



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 106/02

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 21 911.7**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 1998 und vom 10. April 2002 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung **DIGIPLANT** für:

Datenverarbeitungsprogramme zum datentechnischen Verbinden von Projektierungs-Werkzeugen für die Verwaltung und das Produktdatenmanagement sowie die logistische und betriebswirtschaftliche Abwicklung von Industrieanlagen über deren gesamten Lebenszyklus; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von vorgenannten Datenverarbeitungsprogrammen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, daß die Marke lediglich beschreibend auf einen digitalen Betrieb hinweise, für den die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestimmt seien.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie Schutzhindernisse, die die Anmeldung von der Eintragung ausschließen könnten, nicht für gegeben.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, daß sie als konkrete Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen könnte.

Der Markenbestandteil "digi" wird als Kurzform für das Wort "digital" verwendet (deSola, Abbreviations Dictionary, 1983, 251), das im Bereich der Technik auf "Daten und Signale in Ziffern (dh in Schritten u. nicht stufenlos) darstellend oder dargestellt" hinweist und ist auch als Teil von Fremdwörtern gebräuchlich (zB Digimatik; Digipulation; Digitizer; vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Aufl 2000). Das englische Wort "plant" bedeutet im Deutschen "Fabrik" (vgl Schulze, Computer-Englisch S 254). Eine Fabrik ist ein Betrieb zur maschinellen Massenerstellung von Produkten (vgl Wahrig, Deutsches Wörterbuch 2002 S 450).

Die Marke **DIGIPLANT** bedeutet in der Gesamtheit "digital plant", also "Digitalfabrik" bzw "digitale Fabrik". Diese Wortkombination ist indessen kein brauchbarer beschreibenden Gesamtbegriff, sondern letztlich zu vage, um eine der in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG im einzelnen aufgeführten Angaben oder ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen darstellen zu können. Denn eine "digitale Fabrik" gibt es nicht, sondern allenfalls eine digitale Steuerung derselben; eine Fabrik als solche kann nämlich nicht Daten und Signale in Ziffern darstellen oder digitale Größen be- und verarbeiten: dies erfolgt vielmehr mittels Einrichtungen der Digitaltechnik, vor allem durch Digitalschaltungen (vgl Brockhaus, Die Enzyklopädie 20. Aufl 5. Band S 511). Die Marke **DIGIPLANT** ist damit von der Wortbildung her geläufigen Begriffen wie "Digitalkamera, Digitalrechner, Digitalplotter" oder "digitale Schallplatte, digitale Bildverarbeitung, digitaler Hör-

funk, digitales Fernsehen, digitale Nachrichtenübertragung“ (Beispiele aus Brockhaus aaO S 509ff) nicht vergleichbar.

In ihrer Gesamtheit, die allein der Beurteilung zugrunde zu legen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wirkt die Marke damit unspezifisch und verschwommen und erscheint zumindest interpretationsbedürftig. Eine hinreichend konkrete, in sich verständliche Gesamtaussage läßt sich der Anmeldung somit nicht ohne weiteres entnehmen.

Daß – wie von der Markenstelle angeführt - die Markeninhaberin die angemeldete Bezeichnung mit dem Hinweis auf eine "digitale Anlage" verwendet und in einem Artikel im Zusammenhang mit der Simulation von Produktionsprozessen in Fabrikanlagen am Computer von einer "digitalen Fabrik" die Rede ist, begründet jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Freihaltebedürfnis an dem englischsprachigen Ausdruck **DIGIPLANT** für etwa in diesem System verwendete Datenverarbeitungsprogramme und hierauf bezogene Dienstleistungen. Denn sichere und konkrete Anhaltspunkte dafür, daß ein beschreibendes Verständnis aufgrund sich bereits konkret abzeichnender Umstände in absehbarer Zukunft zu erwarten ist, lassen sich mit dieser ersichtlich vereinzelt gebliebenen Verwendung nicht feststellen. Hier wird nämlich der Bestandteil "digi" im Sinn von "virtual" (= virtuell) verwendet, mit dem "den Anschein erweckende" Geräte/Dienste bezeichnet werden (vgl Microsoft Press, Computerlexikon 7. Aufl 2003 S 776). Diese Bedeutung im Sinne einer "virtuellen Fabrik" – also dem für Internetfirmen verwendeten Begriff "virtuelles Kaufhaus" entsprechend - geht über die Wortbedeutung der Marke **DIGIPLANT** hinaus. Es läßt sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, daß "digi" heute allgemein bzw in der Datenverarbeitung speziell dem Wort "virtuell" gleichzusetzen ist. Ohne sonstige konkrete Anhaltspunkte ist eine solche Betrachtung jedenfalls analysierend und würde besondere Denkprozesse erfordern, was nicht Platz greift und der Annahme eines Freihaltebedürfnisses entgegensteht (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 8 Rdn 142 mwN); vgl

auch BGH GRUR GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT; Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 74, 75 mwN).

Unter diesen Umständen braucht nicht erörtert zu werden, ob eine Bezeichnung für eine Produktionsstätte auch eine beschreibende Sachangabe für die in einem solchen Betrieb hergestellten – oder dort verwendeten - Waren darstellt; eine Bezeichnung für einen kaufmännischen Betrieb ist jedenfalls keine beschreibende Sachangabe für die in einem solchen Betrieb veräußerten Waren (vgl BGH MarkenR 1999, 292, 293 - HOUSE OF BLUES).

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl ua BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch), fehlt **DIGIPLANT** auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu