



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/09

Verkündet am  
25. Mai 2009

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 65 414.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2009 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

BKK Salzgitter

ist am 11. Dezember 2003 für die Dienstleistungen

"Versicherungswesen, insbesondere in der Kranken- und Pflegeversicherung; Herausgabe von Druckschriften, Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen, insbesondere zur Gesundheitsförderung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, einschließlich Fernkursen, Aus- und Fortbildungsberatung, Kurberatung, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, einschließlich der Organisation und Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen; Produktion von Film-, Fernseh- und Rundfunkprogrammen sowie von Informations- und Unterhaltungsprogrammen auf Bild- und Tonträgern; Dienstleistungen der Gesundheits-, Schönheits-, Kranken- und Altenpflege, einschließlich Dienstleistungen von Erholungs-, Genesungs-, Kur-, Alten- und Pflegeheimen; ambulante Pflegedienstleistungen; ärztliche Dienstleistungen; Beratungsdienstleistungen der Gesundheits-, Schönheits-, Kranken- und Alten-

pflege; Beratung im Zusammenhang mit und der Durchführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 14. Dezember 2004 und vom 18. Januar 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem Freihaltungsbedürfnis zurückgewiesen. Eine BKK sei der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung für einen Betrieb. Vom Verkehr werde "BKK" als Abkürzung für Betriebskrankenkasse verstanden und verwendet. Von den Verkehrskreisen werde "BKK" mittlerweile als Gattungsbezeichnung aufgefasst und im täglichen Leben gebraucht. Hierzu stützt sich die Markenstelle auf Internet- und Presserecherchen, die eine entsprechende Verwendung durch Dritte belegen. Gegen die Versagung der Schutzfähigkeit spreche auch nicht das System der Betriebskrankenkassen und der weitere Bestandteil "Salzgitter". Dieser diene dazu, die geographische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke lediglich als Beschreibung irgendeiner Betriebskrankenkasse in Salzgitter und damit als Sachinformation ansehen. An der angemeldeten Bezeichnung bestünde auch ein Freihaltungsbedürfnis, weil Mitbewerber des Anmelders auf dem Krankenversicherungsmarkt nicht durch Monopolrechte daran gehindert werden dürften, ihre Produkte entsprechend zu kennzeichnen. Die angemeldete Marke sei für die beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibend, da sie lediglich auf Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen sowie ihren geographischen Ursprung hinweise. Die Eintragung von gleichartigen Wortkombinationen begründe keine Schutzfähigkeit.

Die vom Anmelder im Erinnerungsverfahren geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung hat die Erinnerungsprüferin verneint. Hinreichende Anhaltspunkte für eine Durchsetzung von "BKK Salzgitter" seien nicht dargelegt worden. Eine Ge-

wöhnung des Verkehrs an die Abkürzung "BKK" rechtfertige keine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "BKK Salzgitter". Eine Verkehrsdurchsetzung ergebe sich auch nicht aus dem vom Anmelder vorgelegten GFK-Gutachten, da sich daraus im Ergebnis ein weit unter 50 % liegender Wert ergebe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2004 und vom 18. Januar 2007 aufzuheben,

hilfsweise die Marke für die Dienstleistung „Versicherungswesen in der Kranken- und Pflegeversicherung“ einzutragen.

Unter Berufung auf sein Vorbringen im Amtsverfahren vertritt der Anmelder weiterhin die Auffassung, die angemeldete Bezeichnung sei unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Unterscheidungskraft liege auch dann vor, wenn ein "an sich" beschreibender Begriffsinhalt durch eine Branchenübung, an die sich die Verkehrskreise gewöhnt hätten, überwunden worden sei. Der Verkehr sei bei Betriebskrankenkassen daran gewöhnt, dass diese mit dem Kürzel "BKK" und einer weiteren geographischen oder anderweitig beschreibenden Angabe zu dem Namen der Betriebskrankenkasse kombiniert werde. Eine entsprechende Bezeichnungspraxis bestehe auch bei Innungskrankenkassen, sonstigen Ersatzkassen und privaten Krankenversicherungen. Die an diese Bezeichnungspraxis gewöhnten Verkehrskreise würden in der Bezeichnung "BKK Salzgitter" somit praktisch nur den betriebsindividualisierenden Herkunftshinweis auf diese spezielle Krankenkasse erkennen.

Zur Begründung seines Eintragungsbegehrens stützt sich der Anmelder auf die Eintragung vergleichbarer Marken mit dem Bestandteil "BKK". Angesichts der Besonderheiten der betrieblichen Krankenversicherungen bestehe für Wettbe-

werber kein Bedürfnis, diese Bezeichnung ebenfalls zu verwenden. Der Kreis der potentiell betroffenen Mitbewerber sei außerordentlich gering, im vorliegenden Fall faktisch gleich Null. Aufgrund der Genehmigungspraxis des Bundesversicherungsamtes für die Namensgebung sei es mit Sicherheit ausgeschlossen, das es eine zweite Einheit gebe, die "BKK Salzgitter" heißen könne.

