



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 91/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 76 033.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

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

"Klasse 35: Dienstleistungen eines Energiemaklers, nämlich Vermittlung und Versorgung von öffentlichen Einrichtungen, Gewerbebetrieben, Kommunen und privaten Haushalten mit Strom; Marketingdienstleistungen; Vermittlung von Stromlieferverträgen; Werbung und Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung und Unternehmensberatung, alle im Zusammenhang mit Bezug und Verbrauch von elektrischer Energie, so auch Planung und Projektierung von Dienstleistungen für Ables- und Abrechnungsbetriebe

Klasse 39: Transport, Anlieferung, Weiterleitung und Verteilung von elektrischer Energie

Klasse 42: Beratung im Energiebereich; technische Beratung im Zusammenhang mit Bezug und Verbrauch elektrischer Energie; Technologieentwicklung auf dem Gebiet der Energiewirtschaft"

bestimmten Wortmarke 306 76 033

bonusstrom

in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, "bonusstrom" sei nicht hinreichend unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Anmeldezeichen setze sich zusammen aus dem Wort "bonus" im Sinne von "Aufwandsentschädigung, Rabatt, Prämie, einmalige Sondervergütung oder Bonifikation" und dem Wort "Strom", dem im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen die Bedeutung "elektrische Energie" zukomme. In seiner Wortkombination sehe der Verkehr in "bonusstrom" - als Synonym für den häufig verwendeten beschreibenden Begriff "Rabattstrom" - das Versprechen eines Rabatts oder einer Prämie beim Bezug elektrischer Energie. Da alle angemeldeten Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Lieferung von Strom stünden, sehe der Verkehr in dem Zeichen "bonusstrom" lediglich einen Sachhinweis auf die vorerwähnten Vergünstigungen oder eine anpreisende Werbeaussage, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Dass der Begriff "bonusstrom" lexikalisch nicht nachweisbar sei, ändere an dieser Beurteilung nichts. Gleiches gelte im Hinblick auf Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil "bonus"; diese hätten auf die Entscheidung über eine Eintragung des Anmeldezeichens keinen Einfluss.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Ihrer Auffassung nach habe die Markenstelle verkannt, dass an die Feststellung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. In seiner Zusammensetzung bilde "bonusstrom" eine hinreichend unterscheidungskräftige fantasievolle Zusammensetzung zweier beschreibender Worte. Im Gegensatz zu "Rabatt" sei der Begriff "Bonus" - insbesondere in Verbindung mit "Strom" - mehrdeutig und stehe für das Gegenteil eines "Malus". Auch sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr an ähnliche Bezeichnungen (wie etwa "Yellow Strom", "wechselstrom", "meistro Strom", "Naturstrom", "stromistbillig") gewöhnt sei, mit denen er einen Herkunftshinweis verbinde. Dies gelte auch für das Unternehmen der Anmelderin, die unter ihrer Firmenbezeichnung seit dem Jahre 2006 bundesweit mit großem Erfolg auf dem Markt als unabhängiger Stromanbieter erfolgreich tätig sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2007 und vom 31. Juli 2008 aufzuheben und die Eintragung der Marke in beantragtem Umfang anzuordnen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Die Feststellung der Markenstelle, dem Anmeldezeichen "bonusstrom" ermangele es an der für die Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft, ist frei von Rechtsfehlern. Die hiergegen von der Anmelderin vorgebrachten Einwände verhelfen ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 809 - Philips; GRUR 2003, 604, 607 - Libertel). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR Int. 2004, 631, 633

- Dreidimensionale Tablettenform I). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

In Anwendung dieser von der obergerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze kann dem Zeichen "bonusstrom" keine für die Eintragung hinreichende Unterscheidungskraft zugesprochen werden.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass sich das Prüfzeichen aus den Bestandteilen "bonus" und "strom" zusammensetzt. Im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen wird der Verkehr den Bestandteil "bonus" im Sinne von "(Sonder-) Vergütung, Rabatt" verstehen (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003, S. 307; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 293). Mit "Strom" verbindet der Verbraucher wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt einen sachbeschreibenden Hinweis auf das im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung oder Erzeugung elektrischer Energie stehende Dienstleistungsspektrum eines Energielieferanten.

