



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 74/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. April 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 811 034

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wort

#### **SUPERMODULE**

ist unter der Nummer 811 034 international registriert für folgende Dienstleistungen der Klassen 37 und 42:

„Building construction of chemical and pharmaceutical plants and other buildings; assemblage (installation) and installation of laboratories.

Architect services for chemical and pharmaceutical plants and other buildings; industrial design for chemical and pharmaceutical plants and other buildings; drafting for the construction of chemical and pharmaceutical plants and other buildings.”

Die Markeninhaberin begehrt für diese Dienstleistungen Schutzerstreckung für die Bundesrepublik Deutschland.

Diesen Antrag hat die Markenstelle für Klasse 19/IR des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 27. April 2006 zurückgewiesen mit der Begründung, dass der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Das Wort „SUPERMODULE“ setze sich aus den deutschen Wörtern „super“ und „Module“ zusammen, bedeute „sehr gute Module“ und sei in Deutschland allgemein verständlich. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, die ausschließlich auf Bau-, Gebäude- und Anlagentechnik angelegt seien, werde der Verkehr das Wort „SUPERMODULE“ lediglich als einen Hinweis auf die Verwendung modularer Bau- und Konstruktionsweisen verstehen, nicht dagegen als ein Herkunftszeichen, mit denen die Leistungen der Markeninhaberin von denen an-

derer Unternehmen unterschieden werden sollten. Entgegen der Auffassung der Anmelderin hafte dem Wort „SUPERMODULE“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen auch keine Mehrdeutigkeit an, die von glatt beschreibenden Inhalten wegführe.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter. Sie meint, dass „SUPERMODULE“ allenfalls bestimmte Materialien beschreiben könne, die für die angebotenen bau-, gebäude- und anlagentechnischen Dienstleistungen verwandt würden, nicht dagegen die Dienstleistungen selbst. Das gelte umso mehr, als das Dienstleistungsverzeichnis keinerlei Hinweise auf die im Einzelnen verwandten Materialien enthalte, auch keine Hinweise auf die Verwendung modularer Bau- und Konstruktionsweisen. Außerdem könne das Wort „Modul“ im bautechnischen Bereich unterschiedliche Bedeutungen annehmen, wie z. B. „Anschaltmodul“, „Baugruppe, Baustein oder Bauteil“, „Einheitsbaugruppe, Komponente oder Raumzelle“. Entscheidend sei, dass die beanspruchten Dienstleistungen selbst keine „Module“ oder „Supermodule“ seien und die fertigen Anlagen und Gebäude, auf deren Errichtung die Dienstleistungen angelegt seien, auch nicht. Deswegen könne nur davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Wort „SUPERMODULE“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als verfremdet und damit als unterscheidungskräftig wahrnehmen würden. Im Übrigen beruft sich die Markeninhaberin auf Vereintragungen mit den Wörtern „super“ und „Modul“.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 19/IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2006 aufzuheben und den Schutz der international registrierten Marke 811 034 „SUPERMODULE“ für die vorgenannten Dienstleistungen auf die Bundesrepublik Deutschland zu erstrecken.

Der Senat hatte auf entsprechenden Hilfsantrag der Markeninhaberin (Bl. 5 der Gerichtsakte) Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 25. April 2007 anberaumt. Mit Schriftsatz vom 23. April 2007 hat die Markeninhaberin mitgeteilt, dass sie in diesem Termin nicht vertreten sein werde.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg, weil der IR-Marke 811 034 „Supermodule“ für die beanspruchten Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft fehlt und der Marke deswegen der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verweigert werden muss, §§ 107 Abs. 1, 111 Abs. 1, 113 i. V. m. 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens im Unterschied zu solchen anderer Unternehmen wahrgenommen zu werden (std. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dieses Schutzhindernis ist ebenso wie das gesetzliche Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 (Rz. 26) - SAT.2). Die Eintragung einer Marke kommt daher nur in Betracht, wenn sie geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Diese Voraussetzungen werden von der IR-Marke „SUPERMODULE“ nicht erfüllt, weil ihre Bedeutung in einem so engen fachlichen Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen steht, dass der Verkehr darin in erster Linie einen anpreisenden Hinweis auf einen bestimmten Aspekt dieser Dienstleistungen sehen wird, nicht dagegen ein Herkunftszeichen.

