungen errichtet werden, d. h. nur durch Handwerksinnungen für Betriebe der Mitglieder, sofern in diesen Betrieben regelmäßig mindestens 1000 Versicherungspflichtige beschäftigt seien und die Leistungsfähigkeit der Krankenkasse auf Dauer gesichert sei. Zudem könnten Innungskrankenkassen bis auf weiteres auch nur als geschlossene Kassen entstehen, die also nur für Innungsmitglieder bzw. deren Beschäftigte geöffnet seien. Das bereits einmal verlängerte gesetzliche Öffnungsmoratorium sei erneut bis Ende 2008 verlängert worden (Art. 39 GKV-WSG). Angesichts der bisherigen Rechts- und Wettbewerbsentwicklung spreche alles dafür, dass es nicht zu Neugründungen kommen werde. Insbesondere seien Innungen i. d. R. nur auf Kreise und kreisfreie Städte bezogen. Selbst Vereinigungen von Fachinnungen könnten keine landesweite Abdeckung erreichen. Daher bestehe kein Freihaltungsbedürfnis, denn die Neugründung einer Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen sei damit mehr als unwahrscheinlich. Im Übrigen dürfte eine neu gegründete Innungskrankenkasse nur als Direktkasse entstehen, da eine Konkurrenz mit der örtlich etablierten Infrastruktur der bestehenden Innungskrankenkassen nicht rentabel wäre. Eine solche Direktkasse würde sich dann aber keinen Namen mit lokalem Schwerpunkt geben. Die Tendenz gehe daher weg von der Benennung nach einem Bundesland. Insgesamt müsse von einer bestehenden und zukünftigen Alleinstellung der Anmelderin ausgegangen werden. Soweit sich mit der Vereinig-

ten IKK noch eine weitere Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen befinde, benenne diese sich jedenfalls nicht nach Nordrhein-Westfalen.

Der angemeldeten Marke fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn sie stelle einen Herkunftshinweis der Waren und Dienstleistungen dar, ohne diese unmittelbar zu beschreiben. Die Bezeichnungen der einzelnen Krankenkassen seien ähnlich gebildet und enthielten Gebietszusätze. Dies betreffe etwa die Namen der allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), die sämtlich auf diese Weise gebildet seien, ebenso acht von 16 IKK-Namen, zudem einige Betriebskrankenkassen (BKK). Der Verbraucher sei an solche Kennzeichnungen gewöhnt. Hierbei stehe "IKK" für "Innungskrankenkasse", während durch den Zusatz "Nordrhein-Westfalen" das Tätigkeitsgebiet bzw. der Tätigkeitsschwerpunkt dieser Kasse näher erläutert werde. Dieser Zusatz vermittele Unterscheidungskraft, weil es für den Kunden wichtig sei, direkt zu erfahren, ob die gewählte Krankenkasse für ihn infrage komme. Zudem werde der einzelne Anbieter hierdurch individualisiert. Sogar für die versicherungsbezogenen Dienstleistungen der Klasse 36, erst recht für die übrigen Waren und Dienstleistungen, zu denen die Anmeldemarke allenfalls einen assoziativen Bezug biete, liege ein betrieblicher Herkunftshinweis vor. Denn auch krankenkassenbezogene Dienstleistungen, wie etwa telefonische Gesundheitsberatung, würden durch den Wortlaut der Anmeldemarke nicht ohne weiteres beschrieben.

Ergänzend verweist die Anmelderin auf Eintragungen von ihrer Auffassung nach ähnlichen Marken, wie etwa "IKK Nord", "BKK Europa", "BKK Bremen", "BKK Niedersachsen", "BKK Bergisch-Land", "BKK Sauerland" und vor allem "BKK NRW", "BKK NW". Auch die Abkürzung "TÜV" sei mit fast beliebigen geographischen Ortsangaben ohne weiteres als Wortmarke eingetragen worden, wofür die Anmelderin mehrere Beispiele benennt.

