



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 56/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 397 12 184.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. August 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Bezeichnung

**geo\_lab**

ist am 18. März 1997 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 37, 38 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen vom 24. November 1999 und vom 14. Februar 2002, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

"Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Apparate, Instrumente für das Vermessungswesen, insbesondere Bildverarbeitungssysteme zur Erfassung und Weiterverarbeitung geodätischer Informationen; Vernetzungs- und Kommunikationsgeräte, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen; Ermittlung und Speicherung technischer Informationen, insbesondere geodätischer Informationen; Informationsübermittlungsdienst (Betrieb eines Informationsübermittlungsnetzes, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen; Entwicklung von Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; technische Beratung und Planung im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau; Erstellung von Gutachten im

Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Erstellung und Wartung geodätischer Datenbanken und Vermietung von Zugriffszeiten auf derartigen Datenbanken".

Hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen sei die angemeldete Marke eine nicht unterscheidungskräftige Angabe. Es handele sich um eine aus den Bestandteilen "geo" und "lab", welche durch einen werbegraphisch üblichen Unterstrich miteinander verbunden seien, zusammengesetzte, sprachüblich gebildete Wortfolge. Die Waren und Dienstleistungen richteten sich an Fachleute aus dem Bereich des Bauwesens, insbesondere an Bau- und Vermessungsingenieure. Für den angesprochenen Verkehr verbinde sich mit "geo\_lab" die Bedeutung eines "Geo-Labors", dh eines Betriebs, der sich der Ermittlung und Auswertung von Informationen, die sich auf die Erde, den Erdboden oder das Land beziehen, und den dazu verwendeten Hilfsmitteln beschäftigt, sei es im Sinne eines "geological laboratory" oder beispielsweise als "geodätisches Labor". In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren wirke "geo\_lab" wie eine sachbezogene Bezeichnung, mit der auf die Eignung dieser Waren hingewiesen werde, Geo-Daten/Informationen in einem Labor und damit in einer entsprechenden Qualität zu verarbeiten. Dies gelte in entsprechender Weise für die damit eng zusammenhängenden Dienstleistungen. Das Präfix "geo" vermöge weder allein noch in Kombination mit den weiteren Bestandteilen dem angemeldeten Zeichen eine solche Mehrdeutigkeit zu verleihen, die zur Annahme einer Unterscheidungskraft führen könnte. Denn es sei zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise ein Zeichen nicht isoliert betrachten, sondern eine Marke regelmäßig mit dem gekennzeichneten Produkt wahrnehmen, wobei auch die graphische Gestaltung dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen könne. Ob dem Zeichen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehe, könne daher offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 24. November 1999 und vom 14. Februar 2002 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Zeichenbestandteil "geo" sei aus sich heraus nicht verständlich. Vielmehr stelle "Geo" ein voranzustellendes Präfix dar, das üblicherweise zusammengesrieben mit einer diesem Präfix nachfolgenden, erläuternden Sach- oder Fachgebietsbezeichnung verwendet werde. Selbst als Präfix beschränke sich die Verwendung von "Geo-" nicht auf die Bedeutung "Erde/ Land (betreffend)". Die Abkürzung "GEO" stehe zB für das Nationalitätskennzeichen des Staates Georgien und im schulischen Bereich für den Unterrichtsinhalt "Geometrie", ein spezielles Gebiet der Mathematik. Ferner stehe "GEO" beispielsweise auch als Abkürzung für "Geosynchronous Earth Orbit" (= geostationäre Erdumlaufbahn). Es müsse daher von einer deutlichen Bedeutungsunschärfe sowie mit dem Hinweis auf "Geometrie" auch von einer Mehrdeutigkeit des ersten Wortbestandteils "geo" ausgegangen werden.

Auch der zweite Zeichenbestandteil "lab" sei nicht eindeutig bestimmt. Als eigenständiges Wort stehe er für den Begriff "das Praktikum" und erst dann als lediglich umgangssprachliche Abkürzung für "laboratory" (= Labor). Damit könne nicht nur ein Labor im engeren Sinne bezeichnet werden, sondern jeglicher Arbeitsraum und jede Arbeitsstätte.

Von einem Untergehen des Unterstrichs im Gesamteindruck des Zeichens könne bei einem kennzeichenmäßigen Gebrauch des Unterstrichs schon deshalb nicht ausgegangen werden, weil der Unterstrich in der Werbung überhaupt nicht verwendet werde. Aus diesem Grund sei der graphisch für sich genommen zwar einfache, jedoch aus dem Bereich der Computerprogrammierung stammende und

damit kennzeichnungsmäßig vollkommen unübliche Unterstrich durch seine Aufnahme in die Anmeldemarke sogar besonders geeignet, zur weiteren Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Anmeldemarke beizutragen.

Selbst die unzulässige einschränkende Übersetzung "geologische bzw geometrische Arbeitsstätte" sei keine unmittelbar warenbeschreibende Sachaussage. Lediglich sprechende, aber nicht unmittelbar beschreibende Marken seien schutzfähig. Auch Dienstleistungen selbst könnten nicht unmittelbar mit dem Anmeldebegriff beschrieben werden, selbst wenn solche in einem mit dem Begriff "geologisches Labor" bezeichneten Ort angeboten oder erbracht werden sollten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung der angemeldeten Marke für sämtliche von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen steht.

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH, GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Dabei steht die Herkunftsfunktion im Vordergrund der markenrechtlichen Beurteilung, wobei ihr gerade für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die allein maßgebliche Bedeutung zukommt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 44).

Für die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen stellt sich die angemeldete Marke nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als reine Sachangabe dar. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (BGH WRP 2002,91 - AC). Das Eintragungshindernis kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 - OEKOLAND).

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist davon auszugehen, dass auch die aus der Buchstabenfolge "geo", die hier im Sinne eines Bestimmungswortes verwendet wird, auch wenn sie nicht durch einen Bindestrich, sondern einen Unterstrich mit dem nachfolgenden Wort verbunden ist, und dem Begriff "lab" zusammengesetzte Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 und die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen darstellt. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von dem Gesamtzeichen und von einem großzügigen Maßstab auszugehen (st Rspr, vgl zB BGH MarkenR 2001, 209, 210 - Test it; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8, Rdnr 100). Die angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere Fachleute aus dem Bereich des Bau- und Vermessungswesens, werden in der fraglichen Bezeichnung im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen ausschließlich einen Sachhinweis darauf sehen, dass diese Waren und Dienstleistungen von einem Geolabor entwickelt und angeboten werden oder für ein Geolabor bestimmt sind.

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung einer lexikalischen oder sonstigen tatsächlichen beschreibenden Verwendung der beanspruchten Wortbildung zwar indizielle Bedeutung hat, aber selbst eine fehlende Nachweisbarkeit das Verständnis als Sachangabe nicht ausschließen würde (vgl zB BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch). Es sind zahlreiche Wortzusammensetzungen denkbar, die aus an sich bekannten, aber neu zusammengefügt Wörtern oder Bestandteilen bestehen, ohne dass diese Eingang in Wörterbücher gefunden hätten. Dies steht der Auffassung der Verbraucher, sie als beschreibende Angabe zu sehen, nicht im Wege, zumal die Sprache nicht statisch ist, sondern sich weiter entwickelt, ohne dass dies Eintragungen in Lexika zur Folge haben müsste. Darüber hinaus sind auch Wortneuschöpfungen, die ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzt sind, regelmäßig nicht schutzfähig (vgl EuGH, MarkenR 2004, 111 - BIOMILD/Campina Melkunie).

