



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 271/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 15 770.7

hat der 25. Senat (Markenbeschwerdesenat) in der Sitzung vom 5. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 20. Juli 2001 aufgehoben, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung für

„Maschinen und maschinelle Geräte für den Baubereich, insbesondere den Tunnel-, Kanal- und Straßenbau; Durchführung von Bauarbeiten, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau“

versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Bezeichnung

GEO Akademie

ist am 20. März 1998 für

„Maschinen und maschinelle Geräte für den Baubereich, insbesondere den Tunnel-, Kanal- und Straßenbau; 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; Durchführung von Bauarbeiten, insbesondere im Tunnel-, kanal- und Straßenbau; Ermittlung und Speicherung technischer Informationen, insbesondere geodätischer Informationen; Informationsübermittlungsdienst (Betrieb eines Informationsübermittlungsnetzes, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen; Aus- und Fortbildung von Technikern und Ingenieuren, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Symposien und Seminaren, insbesondere betreffend das Vermessungs- und Bauwesen; 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“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 20. Juli 2001 die Anmeldung im wesentlichen aus den Gründen des Beanstandungsbescheides vom 12. August 1998 zurückgewiesen. Der angemeldeten Bezeichnung fehle im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Die als Vorsilbe auch im Deutschen verwendete Lautfolge GEO werde im Zusammenhang mit dem allgemein verständlichen Wort „Akademie“ dahingehend aufgefasst, dass der Gesamtbegriff, auch wenn er lexikalisch nicht nachweisbar sei, als Synonym für eine wissenschaftliche Gesellschaft zu verstehen sei, die sich mit Land im Sinne von Erdboden oder Bodenkunde beschäftige, und damit geeignet sei, die

genannten Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben. Ob die angemeldete Bezeichnung außerdem Freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sei, könne offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 20. Juli 2001 aufzuheben und die Marke zur Eintragung zuzulassen.

Zur Begründung trägt sie vor, dass der Zeichenbestandteil GEO keine Vorsilbe darstelle, in dieser Form nicht gebräuchlich und aus sich heraus auch nicht verständlich sei, denn zusätzlich zu den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen stehe GEO auch für die englischen Wörter „ground“ und „soil“ und sei zudem ua auch als Abkürzung für den Staat Georgien sowie für die nichtstaatliche Organisation „Global Environment Options“ bekannt. Da das Wort „Akademie“ ebenfalls mehrere Bedeutungen habe, ergebe sich auch in der Kombination beider Wörter kein eindeutiger und unmissverständlicher Bedeutungsinhalt, der in unmittelbar beschreibender Verbindung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe. Vielmehr handele es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine sprachunübliche phantasievolle Wortneuschöpfung in einer speziellen typografischen Ausgestaltung, die sich von den mit der Vorsilbe „Geo-“, zusammengesetzten Begriffen wie „Geophysik“ oder „Geobotanik“ deutlich unterscheide. Da von einem großzügigen Beurteilungsmaßstab auszugehen sei, reiche die hier vorhandene Unterscheidungskraft aus, um die Eintragungsfähigkeit zu bejahen.

Der Senat hat der Anmelderin am 13. Oktober 2003 zusammen mit der Ladung zum Termin eine Internet-Recherche übermittelt. Mit Schreiben vom 7. November 2003 nahm die Anmelderin ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurück.

Mit Schriftsatz vom 29. Januar 2004 nahm sie die Anmeldung nach § 39 Abs 1, 2. HS MarkenG hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich „Aus- und Fortbildung von Technikern und Ingenieuren, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Symposien und Seminaren, insbesondere betreffend das Vermessungs- und Bauwesen“ zurück.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil Erfolg.

1. Soweit die Anmelderin ihre Markenmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Aus- und Fortbildung von Technikern und Ingenieuren, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens; Organisation und Veranstaltung von Kongressen, Symposien und Seminaren, insbesondere betreffend das Vermessungs- und Bauwesen“ zurückgenommen hat, ist die Beschwerde insoweit gegenstandslos geworden.

2. Keinen Erfolg hat die Beschwerde, soweit sie sich noch gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, und 42 „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“ richtet.

Für die genannten Waren und Dienstleistungen besitzt die angemeldete Bezeichnung keine Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt und ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; GRUR 2002, 804 – Philips; EuG GRUR Int. 2000, 429 – Companyline).

