



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 76 768.2**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2006 und 2. März 2007 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 1: Frostschutzmittel;

Klasse 3: Scheibenreiniger, Cockpitpflegemittel; Reinigungs-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs-, Schleif-, Autopflegemittel;

Klasse 4: technische Öle und Fette; Schmierstoffe; Brennstoffe; Kraftstoffe;

Klasse 37: automatisches Einschäumen, Waschen, Trocknen und Konservieren von Kraftfahrzeugen; Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen;

Klasse 39: Dienstleistungen einer Tankstelle, nämlich Betanken von Fahrzeugen;

Klasse 42: Durchführung von TÜV-Service, nämlich Begutachtung von Fahrzeugumbauten, Überprüfung von Straßentauglichkeit von Fahrzeugen, Erstellen von technischen Schaden- und Wertgutachten“

bestimmten Marke



**Lausitzer tanken Energie**

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, auch bei Zugrundelegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabes sei die angemeldete Marke nicht geeignet, die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kennzeichnen. Der Slogan „Lausitzer tanken Energie“ sei zwar kurz und eingängig, verfüge aber über keinerlei Originalität oder Interpretationsbedürftigkeit. Vielmehr handele es sich um einen Sachhinweis auf das typische Leistungsspektrum einer Tankstelle. Dass das Wort „Energie“ sowohl im Sinne von physikalischer Energie als auch im Sinne von persönlicher Energie eines Menschen verstanden werden könne, könne die Schutzfähigkeit des angemeldeten Slogans nicht begründen, weil die Bewohner der Region Lausitz an einer Tankstelle sowohl physikalische als auch geistige und körperliche Energie tanken könnten. Soweit sich die Anmelderin demgegenüber auf eine Anzahl von als Marken für schutzfähig erachteten Slogans bezogen habe, seien diese auf Grund ihrer Mehrdeutigkeit deutlich phantasievoller als die angemeldete Marke. Auch die grafische Ausgestaltung könne die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht begründen, weil sich die Unterlegung eines

Werbeslogans mit einem farbigen Balken und die Darstellung einzelner Markenwörter in verschiedenen Farben im Rahmen der bei Werbesprüchen üblichen Gestaltungsformen bewege und deshalb nicht als betriebliches Herkunftskennzeichen verstanden werde.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke verfüge schon deshalb über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, weil der in ihr enthaltene Ausdruck „Energie tanken“ nicht mit „Kraftstoff tanken“ gleichzusetzen sei. Unter „Energie tanken“ verstehe der Verkehr ausschließlich die Wiederherstellung der körperlichen und geistigen Spann- und Tatkraft. Wer hingegen sein Auto an einer Tankstelle betanke, tanke keine Energie, sondern Diesel, Benzin oder Biokraftstoff. Es fehle der angemeldeten Marke deshalb bereits an einem produktbeschreibenden Begriffsgehalt. Auch bei einer Anbringung der angemeldeten Marke an einer Tankstelle erschließe sich der Begriffsgehalt der angemeldeten Marke erst auf den zweiten Blick, was für die Originalität der beanspruchten Wortzusammenstellung spreche.

Die Anmelderin beantragt demgemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als begründet.

Der angemeldeten Marke fehlt entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Im rechtlichen Ausgangspunkt zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass eine Marke dann Unterscheidungskraft aufweist, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind wie andere Wortmarken zu behandeln, unterliegen also keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere - worauf die Anmelderin zutreffend hingewiesen hat - keine zusätzliche Originalität aufweisen (EuGH a. a. O. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier). Unbeschadet der erforderlichen rechtlichen Gleichstellung sind jedoch tatsächliche Unterschiede zu beachten. Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass der Verkehr in einem Werbeslogan gewöhnlich keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen sieht. Zur Feststellung der Unterscheidungskraft ist es deshalb unabdingbar, dass die als Marke beanspruchte Wortfolge in erster Linie die Herkunftsfunktion erfüllt, die gegenüber einer möglichen Werbewirkung im Vordergrund stehen muss (EuGH a. a. O. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet sind Slogans bzw. sloganartige Wortfolgen besonders dann, wenn sie keinen eindeutigen, in unmittelbarem Bezug zu den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stehenden Aussagegehalt aufweisen, wobei neben Kürze, Originalität und Prägnanz auch ihre Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit von Bedeutung sein können (BGH a. a. O. - Radio von hier; GRUR 2002, bar jeder Vernunft; BPatG GRUR 2001, 511, 512 - Energie mit Esprit).

Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft. Zwar stellen die einzelnen Wörter, aus denen die in der angemeldeten Marke enthaltene Wortfolge „Lausitzer tanken Energie“ gebildet ist, für sich genommen für alle bzw. für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Angaben dar. So bezeichnet „Lausitzer“ den Abnehmerkreis bzw. die Zielgruppe der Waren und Dienstleistungen. Auch der Begriff „tanken“ steht mit Brennstoffen und Kraftstoffe sowie den „Dienstleistungen einer Tankstelle, nämlich Betanken von Fahrzeugen“ in einem unmittelbaren beschreibenden Zusammenhang. Letztlich stellt auch das Wort „Energie“ u. a. eine Art Oberbegriff für alle Arten von Energieträgern, wie Kernkraft, Wasser-, Sonnen- und Windkraft sowie für aus fossilen Energieträgern gewonnene Energien, wie z. B. Strom, dar. Jedoch ist insoweit bereits festzustellen, dass die Verwendung des Begriffs „Energie“ im Zusammenhang mit dem Verkauf von Benzin, Diesel, Erd- und Autogas an Tankstellen bzw. von anderen Brennstoffen, wie z. B. Heizöl, unüblich ist, weil diese - auch ihren Oberbegriffen nach - als Kraftstoffe oder Brennstoffe bezeichnet werden. Vor diesem tatsächlichen Hintergrund ist auch die angemeldete Wortfolge „Lausitzer tanken Energie“ zu sehen und zu bewerten.

Hinzu kommt - was auch die Markenstelle im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - , dass der Begriff „Energie tanken“ in der deutschen Sprache umgangssprachlich die weitere Bedeutung „sich erholen“ bzw. „die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte erneuern bzw. „wieder auffüllen““ hat, der vor dem zuvor dargestellten Hintergrund, dass es im Zusammenhang mit dem physikalischen Vorgang des Betankens von Fahrzeugen oder Heizkraftstoffen eher unüblich ist, von „Energie tanken“ zu sprechen, für das maßgebliche Verständnis der angemeldeten Marke durch den Durchschnittsverbraucher nicht vernachlässigt werden darf. Zwar vermögen verschiedene Bedeutungen einer Marke für sich genommen noch nicht die Unterscheidungskraft einer Marke zu begründen, wenn sich alle Deutungsmöglichkeiten als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Was die

Markenstelle jedoch unberücksichtigt gelassen hat, ist die Tatsache, dass die bei Zugrundelegung eines üblichen Sprachgebrauchs und Sprachverständnisses im Vordergrund stehende Bedeutung der Wortfolge „Lausitzer tanken Energie“ im Sinne eines geistigen und körperlichen Auftankens der Lausitzer für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen - anders als etwa für Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen, die nicht mitbeansprucht sind - keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsgehalt aufweist. Angesichts des für einen angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher erkennbaren Wortspiels und der damit verbundenen Mehrdeutigkeit sowie der Kürze und Einprägsamkeit der Wortfolge „Lausitzer tanken Energie“ weist die angemeldete Marke entgegen der in den angegriffenen Beschlüssen vertretenen Ansicht noch das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Auf die Frage, ob die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke geeignet ist, deren Unterscheidungskraft zu begründen, kommt es bei dieser Sachlage nicht an.

Der Eintragung der angemeldeten Marke steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dienen können.

Auch insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke als schutzbegründender Überschuss zu bewerten sein könnte, weil bereits der im Vordergrund stehende Begriffsgehalt der sloganartigen Wortfolge „Lausitzer tanken Energie“, anders als dies bei deren Einzelbestandteilen ganz oder teilweise der Fall ist, nicht geeignet ist, ein Merkmal der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen konkret zu bezeichnen.

Der Beschwerde der Anmelderin war deshalb stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Reker

Bb