

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 88/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 09 805.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I

Die Beschwerdeführerin hat am 17. Februar 1996 die farbige Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet:

"Bebaute und unbebaute Grundstücke; Immobilien, insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser; transportable Häuser sowie vorgefertigte Bauteile für Fertighäuser aus Metall und/oder Kunststoff und/oder Beton und/oder Holz; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Bauwerken; Architektenarbeiten, Ingenieurarbeiten für Bauwerke, Erstellung von stati-

schen und technischen Gutachten; Vorbereitung und Durchführung fremder Bauvorhaben in organisatorischer, finanzieller und technischer Hinsicht".

Mit Schriftsatz vom 20. August 1996 hat die Beschwerdeführerin die Teilung der Markenmeldung erklärt. Verfahrensgegenstand in diesem Verfahren sind nunmehr noch

"Bebaute und unbebaute Grundstücke; Immobilien, insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser".

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluß vom 4. Mai 1999 gemäß § 36 Abs 4 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Anmeldung nicht den Bestimmungen der §§ 32 Abs 2 Nr 3 MarkenG, 3 Abs 1 Nr 3, 14 Abs 1 MarkenV entspreche. Bei den Waren handele es sich um Wirtschaftsobjekte, die in die Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen als Anlage zu § 15 Abs 1 MarkenV nicht einzuordnen seien und somit nicht um zulässige Waren im markenrechtlichen Sinn, da die Aufzählung der Waren und Dienstleistungen in der Anlage zu § 15 Abs 1 MarkenV abschließend sei.

Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle für Klasse 36 mit Beschluß vom 22. November 2000 die erste Entscheidung bestätigt. Sie hat ausgeführt, daß sie es für sachgerecht halte, den Markenschutz auch für den Handel mit unbeweglichen Sachen zu eröffnen, dem stünden jedoch die geltenden gesetzlichen Vorschriften entgegen. Das der angemeldeten Marke zugeordnete Warenverzeichnis enthalte ausschließlich Begriffe, die eine Klassifizierung jeder einzelnen Ware in eine Klasse der Klasseneinteilung nicht ermöglichen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, daß die angemeldete Marke ein unabdingbares Mittel sei, um einen be-

stimmten Standard und die Eigenschaften einer Immobilie zuverlässig zu kommunizieren.

In rechtlicher Hinsicht führt die Anmelderin aus, daß die Eintragbarkeit von Marken lediglich durch die §§ 3 und 8 MarkenG begrenzt sei, die keinen Versagungsgrund für die Eintragung der Marken von Waren und Dienstleistungen vorsähen, die nicht im Nizzaer Abkommen genannt würden. Die Klassifikationsvorschriften hätten nur Ordnungsfunktion und seien im Einzelfall auslegungsbedürftig mit der Folge, daß für Immobilien als Waren Markenschutz beansprucht werden könne. Das entspreche auch der systematischen Einordnung des Markenrechts als Teil des Wettbewerbsrechts, in dem Immobilien und Grundstücke als Waren angesehen würden. Nur so könne der gegenwärtigen Wirtschaftsentwicklung Rechnung getragen werden.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Marke im weiteren Verfahren als Warenmarke zu behandeln.

Der Senat hat die Anmelderin in einem Zwischenbescheid auf seine „Fertighaus“-Entscheidung (BIPMZ 2001, 158) hingewiesen und ihr anheimgestellt, ihr Waren-/Dienstleistungsverzeichnis entsprechend anzupassen. Er hat darauf hingewiesen, daß nach vorläufiger Würdigung im vorliegenden Verfahren die Dienstleistung "Immobilienwesen" der Klasse 36 im Vordergrund stehe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle für Klasse 36 hat im Ergebnis zutreffend in den Beschlüssen vom 4. Mai 1999 und