"Lab" ist eine gebräuchliche Kurzform für ein "laboratory" = Labor (Pons Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch-Deutsch, 2001, S 454). Auch den deutschen Verkehrskreisen ist diese Kurzform bekannt (zB "Spacelab", das von ESA und NASA entwickelte Raumlabor). Entsprechend gibt es auch bereits Zurückweisungen von Marken mit diesem Bestandteil (vgl zB PAVIS PROMA, Kliems, 30W(pat)230/95 "lab mobil", PAVIS PROMA, Kliems, 30W(pat)015/00 "STARLAB", PAVIS PROMA, Püschel, 24W(pat)212/02 "Mycolab", PAVIS PROMA, Fuchs-Wisseemann, RO171/03-1 "LabControl"). Dabei geht der Verkehr davon aus, dass in einem Labor für die zu erfüllenden Aufgaben in der Regel ein erhebliches Equipment zur Verfügung steht und dadurch ein Labor fachlich herausragt, wobei solche Labors auch hochwertiges Equipment brauchen.

Die Buchstabenfolge "geo" wird in einem allgemeineren Sinn als Hinweis auf alles, was mit Erde und Raum zu tun hat, verstanden. Dieses Verständnis ist nicht nur auf die von der Anmelderin insbesondere beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffend geodätischer Informationen und Daten beschränkt, sondern umfasst zB auch geophysikalische, geometrische, geobotanische, geologische,

geodynamische oder geoinformatische Aspekte. Insoweit ist es aber unbeachtlich, dass mit dem Wortteil "geo" kein genau umrissener Sinngehalt verbunden ist, sondern der Zeichenbestandteil eine Art Oberbegriff darstellt, der gerade auch für die speziell angemeldeten Waren und Dienstleistungen als beschreibender Hinweis in Betracht kommt. Alle genannten oder hiermit in Zusammenhang stehenden möglichen Bedeutungen können einen beschreibenden Bezug zu den fraglichen Waren und Dienstleistungen aufweisen, weil sie für die entsprechenden Zwecke eingesetzt, verwendet oder übermittelt werden können. Soweit sich das Labor, das die Waren und Dienstleistungen entwickelt hat oder für das sie bestimmt sind, nicht nur auf das Gebiet der Geodäsie beschränkt, ist der umfassende Begriff "geo" sogar eine treffendere Bezeichnung, als es ein bloßer Hinweis auf "Geodäsie" wäre.

Dass der Abkürzung "Geo" noch weitere Bedeutungen zukommen, worauf die Anmelderin hinweist, und zB für das Nationalitätskennzeichen des Staates Georgien und im schulischen Bereich für den Unterrichtsinhalt "Geometrie", ein spezielles Gebiet der Mathematik steht und ferner "GEO" beispielsweise auch die Abkürzung für "Geosynchronous Earth Orbit" (= geostationäre Erdumlaufbahn) ist, kann sich hier nicht zugunsten der Anmelderin auswirken. Maßstab ist bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit die Verbindung zwischen der Bezeichnung und den Waren bzw Dienstleistungen und der sich daraus ergebende, in den Vordergrund tretende Begriffsgehalt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8, Rdnr 75; BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK; BGH GRUR 2003, 882 - Lichtenstein). Dass im vorliegenden Fall die von der Anmelderin genannten weiteren Bedeutungen keine im Vordergrund stehende Rolle spielen, folgt nicht zuletzt aus der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Anmeldung, das ua auf das Einsatzgebiet der Marke insbesondere auf dem Gebiet der Geodäsie hindeutet.

Die angemeldete Marke "geo\_lab" ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 nicht unterscheidungskräftig, da die Waren und Dienstleistungen für ein Geolabor bestimmt oder von einem Geolabor angeboten werden können. Auch wenn wegen der Weite des Begriffsinhalts ein Geolabor nicht auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschränkt ist, ist "Geolab" ein Sachhinweis für die hier in Frage stehenden Produkte. Es ist dabei nicht erforderlich, dass man die Waren und Dienstleistungen selbst als "geo\_lab" bezeichnet, da auch Bestimmungsangaben und Beschaffenheitsangaben etwa in dem Sinne, dass etwas für ein solches oder in einem solchen Labor entwickelt wurde, nicht schutzfähig sind.