Aus dem vorgelegten GFK-Gutachten ergebe sich schließlich eine Verkehrsdurchsetzung, die vom Anmelder hilfsweise geltend gemacht wird. Die Markenstelle habe Fehleinschätzungen wie z. B. Beamtenkasse, Berufskrankenkasse nicht abziehen dürfen. Die Verkehrsdurchsetzung von "BKK" bewirke die Eintragbarkeit des Gesamtzeichens "BKK Salzgitter".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil es der Marke für die beanspruchten Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Weist eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt auf, der für die in Frage stehenden Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschrei-

benden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als betriebliche Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2005, 417 - BerlinCard).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus der Buchstabenfolge BKK und der Ortsangabe Salzgitter (= Stadt in Niedersachsen mit ca. 100 000 Einwohnern) zusammen. Die Buchstabenfolge "BKK" ist gerade im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungswesens in der Kranken- und Pflegeversicherung eine den angesprochenen breiten Verkehrskreisen geläufige Abkürzung für Betriebskrankenkasse (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl., S. 72; Alfred H. Scholl, Handbuch der Abkürzungen, Bd. 2 S. 349). In Bezug auf die hier beanspruchten Dienstleistungen ist die Bezeichnung "BKK Salzgitter" gerade in ihrer Gesamtheit, auf die bei Mehrwortmarken maßgeblich abzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) ohne weiteres verständlich im Sinne einer in der Stadt Salzgitter gelegenen Betriebskrankenkasse, die für einen (beliebigen) Betrieb in Salzgitter die beanspruchten Dienstleistungen erbringt. Sämtliche beanspruchten Dienstleistungen können von einer Betriebskrankenkasse angeboten werden.

Entgegen der Auffassung des Anmelders sprechen die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem Marktsektor der Krankenversicherung nicht ausnahmsweise für die Schutzfähigkeit der vorliegenden Bezeichnung. Zwar trifft es zu, dass eine Reihe von Betriebskrankenkassen sich mit dem Kürzel "BKK" und einem Zusatz, der die geographische Zuordnung angibt, bezeichnen. Dies bedeutet jedoch noch nicht, dass der Verkehr den Namen einer Betriebskrankenkasse als Marke für die Dienstleistungen ansieht, wenn der Name lediglich aus beschreibenden Angaben besteht. Selbst wenn eine Genehmigung für den Namen bzw. der Satzung vom Bundesversicherungsamt nur erteilt wird, wenn es diesen Namen für eine andere Krankenkasse noch nicht gibt, so hat dies mit der Marke für eine Dienstleistung noch nichts zu tun. Namensinhaber und Markeninhaber müssten nicht einmal

identisch sein. Dies zeigt sogar die vorliegende Anmeldung, die vom Bundesverband stammt und nicht von einer BKK mit dem Namen "BKK Salzgitter". Im Übrigen wird im genannten Genehmigungsverfahren für die Satzungen hinsichtlich existierender Namen bei dem Anmelder angefragt, da das Bundesversicherungsamt als Aufsichtsbehörde die Namen von landesunmittelbaren Betriebskrankenkassen nicht zwingend kennt, wie sich aus dem vom Anmelder im Amtsverfahren vorgelegten Schreiben des Bundesversicherungsamtes vom 14. Dezember 2005 ergibt.

Dass "BKK" als Kollektivmarke eingetragen ist, ändert nichts an der vorliegenden Schutzunfähigkeit als Individualmarke, da für Kollektivmarken (§ 97 MarkenG) andere Regelungen gelten und insbesondere nur eine kollektive Unterscheidungskraft gefordert ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 103 Rdn. 2). Eine andere Beurteilung ergibt sich entgegen der Auffassung des Anmelders auch nicht aus der Entscheidung des 33. Senats vom 11. März 2008 in dem Verfahren 33 W (pat) 71/05, der die Wortmarke "Deutsche BKK" für schutzfähig gehalten hat. Diese Entscheidung betraf nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren nur Waren der Klasse 9, während es in diesem Verfahren um Dienstleistungen auf dem Gebiet des Versicherungswesens geht.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach seiner Ansicht vergleichbare Marken, kann der Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatG MarkenR 2007, 351 - Topline; GRUR 2007, 333 - Papaya). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Europäische Ge-

richtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. MarkenR 2009, 201 - Schwabenpost; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 - Henkel).

2. Ob der Eintragung zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. An dem vorstehend aufgezeigten beschreibenden Sinngehalt der Marke scheitert auch der Hilfsantrag des Anmelders, soweit er hilfsweise die Eintragung der Marke für die Dienstleistung "Versicherungswesen in der Kranken- und Pflegeversicherung" begehrt. Abgesehen davon ist die hilfsweise Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses nach der Rechtsprechung des BGH nicht zulässig (BGH GRUR 2008, 714, 717 Rdn. 35 - idw).

4. Der Anmelder kann sein Eintragungsbegehren schließlich auch nicht erfolgreich auf eine Durchsetzung der angemeldeten Marke infolge Benutzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG stützen. Der Senat teilt zwar nicht die Auffassung der Erinnerungsprüferin, eine Durchsetzung des Bestandteils "BKK" sei für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "BKK Salzgitter" ohne Bedeutung. Die Eintragung einer Wortkombination kommt nämlich dann in Betracht, wenn das durchgesetzte Element der Gesamtmarke die erforderliche Unterscheidungskraft verleiht und insoweit ein beschreibender Charakter ausscheidet (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 309). Ob dies bei der hier zu beurteilenden Wortkombination der Fall ist, kann jedoch dahingestellt bleiben, da sich aus der vom Anmelder im Amtsverfahren vorgelegten Verkehrsbefragung vom August 2005 zur Bekanntheit der Bezeichnung "BKK" keine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen ergibt. Maßgebliche Verkehrskreise sind hier die Gesamtbevölkerung und nicht nur die "Entscheider über die Mitgliedschaft in einer Kranken- und Pflegeversicherung". Die angemeldeten Dienstleistungen können grundsätzlich von der gesamten Bevölkerung in Anspruch genommen werden. Von der Gesamtbevölkerung

kennen 74,2 % die Bezeichnung "BKK" im Zusammenhang mit Kranken- und Pflegeversicherungen (Frage 1 des Gutachtens). Für lediglich 31,6 % der Gesamtbevölkerung weist die Bezeichnung auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin (Frage 2 des Gutachtens). Auf die Frage 4 des Gutachtens nach dem Namen des Unternehmens antworteten 22,9 % mit Betriebskrankenkasse und weitere 3 % geben keinen Namen des Unternehmens an. Abgesehen davon, dass mit Betriebskrankenkasse nicht zwingend der Anmelder gemeint sein muss, bei dem es sich um den Bundesverband der Betriebskrankenkassen handelt, ergäbe sich selbst unter Berücksichtigung dieser Antworten lediglich ein Durchsetzungsgrad von 25,9 %, der deutlich unter dem nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs generell maßgeblichen Grenzwert von 50 % (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN) liegt.

Soweit der Anmelder meint, es müssten auch diejenigen positiv berücksichtigt werden, die "BKK" als Hinweis auf eine Unternehmensgruppe sehen (nach Frage 2 sind das 17,2 % der Gesamtbevölkerung), so bestehen bereits deshalb Zweifel, da Unternehmensgruppe auch als Unternehmensart verstanden worden sein könnte und daher nicht ein Konzern gemeint ist, bei dem eine Verkehrsdurchsetzung auch in der Form einer autorisierten Drittbenutzung in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 316), sondern eine Vielzahl von Betriebskrankenkassen. Dass der Anmelder eine Kollektivmarke hat, führt nicht dazu, dass diese als Individualmarke dem Verband zugerechnet werden darf, wenn die einzelnen Betriebskrankenkassen den Bestandteil satzungsgemäß benutzen dürfen. Insoweit besteht ein Unterschied zu einer autorisierten Drittbenutzung bei einer Konzernmarke, die zugerechnet werden könnte (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 316). Auch bei Berücksichtigung der Antworten, die in "BKK" einen Hinweis auf eine Unternehmensgruppe sehen, würde nur ein Durchsetzungsgrad erreicht werden, der erheblich unter 50 % liegt. Soweit der Anmelder meint, diejenigen Verkehrskreise seien zu berücksichtigen, die annahmen, die Bezeichnung weise auf ein bestimmtes Unternehmen hin, dann aber bei der Nachfrage nach dem Namen des Unternehmens nicht den Anmelder

bzw. Betriebskrankenkassen nannten, trifft dies nicht zu, denn eine Verkehrsdurchsetzung muss für den Anmelder erfolgt sein und nicht für jemand anderen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 315).

5. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Abgesehen davon, dass im Wesentlichen tatsächliche Umstände entscheidungserheblich waren, stellt sich keine ungeklärte Rechtsfrage, die von grundsätzlicher Bedeutung wäre oder deren Beantwortung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs erforderte (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Schwarz

Schwarz

Kruppa

Dr. Van Raden ist wegen  
Krankheit an der Beifügung  
seiner Unterschrift gehindert.

br/Me