22. November 2000 die Anmeldung der streitgegenständlichen Bildmarke zurückgewiesen.

Als Zurückweisungsgrund kommt – entgegen der Auffassung der Anmelderin – nicht lediglich das Fehlen einer der in den §§ 3, 8 MarkenG genannten Schutzvoraussetzungen in Betracht. Vielmehr ist eine Anmeldung auch zurückzuweisen, wenn sie - wie hier - den weiteren Anmeldungserfordernissen nicht entspricht. Rechtsgrundlage der angefochtenen Entscheidungen ist allerdings nicht – wie von der Markenstelle angenommen - § 36 Abs 4 MarkenG iVm § 32 Abs 2 Nr 3 MarkenG, sondern § 36 Abs 4 MarkenG iVm § 32 Abs 3 MarkenG, §§ 3 Abs 1 Nr 3, 14, 15 MarkenV. Denn die Anmeldung enthält ein Verzeichnis von Waren oder Dienstleistungen. Lediglich deren Klassifizierung kann nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit durchgeführt werden.

Um die Klassifizierung vornehmen zu können, sind nach § 14 Abs 1 MarkenV die Waren und Dienstleistungen so zu bezeichnen, daß die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung möglich ist. Diese Klassifizierung richtet sich gemäß § 15 Abs 1 MarkenV nach der in der Anlage zu der MarkenV geregelten Klasseneinteilung, welcher wiederum das Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert in Stockholm am 14. Juni 1967 und in Genf am 13. Mai 1977 (BGBl II 1981, S 359), zugrunde liegt. Ergänzend kann nach § 15 Abs 2 MarkenV die Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen nach dem Nizzaer Abkommen (aaO) zur Klassifizierung verwendet werden.

Maßgeblich ist somit also von der Systematik der amtlichen Klasseneinteilung auszugehen. Diese Systematik läßt zwar auch eine individuelle Benennung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu. Eine zweifelsfreie Zuordnung der so benannten Waren und Dienstleistungen muß jedoch stets gewährleistet sein. Soweit sich in diesem Zusammenhang Diskrepanzen zwischen dem allgemeinen

Sprachgebrauch und demjenigen der amtlichen Klasseneinteilung ergeben, wird im Zweifel letzterem der Vorrang einzuräumen sein. Denn der Klassifizierung kommt eine Ordnungsfunktion zu, da sie einerseits die Festsetzung der gebührenpflichtigen Klassen ermöglichen soll, zum anderen aber auch bei der Bestimmung des Schutzzumfangs der Marke als wichtiges Auslegungsmittel von Bedeutung sein kann. Soweit sich die Anmelderin demgegenüber darauf beruft, der Bundesgerichtshof habe ua in seinem „Besichtigungsreisen II“ – Urteil (GRUR 1976, 316) den Abschluß eines Grundstückskaufvertrags mit dem Erwerb einer „Hauptware“ gleichgesetzt, läßt sich eine entsprechende Beurteilung dem Markenrecht auch nur insoweit zugrundelegen, als diese mit den spezifischen Besonderheiten der amtlichen Klasseneinteilung in Einklang gebracht werden kann.

Das besagt nicht, daß hierbei nicht auch - wie die Anmelderin geltend macht - der modernen Wirtschaftsentwicklung – soweit wie möglich - Rechnung getragen werden kann. Denn auszugehen ist von dem Grundsatz, daß die Warenklasseneinteilung theoretisch alle gewerblich verkehrsfähigen Waren und Dienstleistungen umfaßt und damit vollständig ist (vgl. BPatG BIPMZ 1986, 301 - LORIDAN, ferner Schlüter, MA 1962, 581 ff, 584). Dies bedeutet, daß einerseits Warenverzeichnisse älterer Zeichen an der technischen Fortentwicklung mit der Folge teilnehmen, daß sie neue ihrem Wesen nach zu den aufgeführten Warenarten gehörende Waren umfassen (BGH, GRUR 1965, 672 – Agyn; Heil GRUR 1975, 155, 157). Andererseits kann aus diesem Grundsatz abgeleitet werden, daß es auch möglich sein muß, aufgrund technischer Fortentwicklung bzw veränderter Gepflogenheiten im Wirtschaftsleben hinzukommende Waren oder Dienstleistungen in die bestehenden Klassifizierungsvorschriften einzuordnen (so wohl auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 3 Rdn 17). Jedenfalls ist damit gewährleistet, daß Anmelder für ihr jeweiliges wirtschaftliches Leistungsangebot stets Markenschutz erlangen können, also insoweit nicht von vornherein schutzlos gestellt sind.