Gerade im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau, ist es erforderlich, dass ständig geologisch relevante Daten für den entsprechenden Raum erfasst werden oder zur Verfügung stehen, damit eine Orientierung im Raum erfolgen kann und die Arbeiten auf die tatsächlichen Gegebenheiten abgestimmt werden können. Die Möglichkeit, durch die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen umfassend mit Hilfe eines ganzen Labors relevante Daten zu erhalten und zu verarbeiten, ermöglicht einen schnellen und präzisen Bau.

Die angemeldeten Waren "Apparate, Instrumente für das Vermessungswesen, insbesondere Bildverarbeitungssysteme zur Erfassung und Weiterverarbeitung geodätischer Informationen; Vernetzungs- und Kommunikationsgeräte, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen" der Klasse 9 können für ein solches Labor bestimmt sein wie die angemeldete "Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens". Ebenso können sie von einem solchen Labor entwickelt worden sein bzw entsprechende Daten und Programme enthalten.

Die Dienstleistungen der Klasse 38 (Ermittlung und Speicherung technischer Informationen, insbesondere geodätischer Informationen; Informationsübermittlungsdienst (Betrieb eines Informationsübermittlungsnetzes, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen) können die Kommunikation mit einem Geolab zum Gegenstand und Inhalt haben.

Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42 (Entwicklung von Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; technische Beratung und Planung im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau; Erstellung von Gutachten im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Erstellung und Wartung geodätischer Datenbanken und Vermietung von Zugriffszeiten auf derartigen Datenbanken) können von einem Geolab erbracht werden oder für ein Geolab bestimmt sein. Es kann zB eine Software entwickelt werden, die Ingenieurleistungen in einem Geolab unterstützt oder die von einem Geolab zur Unterstützung von Ingenieurleistungen angeboten wird. Die angemeldeten Beratungs- und Planungsdienstleistungen sowie die Erstellung von Gutachten können ebenfalls von einem Geolab angeboten werden und dadurch von besonderer Qualität sein. Auch können geodätische Datenbanken von oder für ein Geolab erstellt werden, so dass der Verkehr für die mit diesen Datenbanken in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen die in Frage stehende Angabe lediglich als Sachaussage versteht, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die bildliche Ausgestaltung, die sich in einem Unterstrich zwischen den beiden Wortbestandteilen erschöpft, nicht geeignet, das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft zu überwinden, da sie lediglich als eine Wiedergabe der schutzunfähigen Angabe wirkt. Der Verkehr misst dem Unterstrich keine eigenständige Bedeutung zu, sondern durch die gewählte Graphik werden die Einzelbestandteile noch leichter unmittelbar erkannt, wobei der Unterstrich sie gleichzeitig verbindet und betont. Es kann nicht festgestellt werden, dass eine so geringe Ausgestaltung als Marke aufgefasst wird, zu-

mal Unterstriche dem Verkehr auch bei Adressen im Internet begegnen. Der Verkehr fasst vielmehr diese Darstellung als eine der Alternativen von verschiedenen Wiedergabemöglichkeiten der Sachangabe auf.

Soweit die Anmelderin auf die Eintragung der Marke 39712183 "geo\_line" hingewiesen hat, sind die Marken schon wegen ihres Begriffsgehalts nicht vergleichbar. Darüber hinaus geben selbst Voreintragungen identischer Zeichen keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke, da es sich bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht um eine Ermessensentscheidung handelt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auf, § 8 Rdn 262 mwN).

Da der Eintragung der angemeldeten Marke bereits das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht und die Beschwerde der Anmelderin bereits deshalb zurückzuweisen war, kann dahingestellt bleiben, ob und in welchem Umfang das angemeldete Zeichen diese Waren und Dienstleistungen auch so unmittelbar beschreibt, dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht.

Sredl

Engels

Bayer

Be