



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 36/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 45 508. 2**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Am 26. Juli 2001 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **"Isar Süd"**

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Kl. 35: Wirtschaftliche Projektentwicklung auf dem Immobiliensektor; Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben in organisatorischer Hinsicht;

Kl. 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Kl. 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten;

Kl. 42: Bau- und Konstruktionsplanung, -beratung und -aufsicht; technische Projektentwicklung auf dem Immobiliensektor.

Mit Beschluss vom 2. Dezember 2002 hat die Markenstelle die Anmeldung nach § 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch ein Mitglied des Patentamts zurückgewiesen. Zur Begründung vertritt die Markenstelle unter Bezugnahme auf ihren Beanstandungsbescheid vom 13. August 2002 die Auffassung, dass die Marke eine unmittelbar beschreibende Angabe darüber darstelle, dass die Dienstleistungen im südlichen Isarraum bzw. an der südlichen Isar angeboten und erbracht würden. Ihr fehle daher jegliche Unterscheidungskraft. Außerdem bestehe ein Freihaltungsbedürfnis. Sie sei daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass die angemeldete Marke keine ohne Weiteres verständliche unmittelbar beschreibende Angabe darstelle. Es handele sich nicht um eine in der deutschen Sprache übliche oder geläufige Bezeichnung des Angebots oder der Erbringung von Dienstleistungen im südlichen Isarraum bzw. an der südlichen Isar. Hierfür müsste die korrekte Bezeichnung vielmehr "südlich der Isar" oder "an der südlichen Isar" lauten. Es handle sich damit im Sinne der Baby-Dry-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs um eine ungewöhnliche Verbindung, die in der betreffenden Sprache kein bekannter Ausdruck zur Bezeichnung der Dienstleistungen oder ihrer wesentlichen Merkmale sei. Darüber hinaus sei der Verkehr bei Dienstleistungen des Versicherungs- und Finanzwesens daran gewöhnt, geographische Bestandteile nicht als beschreibende Hinweise aufzufassen. Ergänzend verweist die Anmelderin auf die Voreintragungen "Spree-Havel-Eck" und "Immobilienzentrum Rhein/Main" für mit der vorliegenden Anmeldung weitgehend identische Dienstleistungen. Daher fehle der Anmeldemarke nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Wegen ihrer mangelnden Sprachüblichkeit unterliege sie auch nicht einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dies gelte auch im Hinblick auf die Rechercheunterlagen, die der Senat der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 6. September 2004 übersandt hat. So weit darin der Begriff "Isar Süd" in Internetveröffentlichungen teilweise als "Stadtteil" bezeichnet worden sei, handele es sich lediglich um ganz vereinzelte Nennungen. In der überwiegenden Zahl der Fundstellen werde "Isar Süd" nur als Bau- oder Entwicklungsprojekt bezeichnet. Solche Projekte seien jedoch keine geographischen Ortsangaben. Dementsprechend werde die angemeldete Bezeichnung auch nicht als Beschreibung der geographischen Lage des betreffenden Projekts verwendet, als Ortsangaben würden viel-

mehr Angaben wie "Hofmannstraße" oder "in Sendling" verwendet. Außerdem habe das Bauprojekt "Isar Süd" nach dem Inhalt der Rechercheunterlagen nur einen stark regionalen Bezug, während sich die beanspruchten Dienstleistungen an Verkehrskreise im gesamten Bundesgebiet wendeten. Im übrigen hätten konkurrierende Dienstleister keinen Anspruch darauf, einen von der Anmelderin selbst gewählten Projektnamen in kennzeichnender Weise zu nutzen. Mitkonkurrenten bliebe es unbenommen, andere sprachübliche Bezeichnungen zu wählen. Anders als bei bestimmten Waren (z.B. Wein) sei auch nicht ersichtlich, ob der Verkehr überhaupt ein Interesse an der Bezeichnung der geografischen Herkunft von Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen habe. Sollte sich die Anmeldemarke tatsächlich zu einer geographischen Ortsangabe entwickeln, wären beschreibende Verwendungen gemäß § 23 Nr. 2 Markengesetz von etwaigen Ansprüchen ausgenommen.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken nicht eintragbar, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei sind unter dem Gesichtspunkt einer geographischen Bezeichnung nicht nur Mar-