Eine Zurückweisung der Anmeldung wäre mit einer Verletzung der Chancengleichheit der Wettbewerber verbunden. Dies würde zu einer Wettbewerbsverzerrung

rung zwischen den Kassen und einer willkürlichen Ungleichbehandlung führen. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung bei der Eintragbarkeit von Krankenkassenbezeichnungen, kombiniert mit einem geographischen Zusatz, regt die Anmelderin hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Hinsichtlich der nicht im Entscheidungsausspruch unter Ziff. 1 aufgeführten Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Die angemeldete Marke besteht aus einer Kombination der Buchstabengruppe "IKK", bei der es sich um eine vielfach belegbare Abkürzung für "Innungskrankenkasse" handelt, und der nicht weiter erläuterungsbedürftigen geografischen Angabe "Nordrhein-Westfalen". In ihrer sprachüblichen Kombination bezeichnet die Anmeldemarke eine in Nordrhein-Westfalen belegene und/oder dort schwerpunktmäßig tätige Innungskrankenkasse.

Eine solche Kombination aus einer Bezeichnung der Art einer Versicherung und der darauf bezogenen geografischen Angabe benennt verkehrswesentliche Merkmale nicht nur des Versicherungsbetriebes als solchem, also hier der vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, sondern auch der meisten weiteren angemeldeten Waren und Dienstleistungen. So werden Waren (der Klasse 9), die geistige Inhalte aufweisen können, wie Compact-Disks, Disketten und sonstige Datenträger, aber auch Computerprogramme bzw. -software, ebenso wie Druckereierzeugnisse jeglicher Art (Klasse 16) mit der angemeldeten Buchstaben-Wortkombination als Waren beschrieben, die sich inhaltlich-thematisch mit einer in Nordrhein-Westfalen belegenen bzw. dort schwerpunktmäßig tätigen Innungskrankenkasse befassen. Dabei kann es dahinstehen, ob diese inhaltlich-thematische Befassung darin besteht, dass über eine nordrhein-westfälische Innungskrankenkasse berichtet wird, oder dass die Datenträger, Programme und Druckereierzeugnisse z. B. als Werbe-, Informations-, Dokumentationsmaterial oder Anwendungssoftware für den Betrieb einer solchen Innungskrankenkasse geeignet und bestimmt sind. Denn nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint kann ein Wortzeichen eine beschreibende Angabe sein, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet. Weiter werden die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, mit Ausnahme von "Vervielfältigung von Dokumenten" und "Schaufensterdekoration" mit der Anmelde- und Marke als Dienstleistungen wie z. B. Werbung, Unternehmensberatung und -führung sowie sonstige unternehmensbezogene Tätigkeit beschrieben, die dem Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse dienen, etwa als Bewerbung einer solchen Kasse oder in sonstiger Weise auf ihren Betrieb spezialisierte Tätigkeit. Gleiches gilt für die ebenfalls zahlreich angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 (mit Ausnahme von "Erziehung, Erziehungsberatung, Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, Informationen über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen, Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung)"). Denn Dienstleistungen, wie

etwa Unterricht, Aus- und Fortbildung, Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Workshops usw. sind auf die Erarbeitung und Vermittlung geistiger Inhalte gerichtet, die z. B. in berichtender oder unterrichtender Form dem Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse dienen können und mit der Anmeldemarke auch dahingehend beschrieben werden. Ebenso können die angemeldeten (EDV-) technischen Dienstleistungen der Klasse 42, soweit sie einen Bezug zu Inhalten aufweisen können, sowie sozialwissenschaftliche Beratung und wissenschaftliche Forschung ebenfalls auf den Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse spezialisiert sein, wobei die letztgenannten beiden Dienstleistungen z. B. versicherungsmathematischer oder medizinischer Natur sein können. Schließlich können auch die medizinisch orientierten Dienstleistungen der Klasse 44 dem Betrieb einer nordrhein-westfälischen Innungskrankenkasse dienen, etwa im Rahmen von Vorsorgeprogrammen oder medizinischen Untersuchungen.