Danach sind insbesondere solche Bezeichnungen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG oder um allgemein gebräuchliche Wörter oder Wortfolgen handelt. Auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG MarkenR 2003, 112, 114, - UltraPlus) hat für die den § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG vergleichbaren Vorschriften des Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c GMV klargestellt, dass diese trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich haben (vgl auch EuG MarkenR 2002, 88, 90 Tz 25 b – EUROCOOL ; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl

§ 8 Rdn 66; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND). Der Umstand, dass ein Zeichen nicht beschreibend sei, bedeute deshalb noch nicht automatisch, dass es unterscheidungskräftig sei (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 – BerlinCard – mwH).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortkombinationen auszugehen. Zu prüfen ist insbesondere, ob diesen kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und ob es sich auch nicht um Angaben handelt, die der Verkehr aus sonstigen Gründen als nicht unterscheidungskräftig ansieht (vgl BGH MarkenR 2001, 363, 364 – REICH UND SCHÖN; BGH MarkenR 2001, 368, 369 und 370 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten – unter Hinweis auf die st Rspr; BGH WRP 2001, 1080, 1082 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice).

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 mit dem nachfolgenden Wort verbunden ist, und dem Begriff „Akademie“ zusammengesetzte Bezeichnung in bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 und die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen darstellt. Zwar ist bei der Beurteilung 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 werden aber in der fraglichen Bezeichnung im Zusammenhang mit den genannten Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der gewählten Wortzusammensetzung (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH), ausschließlich einen Sachhinweis auf den möglichen Gegenstand dieser Waren und Dienstleistungen als Inhalt wissen-

schaftlicher Forschung oder Übermittlung bzw Veröffentlichung entsprechender Daten sehen.

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.

Aus der der Anmelderin mit Schreiben vom 13. Oktober 2003 zusammen mit der Ladung zum Termin übersandten Internet-Recherche des Senats wird deutlich, dass die Buchstabenfolge „GEO nicht nur als Abkürzung für „Geografie“, sondern in einem allgemeineren Sinn für „Geo-Wissenschaften“ steht und verstanden wird, also alle Bereiche einbezieht, in denen ein Zusammenhang mit „Erd-Wissenschaften“ besteht. Dieses Verständnis ist nicht nur auf die von der Anmelderin beanspruchten geodätischen Dienstleistungen beschränkt, sondern umfasst zB auch geophysikalische, geometrische, geobotanische oder geologische Aspekte. Ebenso ergeben sich aus den Internet-Auszügen geodynamische oder geoinformatische Zusammenhänge. Insoweit ist es unbeachtlich, dass mit dem Wortteil „GEO“ kein genau umrissener Sinngehalt verbunden ist, denn alle der genannten oder darüber hinaus hiermit in Zusammenhang stehenden möglichen Bedeutungen können einen beschreibenden Bezug zu den aufgeführten Waren und Dienstleistungen aufweisen, weil sie für die entsprechenden Zwecke eingesetzt, verwendet oder übermittelt werden können.

Daß dem Markenbestandteil „GEO“ noch weitere Bedeutungen zukommen, worauf die Anmelderin hinweist, kann sich hier nicht zugunsten der Schutzfähigkeit auswirken. Maßstab ist bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit die Verbindung zwischen Bezeichnung und Waren bzw Dienstleistungen und der damit in Beziehung stehende und 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 entscheidende Rolle spielen, folgt nicht zuletzt aus der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Anmeldung, das ua auf das Einsatzgebiet der Marke auf dem Gebiet der Geodäsie hindeutet.

Der Begriffsgehalt des Worts „Akademie“ erklärt sich von selbst. Er soll den wissenschaftlichen Bezug und damit Forschung und Lehre, wozu auch die Zusammenstellung, Vermittlung bzw Übermittlung von Informationen gehört, im Zusammenhang mit (den) Geo-Wissenschaften hervorheben. Diese Bedeutung entspricht dem allgemeinen Verständnis, wie es die Ergebnisse der oben genannten Internet-Recherche des Senats widerspiegelt. So wird zB unter dem Stichwort „Akademie für Raumforschung und Landesplanung“ das Aufgabengebiet der Akademie als „außeruniversitäre und unabhängige raumwissenschaftliche Einrichtung mit Servicefunktion für die Forschung“ beschrieben, die „auf Kooperation von Wissenschaft und Praxis sowie von Teilräumen“ ausgerichtet ist. Des weiteren heißt es, die „Arbeitsergebnisse werden für Wissenschaft, Verwaltung und Politik nutzbar und der Öffentlichkeit durch Veröffentlichungen und Veranstaltungen zugänglich gemacht“. Hinter der Internet-Notation der „Niedersächsischen Geo-Akademie“ verbergen sich Veröffentlichungen der Akademie der Geowissenschaften zu Hannover. Inwieweit der Begriff „Akademie“ zweideutig sein soll, wie die Anmelderin meint, ist für den Senat nicht erkennbar.