ken von der Eintragung ausgeschlossen, die bereits gegenwärtig eine Ortsangabe darstellen, sondern auch geographische Bezeichnungen, die zukünftig von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können. Hierfür ist Voraussetzung, dass vernünftigerweise zu erwarten ist, dass mit der betreffenden Bezeichnung nach Auffassung der Verkehrskreise die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee, 1. LS, Ziff. 37.).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin liegen für den Senat zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die angemeldete Bezeichnung "Isar Süd" zu einer geographischen Bezeichnung entwickeln kann, die von den Mitkonkurrenten der Anmelderin zur freien Bezeichnung des Ortes benötigt wird, an dem ihre Dienstleistungen erbracht werden bzw. auf den sie sich (als Schwerpunkt der Tätigkeit) beziehen. Nach dem Ergebnis der Senatsrecherche wird die angemeldete Bezeichnung in erster Linie zur Bezeichnung eines Stadtentwicklungsprojekts verwendet. Dabei geht es um die Umstrukturierung des der Anmelderin gehörenden Areals an der Hofmannstrasse in München-Obersendling, auf dem gewerblich genutzte Hochhäuser, Wohngebäude und Parkflächen entstehen sollen. Über einen reinen Projektnamen hinaus wird der angemeldete (und wahrscheinlich von der Anmelderin selbst geprägte) Begriff "Isar Süd" jedoch auch als Bezeichnung eines (zukünftigen) Stadtteils und damit als geografische Angabe verwendet. Dies geschieht nicht nur, wie die Anmelderin meint, "ganz vereinzelt". In seinen Rechercheunterlagen, die immer nur exemplarisch die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln können, hat der Senat immerhin vier Nennungen von "Isar Süd" als "Stadtteil" und zwei Nennungen als "Stadtquartier" auffinden können (vgl. [www.br-online.de/bayern-heute/artikel/0404/07-hochhauser ...](http://www.br-online.de/bayern-heute/artikel/0404/07-hochhauser...): "... Im Süden plant der Siemens-Konzern einen neuen Stadtteil: In "Isar Süd" sollen neben dem bestehenden Siemens-Hochhaus ..."; [www.zweite-architekturwoche.de/city/muenchen/-programm/detail.php?city=...](http://www.zweite-architekturwoche.de/city/muenchen/-programm/detail.php?city=...): (Überschrift:) "ISAR SÜD - Ein neuer Stadtteil entsteht"; [www.zeit.de/2004/27/Hochh\\_8auser](http://www.zeit.de/2004/27/Hochh_8auser): "... in München ist das anders,

denn der Isar-Süd-Siemens-Stadtteil und das SZ-Grundstück an der Hutschiner Straße taugen kaum zum Imageträger."; [www.sueddeutsche.de/muenchen/artikel/904/29875/print.html](http://www.sueddeutsche.de/muenchen/artikel/904/29875/print.html): (unterhalb der Überschriften: "Isar Süd" und "Der Siemens-Stadtteil"): "Seit gut drei Jahren plant Siemens an der Umstrukturierung seines weltweit größten Einzelstandortes, der Hofmannstraße in Sendling. Hier soll Isar Süd entstehen, ein moderner Stadtteil."; [www.stud.uni-wuerzburg.de/s128162/stadtentw\\_muenchen.htm](http://www.stud.uni-wuerzburg.de/s128162/stadtentw_muenchen.htm): (unter der Zwischenüberschrift "ISAR SÜD"): "Auf seinem größten Einzelstandort, im Münchner Süden, wird Siemens in den kommenden Jahren das heute nicht öffentliche Betriebsgelände zu einem offenen, lebendigen Stadtquartier umgestalten."; [www.earlybird.com/de/press/portfolio/238/](http://www.earlybird.com/de/press/portfolio/238/): "... ISAR SÜD ist ein städtebauliches Entwicklungsprojekt für den größten Siemens-Standort mit derzeit 14.000 Beschäftigten - geplant ist ein komplettes Stadtquartier mit Büros, Wohnungen, Grünanlagen und infrastrukturellen Einrichtungen mit einem Planungsvolumen von ca. 750.000 qm Bruttogeschossfläche.").

Auch in behördlichen Bekanntmachungen wird die angemeldete Wortkombination als (zukünftige) geografische Bezeichnung verwendet (vgl. Internetveröffentlichung des Schul- und Kultusreferats der Landeshauptstadt München zu Kinderkrippen und Kindergärten im Stadtbezirk 19, Stand: März 2004: "... Abhängig vom Bebauungsplan - dann gesichert: ... Isar-Süd (Siemens) (225 Plätze) ...").

Selbst aus den Presseauszügen, die die Anmelderin mit Eingabe vom 6. September 2004 auf den Zwischenbescheid des Senats vorgelegt hat, ergeben sich Hinweise auf eine zumindest zukünftige beschreibende Verwendung als geografische Ortsangabe (vgl. AZ vom 12. Juli 2003: (Überschrift:) "Heißt es bald "Isar-Süd" statt "Siemens-Werke"?", (im laufenden Text:) "Bei den Reden anlässlich der Vorpräsentation äußerten die Verantwortlichen von Siemens auch einen Wunsch, um den Wandel zu unterstreichen: Die S-Bahnhaltestelle solle doch an Stelle der bisherigen Bezeichnung "Siemens-Werke" in "Isar-Süd" umbenannt werden.").

Für den Senat liegen daher ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die angemeldete Bezeichnung "Isar Süd" in absehbarer Zukunft als reine geografische Ortsangabe verwendet werden kann, sobald die Projekt- und Bauphase abgeschlossen ist. Was die in den Klassen 35, 37 und 42 angemeldeten Dienstleistungen, einschließlich Immobilienwesen (Klasse 36) betrifft, so liegt für diese auf Immobilienprojekte bezogenen Dienstleistungen sogar bereits ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis vor. Denn nach dem Ergebnis der Senatsrecherche handelt es sich bei dem Projekt "Isar Süd" um eines der größten Stadtentwicklungs- und Bauprojekte in Deutschland, was teilweise auch durch Veröffentlichungen der Anmelderin bzw. ihres für das Entwicklungsprojekt zuständigen Tochterunternehmens gestützt wird ([www.suedbayern-online.de/Deutsch/Presse/Pressespiegel/2003/03-05-31\\_2.html](http://www.suedbayern-online.de/Deutsch/Presse/Pressespiegel/2003/03-05-31_2.html): "... Das größte private Bauprojekt in der Stadtgeschichte läuft derzeit an: Die Siemensstadt "Isar-Süd". Für die Realisierung dieses Projekts mit Büros, Wohnungen, mit Läden und Restaurants sollen 1,5 Milliarden Euro investiert werden."; SZ v. 22. August 2003 (von der Anmelderin mit Eingabe vom 6. September 2004 eingereicht): "... Mit einem Planungsvolumen von 750.000 qm Bruttogeschossfläche ist Isar Süd das größte Bauvorhaben in Münchens Geschichte ... "; [www.siemens.com/page/1,3771,-108463-0-17\\_0\\_0-0,00.html](http://www.siemens.com/page/1,3771,-108463-0-17_0_0-0,00.html): "Ab dem 23. Juli können sich interessierte Münchner Bürgerinnen und Bürger hautnah über den aktuellen Stand und Fortgang des größten privaten städtebaulichen Entwicklungsprojekt Europas informieren: dann öffnet der Infopavillon ISAR SÜD seine Pforten ... .").

Hinzu kommt, dass die Anmelderin die (zumindest meisten) Bauvorhaben auf dem Areal freien Investoren überlassen will (vgl. [www.isar-sued.de/de/infopavillon/faq-finanzen.html](http://www.isar-sued.de/de/infopavillon/faq-finanzen.html): "Im Bereich Wohnungsbau wird Siemens nicht als Investor auftreten. Alle Wohnungen bei ISAR SÜD werden ausschließlich von freien Investoren errichtet und vermarktet, eventuell mit Siemens-Belegungsrechten." ... "Die Aufgabenteilung sieht folgendermaßen aus: Die Siemens AG ist Eigentümerin des Geländes. Siemens Real Estate, der Immobilienbereich der Siemens AG, hat als Bauherr die strategische Projektplanung von ISAR SÜD übernommen. Und die

Baufaufgaben werden durchgängig ausnahmslos mit externen Unternehmen durchgeführt."... "Gleichzeitig soll der Standort städtebaulich weiterentwickelt und zu einer ersten Adresse für die Telekommunikation ausgebaut werden - sowohl für Siemens als auch für andere, externe Unternehmen. Die hierfür erforderlichen Investitionen werden durch die Entwicklung und den Verkauf von Grundstücksteilen an Investoren finanziert").

Damit ist ein Interesse der mit Immobilienprojekten befassten Verkehrskreise an der freien beschreibenden Verwendung der angemeldeten Bezeichnung offensichtlich. Diese Verkehrsteilnehmer müssen schon in der Bewerbungsphase unbehelligt von Rechten Dritter darauf hinweisen können, dass sich ihre immobilienbezogenen Dienstleistungen auf das Entwicklungsprojekt "Isar Süd" beziehen (sollen) und ggf. an diesem Standort erbracht werden. Ob das Projekt "Isar Süd" nur einen "stark regionalen Bezug" aufweist, wie die Anmelderin im Hinblick auf das Ergebnis der Senatsrecherche meint, kann - unabhängig davon, dass geografische Angaben fast immer regional und auch als solche freizuhalten sind – schon deshalb keine Rolle spielen, weil das Stadtentwicklungsprojekt angesichts seiner Größenordnung das Interesse von Anbietern im gesamten Bundesgebiet wecken muss.

Darüber hinaus besteht aber auch für die Mitkonkurrenten auf dem Gebiet der weiteren Dienstleistungen der Klassen 36 und 37, insbesondere Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, ein zumindest zukünftiges Freihaltungsbedürfnis, selbst wenn sich diese Mitbewerber nicht bei der Finanzierung des o.g. Städtebauprojekts beteiligen. Denn angesichts der Größenordnung des Stadtentwicklungsprojekts und der zu errichtenden Wohn- und Gewerbeimmobilien ist damit zu rechnen, dass sich nach der Fertigstellung auch z.B. Versicherungs- und Finanzunternehmen, zumindest aber entsprechende Makler, sowie evt. auch Bau-, Reparatur- und Installationsbetriebe auf dem Areal niederlassen. Dann aber müssen sie ungehindert auf ihre Adresse bzw. Belegenheit hinweisen können.



Gegen ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Angabe spricht nicht, dass es zur Bezeichnung der betreffenden geografische Lage auch andere, in den Medien verwendete Angaben gibt, die nach Auffassung der Anmelderin zur geografischen Bezeichnung besser geeignet sind, etwa "Hofmannstraße", "in Sendling" bzw. "Stadtteil Obersendling", "Siemens-City" usw. Das Freihaltungsbedürfnis beschränkt sich nicht nur auf unersetzliche Zeichen und Angaben, für die keine Alternativen bestehen. Daher kommt es nicht entscheidend darauf an, ob noch andere gleichwertige oder gar gebräuchlichere Ausdrücke bzw. Synonyme zur Verfügung stehen. Vielmehr muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibende Angaben und Zeichen erhalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor, 3. LS, Ziff. 57.; GRUR 2004, 222, 4. LS, Ziff. 42. - BIOMILD; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8, Rdn. 228).

Der Auffassung der Anmelderin, konkurrierende Dienstleister hätten keinen Anspruch darauf, einen von der Anmelderin selbst gewählten Produktnamen in kennzeichnender Weise zu nutzen, vermag der Senat nur insofern zu folgen, als auch die Konkurrenten keinen Anspruch auf Eintragung der Wortkombination "Isar Süd" haben. Soweit das Argument der Anmelderin hingegen sinngemäß darauf abzielt, dass sie als (derzeitige) Eigentümerin des betreffenden Areals diesem bzw. dem darauf bezogenen Stadtentwicklungsprojekt den von ihr selbst gewählten Projektnamen "Isar Süd" gegeben hat, und deswegen für sie kein (zumindest zukünftiges) Freihaltungsbedürfnis vorliegen könne, folgt ihr der Senat allerdings nicht. Denn soweit aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte festgestellt werden kann, dass sich auch andere Gewerbetreibende als die Anmelderin auf dem Gebiet der beanspruchten Dienstleistungen in dem oder in Bezug auf das betreffende Areal betätigen bzw. sich dort niederlassen können, liegt ein Freihaltungsbedürfnis i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zumindest für den zukünftigen freien Gebrauch vor. Dies würde selbst dann gelten, wenn die angemeldete Marke nicht etwa, wie hier, lediglich aus zwei geografische Angaben zusammengesetzt wäre, sondern sogar einen fantasievollen Bestandteil aufwiese, wie etwa "Siemens-City" , "Rockefeller Center" usw. (anders hingegen bei Gewerbeimmobilien, die auf Grund ihrer ver-

gleichsweise geringen Größe im Hinblick auf die beanspruchten immobilienbezogenen Dienstleistungen nicht das Hinzutreten eines weiteren Mitbewerbers bzw. Gewerbetreibenden erwarten lassen, vgl. Senatsentscheidung vom 13. Januar 2004, 33 W (pat) 266/02 - Haus Mendelssohn).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin ist im Eintragungsverfahren schließlich auch nicht zu prüfen, ob den Bedürfnissen des Verkehrs durch eine nach § 23 Nr. 2 MarkenG zulässige Benutzung Rechnung getragen werden kann. Diese an die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anknüpfende Auffassung ist nicht mit der inzwischen ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vereinbar (vgl. EuGH GRUR 1999,723 - Chiemsee). In einer neueren Entscheidung hat der Gerichtshof betont, dass Art. 6 MarkenRL (dem die Vorschrift des § 23 MarkenG nachgebildet ist) nur die Beschränkung der Wirkungen einer einmal eingetragenen Marke betreffe, hingegen nicht die Verlagerung der Beurteilung der Eintragungshindernisse auf die Verletzungsgerichte rechtfertige. Im Gegenteil sprächen Zahl und Ausführlichkeit der Eintragungshindernisse sowie der breite Fächer an Rechtsbehelfen für eine strenge und vollständige Prüfung, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH GRUR 2003, 604, Ziff. 58 u. 59 - Libertel (Farbmarke Orange)).

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI