

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 283/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 23 313.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 11 – vom 13. Juli 2000 und vom 4. Oktober 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

Facility Operation

für etliche – zwischenzeitlich nicht mehr beanspruchte - Waren und folgende Dienstleistungen

Bauwesen; Gebäudemanagement, nämlich Durchführung von Gebäudeerhaltungsarbeiten, auch im Hinblick auf Reparatur und Wartung betriebstechnischer Anlagen; Reparaturwesen im Bereich von Gebäuden, Installationsarbeiten, insbesondere unter Verwendung vorgenannter Geräte und Anlage,
Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung,
Dienstleistungen eines Ingenieurs

hat die Markenstelle für Klasse 11 mit Beschluss vom 13. Juli 2000 und die dagegen eingelegte Erinnerung mit Beschluss vom 4. Oktober 2001 zurückgewiesen. Zur Begründung heißt es, dass das angemeldete Zeichen die beanspruchten Dienstleistungen beschreibe. "Facility" stehe im modernen Englisch für "erleichtert,

angenehm" und beziehe sich auf die Tätigkeit, das Verfahren bzw. den Prozess (= Operation). Derartige Bezeichnungen seien aus "facility management" bekannt. Die von der Anmelderin genannten Übersetzungen seien veraltet. Die angesprochenen Verkehrskreise, die beruflich qualifiziert seien, verstünden "Facility Operation" als "einfache Arbeitsweise, günstige Wirkung, angenehme Bedienung/Handhabung". "Facility" werde in allen wirtschaftlichen Bereichen verwendet (z.B. Fa. Kuttler: facility services, darunter Hausmeisterservice; facility management etc.). Damit fehle die erforderliche Unterscheidungskraft.

Den Beschlüssen waren jeweils Fundstellen zu "Facility" beigefügt.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, "Facility Operation" sei kein feststehender Begriff und auch kein Fachterminus. Die Markenstelle habe "Facility" wie "facile" adjektivisch übersetzt; "Facility" sei aber ein - den Deutschen weithin unbekanntes - Substantiv (Leichtigkeit, Gewandtheit, Nachgiebigkeit, (günstige) Gelegenheit, Möglichkeit, Vorteil). Auch "Operation" sei mehrdeutig (medizin. Operation, Unternehmen, Einsatz, Ausführung, Wirkung, Geltung, Prozedur, Lauf, Gang, Handhabung, Betätigung, Betrieb, Unternehmung, Spekulation u.ä.). in der Kombination ergäben die Wörter Bedeutungen, wie "Leichtkeitsoperation" etc., die alle völlig unklar in ihrem Aussagegehalt blieben. Dass "Facility" in Kombination mit "Management" bzw. "Services" eine feststehende Bedeutung habe, besage nicht, dass "Facility" diese Bedeutung auch in "Facility Operation" haben müsse.

Der Senat hat "Facility Operation" als Beschreibung der Arbeitsweise eines Towers am LaGuardia Flughafen nachgewiesen. Hierzu hat die Anmelderin geäußert, "Facility Operation" sei für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 nicht beschreibend. Ferner hat die Anmelderin das folgende neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

Bauwesen, nämlich Abbrucharbeiten an Gebäuden, Abdichtarbeiten an Gebäuden, Auskünfte in Bauangelegenheiten,

Baubeaufsichtigung, Bauüberwachung, Dämmungsarbeiten an Gebäuden, Durchführung von Bauvorhaben;

Durchführung von Gebäudeerhaltungsarbeiten, auch im Hinblick auf Reparatur und Wartung betriebstechnischer Anlagen; Reparaturwesen im Bereich von Gebäuden, Installationsarbeiten

Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung mit Ausnahme von Programmen zur Erstellung von Ablaufplänen im Zusammenhang mit der Heizungs- und Lüftungstechnik, Dienstleistungen eines Ingenieurs.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der begehrten Eintragung in das Markenregister stehen für die versagten Waren weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft und das nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, dem Verbraucher als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer zu dienen. Weist eine Wortmarke einen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf, fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungseignung (vgl. BGH GRUR 2000, 722 – LOGO), auch wenn bei deren Beurteilung grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungs-

kraft ausreichen würde, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best).

"Facility Operation" ist für die noch beanspruchten Dienstleistungen nicht als beschreibende Angabe feststellbar. Eine Gleichsetzung mit "facility management" erfolgt offenbar nicht und kann ohne tatsächliche Hinweise auch nicht unterstellt werden.

Auch spricht es für Unterscheidungskraft, dass der Bedeutungsinhalt von "Facility Operation" unscharf ist; es hat im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Dienstleistungen keine eindeutige und aussagekräftige Bedeutung.

Damit fällt die angemeldete Marke auch nicht unter die nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossenen Angaben. Dies betrifft nämlich nur solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geographischer Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - Individuelle).

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Na/Fa