

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 134/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 681 849

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden auf den Hauptantrag die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 1999 und vom 22. März 2000 aufgehoben, soweit der IR-Marke 681 849 hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 17, 28, 38 und 41 sowie der Waren "résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie" der Klasse 1 verweigert worden ist.

2. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden auf den Hilfsantrag die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 1999 und vom 22. März 2000 aufgehoben, soweit der IR-Marke 681 849 der Schutz für die Waren "produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture" der Klasse 1 verweigert worden ist.

3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die IR-Marke

GEOLOGIC

wird in der Bundesrepublik Deutschland die Schutzbewilligung begehrt für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 38 und 41.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der schutzsuchenden IR-Marke durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise den Schutz verweigert, nämlich für die Waren der Klassen 1, 7, 8, 9, 17 und "jeux" der Klasse 28 sowie für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 (teilweise).

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, daß die Marke in der Bedeutung von "geologisch" für diese Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne eines Bezugs zur erdgeschichtlichen Thematik darstelle.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die Marke für schutzfähig und macht insbesondere geltend, daß sie als Wort der englischen Sprache ohne unmittelbaren Produktbezug sei und allenfalls verschwommene Vorstellungen über die Waren und Dienstleistungen wecke.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis des deutschen Teils der IR-Marke eingeschränkt durch den Zusatz:

"alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht für geologische Zwecke bzw nicht geologischen Inhalts."

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit der IR-Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.

Hilfsweise hat sie das Warenverzeichnis (deutscher Teil) eingeschränkt durch den Zusatz:

"alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht geologischen Ursprungs, nicht für geologische Zwecke bzw nicht geologischen Inhalts".

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt der patentamtlichen Beschlüsse Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach dem Hauptantrag zum überwiegenden Teil begründet. Der IR-Marke kann insoweit nach § 113, § 107, § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm MMA Art 5, PVÜ Art 6 ^{quinquies} B Nr 2 der Schutz nicht für sämtliche (noch) maßgeblichen Waren und Dienstleistungen versagt werden, sondern letztlich nur für solche, bei denen ein beschreibendes Verständnis naheliegt. Das ist nur für einen Teil der Waren der Klasse 1 der Fall; insoweit ist die Beschwerde jedoch nach dem Hilfsantrag begründet.

Nach der genannten Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung ua der Art, der Beschaffenheit, der Bestim

mung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl zB BGH GRUR 2000, 882, 883 mwRspr "Bücher für eine bessere Welt"). Um eine solche Angabe handelt es sich bei der schutzsuchenden IR-Marke in Bezug auf die im Tenor unter 1. genannten Waren nicht; denn es ist nicht (mehr) ersichtlich, daß GEOLOGIC als konkrete unmittelbare Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der IR-Markeninhaberin freigehalten werden müßte.

Das englische Wort "geologic" bedeutet in der deutschen Sprache "geologisch" (vgl Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch Band 1 S 565), das heißt "die Geologie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend" oder auch "erdgeschichtlich" (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Ausgabe 2000, S 539). Geologie ist die Wissenschaft von der Entwicklung(sgeschichte) und vom Bau der Erde (Wahrig aaO). Auf der Grundlage des dem Hauptantrag zugrundeliegenden, durch den Zusatz "alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht für geologische Zwecke bzw nicht geologischen Inhalts" eingeschränkten Warenverzeichnisses sind indessen keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, daß mit einer Marke, die einen speziellen, erdgeschichtlichen Bezug hat, hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 wie im Tenor unter 1. genannt, 7, 8, 9, 17, 28, 38 und 41 ihre wesentlichen Eigenschaften, Inhalte oder Zweckbestimmungen beschrieben werden könnten. Der genannte Zusatz schließt unmittelbare Berührungspunkte insoweit aus. Damit läßt sich nicht feststellen, daß die schutzsuchende Marke insoweit freihaltebedürftig iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, daß die Mitbewerber die Bezeichnung GEOLOGIC in ihrer Bedeutung "geologisch" ernsthaft benötigen.

Der schutzsuchenden Marke kann in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

von der Marke erfaßten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (ständige Rechtsprechung zuletzt BGH WRP 2001, 33, 34 - Buchstabe K). Die Unterscheidungskraft kann zum einen entfallen, wenn die Wortmarke einen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Hiervon ist jedoch nicht auszugehen; daß GEOLOGIC insoweit keine konkrete Sachangabe enthält, wurde bereits bei der Prüfung des Freihaltebedürfnisses festgestellt. Es sind auch keine anderen Umstände erkennbar, die gegen ihre Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion sprechen.

Anders verhält es sich hinsichtlich der im Tenor unter 2. genannten Waren "produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture" der Klasse 1; mit dem Zusatz nach dem Hauptantrag bleibt ein geologischer Ursprung, dieser Waren möglich; insoweit ist GEOLOGIC eine Angabe iSv § Abs 2 Nr 2 MarkenG, durch die auf eine im Einzelfall wichtige Eigenschaft der Ware hingewiesen wird. Die Beschwerde ist deshalb für diese Waren nach dem Hauptantrag ohne Erfolg. Indessen kann hier auf der Grundlage des - auf diese Waren der Klasse 1 zu beziehenden - Hilfsantrags ein Eintragungshindernis nicht mehr festgestellt werden. Der weitere Zusatz: "alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht geologischen Ursprungs, nicht für geologische Zwecke bzw nicht geologischen Inhalts" schließt einen solchen Bezug aus, so daß der Begriff GEOLOGIC nicht mehr ernsthaft als unmittelbar beschreibende Angabe in Betracht kommt. Für diese Waren besteht daher weder ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber noch fehlt der schutzsuchenden Marke die Unterscheidungskraft. Insoweit ist daher die Beschwerde nach dem Hilfsantrag erfolgreich. Die insoweit weitergehende Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Auch das Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG kann verneint werden, weil die abstrakt mögliche Fehlvorstellung des Verkehrs, es handele sich um geologische Waren, durch die konkrete Verwendung ausgeschlossen werden kann, so daß die Marke nicht in jedem denkbaren Fall ersichtlich täuschend ist.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu