

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 116/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 81 588.3**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat ) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juli 2002 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juni 2001 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Mit dem vorgenannten Beschluß hat die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts die für die Dienstleistungen

"Verlegung von Kabeln, insbesondere für Telekommunikationszwecke in Abwasserkanälen aller Art; Wartung von Abwasserkanälen, insbesondere Inspektion, Reinigung der Kanäle, Dichtigkeitsprüfungen, Durchführung von Sanierungsmaßnahmen; Ingenieurarbeiten eines Elektro- und Bauingenieurs; Dienstleistungen eines Architekten"

angemeldete Wortmarke

**Robotics Cabling**

gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, daß die angemeldete Marke ausschließlich aus einer beschreibenden, freihaltungsbedürftigen Angabe bestehe. Die angemeldete Wortmarke "Robotics Cabling" sei offensichtlich mit "Robotik Kabelverlegen" oder mit "Kabelverlegen mit Hilfe der Robotik" zu übersetzen. Mit diesem Sinngehalt enthalte die Marke lediglich eine Defi-

nition der konkret erbrachten Dienstleistungen, bei denen es um das Kabelverlegen in Abwasserkanälen gehe, wofür die Hilfe von Robotern sicherlich äußerst zweckmäßig sei. Die fremdsprachigen, englischen Wörter seien den entsprechenden deutschen Ausdrücken hier gleichzustellen, weil sich auch Mitbewerber der heutzutage bevorzugten englischen Sprache bedienen können müßten. Als verständliche Definition des Unternehmensgegenstandes entbehre die Anmeldung auch der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie räumt ein, daß die beiden englischsprachigen Markenbestandteile "Robotics" mit "Robotertechnik" und "cabling" mit "Verkabeln" übersetzt werden können. Diese Wortkombination weise aber in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keinen eindeutigen Sinngehalt auf, denn es könne sich sowohl um eine "Kabelverlegung mit Hilfe von Robotern" als auch um eine "Verkabelung von Robotern" handeln. Gegen ein Freihaltebedürfnis spreche außerdem, daß sich dem durchschnittlichen Marktteilnehmer der englische Begriff "robotics" nicht ohne weiteres erschließe. Eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung durch Mitbewerber sei ohnehin nicht feststellbar. Mangels beschreibenden Charakters werde die Anmeldung auch als Herkunftshinweis verstanden und entbehre somit nicht der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Nachdem der Senat die Anmelderin auf Bedenken hingewiesen hat, die sich aus der Verwendung der beanspruchten Bezeichnung im Internet ergeben, hat die Anmelderin ihre Beschwerde hinsichtlich der Dienstleistung

"Verlegung von Kabeln, insbesondere für Telekommunikationszwecke in Abwasserkanälen aller Art"

zurückgenommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache hinsichtlich der noch beanspruchten Dienstleistungen als begründet, denn der begehrten Eintragung stehen insoweit die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 MarkenG nicht entgegen.

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind nur Kennzeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die dort ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Dienstleistungsverkehr wichtige und für den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1998, 813 – CHANGE; BIPMZ 1999, 410 – FOR YOU) und die entweder bereits als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung als Sachaussage aufgrund konkret feststellbarer tatsächlicher Umstände in Zukunft zu erwarten ist (vgl BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH). Der Beurteilung ist dabei die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine zergliedernde Betrachtungsweise vorzunehmen (BGH MarkenR 2000, 420 – Rational Software Corporation). Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die Anmeldung "Robotics Cabling" in bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen jedoch nicht.

Eine Verwendung der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung als beschreibende Angabe für die von der Anmelderin noch beanspruchten Dienstleistungen hat die Markenstelle nicht belegt. Auch der Senat hat die erforderlichen Feststellungen nicht zu treffen vermocht. Ein auf gegenwärtiger Benutzung beruhendes aktuelles Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke als beschreibende Sachaussage ist deshalb nicht nachweisbar. Ebenso wenig liegen konkrete Tatsachen vor, die dafür sprechen könnten, daß die Gesamtbezeichnung "Robotics Cabling" in

Zukunft als beschreibende Angabe für die noch im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Dienstleistungen dienen könnte. Selbst wenn mit der Markenstelle davon ausgegangen wird, daß die englischsprachige Bezeichnung ohne weiteres mit "Kabelverlegung mit Hilfe der Robotik" übersetzt wird, so sagt dieser Sinngehalt jedenfalls nichts Konkretes über die verbliebenen Dienstleistungen wie "Wartung von Abwasserkanälen, ...", "Dichtigkeitsprüfungen, Durchführung von Sanierungsmaßnahmen" sowie "Ingenieurarbeiten eines Elektro- und Bauingenieurs" und "Dienstleistungen eines Architekten" aus. Damit liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Benutzung der angemeldeten Gesamtbezeichnung als eindeutige Sachangabe erfolgen könnte.

2. Ebenso kann der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft iSd Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrundeliegenden Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden, zumal der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienstleistungen in Vordergrund stehende beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung, die vom Verkehr etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung (vgl BGH WRP 1998, 495 – TODAY) – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH MarkenR 1999, 349 – YES).

Hiervon ausgehend kann der Bezeichnung "Robotics Cabling" in bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungseignung abgesprochen werden. Eine diese Dienstleistungen beschreibende Sachaussage, die auf bestimmte Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen selbst Bezug nimmt, stellt diese Bezeichnung – wie dargelegt – nicht dar. Ebenso wenig liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß der Verkehr etwa durch eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung in der Werbung als schlagwortartige Aussage daran gewöhnt sein könnte, in ihr in bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen keine Marke mehr zu sehen. Da der Bezeichnung "Robotics Cabling" wegen ihrer Kürze eine gewisse Prägnanz nicht abgesprochen werden kann, ist ihre Zurückweisung nicht gerechtfertigt.

Demgemäß war der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Kraft

Reker

Eder

Na/Ju