Ausgehend von diesen Grundsätzen und insbesondere unter Berücksichtigung der amtlichen Klasseneinteilung kommen für Waren oder Dienstleistungen, die sich

auf den Immobilien- und/oder Bausektor beziehen, im allgemeinen folgende Zuordnungen in Betracht (vgl. auch BPatG BIPMZ 2001, 158):

- Klasse 6: Transportable Bauten aus Metall
- Klasse 19: Transportable Bauten (nicht aus Metall); hierzu rechnet der Senat auch Fertighäuser, sofern diese in einer Gesamtheit der zur Errichtung eines Hauses vorgesehenen vorgefertigten Bauteile bestehen, und mit einem Grundstück noch nicht fest verbundene (transportable) Häuser, die in sogenannter Fertigbauweise aus solchen Bausätzen vorgefertigter Bauteile bereits zusammengesetzt worden sind (BPatG aaO)
- Klasse 36: Immobilienwesen
- Klasse 37: Bauwesen.

Für die Auffassung der Anmelderin, die beanspruchten "bebauten und unbebauten Grundstücke; Immobilien, insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser" seien als Waren iSd § 32 Abs 2 Nr 3 MarkenG zu klassifizieren, spricht zwar zunächst, daß es sich bei (bebauten und unbebauten) Grundstücken um Sachen iSd §§ 90, 93, 94 BGB handelt, die auch als Wirtschaftsgüter im Prinzip ebenso wie Waren verkauft und übereignet werden (vgl §§ 873 ff., 925 BGB). Denn insbesondere im Wettbewerbsrecht und Steuerrecht wird der gewerbliche Grundstückshandel genauso wie ein Handel mit Waren behandelt (vgl Gloy, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 1986, § 12 Rdn 2 – so auch BGH GRUR 1976, 316, 317 - Besichtigungsreisen II zur ZugabeVO; GRUR 1982, 493, 494 – Sonnenring; GRUR 1983, 665, 666 - qm-Preisangaben - beide zur PreisangabenVO; Schmidt, Einkommenssteuergesetz, 18. Auflage, 1999, § 15 Rdn. 51 ff.)

Unter die Warenbegriffe der amtlichen Klasseneinteilung (Klassen 1 bis 34) lassen sich Immobilien jedoch sicher nicht subsumieren, wie die Markenstelle insoweit zu Recht festgestellt hat, denn insbesondere die Klassen 6 und 19 beinhalten zweifellos nur transportable Bauten als bewegliche Sachen. Der Ausschluß von "be-

bauten und unbebauten Grundstücken, Immobilien" in den Warenklassen der Klasseneinteilung kann auch nicht als unbeabsichtigtes Versäumnis oder ausfüllungsbedürftige Regelungslücke angesehen werden. Die Vertragsparteien des Nizzaer Abkommens über die internationale Klassifikation sind nämlich bis heute von einem Warenbegriff ausgegangen, der sich an Erzeugnissen orientiert (vgl. BGH MarkenR 2001, 213 – Baumeister-Haus). An dieser markenrechtlichen Einordnung haben auch neuere immobilienwirtschaftliche Betrachtungsweisen nichts geändert. Dies zeigt besonders deutlich die am 1. Januar 2002 in Kraft tretende 8. Auflage der internationalen Klassifikation, die nach wie vor Immobilien nicht als Waren vorsieht (BIPMZ 2001, 338 ff.).

Aus der Unzulässigkeit, Immobilien markenrechtlich gemäß §§ 14, 15 MarkenV als Waren zu klassifizieren, folgt jedoch nicht, daß Immobilien nach der amtlichen Klasseneinteilung grundsätzlich überhaupt nicht eingeordnet werden könnten und hierfür somit ein Markenschutz von vornherein versagt bliebe. Am naheliegendsten erscheint nämlich die Subsumtion unter den Oberbegriff "Immobilienwesen" der Klasse 36. Falls allerdings die Errichtung eines Bauwerks den Schwerpunkt der angebotenen Leistungen bestimmen soll, wäre die Klassifizierung in der Klasse 37 unter den Oberbegriff "Bauwesen" angebracht.

Die im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung genannten Begriffe "bebaute und unbebaute Grundstücke; Immobilien, insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser" sind aber zu unbestimmt, um eine eindeutige Klassifizierung gemäß § 14 Abs 1 MarkenV zu ermöglichen. Nach dem allgemeinen und wirtschaftlichen Sprachverständnis erscheinen diese Begriffe zwar weitgehend klar und hinreichend definiert, wenngleich der Begriff "Immobilien" nach der lexikalischen Recherche des Senats (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl, 1999, S 1915; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 2000, S 673; Creifelds, Rechtswörterbuch, 14. Aufl., 1997, S 642) nicht im Kern, aber in den Randbereichen des Bedeutungsumfanges einige Unschärfen erkennen läßt (vgl. Gabler, Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, 2000, S 1478, 1357; Falk, Fachlexikon, Immobili-

enwirtschaft, 2. Aufl, 2000, S 403 ff). Maßgeblich für die Klassifizierung ist aber, daß es sich bei den hier allein in Betracht kommenden Klassen 36 und 37 um Dienstleistungsklassen handelt (vgl auch Überschrift "Dienstleistungen" vor Klasse 35). Im Gegensatz dazu wirken der Intention der Anmelderin entsprechend die Angaben des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses jedoch wie Warenbegriffe. Zur Klassifizierbarkeit wäre es daher erforderlich, diese Angaben hinsichtlich der Art der Dienstleistungen zu konkretisieren, wie beispielsweise "Handel mit bebauten und unbebauten Grundstücken" oder "Errichtung von Immobilien, nämlich von Ein- und Mehrfamilienhäusern". Dies hat die Anmelderin jedoch abgelehnt; sie beharrt auf ihren Antrag, die angemeldete Marke als Warenmarke zu behandeln. Da die Mängel der Anmeldung trotz der rechtlichen Hinweise des Senats gemäß § 139 ZPO nicht behoben worden sind, muß die Zurückweisung der Anmeldung somit gemäß § 36 Abs 4 MarkenG iVm § 32 Abs 3 MarkenG, § 14 Abs 1 MarkenV aufrechterhalten bleiben.

2. Der Senat läßt die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG zu, weil die Auslegung des Nizzaer Abkommens über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken hinsichtlich der vorliegenden Markenmeldung von grundlegender Bedeutung ist und zur Fortbildung des Rechts beiträgt. Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung "Baumeister-Haus" (a.a.O.) offengelassen, welcher Warenbegriff dem Markengesetz zugrunde zu legen ist. In der Literatur werden zu dieser Frage unterschiedliche Auffassungen vertreten. Fezer (Markenrecht, 3. Auflage, § 3 Rdn 114) kritisiert, dass die Beschränkung des Warenbegriffs auf bewegliche Sachen der Entwicklung im Immobilienwesen nicht gerecht werde (ebenso Helmreich/Stellmann, MarkenR 2000, 202 ff, 204), während nach Ingerl/Rohnke (Markengesetz, 1998, § 3 Rdn 17) für unbewegliche Gegenstände fast immer eine Dienstleistung - zB Baugewerbe – definierbar ist, die dann den Markenschutz eröffnet.

Es bedarf höchstrichterlicher Klärung, ob insbesondere "Vertrieb von /Handel mit bebauten und unbebauten Grundstücken/Immobilien" als Dienstleistung der Klasse 36 unter den Obergriff "Immobilienwesen" subsumiert werden kann oder ob bei einer dementsprechenden Änderung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung diese Dienstleistung gegenüber den von der Anmelderin beabsichtigten Warenbegriffen als eine gemäß § 39 Abs 1 MarkenG unzulässige Erweiterung zu beurteilen wäre.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

CI

Abb. 1

