

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 103/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 93 430.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie der Richterinnen Eder und Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

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

"Computersoftware; Computerprogramme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; optische Datenträger.

Bauwesen, insbesondere Erstellung und Verteilung von Ausschreibungen, Einholung und Auswertung von Angeboten, Durchführung von CAD-Planungen, CAD-Koordination, Mitwirkung bei Entscheidungsfindung z. B. durch Firmenauswahl (auch Planer oder Gutachter), Projektkommunikationsdienstleistungen, Terminplanung, Wissensmanagement und -austausch, Projektmanagement, einschließlich Berechnung und Überwachung von Kosten, Projektsteuerung, Bündelung von Ausschreibungen oder Angeboten, Projektdokumentation; bautechnische Beratung, technisch und wirtschaftliches Controlling, einschließlich Kostenerfassung und Kostenplanung, sämtliche vorstehend genannten Dienstleistungen jeweils auch online, z. B. über das Internet; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

Telekommunikation, einschließlich Bereitstellung und elektronische Übertragung von Daten, Informationen, Bildern, Programmen und Dokumenten, auch über Internet oder andere Online-Dienste; Application Service Providing; Betreiben eines elektronischen Informations-, Kommunikations- und/oder Datenübertragungs- oder -vermittlungsdienstes; Bereithalten und Anbieten von Waren und Dienstleistungen in elektronisch abrufbaren Datenbanken, einschließlich interaktivem Zugriff, Teilnahmemöglichkeit an elektronischen Auktionen oder Bieterverfahren oder unmittelbarer Bestellmöglichkeit; Betreiben eines Teledienstes zur Erbringung von Dienstleistungen des Bauwesens; Datenübermittlungsdienste, Datenmehrwertdienste, Netzmanagementdienste und technische Bereitstellung von Multimediasdiensten; Betrieb einer Online-Plattform.

Organisation und Durchführung von Online-Auktionen und Bieterverfahren; Internetdienstleistungen; Erstellung und Lieferung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen von Ingenieuren."

angemeldete Wortmarke

BuildingAgency

gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 MarkenG wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, daß die werbeüblich ausgestaltete Bezeichnung der Gattung einer bestimmten Vertriebs- oder Dienstleistungsstätte einem Freihaltungsbedürfnis unterliege. Eine solche Angabe stelle der englische Begriff "BuildingAgency" dar, der wohl mit "Bauagentur" zu übersetzen sei. Die Errichtung eines Bauwerks sei ein äußerst komplexer Vorgang. Die

angemeldete Bezeichnung sei deshalb gerade für das hier beanspruchte vielfältige Waren- und Dienstleistungsspektrum als beschreibend anzusehen, da hier offensichtlich nicht ein Bauträger oder ein reines Bauunternehmen Markenschutz begehre, sondern eine Agentur, die mehr für die Organisation und die Vernetzung komplexer Vorhaben verantwortlich zeichne. Unter Agentur verstehe man im Deutschen keineswegs nur die Nachrichtenagentur, sondern generell die Vertretung, Vermittlung, ganz zu schweigen von dem vielfältigen Bedeutungsgehalt des englischen Begriffs "agency". Da ein großer Teil des angesprochenen Verkehrs die Anmeldung nur im Sinne einer gattungsmäßigen Festlegung des Typus des Erbringers der Dienstleistungen verstehen werde, fehle dem Zeichen auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter. Ihrer Ansicht nach verbietet sich eine schematische Gleichsetzung des fremdsprachigen Zeichens mit einer vermuteten deutschen Übersetzung. Unbeschadet der für den Verkehr wesentlich näher liegenden Übersetzung der angemeldeten Marke mit "Gebäudeverwaltung" oder "Gebäudeversicherung" werde der Verkehr bei einer zeichenmäßig verwendeten fremdsprachigen Angabe, selbst wenn der Begriff als solcher geläufig wäre, ohne analysierende Deutung und unbefangen eher an einen Herkunftshinweis denken. Als neue Wortschöpfung sei "BuildingAgency" prägnant und daher geeignet, aufgrund eines Wiedererkennungseffektes als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dienen, zumal die englischen Wortbestandteile vielfältige Bedeutungen aufwiesen. Auch diese Mehrdeutigkeit spreche für die erforderliche Unterscheidungskraft des eigenartig zusammengescriebenen Gesamtzeichens. Mit der Bedeutung "Bauagentur" besitze die angemeldete Marke entgegen der Annahme der Markenstelle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch keinen unmittelbar beschreibenden Charakter. Die Beschreibung eines kaufmännischen Unternehmens müsse nicht notwendig auch der unmittelbaren Beschreibung der in einem solchen Betrieb angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen. Kein Mitbewerber sei darauf angewiesen, sich oder

die von ihm angebotenen Waren mit der angemeldeten Bezeichnung zu beschreiben.

Dementsprechend beantragt die Anmelderin sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als begründet, denn der begehrten Eintragung stehen die Schutzhindernisse des § 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

1. Nach § 8 Absatz 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 der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und 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 Warenverkehr wichtige und für den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren 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 "BuildingAgency" jedoch nicht.

Eine Verwendung der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung als beschreibende Angabe für die von der Anmelderin beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle nicht belegt. Ebensovienig hat der Senat die erforderlichen Feststellungen zu treffen vermocht. Ein auf gegenwärtiger Benutzung beruhendes aktuelles Freihaltebedürfnis der angemeldeten Marke als beschreibende Sachaussage ist deshalb nicht nachweisbar. Ebensovienig liegen konkrete Tatsachen vor, die dafür sprechen könnten, daß die Gesamtbezeichnung "BuildingAgency" in Zukunft als beschreibende Angabe für die versagten Produkte und Dienstleistungen dienen könnte. Zwar ist mit der Markenstelle davon auszugehen, daß die aus den beiden englischsprachigen Bestandteilen "Building" und "Agency" zusammengesetzte Bezeichnung mit "Bauagentur" übersetzt werden kann. Mit dieser Bedeutung stellt die angemeldete Wortkombination jedoch noch keine konkret beschreibende Sachaussage dar, die auf eine bestimmte für den Verkehr bedeutende Eigenschaft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen selbst Bezug nimmt, denn diesem Sinngelalt läßt sich zB nicht entnehmen, welche konkreten Eigenschaften die unter dieser Bezeichnung angebotenen Computerprogramme oder Aufzeichnungsgeräte bzw Planungs- und Organisationsleistungen auszeichnen. Es kommt hinzu, daß die angemeldete Marke auch mit "Gebäudeverwaltung" oder mit "Gebäudeversicherung" übersetzt werden kann. Auch wegen der Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung kann nicht davon ausgegangen werden, daß im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Zukunft eine Benutzung der Gesamtbezeichnung als eindeutige Sachangabe erfolgen könnte. Gegen eine derartige Annahme spricht im übrigen auch, daß die Bezeichnung "BuildingAgency" trotz der Verwendung der englischen Sprache als ein Hinweis auf eine Firma verstanden werden kann, die ua "Magnetaufzeichnungsträger" oder "optische Datenträger" vertreibt oder auf dem Gebiet des Bauwesens und der Telekommunikation bestimmte Dienstleistungen erbringt. Dieser Feststellung steht jedoch zusätzlich entgegen, daß "BuildingAgency" im Verkehr auch für die in einem derartigen Geschäftsbetrieb veräußerten Waren und erbrachten Dienstleistungen als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann (vgl dazu BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES).

2. Ebenso wenig kann der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren und 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 Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung, die vom Verkehr 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 "BuildingAgency" nicht die erforderliche Unterscheidungseignung abgesprochen werden: Eine beschreibende Sachaussage, die auf bestimmte Eigenschaften der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen selbst Bezug nimmt, stellt diese Bezeichnung - wie dargelegt - nicht dar. Ebenso wenig liegen Anhaltspunkte 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 beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Marke mehr zu sehen.

Kraft

Eder

Dr. Hock

br/prö