

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 30/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 16 098

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 12. Januar 2000 durch den Richter Meinhardt als Vorsitzenden, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"Porzellan-Klinik"

ist für die Dienstleistungen

"Reparatur von Porzellan- und Glaswaren"

am 12. März 1996 unter der Nummer 395 16 098 in das Markenregister eingetragen worden. Die Markenabteilung 3. 4. des Deutschen Patentamts hat dem Antrag, die Marke wegen des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse zu löschen, stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke mit Beschluß vom 24. September 1998 angeordnet, weil der Eintragung der Marke ein Freihaltungsbedürfnis und das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft entgegengestanden hätten.

Die Markenabteilung hat ausgeführt, bei der Marke handele es sich um einen sprachüblichen Hinweis auf einen Dienstleistungsbetrieb, der Porzellan repariere und restauriere. Im Lösungsverfahren seien zahlreiche Belege vorgelegt worden, aus denen sich ergebe, daß es sich um Fachbegriffe handele und nicht um eine eingeführte Unternehmensbezeichnung, die nur von Antragsteller und vom Markeninhaber bzw. davon abgeleiteten Unternehmen geführt würden. Es gebe neben den auf die Antragsgegnerin zurückgehenden "Porzellankliniken" noch mehrere, die keinerlei Verbindung zum Markeninhaber oder dessen Rechtsvorgänger aufwiesen, was bei dem relativ schmalen Marktsegment bedeutsam sei. Auch sei belegt worden, daß die Bezeichnung "Klinik" häufig in Verbindung mit Geschäftsbetrieben verwendet werde, in denen Gebrauchsgegenstände repariert würden. Der Eintragung der Marke habe daher für die angemeldeten Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis entgegengestanden. Der Marke habe außerdem bereits zur Zeit der Eintragung jegliche Unterscheidungskraft gefehlt. Der Verkehr sei es gewöhnt, daß in der Werbung begrifflich bereits besetzte Begriffe in anderem Zusammenhang verwendet und neue Wörter gebildet, die aber lediglich sachliche Information transportieren sollten. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Marke daher lediglich als einen solchen Sachhinweis auffassen.

Die Marke ist aufgrund des am 15. Mai 1998 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Umschreibungsantrages am 18. Mai 1998 auf die Porzellan-Klinik Tünnecke OHG, ABC-Straße 1, 20354 Hamburg umgeschrieben worden. Gegen den dem früheren und dem jetzigen Inhaber der angegriffenen Marke zugestellten Beschluß wurde vom Vertreter des ursprünglichen und des jetzigen Markeninhabers Beschwerde im Namen des vormaligen und des neuen Markeninhabers eingelegt. Die Beschwerde wird damit begründet, bei der Marke handele es sich um eine phantasievolle Wortbildung, da man mit "Klinik" nur eine Behandlungseinrichtung für Menschen bezeichne. Die Marke sei vieldeutig, so daß es erheblichen analytischen Aufwand erfordere, einen beschreibenden Bezug zu den eingetragenen Dienstleistungen herzustellen. Die vom Deutschen Patentamt verwendeten Fundstellen bezögen sich auf Firmen, die sich von der Markeninhaberin bzw. deren Rechtsvorgänger oder der Löschungsantragstellerin ableiteten, die Firmen hätten nur lokale Bedeutung oder es handele sich um Firmen, die nicht mehr existierten. Für eine beschreibende Verwendung des Begriffs "Porzellan-Klinik" gebe es allenfalls nur Einzelnachweise, wobei der Ausdruck oft firmenmäßig gebraucht werde. Dies reiche nicht aus, zu belegen, daß es sich um einen beschreibenden Ausdruck handele. Die Löschungsantragstellerin wolle die Marke zum Gegenstand von Franchise machen. Die Markeninhaberin bzw. ihr Rechtsvorgänger habe stets die Bezeichnung gegen die Verwendung durch andere Personen verteidigt. Dies stehe einer Entwicklung der Wortkombination "Porzellan-Klinik" zur beschreibenden Angabe entgegen.