Die o. g. Bedeutung im Sinne ein oder mehrerer Merkmalsbezeichnungen, die sich auf eine in Nordrhein-Westfalen belegene und/oder dort schwerpunktmäßig tätige Innungskrankenkasse beziehen, hat für den Verkehr, der hier sowohl aus allgemeinen als auch aus spezialisierten (Fach-)Kreisen besteht, auch eine erhebliche sachliche Bedeutung und bezeichnet damit verkehrswesentliche Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Sowohl aus dem Rechercheergebnis als auch aus der Beschwerdebegründung der Anmelderin geht hervor, dass sich aus dem geografischen Tätigkeitsgebiet einer Innungskrankenkasse durchaus wichtige Konsequenzen ergeben können. Einige Innungskrankenkassen sind nur für bestimmte Bundesländer geöffnet, so dass nur Einwohner des betreffenden Bundeslands oder dort tätige Arbeitnehmer Mitglied einer solchen Kasse werden können. Auch die Beitragsätze variieren je nach Bundesland. Zudem erstatten bzw. vergüten die verschiedenen Innungskrankenkassen teilweise nach verschiedenen Sätzen, so dass Vertragsärzte unterschiedlicher Bundesländer verschiedene Vergütungen bekommen, was sich für den Versicherten mittelbar dadurch auswirken kann, dass er - je nach Bundesland - unterschiedlich aufwändige ärztli-

che Leistungen in Anspruch nehmen kann (vgl. [www.krankenhausregister-sachsen.de/lexikon/Innungskrankenkassen_\(IKK\)...](http://www.krankenhausregister-sachsen.de/lexikon/Innungskrankenkassen_(IKK)...); <http://de.wikipedia.org/wiki/Innungskrankenkasse>; www.gesetzliche-krankenkassen.eu/ikk_krankenkasse.htm; www.stiftung-warentest.de/online/versicherung_vorsorge/meldung_1156707/...; www.krankenkassentarife.de/baseportal/foren/forumb&forenid=1...; www.krankenversichern.info/gesetzlich.htm); www.aerztlichepraxis.de/rw_5_News_politik_NewsID_...).

Insoweit hat die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung vom 10. August 2006 auch sinngemäß vorgetragen, dass der geografische Namenszusatz bei Innungskrankenkassen etwa wegen der unterschiedlichen Beitragssätze in West- und Ostdeutschland für den Versicherten wichtig sei. Durch den Namen könne er direkt erfahren, ob eine Kasse für ihn infrage komme, etwa weil die Kassen je nach Gebietsansässigkeit für bestimmte Berufsgruppen spezielle Gesundheitsprogramme anböten oder mit Ärzten aus der Region eng zusammenarbeiteten. Auch sei eine Unterscheidung wichtig, ob die jeweilige Kasse bundesweit oder regional begrenzt agiere.

Vor allem der Umstand, ob eine Innungskrankenkasse überhaupt für Einwohner bestimmter Bundesländer geöffnet ist, stellt aus der Sicht des Senats ein besonders wichtiges Merkmal dar. Denn wenn mehrere, wenn nicht gar die Mehrheit der inzwischen nicht mehr zahlreichen Innungskrankenkassen nur Versicherte aus bestimmten Bundesländern als Mitglieder aufnehmen, so stellt gerade die Angabe des betreffenden Bundeslands ein äußerst verkehrswichtiges und für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG relevantes Merkmal dar. Nichts anderes kann für die bloße Kombination der Abkürzung für "Innungskrankenkasse" mit der Bezeichnung eines Bundeslands gelten, da es sich hierbei nur um eine sinnvolle Kombination von zwei wichtigen, möglicherweise sogar den wichtigsten Angaben über Art und Ort von Innungskrankenkassen handelt. Sie stellt nicht nur eine Merkmalsbezeichnung für die versicherungs- und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen der Klassen 36 und 44 dar, sondern bezeichnet auch Merkmale der für

den Betrieb einer Innungskrankenkasse benötigten und bestimmten EDV- und unternehmensbezogenen Waren und Dienstleistungen, denn diese können nicht nur auf den Betrieb einer Innungskrankenkasse, sondern auch auf die regionalen Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen spezialisiert sein.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin kann (jedenfalls derzeit) nicht davon ausgegangen werden, dass die Kombination der Abkürzung "IKK" mit einer nachgestellten Benennung eines Bundeslandes vom Verkehr bereits von Haus aus nicht nur als Merkmalsangabe, sondern - wenigstens zugleich - als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft aufgefasst wird, was einem Freihaltungsbedürfnis entgegen stehen könnte. Dies gilt auch angesichts der von der Anmelderin wiederholt betonten Konzentration auf dem Markt der Innungskrankenkassen. Denn trotz des zu beobachtenden rasanten Konzentrationsprozesses kann der Senat nicht feststellen, dass bereits ein Zustand eingetreten ist, wonach in jedem Bundesland jeweils nur eine Innungskrankenkasse besteht und sich diese nach Art der angemeldeten Marke nach ihm benennt. Hierfür wäre Voraussetzung, dass ein solcher Zustand bereits seit längerer Zeit besteht, so dass er (auch auf Seiten der Verbraucher!) die Verkehrsauffassung geprägt hat, und dass aufgrund gesicherter Umstände davon ausgegangen werden kann, dass er auch von Dauer sein wird. Bereits der relativ geringe Zeitablauf seit dem ab 1996 erfolgten Beginn des Konzentrationsprozesses bei den Innungskrankenkassen spricht hiergegen. Vor allem auf Seiten der Verbraucher kann eine "Gewöhnung" an einen unwiderruflichen Konzentrationsprozess auf einen einzigen Anbieter in Nordrhein-Westfalen nicht angenommen werden. Zudem besteht mit der "Vereinigten IKK" mit Sitz in Dortmund auch noch mindestens eine weitere Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen, selbst wenn die offenbar nicht örtlich beschränkt agierende BIG Direktkrankenkasse nicht mit einbezogen wird.

Selbst wenn man ein gegenwärtiges Freihaltungsbedürfnis ausschließen würde, so kann dies jedenfalls nicht für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis gelten. Das Vorliegen eines zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses beurteilt sich aufgrund einer

nicht lediglich spekulativen, sondern realitätsbezogenen Prognose, die auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, welche eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lässt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8, Rdn. 201 m. w. N.). Hiergegen würde insbesondere nicht sprechen, dass eine neue Innungskrankenkasse nach Auffassung der Anmelderin wegen des Öffnungsmoratoriums zur Zeit nur als geschlossene Kasse entstehen kann und sie damit faktisch keine landesweite Abdeckung erreichen könnte, da Innungen in der Regel nur auf Kreise und kreisfreie Städte bezogen sind. Es kann dahingestellt bleiben, ob es tatsächlich völlig unwahrscheinlich ist, dass noch eine oder mehrere neue Innungskrankenkassen gegründet werden, die das gesamte Gebiet Nordrhein-Westfalens abdecken wollen. Denn ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung wird zum einen schon dann zu bejahen sein, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich eine neue Innungskrankenkasse in Nordrhein-Westfalen niederlassen und dort wenigstens in einem Teil dieses Bundeslandes betätigen will. Allein dies kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zum anderen ist auch nicht auszuschließen, dass sich eine bereits in einem anderen Bundesland bestehende Innungskrankenkasse zusätzlich auch in Nordrhein-Westfalen betätigen will, sei es durch Fusion mit einer anderen Kasse oder durch Ausweitung ihres Geschäftsgebiets. So hat etwa die Fusion der Vereinigten IKK und der IKK Bayern dazu geführt, dass die vormals auf Nordrhein-Westfalen beschränkte Vereinigte IKK nunmehr auch in Bayern tätig ist (vgl. [www.vereinigte-ikk.de/main.aspx/G/111327/L/-1/137548/...](http://www.vereinigte-ikk.de/main.aspx/G/111327/L/-1/137548/) ("Im Wachstum: Unternehmensgeschichte der Vereinigten IKK ..."). Im Übrigen können sich auch die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen rasch wieder ändern, was sich etwa daran zeigt, dass das Öffnungsmoratorium zwar wiederholt, aber jeweils nur befristet verlängert worden ist. Auch die sonstigen Entwicklungen im Gesundheitswesen, insbesondere bei den gesetzlichen Kassen, haben in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt, dass stets mit Änderungen zu rechnen ist. Nicht zuletzt angesichts der Bedeutung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes für den Markt der Versiche-

rungen und darauf bezogener ergänzender Waren und Dienstleistungen kann ein zumindest zukünftiges Freihaltungsbedürfnis somit nicht verneint werden.

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass es bei der Beurteilung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht um die Frage geht, ob eine bestehende oder evtl. in Zukunft neu zu gründende Innungskrankenkasse sich selbst den Namen "IKK Nordrhein-Westfalen" geben und diesen als Unternehmenskennzeichen führen will. Vorliegend geht es vielmehr um die Frage, ob diese Angabe gegenwärtig oder zukünftig zur freien beschreibenden Verwendung (beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen) durch die Mitbewerber freizuhalten ist. Ein solches Bedürfnis an der freien waren- und dienstleistungsbeschreibenden Verwendung der Kombination von "IKK" und "Nordrhein-Westfalen" kann auch für Mitbewerber bestehen, die einen anderen Namen als den der angemeldeten Marke führen, die aber in der vorliegend angemeldeten Kurzform auf die Art und den örtlichen Schwerpunkt ihrer Waren und Dienstleistungen hinweisen wollen. Damit liegt für die meisten angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

2. Für die unter Ziff. 1 des Entscheidungsausspruchs genannten Waren und Dienstleistungen haben sich hingegen keine Eintragungshindernisse feststellen lassen.

a) Insbesondere konnte ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden. Für Waren wie etwa Computer, Computerbetriebsprogramme, Datenverarbeitungsgeräte, Speicher hierfür, u. Ä. stellt die angemeldete Marke insofern keine sinnvolle beschreibende Angabe dar, als es sich bei diesen Waren um allgemeine EDV-Hard- und -software handelt, die für jede Art von Dienstleistungen im Massenkundengeschäft geeignet sind. Angesichts der in solchen Dienstleistungsbereichen verwendeten EDV-Geräte und -anlagen mit ihren heutzutage üblichen Kapazitäten kann nicht davon ausgegangen werden,

dass es speziell für den Einsatz in nordrhein-westfälischen Innungskrankenkassen konzipierte und produzierte EDV-Geräte und –betriebsprogramme gibt. Im Gegensatz zu Anwendungssoftware stellt die Marke hierfür somit keine für den Verkehr ohne weiteres verständliche Merkmalsbezeichnung dar.

Auch für Waren der Klasse 16, die (ohne weitere Bearbeitung oder Benutzung) keine geistigen Inhalte aufweisen können, wie Papier, Pappe (Karton), Schreibwaren, Büroartikel, Werbematerialien, nämlich Notizblöcke, Kugelschreiber ..., Tragetaschen, Etiketten o. Ä. lässt sich kein Freihaltungsbedürfnis an der Anmelde-marke feststellen. Sie sind ihrer Natur nach nicht auf die Verwendung durch eine nordrhein-westfälische Innungskrankenkasse spezialisiert. Erst wenn sie z. B. mit einem entsprechenden Werbeaufdruck versehen wären, womit sie dann aber bereits vom Erwerber benutzt würden, wäre eine Merkmalsbezeichnung denkbar.

Ebenso wird die angemeldete Marke für die Dienstleistungen "Vervielfältigung von Dokumenten" und "Schaufensterdekoration" (Klasse 35) vom Verkehr nicht ohne weiteres als Merkmalsangabe verstanden. Auch diese Dienstleistungen sind ihrer Natur nach nicht an geistige Inhalte gebunden. Für Schaufensterdekoration erscheint die angemeldete Marke sogar überraschend und deplaziert.

Auch für die unter der Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen "Erziehungsberatung, Erziehung, Freizeitgestaltung (Dienstleistungen bezüglich-), Information über Veranstaltungen (Unterhaltung), Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; sportliche Wettkämpfe (Veranstaltung von-); Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]" wird die angemeldete Marke vom Verkehr nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, als Merkmalsangabe verstanden. Dabei geht der Senat bei der Dienstleistung "Erziehung" davon aus, dass sie nur Kindererziehung betrifft, also keine z. B. schulischen, beruflichen oder gesundheitsbezogenen Bildungsmaßnahmen umfasst. Auch Unterhaltungs- und Freizeitveranstaltungen werden nach Art und Inhalt typischerweise nicht auf die Bedürfnisse von Innungs-

krankenkassen abgestimmt (im Gegensatz z. B. zu Ferienhotels oder -Clubs). Soweit Innungskrankenkassen hingegen als Veranstalter oder Sponsor solcher Veranstaltungen auftreten, wird eine Bezeichnung wie die angemeldete Marke als Unternehmenshinweis und nicht als Angabe über Merkmale der Veranstaltungsdienstleistungen verstanden.