Das deutsche Wort „super“ drückt im Zusammenhang mit Hauptwörtern aus, dass der so beschriebene Gegenstand ausgezeichnet, bzw. hervorragend ist. Mit dem deutschen Wort „Modul“ wird ein austauschbares, komplexes Element innerhalb eines Gesamtsystems, eines Geräts oder einer Maschine bezeichnet, das eine geschlossene Funktionseinheit bildet (s. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, Seite 1159 zu „Modul“ und Seite 1648 zu „super“). Daher kann das Markenwort „Supermodule“ - wie die Markenstelle bereits zutreffend festgestellt hat - für sich genommen nur als ein Ausdruck für ausgezeichnete austauschbare Elemente verstanden werden, die für die Bildung eines Gesamtsystems bestimmt sind. Im Bereich der Bauplanung und der verantwortlichen Durchführung von Bauprojekten, auf die sich die hier beanspruchten Dienstleistungen beziehen, sind modulare Planungs-, Bau- und Konstruktionsweisen seit Jahren verbreitet. Das ist in Deutschland weitesten Verkehrskreise schon durch die große Verbreitung von Fertighäusern bekannt, für die die modulare Bauweise typisch ist. Modulare Bau- und Konstruktionsweisen sind aber auch in vielen anderen Bereichen der Bauwirtschaft verbreitet. Das trifft nicht nur auf die Errichtung der eigentlichen Gebäude zu, sondern auch auf deren technische, elektronische und sanitäre Ausstattung. Das ist dem Senat aus zahlreichen Entscheidungen im Bereich der einschlägigen Waren- und Dienstleistungsklassen bekannt. Es wird im Übrigen auch an dem Hinweis der Markeninhaberin auf denkbare fachliche Begriffsdefinitionen für das Wort „Modul“ deutlich wie „Anschaltmodul“, „Baugruppe, Baustein oder Bauteil“, „Einheitsbaugruppe, Komponente oder Raumzelle“, denn jeder dieser Unterbegriffe kann auch auf modulare Techniken von Gewerken des Bauwesens angewandt werden. Die Bedeutung modularer Bau- und Konstruktionsweisen sind den angesprochenen Verkehrskreisen auch bekannt. Das ergibt sich z. B. aus der Website der Markeninhaberin. In den Kapiteln „About us“ („über uns“) und „Modular facilities“ (modulare Bauweise) bewirbt die Markeninhaberin ihre Leistungen damit, dass sie besonders effizient seien, weil die von ihr betreuten Bauprojekte mit modernsten modularen Bau- und Konstruktionsweisen betrieben würden. Dabei setzt die Markeninhaberin den Begriff der modularen Bauweise als bekannt voraus, der nicht weiter erklärt werden muss. Auf ihrer Homepage bezeichnet sich die Marken-

inhaberin als die Nummer 1 für modernste technische Anlagen in modularer Bauweise („No. 1 worldwide in high tech facilities - the Modular way“), will also möglichst große internationale Verkehrskreise ansprechen.

Bei dieser Sachlage muss damit gerechnet werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise, und das sind in erster Linie Pharmaunternehmen, in dem Markennamen „Supermodule“ lediglich einen anpreisenden Hinweis darauf sehen werden, dass die angebotenen Dienstleistungen unter Einsatz erstklassiger Planungs-, Bau- und Konstruktionsmodule erbracht werden. Gerade weil modulare Bau- und Konstruktionsmethoden üblich sind und folglich von einer Vielzahl von Unternehmen im Baubereich verwandt werden, kann das Wort „Supermodule“ im Bauwesen nur schlagwortartig auf eine bestimmte Methode hinweisen, nicht dagegen auf ein bestimmtes Unternehmen.

Auf die Frage, ob das Wort „Supermodule“ als eine unmittelbare Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen aufgefasst werden kann, kommt es für die Unterscheidungskraft dieses Wortes nicht unbedingt an; denn auch solchen Zeichen und Angaben kann die notwendige Unterscheidungskraft fehlen, die keine Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 (Rz. 86) - Postkantoor; vgl. auch BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Entscheidend ist die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise. Dabei muss die Herkunftsfunktion eines Zeichens aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers im Vordergrund stehen (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Rz. 25) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.

Aus der Eintragung anderer, möglicherweise ähnlicher deutscher Marken lässt sich kein Anspruch der Anmelderin auf Registrierung ableiten. Die deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen - selbst identischer Marken - weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen führen, welche über die

Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS und zuletzt BPatG MarkenR 2007, 88 ff. - Papaya). Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt im Übrigen nichts Anderes, wie der Europäische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B. GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel).

gez.

Unterschriften