In dem oben beschriebenen Sinn werden die Verkehrskreise auch die angemeldete Bezeichnung verstehen, dass nämlich die beanspruchten Waren bzw

Dienstleistungen in einem wissenschaftlichen Kontext stehen und angeboten bzw. übermittelt werden. Daß die angesprochenen Verkehrskreise zugleich eine genaue Vorstellung haben und erkennen, welche konkreten Aspekte mit der Bezeichnung „GEO Akademie“ angesprochen und beschrieben werden sollen, ist für die Annahme der fehlenden Unterscheidungskraft unerheblich. Soweit sich ein beschreibender Zusammenhang nur für einen Teilbereich der relativ weit gefassten Waren- bzw. Dienstleistungsbegriffe der angemeldeten Bezeichnung ergibt – so zB für den Bereich „Geodäsie“- , kommt die Eintragung auch für weiter gefasste Waren- bzw. Dienstleistungsbegriffe nicht in Betracht. Ebenso wie eine Marke nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG für den gesamten Oberbegriff zu löschen ist, wenn sie auch nur für eine spezielle unter den Oberbegriff fallende Ware eine Sachangabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1997, 634 – TURBO), ist die Schutzfähigkeit einer Marke zu verneinen, die für einen weit gefassten Oberbegriff angemeldet ist, wenn ein Eintragungshindernis auch nur für eine darunter fallende Ware oder Dienstleistung besteht (vgl. BGH GRUR 2001, 261 – AC).

Soweit sich die Anmelderin auf die besondere grafische Gestaltung der angemeldeten Bezeichnung beruft, kann diese die Schutzfähigkeit nicht begründen. Denn sie erschöpft sich hier in einer üblichen und in allen Bereichen des täglichen Lebens verwendeten Schreibweise und Gestaltung der Schrift (vgl. auch BPatG GRUR 1996, 410 – Color COLLECTION), die für sich gesehen nicht der Kennzeichnung, sondern der Hervorhebung oder Ausschmückung dient (vgl. BGH GRUR 1991, 136 – NEW MAN). Sie führt auch nicht zu einer bildhaften Verfremdung der Wortkombination (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 8, Rdnr. 133 mwN).

Danach fehlt der angemeldeten Bezeichnung insgesamt die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im oben angegebenen Umfang.

3. Der Senat sieht im Hinblick auf das Verständnis des Verkehrs auch wesentliche Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Bezeichnung in bezug auf die als nicht eintragungsfähig anzusehenden Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an der zugunsten der Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis besteht (vgl BGH MarkenR 2002, 210 – Berlin Card – mwN). Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben, da die angemeldete Bezeichnung sich bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft als zum Teil nicht schutzfähig erweist.

4 Soweit dagegen die Marke Schutz für „Maschinen und maschinelle Geräte für den Baubereich, insbesondere den Tunnel-, Kanal- und Straßenbau; Durchführung von Bauarbeiten, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau“ beansprucht, hat die Beschwerde Erfolg.

Für diese Waren und Dienstleistungen lässt sich ein beschreibender Bezug nicht mehr feststellen, weil hier die Verbindung zu einer Akademie mit wissenschaftlichem und/oder forschenden Tätigkeitsfeld nicht mehr im Vordergrund steht. Weder für Baumaschinen noch für die Durchführung von Bauarbeiten drängt sich ein entsprechendes Verständnis auf. Vielmehr bedarf es einiger Überlegungen, welche Beziehungen zwischen den genannten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnung bestehen könnten. Aus diesem Grund fehlt der angemeldeten Marke weder die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, noch unterliegt sie einem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Der angefochtene Beschluß war daher in dem oben genannten Umfang aufzuheben.

Kliems

Engels

Sredl

Na