



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 296/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 63 397.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende und des Richters Engels sowie der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Öko-Check in Sportanlagen

ist am 4. November 2001 für

"Ausbildung, Öko-Check in Sportanlagen, Computergestütztes Beratungsprogramm, Beratung"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Im Beschwerdeverfahren erhielt das Dienstleistungsverzeichnis folgende Fassung:

"Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung"

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. August 2002 durch eine Beamtin des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG aus den im Beanstandungsbescheid vom 19. Februar 2002 genannten Gründen zurückgewiesen. In diesem war ausgeführt worden, dass der Wortmarke neben einer werblichen Anpreisung einen unmittelbar inhaltlich-thematischen Sachhinweis auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen zu entnehmen sei, nämlich dass es sich bei diesen um die Überprüfung von Sportanlagen in ökologischer Hinsicht und um eine daraus resultierende Beratung oder Schulung handeln könne. Die allgemein bekannte Vorsilbe „Öko“ drücke aus, dass etwas mit der Ökologie, den Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und deren Umwelt, in Beziehung stehe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke mit dem neuen Dienstleistungsverzeichnis einzutragen, hilfsweise die Markenmeldung an das DPMA zurückzuverweisen.

Die angemeldete Marke weise durch eine eigentümliche Kombination ihrer Bestandteile eine phantasievolle Eigenprägung auf. Es sei auch kein Freihaltebedürfnis für die Mitbewerber ersichtlich. Die Wortmarke solle für "Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung" geschützt werden. Zunächst handele es sich bei den Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung" nicht um ein "checken" (=kontrollieren) einer Sportanlage. Die Dienstleistungen "Umweltschutzberatung bei Bau einer Sportanlage" beschreibe ebenfalls kein "checken", weil das was kontrolliert werden solle, zwangsläufig vorher existieren müsse. Auch bei der Dienstleistung "Umweltschutzberatung" handele es sich nicht um ein "checken" im Sinne von kontrollieren, denn eine Beratung sei entweder allgemein gehalten oder sie baue auf einer vorherigen Kontrolle auf. "Öko-" werde in der Wortmarke als eigenständiger Bestandteil hervorgehoben und sei zumindest im Duden nicht als eigenständiger Bestandteil bekannt. Vielmehr sei "Öko-" mehrdeutig und könne beispielsweise für "Ökologe/Ökologin" aber auch für "Ökonomie, Ökonom" oder dergleichen stehen. Eine Verbindung der Bedeutung von "Öko-Check" zu den Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung, Beratung" bestehe nicht oder setze zumindest eine tiefgreifende analysierende Betrachtungsweise der angemeldeten Marke voraus, die bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach der Rechtsprechung des BGH nicht zulässig sei. Gegen ein Freihaltebedürfnis spreche zudem, dass eine ähnliche Marke, die DE 30201818.2 "Öko-Check im Sportverein" für die Dienstleistungen "Ausbildung und Umweltschutzberatung" bereits am 3. Juli 2002 eingetragen worden sei. Das sei ein Indiz für das fehlende Freihaltebedürfnis.

Zu dem vom Senat übersandten Recherchematerial zu "Öko-Check" hat der Anmelder vorgetragen, dass die ermittelten Fundstellen für "Öko-Check" im Internet zum Teil auf die Arbeit des Anmelders für den Landessportbund Hessen oder auf Nachahmer verwiesen. Einer der Nachahmer habe bereits nach dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung die Marke "Öko-Check im Sportverein" erhalten, durch welche die Arbeit des Anmelders wie des Landessportbundes Hessen behindert werde. Die übrigen bei der Recherche ermittelten Fundstellen betreffen Vorgänge, die nach der vorliegenden Anmeldung entstanden seien. Die Fundstellen zeigten deutlich die Mehrdeutigkeit der Wortkombination. Keine der Bedeutungen betreffen die Dienstleistungen der vorliegenden Anmeldung. In den Fundstellen werde mit "Öko-Check" ein Prüfen von Vorhandenem bezeichnet und keine der Dienstleistungen der angemeldeten Marke. Er sei berechtigt, für den Landessportbund Hessen e.V. die Marke anzumelden. Nachweise könnten auf Verlangen vorgelegt werden. Das Konzept Öko-Check in Sportanlagen und Sportverein sei eine Idee des Anmelders der vorliegenden Marke als Leiter des Geschäftsbereichs Sportinfrastruktur des Landessportbundes Hessen. Ohnehin solle die Marke nach Abschluss des Anmeldeverfahrens und des Widerspruchsverfahrens gegen die Marke "Öko-Check im Sportverein" umgeschrieben werden. Hilfsweise sei die Markenmeldung an das DPMA zurückzuverweisen, da die Schutzhindernisse für die konkret angemeldeten Dienstleistungen vom Amt noch nicht geprüft worden seien.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung", für die nach einer Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnis im Beschwerdeverfahren die

Marke noch angemeldet ist, stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 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 inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, wobei allerdings auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen kann. Die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG haben trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungs- bereich.

Das Eintragungshindernis kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Die angemeldete Bezeichnung hat bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen einen sich aufdrängenden beschreibenden Begriffsinhalt, der zugleich dazu führt, dass die Bezeichnung "Öko-Check in Sportanlagen" nicht als Marke verstanden wird.

Das angemeldete Zeichen bedeutet "Überprüfung einer Sportanlage in ökologischer Hinsicht".

Der Begriff "Öko-Check" ist - wie auch die dem Beschwerdeführer übersandte Recherche zeigt - bereits auf unterschiedlichen Gebieten in Gebrauch. Auch in Verbindung mit Sportanlagen wird der Begriff zB bereits verwendet, wenn zB Vereinen empfohlen wird, mit Hilfe eines Ökochecks etwas für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel zu tun (vgl das bereits übersandte Interview mit Hans-Joachim Schemel über Wege, wie Sport umweltverträglicher werden kann, Süddeutsche Zeitung vom 6. August 1999 S. 34). Mit einem Öko-Check kann auch der Frage nachgegangen werden, ob von einem Gebäude, einer Außen-Sportanlage oder von Einrichtungsgegenständen Gesundheitsgefahren ausgehen, oder es handelt sich dabei um Betriebs- und Schadstoffuntersuchungen. Selbst soweit der Begriff im Zusammenhang mit einer Therapie verwendet wird, nämlich innerhalb der Neurolinguistischen Programmierung (NLP) als die Abfrage des Beraters vor, während oder nach der Sitzung zur Verträglichkeit des gewünschten Ergebnisses mit der Werteordnung des Klienten bzw. seines sozialen Umfeldes, wird der Begriff im Sinne einer Überprüfung der Auswirkungen auf das Umfeld verstanden, denn der Öko-Check soll dazu dienen, dass die gefundene Lösung für den Klienten "ökologisch" ist, das heißt, dass ein Veränderungsprozess keine negativen Konsequenzen haben sollte.

Darüber hinaus begründet Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung allein noch keine Unterscheidungskraft, wenn die Bedeutungen beschreibend sind und deshalb der beschreibende Gehalt im Vordergrund steht. Dies hat der Bundesgerichtshof in

der "marktfrisch"- Entscheidung (GRUR 2001, 1151) bestätigt, in der für einen Teil der Waren für "marktfrisch" nicht nur die Bedeutung "frisch vom Markt" sondern auch "frisch auf dem Markt" in Betracht kam. Auch nach der Rechtsprechung des EuGH und des EuG führt eine Mehrdeutigkeit allein noch nicht zur Schutzfähigkeit (EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 111 – BIOMILD/Campina Melkunie; EuG MarkenR 2002, 92 – STREAMSERVE; MarkenR 2000, 70 –Companyline, bestätigt durch EuGH, GRUR Int 2003, 56). Selbst wenn ein Teil des Verkehrs den Begriff "Öko-Check" im Sinne von "Ökonomischer Check" verstehen sollte, da es auch die Abkürzung "Öko" für "Ökonomie" gibt, würde dies nicht zur Schutzfähigkeit führen. Da sich insoweit ein sinnvoller Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen ergeben kann, würde der Verkehr die Angabe ebenfalls nur beschreibend verstehen.

