

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 135/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 61 526.1**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2000 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung der Wortmarke

### **Energie mit Esprit**

für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 09: Meß-, Erfassungs- und Überwachungsgeräte, insbesondere Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Dampfmähler, Geräte und daraus bestehende Systeme zur automatischen und/oder drahtlosen Fassung von Energie- und Wasserverbrauch einschließlich von Empfängereinheiten, Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Dampfversorgungsanlagen für Fernmeßsteuergeräte;

Klasse 35: Beratung beim Kauf und Verkauf von Meß-, Erfassungs- und Überwachungsgeräten, insbesondere Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Dampfmähler, Geräte und daraus bestehende Systeme zur automatischen und/oder drahtlosen Fassung von Energie-

und Wasserverbrauch einschließlich von Empfänger-einheiten, Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Dampfversorgungs-ausrüstungen für Fernmeßsteuer-geräte; Ablese- und Abrechnungsdienste für den mit derartigen Geräten gemessenen Verbrauch, Abre- chnung von Mietnebenkosten, Tarifabrechnungen aller Art; Werbung, Marketing für und Beratung von Dritten, insbesondere Energie- und Wasserversorgungsunter- nehmen und Verbrauchern von Strom, Gas, Wärme, Dampf und Wasser; wirtschaftliche und technische Unterstützung beim Betrieb von Energie- und Was- sererzeugungsanlagen und beim Verbrauch von Strom, Gas, Wärme, Dampf und Wasser;

Klasse 36: Finanzierung von derartigen Geräten und von Strom-, Gas-, Wärme-, Dampf- und Wasserversorgungs-ausrüstungen; Finanzwesen, insbesondere Dienstleistun- gen einer elektronischen Börse, eines Börsen- und/oder Finanzmaklers, einschließlich Ausgeben von, Handel mit und Vermittlung und Verwaltung von börsennotierten Werten wie Aktien, Fondsanteilen, Terminkontrakten, Metallen, Währungen und Deriva- ten;

Klasse 37: Neu- und Austauschmontage sowie Wartung und Re- paratur von derartigen Geräten; Installationsarbeiten; Errichtung von Energie- und Wassererzeugungsanla- gen;

Klasse 42: Vermietung und Leasing von derartigen Geräten; Er- zeugung, Lieferung von und Handel mit Strom, Gas,

Wärme, Dampf, Wasser; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung zur Erfassung und Steuerung von Strom-, Gas-, Wärme-, Dampf- und Wasserversorgung sowie des Verbrauchs"

durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 16. Mai 2000 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie wegen eines Freihaltungsbedürfnisses an einer beschreibenden Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, das angemeldete Zeichen stelle einen beschreibenden Sachhinweis dar. Denn die werbende Angabe "Energie mit Esprit" weise lediglich in Form eines Slogans darauf hin, daß die Dienstleistungen auf dem Energiesektor in besonders verständiger Art erbracht werden und mit den Waren und Dienstleistungen zu einer geistreichen Nutzung der Energie angeregt werden solle. Der Begriff "Esprit" werde häufig als allgemein werbender Hinweis gebraucht. Die angemeldete Wortkombination habe dadurch einen besonderen Sinngesamt, daß im Zusammenhang mit energiesparenden Methoden, energiesparendem Verhalten und Erfindungen auf diesem Sektor ein Bezug zu Intelligenz und Verstand sowohl im Hinblick auf den Schutz der Umwelt als auch im Hinblick auf das Sparen von Kosten naheliegend sei. Dem angemeldeten Slogan fehle wegen seines beschreibenden Charakters das zur Unterscheidungskraft erforderliche Mindestmaß an phantasievoller Eigenart.