Schließlich stellt die angemeldete Marke auch nicht für allgemeine EDV-technische Waren und Dienstleistungen, wie Installieren oder Konvertieren von Computerprogrammen, eine direkte Merkmalsbezeichnung dar, denn im Gegensatz zu Erstellen, Aktualisieren oder Wartung von Computerprogrammen befassen sich die o. g. Dienstleistungen nicht mit den Inhalten der Programme. Auch erfordern sie keine spezielle inhaltliche Anpassung an die Bedürfnisse von Innungskrankenkassen. Ein Verständnis als Merkmalsbezeichnung liegt daher eher fern.

Dies gilt ebenso für Vermietung und Weiterleitung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte und das Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien sowie die Durchführung technischer Tests und Checks.

b) Für die unter Ziffer 1. des Entscheidungsausspruchs genannten Waren und Dienstleistungen lässt sich auch kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG feststellen, da der angemeldeten Marke insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Wie bereits oben unter a) ausgeführt, ist für den Verkehr bei solchen Waren und Dienstleistungen nicht ohne weiteres erkennbar, warum bzw. in welcher Hinsicht die Anmeldemarke ein Merkmal hierfür bezeichnen soll. Vielmehr bedarf es erst gedanklicher Überlegungen über den Sinn der Kennzeichnung "IKK Nordrhein-Westfalen" und den sachlichen Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen. Insofern kann der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Damit war der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben. Die Art der Abfassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mit zahlreichen unzulässigen Doppelbenennungen und teilweise sprachlich unrichtig gebildeten Formulierungen, die offenbar elektronisch aus dem Suchdienst des Patentamts für Waren und Dienstleistungsbegriffe übernommen worden sind, gibt allerdings zu dem Hinweis Anlass, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im fortzusetzenden Verfahren vor dem Patentamt noch einer weiteren Klärung bedarf.

3. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen hinreichenden Grund. Die Anmelderin hat zur Begründung ihrer dahingehenden Anregung auf Voreintragungen von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Marken verwiesen und die Gefahr einer Beeinträchtigung der Chancengleichheit geltend gemacht. Unabhängig davon, welche Bedeutung nationalen Voreintragungen beizumessen ist (vgl. einerseits BPatG, 29. Senat GRUR 2007, 329 und GRUR 2008,164 - SCHWABENPOST, andererseits BPatG, 24. Senat, GRUR 2007, 333 - Papaya; 25. Senat, BIfPMZ 2007, 236 - CASHFLOW, 27. Senat v. 15. März 2007 (27 W (pat) 98/96 - Topline)), ist hier zunächst nicht erkennbar, ob den von der Anmelderin genannten Voreintragungen eine vergleichsweise intensive Prüfung der Schutzfähigkeit unter Ermittlung und Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse auf dem Gebiet der jeweiligen Krankenkassen zugrunde gelegen hat und ob diese Verhältnisse denen in Nordrhein-Westfalen oder (insbesondere bei Betriebskrankenkassen) denjenigen auf dem Gebiet der Innungskrankenkassen vergleichbar waren. Da erstinstanzliche Eintragungsentscheidungen regelmäßig nicht begründet werden, war für den Senat auch kein Anlass dieser Frage von sich aus weiter nachzugehen.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidungen über die Schutzfähigkeit von Marken gebundene Entscheidungen, nicht aber Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit einer solchen Entscheidung, wie hier der angefochtene Beschluss, ist daher allein auf der Grundlage des anzuwendenden Markengesetzes unter Beachtung der Markenrechtsrichtlinie, nicht aber auf der Grund-

lage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen. Dies hat der Europäische Gerichtshof bereits in seinen Urteilen GRUR 2006, 229, 231, Nr. 47 - BioID und GRUR 2006, 233, 235, Nr. 48 - Standbeutel zur Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken festgestellt.

Bender

Dr. Kortbein

Kätker

CI