



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 55/02

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 397 12 182.2

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.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Bezeichnung

**geo\_scan**

ist am 18. März 1997 für die Waren und Dienstleistungen

"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; 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 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstprüferbeschluss vom 15. November 1999 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Mit Beschluss vom 14. Februar 2002 hat sie durch einen Beamten des höheren Dienstes die dagegen eingelegte Erinnerung zurückgewiesen, da der Eintragung jedenfalls § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Vorliegend handele es sich um Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute aus dem Bereich des Bauwesens, insbesondere Bau- und Vermessungsingenieure, gerichtet seien. Für den angesprochenen Verkehr habe "geo\_scan" die Bedeutung von "Erde/Land (betreffend) abtasten" oder "Erde/Land (betreffend) einlesen". Der Bestandteil "geo" habe ua die Bedeutung "der Erde zugehörig, sich auf die Erde beziehen" und sei dem Fachverkehr bekannt. "Scan" bedeute abtasten, absuchen, untersuchen". Der Kombination komme auch in der Gesamtheit ein hinreichend bestimmter Bedeutungsgehalt zu, und der Verkehr werde darin eine sachbezogene Bezeichnung sehen, mit der auf bestimmte Eigenschaften von Produkten hingewiesen werden solle. Beispielsweise könnten Messgeräte mit zugehöriger Software das Abtasten bzw Einscannen von Vermessungspunkten eines Teils der Erde ermöglichen, um hieraus geodätische Informationen abzuleiten. Aus diesen Informationen könnte dann ein Modell generiert werden, welches als Grundlage zur Planung und Durchführung von Bauvorhaben dienen könne. Entsprechendes gelte für die damit in engem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Zum Beispiel könnten aus der Luft oder per Satellit gescannte Bilder von Teilen der Erde mittels Übermittlungsnetzen an ein geografisches Informationssystem (GIS)

übertragen werden. "Geo\_scan" werde daher stets als Sachbezeichnung verstanden. Auch die grafische Ausgestaltung in Form eines Unterstrichs könne keine Unterscheidungskraft begründen. Ob dem Zeichen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehe, könne offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, ohne dass sie einen Sachantrag ausformuliert hat.

Ihrer Ansicht nach komme der Anmeldemarke die Eignung zu, die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen bezüglich ihrer betrieblichen Herkunft von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Der Zeichenbestandteil "geo" sei aus sich heraus nicht verständlich. Dabei handle es sich nicht um eine Abkürzung für "geodesy" oder "geology". Vielmehr stelle "Geo" ein voranzustellendes Präfix dar, das üblicherweise zusammengeschieden 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 auch von einer Mehrdeutigkeit des ersten Wortbestandteils ausgegangen werden. Die angemeldete Marke sei mehrdeutig und könne auch im Sinne von "geographischer Scanner", "geologischer Scanner" oder "geometrischer Scanner" verstanden werden. Es könne allenfalls von einer sprechenden Kennzeichnung und einer vagen Andeutung ausgegangen werden. Es handle sich zudem um eine sprachunübliche Wortneuschöpfung, da die Zeichenbestandteile auseinander sowie klein geschrieben seien. Hinzu komme, dass vorliegend der verbale Begriff "scan" in sprachregelwidriger Weise mit dem Präfix "geo" zusammengestellt sei.

Der graphisch für sich genommen zwar einfache, jedoch aus dem Bereich der Computerprogrammierung stammende und damit kennzeichnungsmäßig vollkommen unübliche Unterstrich sei durch seine Aufnahme in die Anmeldemarke besonders geeignet, zur weiteren Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Anmeldemarke beizutragen, weil der Unterstrich in der Werbung überhaupt nicht verwendet werde.

Selbst wenn man die Marke im Sinne der Markenstelle als "die Erde betreffendes elektronisches Einlesen" auffasse, könnten damit weder die angemeldeten Maschinen und Geräte noch eine Software beschrieben werden. Es bestehe an ihr auch kein aktuelles oder künftiges Freihaltungsbedürfnis.

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 beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen steht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist 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 (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 Unter-

scheidungskraft die allein maßgebliche Bedeutung zukommt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 44).

Für die angemeldeten 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 "scan" zusammengesetzte Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 und die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37, 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, Markengesetz, 7. Aufl., § 8, Rdnr 100). Die angesprochenen Verkehrskreise werden in der fraglichen Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der gewählten Wortzusammensetzung, ausschließlich einen Sachhinweis auf die Bestimmung dieser Waren und Dienstleistungen, den Inhalt der angemeldeten Software oder den möglichen Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen 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 zusammengeführten 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).

"Scan" bedeutet als Verb ua "abtasten, einscannen", als Substantiv "Abtastung, Scan" (im medizinischen Bereich) und als Synonym für "image" auch "Scannerergebnis" (vgl Pons Großwörterbuch für Experten und Universität Englisch- Deutsch 2002, S 794).

Die Buchstabenfolge "geo" wird in einem allgemeineren Sinn als Hinweis auf alles, was mit Erde, 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 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 die Bestimmung der Waren und Dienstleistungen bzw deren Gegenstand und Inhalt sich nicht nur auf geodätische Daten und Informationen beschränkt, ist der umfassende Begriff "geo" sogar eine treffendere Bezeichnung, als ein bloßer Hinweis auf "Geodäsie" es 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.

In der Gesamtheit weist die angemeldete Marke bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen darauf hin, dass diese dafür bestimmt oder geeignet sind, einen Scan mit geologisch relevanten Daten herzustellen oder entsprechende Scans zum Inhalt oder Gegenstand der Dienstleistungen haben.

Gerade im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens, insbesondere im Tunnel-, Kanal- und Straßenbau, ist es erforderlich, dass ständig geologisch relevante Daten 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 der Abtastung eines Geländes nach unterschied-

lichen geologisch relevanten Daten im jeweiligen Raum ermöglicht einen schnellen und präzisen Bau.

Die angemeldeten Waren der Klasse 7 (Maschinen und maschinelle Geräte für den Baubereich, insbesondere den Tunnel-, Kanal- und Straßenbau) können dafür bestimmt sein, solche Scans zu erstellen oder mit Hilfe solcher Scans gesteuert zu werden. Gleiches gilt für die "Apparate, Instrumente für das Vermessungswesen, insbesondere Bildverarbeitungssysteme zur Erfassung und Weiterverarbeitung geodätischer Informationen; Vernetzungs- und Kommunikationsgeräte, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen" der Klasse 9. Die angemeldete "Software für Ingenieurleistungen, insbesondere im Bereich des Vermessungs- und Bauwesens" kann solche geologisch relevanten Scans zum Gegenstand haben oder dafür bestimmt sein, diese zu erstellen.

Die Dienstleistungen "Durchführung von Bauarbeiten, insbesondere im Tunnel-, kanal- und Straßenbau" der Klasse 37 können darauf spezialisiert sein, mit "Geoscans" zu arbeiten, während die Dienstleistungen der Klasse 38 (Ermittlung und Speicherung technischer Informationen, insbesondere geodätischer Informationen; Informationsübermittlungsdienst (Betrieb eines Informationsübermittlungsnetzes, insbesondere zur Übermittlung geodätischer Informationen) die Erstellung und Übermittlung von geologisch relevanten Scans betreffen können.

Gleiches gilt für die 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). Es kann eine Software entwickelt werden, die "Geoscans" herstellt oder weiterverarbeitet, die Beratung und Planung kann den Einsatz von "Geoscans" betreffen, die Gutachten und Datenbanken können "Geoscans" zum Inhalt haben.

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 unmittelbar erkannt, wobei der Unterstrich sie gleichzeitig verbindet und betont. Es kann nicht festgestellt werden, dass eine so geringe Ausgestaltung als Marke aufgefasst wird, zumal 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 so unmittelbar beschreibt, dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht.

Sredl

Engels

Bayer

Pr