

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 114/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 52 074.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2001 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2000 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

RuhrStrom

teilweise, nämlich für die Dienstleistungen

"Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Fernsehwerbung; Marketing (Absatzforschung); Plakatanschlagwerbung; Rundfunkwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Dienstleistungen einer Werbeagentur; Verteilung von Elektrizität; Verteilung von Gas; Verteilung von Wasser; Verteilung von Wärme, insbesondere Fernwärme; Recycling von Müll und Abfall; Erzeugung von Strom, Gas und Wasser, soweit in Klasse 42 enthalten; Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Versorgung von Unternehmen und Haushalten mit elektrischer Energie; Heizwärme sowie mit Wasser und Gas; wirtschaftliche und technische Beratung auf dem

Gebiet der Beschaffung, des Transports und der Nutzung von Energien und Wasser; wirtschaftliche und technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie; wirtschaftliche und technische Beratung sowie Leitung von Versorgungsunternehmen, einschließlich Managementberatung; technische Betriebsführung von Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung und/oder Abgabe von elektrischer und/oder thermischer Energie, Gas oder Wasser dienen; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Erstellung von technischen Gutachten; Betrieb und Unterhaltung von Datenbanken; Internetdienstleistungen, insbesondere betreffend Energieerzeugung, Energieverteilung und/oder Energiekostenberechnung; Ermittlung und Abrechnung von Energiekosten für Dritte"

gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke bestehe aus einer üblichen beschreibenden Wortverbindung ohne jegliche Eigenprägung. Sie füge sich in die Reihe der entsprechend aus einem geografischen Hinweis und dem Wort "Strom" gebildeten Begriffe ein. Gerade die Häufigkeit vergleichbar gebildeter Wortkombinationen und die unmittelbare Verständlichkeit des angemeldeten Begriffs sprächen für seine Eignung als Sach- und Werbebegriff, was ein Freihaltungsbedürfnis indiziere. Die Tatsache, dass neben strombezogenen Dienstleistungen noch weitere Dienstleistungen mit der Anmeldung beansprucht würden, rechtfertige keine abweichende Bewertung, weil der Verkehr davon ausgehe, dass die versagten Dienstleistungen Teil eines breiteren Leistungsspektrums seien, wie es üblicherweise von Stromanbietern offeriert werde. Bei einem bestehendem Freihaltungsbedürfnis seien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen. Diese erfülle die angemeldete Marke nicht, weil sie keinen phantasievollen Gesamtbegriff ergebe. Dabei spiele wiederum eine Rolle, dass auf dem maßgeblichen Wirtschaftssektor schon eine Anzahl vergleichbarer Wortbildungen als Sachangaben gebräuchlich und bekannt sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe ihrer Beurteilung der angemeldeten Marke nicht den nach dem Willen des Gesetzgebers erforderlichen großzügigen Maßstab zugrunde gelegt, wie er auch vom Bundesgerichtshof in seiner aktuellen Rechtsprechung, zB in den Entscheidungen "YES", "FOR YOU" und "Unter uns" angelegt worden sei. Bei der angemeldeten Marke handele es sich weder um eine konkret dienstleistungs-beschreibende Sachaussage noch um ein sonst bereits gebräuchliches Wort der deutschen Sprache. Der Verkehr sei durch eine Vielzahl von Marken, die eine Kombination eines mehr oder weniger beschreibenden geografischen Hinweises mit einer weiteren Sachangabe enthielten, auch bereits daran gewöhnt, in Bezeichnungen wie dem angemeldeten ein betriebliches Unterscheidungs-mittel zu sehen. Der angemeldete Begriff "RuhrStrom" sei nicht sprachüblich, sondern eher markenüblich gebildet. Die Markenstelle habe letztlich in den Gründen des angegriffenen Beschlusses auch nicht konkret dargelegt, in welchem Sinne die angemeldete Marke für die zurückgewiesenen Dienstleistungen beschreibend sei. Die angemeldete Marke sei eine Wortneuschöpfung, die zur eindeutigen Beschreibung dieser Dienstleistungen nicht geeignet sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2000 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke in das Markenregister stehen die in § 8 MarkenG aufgeführten Schutzhindernisse auch für die Dienstleistungen, für die die Zurückweisung erfolgt ist, nicht entgegen.

Bei der Bezeichnung "RuhrStrom" handelt es sich insbesondere nicht um eine Angabe, die iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistungen geeignet ist.

