

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 171/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 12 185

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 11. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 1999 und vom 27. Dezember 2000 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung für

"Maschinen und maschinelle Geräte für den Baubereich, insbesondere den Tunnel-, Kanal- und Straßenbau, ausgenommen solche im Zusammenhang mit geodätischer Kontrolle und/oder Steuerung. Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Bauwesens, ausgenommen solche im Zusammenhang mit geodätischer Kontrolle und/oder Steuerung. Durchführung von Bauarbeiten, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau, ausgenommen solche im Zusammenhang mit geodätischer Kontrolle und/oder Steuerung. Ermittlung und Speicherung technischer Informationen, insbesondere geodätischer Informationen; Informationsübermittlungsdienst (Betrieb eines Informationsübermittlungsnetzes), insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen. Entwicklung von Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Bauwesens, ausgenommen im Zusammenhang mit geodätischer Kontrolle und/oder Steuerung; technische Beratung und Planung im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau; Erstellung von Gutachten im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Erstellung und Wartung geodätischer Datenbanken und Vermietung von Zugriffszeiten auf derartige Datenbanken"

versagt worden ist.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

geo_control

soll nach einer im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2002 vorgenommenen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die lexikalisch als solche nicht nachweisbare Wortneubildung erschöpfe sich in einer beschreibenden Sachaussage, da die sprachübliche Verbindung der Begriffe "geo" (die Erde/das Land betreffend) und "control" (Kontrolle, Regelung) einen ohne weiteres verständlichen, unmittelbaren Hinweis auf Art, Verwendungszweck und Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthalte. Sie sage aus, dass es sich bei den angebotenen Waren und Dienstleistungen im Bau- und Vermessungswesen um Geräte bzw Dienste handle, mit deren Hilfe die Überwachung bzw Einflussnahme auf Land/Erde ermöglicht werde bzw eine solche zum Gegenstand haben. Dabei weise die Wortkombination sowohl in der möglichen Bedeutung "Kontrolle, Überwachung" als auch im Sinne von "Regelung" einen beschreibenden Sinngehalt auf. Die Verwendung des Unterstriches zwischen den Wortbestandteilen vermöge die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht zu begründen, da es sich hierbei um ein gerade auf dem Gebiet der Datenverarbeitung innerhalb von Dateinamen, Computerbefehlen und E-Mails übliches Zeichen handle. Auf

ein etwaiges Freihaltungsbedürfnis komme es bei der Verneinung der Unterscheidungskraft hier nicht mehr an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 1999 und vom 27. Dezember 2000 aufzuheben.

Die Anmelderin hat nach Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2002 in dem sich anschließenden schriftlichen Verfahren mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2002 ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, für welches der Senat mit Zwischenbescheid vom 13. November 2002 eine Eintragung der angemeldeten Marke für möglich erachtet hatte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke mit dem nunmehr beanspruchten beschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG mehr entgegen.

Insoweit verfügt die angemeldete Marke mit dem Sinngesamt "geodätische Kontrolle/Steuerung" über die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, dh die Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von

der Marke noch erfassten Waren oder Dienstleistungen gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (zu den maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft vgl zuletzt BGH WRP 2002, 1281 "Bar jeder Vernunft" mwN). Zu berücksichtigen ist stets, dass die Frage, ob ein Zeichen eine konkrete Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden kann (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 "Bravo"). Die Bezeichnung "geo control" wird von den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich angesichts des hier relevanten Waren- und Dienstleistungsgebietes in erster Linie um Fachleute handelt, im Sinne einer "geodätischen Kontrolle/Steuerung" durch Vermessung der Erde oder des Landes verstanden. Ein solches Verständnis des Ausdrucks "geo" wird auch durch die konkret beanspruchten Dienstleistungen nahegelegt, soweit sich diese ausdrücklich etwa auf die Ermittlung, Speicherung und Übermittlung geodätischer Informationen und auf die Erstellung und Wartung geodätischer Datenbanken beziehen.

In Bezug auf die noch beanspruchten und jeweils nur noch den Baubereich und nicht mehr das Vermessungswesen betreffenden Waren, wie Maschinen, Geräte und Software für Bauingenieurleistungen, weist die angemeldete Bezeichnung nach Aufnahme des Vermerks "ausgenommen solche im Zusammenhang mit geodätischer Kontrolle und/oder Steuerung" in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jedoch nunmehr weder einen hinreichend deutlich im Vordergrund stehenden Aussagegehalt auf noch handelt es sich insoweit um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung, die stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden wird (vgl hierzu z.B. BGH MarkenR 2001, 209, 210 "Test it"). Zu berücksichtigen ist auch, dass es zur Begründung von Unterscheidungskraft auch keines weiteren Phantasieüberschusses, sonstiger besonderer Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV: EuG MarkenR 2001, 181, 184 Tz 39 und Tz 40 - EASYBANK) und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung der absoluten Schutzhinder-

nisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist (vgl. BGH MarkenR 2001, 368, 369 "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten" mwN).

Nach den genannten Maßstäben und aufgrund des Ausnahmevermerks kann der angemeldeten Marke auch hinsichtlich der noch beanspruchten Dienstleistungen "Durchführung von Bauarbeiten" und "Entwicklung von Software für Ingenieurleistungen insbesondere im Bauwesen" das Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Zwischen dem genannten Aussagegehalt von "geo_control" und den Dienstleistungen "Ermittlung und Speicherung technischer Informationen, insbesondere geodätischer Informationen", "technische Beratung und Planung" und "Erstellung von Gutachten" jeweils im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens sowie der "Erstellung und Wartung geodätischer Datenbanken" und der "Vermietung von Zugriffszeiten auf solche Datenbanken" ist ein hinreichend deutlicher und verständlicher beschreibender inhaltlicher oder thematischer Bezug, der nach neuerer Rechtsprechung des BGH zur Verneinung der Unterscheidungskraft ausreicht (vgl. hierzu MarkenR 2001, 363 "REICH UND SCHOEN"; MarkenR 2001, 368 "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten"; WRP 2002, 1281 "Bar jeder Vernunft"), ebenfalls nicht erkennbar. Es bleibt nämlich unklar, welche beschreibende Bedeutung dem Bestandteil "control" iSv einer Kontrolle und/oder Steuerung im Hinblick auf diese Dienstleistungen zukommen soll, so dass allenfalls ein mittelbarer, vager Rückschluss darauf denkbar ist, dass die genannten Leistungen sich inhaltlich auf Gegenstände beziehen, die in irgend einer Weise in Zusammenhang mit einer geodätischen Kontrolle und/oder Steuerung stehen. Dies reicht jedoch für die Annahme, dass die angemeldete Bezeichnung insoweit nur eine im Vordergrund stehende Sachaussage enthält und von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird, nicht aus.

Danach kommt es auf die Frage, ob die grafische Ausgestaltung in Form des zwischen den Wörtern "geo" und "control" vorhandenen Unterstrichs die Schutzfähig-

keit zu begründen vermag, was der Senat allerdings verneinen würde, für die Entscheidung nicht an.

Unter diesen Umständen kann der angemeldeten Marke hinsichtlich des nunmehr eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch nicht die Bedeutung einer beschreibenden, freihaltebedürftigen Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beigemessen werden. Die Wortkombination "geo control" erweist sich in der angemeldeten Form mit dem genannten Aussagegehalt nicht als einen Inhalt, Zweck oder Gegenstand der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinreichend konkret und verständlich beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Nach alledem waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben, wobei den Entscheidungen hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, wegen derer die Eintragung versagt worden ist, die aber nicht mehr Gegenstand des nunmehr geltenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sind, nachträglich infolge der insoweit erfolgten teilweisen Rücknahme der Anmeldung die verfahrensrechtliche Grundlage entzogen worden ist und die Beschlüsse in diesem Umfang nicht rechtskräftig geworden sind (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 39 Rdn 3).

Kliems

Engels

Brandt

Ju