Das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft könnte das Prüfzeichen nur überwinden, wenn der Kombination der für sich genommen schutzunfähigen, da beschreibenden Wortbestandteile "bonus" und "strom" ein eigenständiger, über deren Summenwirkung hinausgehender herkunftshinweisender Gesamteindruck beizumessen wäre (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor, S. 678; EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1014 f. - BioID). Hiervon ist allerdings nicht auszugehen. Zwar ist der Anmelderin darin beizupflichten, dass es sich bei "bonusstrom" um eine lexikalisch nicht nachweisbare neue Worterschöpfung handelt. Dies steht für sich genommen allerdings der Annahme mangelnder Herkunftshinweisfunktion der verfahrensgegenständlichen Anmeldung nicht entgegen. Der Verkehr ist nämlich daran gewöhnt, in der Werbung mit neuen

Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schließt ihre sachbezogene Eigenschaft nicht aus, wenn der Verkehr - wie hier - die darin enthaltene Sachinformation als solche erkennt und in ihr keinen betrieblichen Herkunftshinweis vermutet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 89 m. w. N.). Im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen wird der Verbraucher, der das verfahrensgegenständliche Zeichen so aufnimmt, wie es ihm im Verkehr begegnet, ohne eine analysierende Betrachtungsweise seiner Einzelbestandteile anzustellen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, a. a. O., § 8 Rn. 87 m. w. N.), "bonusstrom" als einen Sachhinweis auf ein mit (besonderen) Vergünstigungen verbundenes Angebotssortiment auffassen und mit dem Zeichen keine Herkunftsvorstellung verbinden. In der den Verbraucher bereits für sich genommen einen beschreibenden Inhalt aufweisenden Kombination des Zeichenbestandteils "bonus" mit "strom" und dem hiermit in engem Sachzusammenhang stehenden Dienstleistungsverzeichnis unterscheidet sich der hiesige Streitfall in entscheidungserheblicher Weise von der Entscheidung "BONUS II" des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2002, 816 ff.), der kein vergleichbar gelagerter unmittelbar beschreibender Bezug der Marke "Bonus" in Alleinstellung auf das beanspruchte Waren-/Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegen hat.

Ohne Erfolg beruft sich die Anmelderin darauf, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs an die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein großzügiger Maßstab anzulegen sei und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II; BGH a. a. O. - Bonus II, S. 817; BGH GRUR 2001, 56, 57 - Likörflasche; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 100). Hierbei ist allerdings auch das Interesse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, angemessen zu berücksichtigen (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor; EuGH a. a. O. - Dreidimensionale Tablettenform I, S. 634; EuGH a. a. O. - Libertel, S. 607/608;

EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. - Chiemsee; Hacker GRUR 2001, 630, 632). Inso-  
weit darf der für die Feststellung der Unterscheidungskraft entscheidende Maß-  
stab nicht zu weit abgesenkt werden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 100;  
s. auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1030 - DAS PRINZIP DER  
BEQUEMLICHKEIT). Dies gilt auch für Wortneuschöpfungen (vgl. die Nachweise  
bei Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 117). Überspannte Anforderungen an die  
Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke lässt der angegriffene Beschluss  
nach diesen Grundsätzen nicht erkennen.

Der fehlenden Eintragungsfähigkeit des Zeichens "bonusstrom" steht schließlich  
auch nicht entgegen, dass den Angaben der Anmelderin zufolge Bezeichnungen  
nach Art der verfahrensgegenständlichen Markenmeldung in Kombination mit  
dem Bestandteil "Strom" in der Energiedienstleistungsbranche üblich seien und  
aus der Sicht des Verkehrs auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen  
hinwiesen. Dies ändert nichts an dem einem Monopol der Anmelderin entgegen-  
stehenden beschreibenden Inhalt der Bezeichnung "bonusstrom" - mit der Folge  
eines der Eintragung des Prüfzeichens entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses  
im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - und dem hieraus resultierenden berech-  
tigten Interesse der Mitbewerber der Anmelderin, sich dieses Zeichens zur Be-  
schreibung eines der Anmeldung entsprechenden Dienstleistungsangebots frei  
bedienen zu können (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor, S. 676; EuG GRUR  
Int. 2008, 1040, 1042 - PRANAHAUS).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb