

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 167/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 45 543.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 11. Dezember 2000 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen "Büroartikel; Finanzwesen, Geldgeschäfte" zurückgewiesen worden ist. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

smartbuilding.de

ist am 26. Juni 2000 für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmaterial; Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Bauwesen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung die Markenmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung setzte sich aus dem insbesondere im Bereich der EDV für "intelligent" verwendeten Ausdruck "smart" und dem Wort "building" für Gebäude zusammen und sei für jedermann, der über passable Englischkenntnisse verfüge, im Sinne von "intelligentes Gebäude" verständlich. Gemeinsam mit dem vom Verkehr nur als Top-Level angesehenen weiteren Markenbestandteil "de" stelle die angemeldete Gesamtbezeichnung deshalb nur eine in Form einer Internet-Adresse gebildete, unmittelbar beschreibende Angabe in Bezug auf die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen dar, die besage, dass diese auf die Errichtung und den Betrieb von intelligenten Gebäuden gerichtet seien bzw intelligente Gebäude zum thematisch-inhaltlichen Gegenstand hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie der Anmelderin übersandte Internetrecherche Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat in der Sache teilweise Erfolg. Im übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial; Immobilienwesen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Bauwesen" absolute Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegenstehen.

Wie die der Anmelderin übersandte Internet-Recherche belegt, wird der Ausdruck "smartbuilding" als Sachbegriff zur Bezeichnung von Gebäuden verwendet, welche eine Ausstattung mit modernen Technologien, insbesondere im Telekommunikationsbereich, aber auch in der Gebäudeverwaltung zB dem Energiemanagement, der Sicherheit oder der Emissionsreduzierung und des Recyclings aufweisen und insbesondere den Mietern oder sonstigen Bewohnern durch eine entsprechende Verkabelung auch einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet oder sonstigen Datennetzen ermöglichen. Der Begriff "smartbuilding" bezeichnet hierbei gleichzeitig auch die mit dieser materiellen Ausstattung verbundenen Steuerungssysteme und -programme. Insoweit lassen sich bereits zahlreiche Internetseiten, insbesondere aus den Vereinigten Staaten von Amerika nachweisen,

welche die Vorzüge eines derartigen "Smartbuilding Systems" erläutern und die "Smart Building-Technology" als eine bestimmte Art und Entwicklung des Baumanagements bzw der Bauadministration erläutern bzw anpreisen.

Aus diesen tatsächlichen Feststellungen folgt auch nach Ansicht des Senats, dass die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial; Immobilienwesen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Bauwesen" eine beschreibende, freihaltebedürftige Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt. Denn in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen enthält die durch Anhängen der Top-Level-Bezeichnung "de" wie eine Internetadresse gebildete Bezeichnung "smartbuilding.de" lediglich eine für den Verkehr wichtige, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar selbst betreffende Sachinformation im Sinne von "intelligentes Gebäude" über die Art und Bestimmung der Gebäude bzw deren "intelligente" Anbindung an moderne Datensysteme.

Handelt es sich um ein Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch einzelne Oberbegriffe wie zB "Druckereierzeugnisse" oder "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" eine Vielzahl unterschiedlicher Waren und/oder Dienstleistungen umfasst, so ist das angemeldete Zeichen von der Eintragung für den beanspruchten Oberbegriff bereits ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle hierunter fallende Ware bzw Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC - unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren). Auch insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass es andernfalls möglich wäre, ein für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen bzw Waren-/Dienstleistungsbereiche bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren- oder Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

Die angemeldete Bezeichnung reduziert sich deshalb in Bezug auf die Waren "Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial" auf eine verständliche Beschreibung des möglichen Inhalts und in Bezug auf die Dienstleistungen "Immobilienwesen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere im Bauwesen" auf den möglichen Gegenstand dieser Dienstleistungen bzw eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sein können - wie zB Programme für Smartbuildings - (vgl auch BGH MarkenR 2001, 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN; MarkenR 2001, 368, 370 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten) und ist in dieser Bedeutung als Fachbegriff auch nachweislich jedenfalls in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits fest etabliert.