Mit ihrer Beschwerde gegen diese Entscheidung des Patentamts beantragt die Anmelderin,

den Beschluß vom 16. Mai 2000 aufzuheben,

und trägt im wesentlichen vor, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt könne der Anmeldemarke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen wer-

den. Zwar beziehe sich der Bestandteil "Energie" auf einzelne der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, das Zeichen sei jedoch nicht in zergliedernder Weise, sondern in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Der Bestandteil "mit Esprit" weise keinerlei Produktbezug auf; es handele sich dabei nicht um eine lediglich beschreibende Angabe oder Anpreisung oder um eine Werbeaussage allgemeiner Art. Der Anmeldemarke lasse sich kein eindeutiger Sinngehalt entnehmen. Der Bestandteil "Esprit" bezeichne eine intellektuelle Eigenschaft, die der Energie von Hause aus nicht zukomme.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat ist – abweichend von der Auffassung der Markenstelle des Patentamts – zu der Beurteilung gelangt, daß die angemeldete Marke "Energie mit Esprit" hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Angabe darstellt und ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES). Kann einer Wortmarke kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt bezüglich der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um einen gebräuchlichen Ausdruck der deutschen Sprache, der vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel ver-

standen wird, so ist grundsätzlich von ihrer tatsächlichen Unterscheidungseignung auszugehen (vgl BGH aaO).

Dieser Beurteilungsmaßstab gilt auch für sloganartige Wortfolgen wie der hier angemeldeten "Energie mit Esprit", denn unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken zu stellen, wäre insbesondere nach der neueren Rechtsprechung nicht gerechtfertigt (vgl BGH GRUR 2000, 321, 322 – Radio von hier, Radio wie wir; BGH GRUR 2000, 323, 324 – Partner with the Best; BGH GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Bei Werbeslogans wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage annehmen, die Werbewirkung schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus (vgl BGH aaO). Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder er zumindest noch eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage Indizien für die hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl BGH aaO).

Soweit ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Anmeldemarke "Energie mit Esprit" ohnehin eine Phantasiebezeichnung sehen mag, weil er den eher bildungssprachlichen Begriff "Esprit" nicht kennt und dieses Wort womöglich für eine Abwandlung des umgangssprachlichen – ebenfalls von dem lateinischen Substantiv "spiritus" abgeleiteten – Ausdrucks "Sprit" (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 1443) hält, bedarf dies hier keiner weiteren Betrachtung, weil die Unterscheidungskraft unter diesem Aspekt insofern zweifellos gegeben ist.

Die als Marke angemeldete Wortfolge "Energie mit Esprit" wird der Verkehr allerdings in der Regel ohne weiteres als einen Werbespruch auffassen, der zunächst

kurz, einprägsam und klanglich – wegen derselben Anfangs- und Endvokale in den Substantiven "Energie" und "Esprit" – ansprechend und in gewisser Weise originell wirkt. Dies allein reichte nach Ansicht des Senats zur Anerkennung der Unterscheidungskraft jedoch keineswegs aus. Denn kurze, prägnante und sprachlich kreativ formulierte, markante, elegante oder witzige Aussagen sind als übliches Stilmittel – etwa zur Wiedergabe eines Mottos, Wahlspruches, Leitsatzes, Grundsatzes, Zieles, einer Maxime, Denk- oder Handlungsweise, Lebensweisheit oä oder zur komprimierten, leicht erfaßbaren und aufmerksamkeitserregenden Inhaltsangabe – nicht nur aus der Werbung, sondern vor allem auch aus den Medien und der Literatur – beispielsweise bei Titeln von Büchern, Filmen, Sendungen etc oder bei Überschriften von Zeitungsartikeln (zB "Kuhn kühner ohne Künast" im FAZ vom 12. Januar 2001, S12), Kommentaren, Aufsätzen, Abhandlungen etc – allgemein so geläufig, daß der Verkehr nicht schon eine solche Ausdrucksweise als unternehmenskennzeichnend eigenartiges Unterscheidungsmerkmal auffassen kann.

Der angemeldete Werbeslogan "Energie mit Esprit" besitzt jedoch die erforderliche Unterscheidungskraft und ist auch nicht freihaltebedürftig, weil er keinen eindeutigen Sinngehalt erkennen läßt, sondern in offenbar beabsichtigter Mehrdeutigkeit verschiedene Assoziationen zu der Kombination der positiv besetzten und sich zu dem reimenden Begriffe "Energie" und "Esprit" hervorrufen soll. Daher ist er weder als unmittelbar beschreibende Angabe noch als ohne weiteres verständliche Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art geeignet.

Die Wortfolge "Energie mit Esprit" kann an sich begrifflich nur die Verbindung von zwei menschlich-persönlichen Eigenschaften bezeichnen. Denn unter "Energie" versteht man nicht nur die physikalische Energie, sondern auch die persönliche Energie im Sinne einer starken körperlichen oder geistigen Spannkraft oder Tatkraft eines Menschen (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 429), und das aus der französischen Sprache stammende Fremdwort "Esprit" bedeutet in erster Linie "geistvoll-brillante, vor Geist und Witz sprühende

Art (zu reden); geistreiche Art; feine witzig einfallsreiche Geistesart; Geist, Scharfsinn" (vgl Duden aaO S 464; Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, 3. Auflage 1999, Bd 3, S 1113; Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Auflage 2000, S 412; Der Große Duden, Bd 10 Bedeutungswörterbuch, S 228). Insofern könnte sich der Werbespruch "Energie mit Esprit" auf die Art und Weise der persönlichen Erbringung einiger der beanspruchten Dienstleistungen wie "Beratung; Werbung, Marketing; Finanzwesen, insbesondere Dienstleistungen eines Finanzmaklers" beziehen.

Da es sich bei den auf dem Gebiet der Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Dampfversorgung beanspruchten Waren und Dienstleistungen um die bekannten typischen Angebote eines Energieversorgungsunternehmens handelt, werden die angesprochenen Verkehrskreise den am Anfang stehenden Bestandteil "Energie" jedoch regelmäßig als waren- und dienstleistungsgegenständlichen Begriff im Sinne der physikalischen Energie auffassen. Dieses naheliegende Verständnis des Begriffs "Energie" ergibt aber in Verbindung mit den nachfolgenden Bestandteilen "mit Esprit" ersichtlich keine sinnvolle Aussage, sondern erscheint zunächst eigenartig und hinsichtlich der Energie aus Strom, Gas, Wärme oder Dampf euphorisch und unrealistisch. Denn die Energieträger wie Strom, Gas, Heizöl etc sind jedenfalls in Europa qualitativ genormt und bleiben für den Verbraucher trotz zahlreicher verschiedener Erzeuger, Lieferanten oder Anbieter stofflich grundsätzlich jeweils immer gleich. Der Ausdruck "Esprit" ist zwar insbesondere auf dem Gebiet der Mode auch warenbeschreibend im übertragenen Sinne von "individueller Chic" gebräuchlich (vgl Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, aaO), aber Energie in der – für den Verbraucher zumeist unsichtbaren – homogenen Form von Strom, Gas, Wärme, Dampf etc weist selbst keinerlei individuelle Gestaltung oder besonderes Design auf und kann daher auch insofern offensichtlich keinen Esprit besitzen.

Soweit die angesprochenen Verkehrskreise den demnach positiv klingenden, aber nicht recht verständlichen Werbespruch "Energie mit Esprit" nicht bereits als sol-

chen dahingestellt bleiben lassen, wird er sie allerdings zu einer Auflösung der widersprüchlichen Aussage durch eine sinngebende Ergänzung animieren. Eine eindeutig bestimmte, naheliegende Hinzufügung oder Vervollständigung, die unwillkürlich mitgedacht wird und keiner ausdrücklichen Erwähnung bedarf, bietet sich hier jedoch nicht an. Die personale Eigenschaft "Esprit" läßt zwar die Auslassung eines nachfolgenden Verbs vermuten, es erscheint aber ungewiß und vielfältig interpretierbar, auf welche Handlungsweise des Anbieters oder des Kunden "Esprit" hinweisen soll. So könnte "Energie mit Esprit" beispielsweise bezüglich des Verkäufers der Waren oder Erbringers der Dienstleistungen mit "... anbieten", "... erbringen", "... verkaufen", "... vermarkten" oder hinsichtlich der Abnehmer, Verbraucher und Kunden mit "... beziehen", "... einsetzen", "... nutzen", "... verbrauchen", "... sparen" oder "... schonen" oä ergänzt werden.

Angesichts des diffusen, mehrdeutigen und interpretationsbedürftigen Sinngehaltes werden die angesprochenen Verkehrskreise den als Marke angemeldeten Werbeslogan "Energie mit Esprit" somit schon als so hinreichend phantasievoll ansehen, daß er als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal dienen kann, zumal er offensichtlich keine unmittelbar beschreibende Angabe darstellt.

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

CI