Eine Mehrdeutigkeit des Begriffs ergibt sich auch nicht daraus, dass er auf verschiedenen Gebieten verwendet wird und aus der Bezeichnung nicht im einzelnen hervorgeht, wie der Ökocheck genau durchgeführt wird. Auch wenn ein Öko-Check auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt werden kann, wird der Begriff eindeutig beschreibend verstanden, da er in allen Fällen aussagt, dass der Check in ökologischer oder ökonomischer Hinsicht erfolgt. Die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als freihaltebedürftiger Sachbegriff – nicht entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH WRP 2003, 1429 - Cityservice; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insoweit sogar gewollt sein, um eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern und einen möglichst weiten Bereich dienstleistungsbezogener Eigenschaften zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Soweit der Anmelder geltend macht, dass die ihm übersandeten Beispiele der Verwendung des Begriffes "Öko-Check" im wesentlichen aus einem Zeitraum nach dem Anmeldetag stammen und auf seine Tätigkeit zurückgehen, rechtfertigt dies nicht die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke.

Die Schutzfähigkeit der Marke muss im Zeitpunkt der Eintragung vorliegen, so dass selbst dann eine Eintragung nicht möglich wäre, wenn zum Anmeldezeitpunkt das Zeichen schutzfähig gewesen wäre. Es ist im übrigen nicht erforderlich, dass Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die angemeldeten Dienstleistungen oder für Merkmale dieser Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 111 – BIOMILD/Campina Melkunie Tz 38). Dies trifft auf den Begriff "Öko-Check" zu, da es sich um ein sprachüblich gebildetes Wort handelt (vgl. zB Ökobilanz, Ökolabel, Ökosteuer). Außerdem wurde der Begriff "Ökocheck" im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Sportvereinen bereits im Jahr 1999 tatsächlich verwendet (vgl. das bereits erwähnte Interview mit Hans-Joachim Schemel, Süddeutsche Zeitung vom 6. August 1999 S. 34). Auf die Schreibweise mit oder ohne Bindestrich kommt es dabei nicht an, da der Verkehr insoweit der Wortbildung keinen anderen Begriffsgehalt zumisst und beide Schreibweisen gleichermaßen beschreibend versteht.

Ob das Konzept "Öko-Check in Sportanlagen" auf den Anmelder zurückgeht bzw. seine Idee war, ist für die Frage der Schutzfähigkeit unerheblich. Beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Angaben können auch dann nicht eingetragen werden, wenn die Ware oder Dienstleistung selbst, zu deren Kennzeichnung das Zeichen vorgesehen ist, vom Anmelder neu entwickelt wurde. Der Markenschutz stellt – anders als ein Patent – kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder für seine Erfindung ein Verbotungsrecht zugesprochen bekommt (vgl. hierzu auch BPatGE 33, 12 – IRONMAN TRIATHLON). Der Umstand, dass der Anmelder eine Bezeichnung quasi "erfunden" hat, wird vom Markengesetz daher nicht geschützt.

Unerheblich ist daher auch die Absicht des Anmelders, später die Marke umschreiben zu lassen, da es für die Frage, ob die Marke schutzfähig ist oder nicht, auf die Person des Anmelders grundsätzlich nicht ankommt.

In Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen "Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau" führt entgegen der Ansicht des Anmelders die Bedeutung des Wortes "Check" nicht zur Schutzfähigkeit der Marke, denn auch bei diesen Dienstleistungen spielt die Kontrolle und Überprüfung von Sportanlagen in ökologischer oder ökonomischer Hinsicht eine Rolle. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC –; EuGH, MarkenR 2004, 99 KPN/Postkantor, Tz 114). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird. Eine "Ausbildung" und "Fortbildung" kann den Öko-Check in Sportanlagen zum Thema haben, eine "Umweltschutzberatung" kann sich darauf beziehen, ob und wie ein Öko-Check in Sportanlagen durchgeführt wird. Soweit der Anmelder meint, in Verbindung mit der Dienstleistung Umweltschutzberatung beim Bau einer Sportanlage sei das Wort Check nicht beschreibend, weil das, was kontrolliert werden solle, zwangsläufig vorher existieren müsse, ist zu berücksichtigen, dass ein Bau nicht zwingend nur ein Neubau ist und auch vor oder während des Baus etwas aus ökologischer bzw. ökonomischer Sicht kontrolliert werden kann, zB die Pläne, nach denen gebaut werden soll oder die Eigenschaften der Materialien, die für den Bau verwendet werden sollen.

Daraus ergibt sich ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn der Verkehr versteht das an-

gemeldete Zeichen auch in Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel (vgl BGH BI f PMZ 2004; 30 f – Cityservice).

Der Senat sieht auch hinreichende Anhaltspunkte für die Feststellung gegeben, dass der Begriff "Öko-Check in Sportanlagen" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben. Denn bei der angemeldeten Bezeichnung "Öko-Check in Sportanlagen" handelt es sich um eine den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffende Sachinformation, nämlich eine Beschreibung des Inhalts und Gegenstands der angemeldeten "Ausbildung, Fortbildung, Umweltschutzberatung, Umweltschutzberatung bei Bau und Sanierung". Deshalb haben auch Mitbewerber an der Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung ein berechtigtes aktuelles Freihaltungsinteresse. Dem steht nicht entgegen, dass sich die Angabe "Öko-Check in Sportanlagen" als vereinfachende, nur schlagwortartige Merkmalsangabe darstellt. Denn insbesondere an der Verwendung derartiger, den Sachverhalt vereinfachenden, schlagwortartigen und kundenwirksamen Sachbezeichnungen haben die Mitbewerber ein erhebliches Interesse.

Soweit der Anmelder auf die Eintragung der Marke 302 01 818.2 "Öko-Check im Sportverein" für die Dienstleistungen "Ausbildung; Umweltschutzberatung" hinweist, ist zu berücksichtigen, dass Voreintragungen selbst identischer Zeichen eine Eintragung nicht rechtfertigen, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke eine Rechtsfrage und keine Ermessensfrage ist (vgl auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 262). Im vorliegenden Verfahren kann nicht überprüft werden, ob die Marke "Öko-Check im Sportverein" für die Dienstleistungen "Ausbildung; Umweltschutzberatung" zu Recht eingetragen wurde, da lediglich die angemeldete Marke Beschwerdegegenstand ist.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Der Senat sah keinen Anlass, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG zurückzuverweisen. Das Dienstleistungsverzeichnis wurde in der Beschwerdeinstanz nicht so grundlegend eingeschränkt, dass eine vorherige Entscheidung durch die Markenstelle prozessökonomisch wäre, zumal ein Teil der Dienstleistungsbegriffe sogar beibehalten wurde. Insoweit kann auch offen bleiben, ob im Hinblick darauf, dass das ursprünglich angemeldete Dienstleistungsverzeichnis ua "Ausbildung" enthalten hatte, die nunmehr beanspruchte Fassung mit der zusätzlichen Angabe "Fortbildung" in unzulässiger Weise erweitert wäre (vgl hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 39 Rdn 7 ff mwN), denn die Gründe für die Beurteilung der Schutzunfähigkeit betreffen diese Dienstleistung im selben Maß.

Sredl

Engels

Bayer

Na