Selbst wenn man im Hinblick auf die nur im Inland vereinzelt nachzuweisende Verwendung des Begriffs "smartbuilding" Bedenken an der hinreichenden Feststellung eines bereits gegenwärtigen inländischen Gebrauchs als Fachbegriff haben sollte, so steht auch dies der Annahme eines aktuellen Freihaltebedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen. Denn nach ständiger Rechtsprechung ist ein aktuelles Freihaltebedürfnis auch dann anzunehmen, wenn die fragliche Bezeichnung gegenwärtig zwar noch nicht als Sachangabe verwendet wird, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft zu erwarten ist (vgl EuG MarkenR 2001, 324, 326 Tz 29 ff - UNIVERSALTELEFONBUCH -; BGH MarkenR 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN - mit weiteren Nachweisen) und hierfür hinreichend sichere Anhaltspunkte bestehen. Daran kann aber vorliegend nicht ernsthaft gezweifelt werden, da die entsprechende bauliche Konzeption eines als "smartbuilding" bezeichneten Gebäudes im Ausland bereits fest etabliert ist und im Inland schon vereinzelt hierfür unter diesem Begriff geworben wird, zumal auch eine zukünftige Realisierung derartiger, so benannter baulicher Systeme im Inland aufgrund der sich zunehmend ausbreitenden Datennetze und -systeme, insbesondere auch des Internets offensichtlich ist.

Unerheblich ist auch, ob der angemeldeten Bezeichnung bereits ein konkreter Aussagegehalt über die Art bzw den genauen Inhalt der "intelligenten Gebäude" entnommen werden kann. Denn unabhängig hiervon stellt der Begriff "smartbuilding" eine - wenn auch allgemeine - Sachbezeichnung dar. Auch mangelt es nicht an der für eine freihaltebedürftige Sachbezeichnung wesentlichen Eigenschaft der Eindeutigkeit als Fachwort. Denn die mit einer verallgemeinernden Aussagen einhergehende "Unbestimmtheit" steht der Eignung als freihaltebedürftiger Sachbegriff nicht entgegen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" BGH MarkenR 2000, 330, 332), zumal wenn wie hier bei der Verwendung des beliebten englischen Modeworts "smart" für "intelligent" als Wortbestandteil nicht ausschließlich ein fachsprachliches, sondern zugleich auch ein Verwendungsinteresse der Unternehmen als verbraucherorientierte werbewirksame Sachinformation im Vordergrund steht und deshalb selbst begrifflich eher unbestimmte Angaben zur Beschreibung geeignet und freihaltebedürftig sein können (vgl zur Bedeutung des Verkehrsverständnisses auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 26, 69).

Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die zu Recht von der Markenstelle beanstandeten Waren und Dienstleistungen auch die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG abzusprechen ist, was voraussetzen würde, dass bereits heute jedenfalls hinreichend große Teile des inländischen Verkehrs die Fachbezeichnung "smartbuilding" kennen.

Soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen "Büroartikel; Finanzwesen, Geldgeschäfte" erfolgt ist, stehen der Eintragung dagegen keine Schutzhindernisse entgegen. Denn "smartbuilding.de" erweist sich in Bezug auf diese Waren und Dienstleistung weder als eine beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch bestehen sonstige Anhaltspunkte für die Annahme, der inländische Verkehr werde hierin nur ein sonstiges gebräuchliches Wort und nicht auch einen individualisierenden betrieblichen Herkunftshinweis für die Ware selbst

oder die Dienstleistung sehen, zumal bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl zur ständigen Rechtsprechung des BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH MarkenR 1999, 349, 351 – YES; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE).

Auf die Beschwerde der Anmelderin war deshalb der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben. Im übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Kliems

Brandt

Engels

Pü