Der Antragsgegner und die Streithelferin beantragen,

den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,
hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt weitere Unterlagen, nämlich das Ergebnis einer Internet-Recherche und einen Zeitungsartikel als Beleg dafür vor, daß die Wortkombination "Porzellan-Klinik" rein beschreibend verwendet werde. Sie ist der Meinung, die Marke sei sprach- und werbeüblich gebildet und ihr beschreibender Gebrauch sei nachgewiesen. Die jetzige Inhaberin der angegriffenen Marke habe in einem zivilgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht Hamburg zwar gegenüber der Löschantragstellerin obsiegt. Diese Entscheidung habe sich jedoch nur mit der Problematik von geschäftlichen Bezeichnungen beschäftigt, die im vorliegenden Fall nicht einschlägig sei, und sei außerdem nicht rechtskräftig geworden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze sowie die Amtsakte 395 16 098.7/37 Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist fristgemäß und auch im übrigen zulässig. Herr Harald Schmalhaus ist trotz der Rechtsnachfolge Beteiligter des Lösungsverfahrens geblieben (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG iVm § 265 Abs. 2 ZPO; vgl BGH BIPMZ 1998, 527 f "Sanopharm"). Daneben hat seine Rechtsnachfolgerin ebenfalls zulässigerweise Beschwerde eingelegt. Die Einlegung der Beschwerde auch im Namen des jetzigen Eigentümers der Marke ist als Erklärung der Nebenintervention zu betrachten (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 66, 67 ZPO).
2. Die Beschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der Marke angeordnet, denn die Marke war im

Zeitpunkt ihrer Eintragung nicht schutzfähig und ist es zwischenzeitlich auch nicht geworden (§§ 50, 54, 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG). Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr zum Zeitpunkt der Eintragung die Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegenstanden und auch jetzt noch entgegenstehen.

Nach der Rechtsprechung ist ein Freihaltungsbedürfnis gerade für die Waren oder Dienstleistungen nachzuweisen, die von der Marke erfaßt werden (vgl. BGH WRP 1977, 578 "Cokies"; GRUR 1990, 517 "SMARTWARE"; GRUR 1997, 635 "Turbo II"; zuletzt BGH BIPMZ 1999, 365, 366 "HOUSE OF BLUES").

Für die Frage, ob der Eintragung der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstand, kommt es entscheidend auf die Auffassung der von den Dienstleistungen angesprochenen breiten Verkehrskreise an (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rn. 61, 62). Die firmenhistorische Entstehung des Begriffs und die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Marke sind darum nur insoweit von Belang, als sie maßgeblich die Verkehrsauffassung beeinflussen. Rückschlüsse auf die Verkehrsauffassung erlauben die tatsächliche Verwendung des Begriffs und die Verwendung und Sprachüblichkeit ähnlicher Begriffsbildungen (vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Auflage, § 8 Rn. 15, 17).

Die im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und vor dem Bundespatentgericht eingereichten Unterlagen zeigen, daß es sich bei "Porzellan-Klinik" um eine Begriffsbildung handelt, die sich nahtlos in die Reihe ähnlich gebildeter rein beschreibender Wortzusammensetzungen einfügt und die derzeit bereits als reine Sachangabe in Verbindung mit den eingetragenen Dienstleistungen, nämlich den typischen Dienstleistungen einer "Porzellan-Klinik", verwendet wird. Zwar stellt der Begriff "Klinik" in seiner ursprünglichen Form die Bezeichnung für ein Krankenhaus oder für den praktischen Unterricht von

Medizinstudenten dar (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Aufl. 1996, Stichwort "Klinik"). Im übertragenen Sinn wird dieses Wort aber auch als Bezeichnung für Werkstätten verwendet, in denen aufwendigere Reparaturen durchgeführt werden. So ist lexikalisch die Bezeichnung "Puppenklinik" nachweisbar (Duden, a.a.O., Stichwort "Puppenklinik"). Weiterhin werden - wie sich aus den von der Löschantragstellerin eingereichten Unterlagen ergibt - die Wortbildungen "Auto-Klinik", "Bilderklinik" oder "Strumpfklinik" verwendet. Auch wenn ein firmenmäßiger Gebrauch dieser genannten Bezeichnungen nicht ausgeschlossen werden kann, zeigen diese Beispiele doch, daß die Verwendung von "Klinik" in Verbindung mit der Reparatur von Waren nicht fern liegt und daß man bei dieser Bezeichnung nicht in erster Linie an den mit einem Krankenhaus verbundenen Organisationsaufwand, sondern an den Zweck des Krankenhausaufenthalts, nämlich die Wiederherstellung und Heilung, denkt. Auch viele weitere Beispiele zeigen, daß gerade in Verbindung mit einer aufwendigen, viel Behutsamkeit erfordernden Reparatur von wertvollen Waren Begriffe aus dem medizinischen Bereich verwendet werden. Zerbrochene Dinge werden "heil gemacht" (vgl. Duden, a.a.O., Stichwort "heil"). Man spricht etwa von einem "Pupp doktor". Im Artikel "Eine Klinik für Scherben" (Bl. 22, 23 d. Amtsakte) wird von einem Doktor (für Porzellan) und von einer Narbe im Porzellan gesprochen, ebenso in der Internet-Mitteilung über die Züricher Porzellan-Klinik (Bl. 97 der Gerichtsakte). Die Wortbildung "Porzellan-Klinik" liegt vollkommen in diesem gebräuchlichen begrifflichen Rahmen.

Auch in den - teilweise auf den Markeninhaber oder den Löschantragsteller bezogenen - Fundstellen wird häufig von einer Porzellan-Klinik oder davon, daß es Porzellankliniken gibt (d.h. nicht von einem ganz bestimmten, individualisierten Betrieb), gesprochen. "Porzellan-Klinik" wird in diesen Artikeln also als reiner Gattungsbegriff für Reparaturbetriebe für Porzellan verwendet. Insbesondere geschieht dies im Artikel der "Funk Uhr" "Teuere Scherben", in dem Internet-Bericht über die Porzellan-Klinik Zürich, in der Beschreibung der

Dienstleistungen des Geschäfts s'Lädeli oder im Artikel der Welt am Sonntag vom 1. August 1999, im Buch von Dieter Struss "M. J. Hummel Figuren", erschienen 1953, auf Seite 58 und im Merkblatt der Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH. Vor allem aus der rein gattungsmäßigen Verwendung des Begriffs ("Porzellankliniken, die sie im Branchenverzeichnis finden, sind teuer") im Buch von Struss und der Nennung von Restaurierungsbetrieben, die nicht die Bezeichnung "Porzellanklinik" führen, unter der gemeinsamen Überschrift "Restauratoren und Porzellankliniken" im Merkblatt der Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH belegen, daß dieser Begriff als reine Sachangabe verstanden wird. Aus der Erwähnung in dem Buch von Struss folgt weiterhin, daß es diesen Begriff schon längere Zeit gibt. Dem Zitat aus dem Buch von Struss kann nicht entgegengehalten werden, daß es eine Rubrik "Porzellan-Kliniken" im Branchenbuch nicht gibt, weil solche Betriebe jedenfalls in Branchenbuch stehen und gegebenenfalls unter einer allgemeineren Überschrift gesucht und gefunden werden können.

Der Begriff "Porzellan-Klinik" (auch in der Schreibweise "Porzellanklinik") wird von einschlägigen Betrieben in Verbindung mit der Dienstleistung "Reparatur von Porzellan und Glaswaren" auch tatsächlich als Gattungsbezeichnung verwendet. Zwar leiten sich einige der nachgewiesenen Porzellankliniken von der Markeninhaberin bzw. ihrem Rechtsvorgänger ab. Jedoch bestreiten auch die Beschwerdeführer nicht, daß es einzelne von der Markeninhaberin oder ihrem Rechtsvorgänger unabhängige Porzellankliniken gibt oder gab, die diese Bezeichnung verwendeten, bevor sie vom Rechtsvorgänger der Markeninhaberin abgemahnt wurden und sie mit diesem einen Lizenzvertrag schlossen, wobei in diesem Zusammenhang zu bemerken ist, daß die Porzellanklinik Schwabing, die die Beschwerdeführer als nicht mehr existent bezeichnen, nach wie vor im Telefonbuch nachgewiesen werden kann. Die relativ geringe Anzahl der als "Porzellanklinik" benannten Geschäftsbetriebe und die nur lokale Bedeutung mancher dieser Werkstätten spricht nicht gegen die Verwendung als reine Sachangabe. Angesichts des relativ schmalen Mark-

segments und der sehr speziellen Dienstleistungen, die von diesen Werkstätten erbracht werden, sowie des Umstandes, daß neue Betriebe auf bereits gut eingeführte treffen, ist es nicht ungewöhnlich, daß sich nur wenige neuere Betriebe etablieren können, manche sich nicht durchsetzen und andere zunächst nur im näheren örtlichen Umkreis tätig werden. Die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit tatsächliche oder rechtliche Monopolstellungen überhaupt ein markenrechtlich relevantes Freihaltungsbedürfnis beseitigen können, was die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Bezug auf Ortsangaben im Grundsatz eher verneint (vgl. dazu BPatG GRUR 1994, 627, 629 "ERDINGER", GRUR 1993, 395, 396 "RÖMIGBERG II"), kann darum hier dahingestellt bleiben.

Bei dieser Sachlage gibt es keinen Anlaß für die Annahme, die angesprochenen Verkehrskreise würden die Bezeichnung "Porzellan-Klinik" in Verbindung mit den eingetragenen Dienstleistungen als mehrdeutig oder die Verwendung des Wortes "Klinik" als sprachunüblich und daher phantasievoll verstehen. Vielmehr sieht der Verkehr die angegriffene Marke lediglich als beschreibende Angabe für die eingetragenen Dienstleistungen an, nämlich als Hinweis darauf, daß es sich um die speziellen Dienstleistungen einer Porzellan-Klinik handelt.

Bei dieser Ausgangslage sind an das Vorliegen der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hohe Anforderungen zu stellen (vgl. BGH BIPMZ 1991, 26, 27 "NEW MAN"). Da - wie bereits oben ausgeführt - der Verkehr zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke diese in Bezug auf die Dienstleistungen als eine unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die Art der Dienstleistungen und ihres betrieblichen Ursprungs erkannt hat, ist die Marke als reiner Sachhinweis und nicht als Hinweis auf einen ganz bestimmten, individualisierbaren Herkunftsbetrieb aufzufassen. Der angegriffenen Marke fehlte im Zeitpunkt der Eintragung daher jegliche Unterscheidungskraft. Eine Änderung der Verkehrsanschauung ist nicht feststellbar.

Die von den Beschwerdeführern genannten Entscheidungen, etwa OLG Frankfurt, GRUR 1976, 663, 664 "Teppichbremse", BPatG GRUR 1997, 639, 640 "FERROBRAUSE"; BPatG GRUR 1997, 640, 641 "ASTHMA-BRAUSE", sprechen nicht gegen das Vorliegen der Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG im vorliegenden Fall, denn sie sind hier nicht einschlägig; es handelte sich in den zitierten Fällen nicht um sprachüblich gebildete Wortzusammensetzungen, die in der Praxis als Sachangaben vorkommen. Ebenso kann die Entscheidung des Landgerichts Hamburg im zivilgerichtlichen Verfahren zwischen den Verfahrensbeteiligten keinen Hinweis auf die Schutzfähigkeit im vorliegenden Fall geben, da es auf abweichenden verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Grundlagen beruht und außerdem nicht rechtskräftig geworden ist.

3. Zu einer Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.
4. Der Senat sieht keinen Anlaß, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfordert. Vielmehr

beruht die Entscheidung des Senats auf anerkannten Grundsätzen zur Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses und der Unterscheidungskraft; die Problematik des vorliegenden Falls liegt auf tatsächlicher Ebene.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

Cl