Der rechtlichen Beurteilung gem § 8 Abs 2 MarkenG zugrunde zu legen ist die Marke in ihrer Gesamtheit (BGH BIPMZ 2001, 55 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ein Schutzhindernis iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG liegt daher nur dann vor, wenn der angemeldete Gesamtbegriff "RuhrStrom" für die Dienstleistungen, die Gegenstand der Zurückweisung sind, als konkrete und eindeutig beschreibende Sachaussage dienen kann (BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU) und er überdies entweder bereits als beschreibende Sachaussage benutzt wird oder eine Benutzung als Sachaussage auf Grund konkret feststellbarer tatsächlicher Umstände in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR 1995, 408 – PROTECH).

Bei der Bezeichnung "RuhrStrom" handelt es sich bereits nicht um eine hinreichend konkrete und eindeutig beschreibende Sachangabe. Dies gilt für alle diejenigen Dienstleistungen, die nicht die Erzeugung und die Bereitstellung von Elektrizität betreffen, bereits deshalb, weil für sie die Angabe "Strom" keinen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist. Für die übrigen Dienstleistungen, die mit der Stromerzeugung und Stromvermarktung zu tun haben, lässt sich aus der Wortneubildung "RuhrStrom" nicht konkret und eindeutig genug entnehmen, ob es sich insofern um einen Hinweis auf mit Hilfe der Ruhr, also durch Wasserkraft, erzeugten Strom handelt oder ob es sich lediglich um solchen Strom handelt, der mittels anderer Erzeugungsformen, wie zB Kohle, Kernkraft oder Wind, im räumlichen Umfeld der Ruhr produziert wird. Ebenso möglich ist ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Angabe über den Vertriebsbereich des Stroms im Raum des Flusses Ruhr oder im Ruhrgebiet sowie, worauf die Anmelderin zu Recht hinweist, als Bezeichnung des Stromes mit dem Namen "Ruhr" als solches.

Die fehlende Konkretheit und Eindeutigkeit des Begriffs "RuhrStrom" spricht auch gegen die Annahme, die bisher nicht als beschreibende Sachangabe feststellbare Bezeichnung werde sich zukünftig zu einer solchen entwickeln. Tatsächliche Anhaltspunkte für die Möglichkeit einer Entwicklung der angemeldeten Marke zu einer beschreibenden Sachangabe, wie etwa die Erzeugung von Strom durch die Wasserkraft der Ruhr, hat die Markenstelle nicht aufgeführt und auch der Senat nicht feststellen können, sodass die auf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG gestützte Zurückweisung der angemeldeten Marke keinen Bestand haben kann.

Der Bezeichnung "RuhrStrom" fehlt es für die Dienstleistungen, die Gegenstand der Zurückweisung waren, auch nicht an jeglicher Unterscheidungskraft iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft iSd genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrundeliegenden Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH aaO – FOR YOU). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES).

Da es sich bei der angemeldeten Bezeichnung, wie im Rahmen der Begründung zu § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausgeführt wurde, nicht um eine Angabe handelt, die zur konkreten und eindeutigen Bezeichnung der im angegriffenen Beschluss aufgeführten Dienstleistungen dienen kann, käme eine Zurückweisung wegen fehlen-

der Unterscheidungskraft nur unter der weiteren Voraussetzung in Betracht, dass es sich bei dem Wort "RuhrStrom" um einen geläufigen Begriff der deutschen Sprache handelte, dem vom Verkehr – etwa wegen einer beschreibenden Verwendung in der Werbung – keine die betriebliche Herkunft kennzeichnende Bedeutung mehr beigemessen würde. Bei der Bezeichnung "RuhrStrom" handelt es sich jedoch um eine Wortneubildung, die weder lexikalisch noch in der Werbung oder im Internet als beschreibende Sachangabe feststellbar ist. Für ein Verständnis als Marke spricht für den nicht analysierenden Verkehr demgegenüber die erhebliche Anzahl entsprechend aus einer geografischen Bezeichnung und dem Wort "Strom" gebildeter Marken, die von Energieversorgungsunternehmen bereits benutzt werden. Deshalb kann auch die auf § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG gestützte Teilzurückweisung der angemeldeten Marke keinen Bestand haben.

Für das Vorliegen anderer Schutzhindernisse fehlt es an jeglichen tatsächlichen Anhaltspunkten.

Kraft

Eder

Reker

prä