



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 299/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 29 808.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

am 25. Januar 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 19. Oktober 2004 die Anmeldung der Marke



(in den Farben rot, blau und weiß)

für folgende Dienstleistungen

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; organisatorische und wirtschaftliche Planung von Energieversorgungsanlagen; Energiebeschaffung; Energieberatung; Abschluß und Vermittlung von Verträgen in den Bereichen Planung und Bau von Energieversorgungsanlagen sowie Energiebeschaffung für Dritte; Analyse des Energie-Versorgungszustandes von Unternehmen; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Entwicklung von kaufmännischen Konzepten; Betrieb von Energieversorgungsanlagen für Dritte einschließlich der Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der wirtschaftlichen Optimierung, der Störungs- und Schwachstellenanalyse und der Optimierung von Entsorgungspfaden; Handel mit CO₂-Emissionszertifikaten für Dritte; Einkauf von Energien für Dritte mit dem Ziel der Optimierung der Energiekosten; Erfassung, Visualisierung und Bilanzierung des Energie- und

Produktverbrauchs; Bereitstellung von Marktanalysen und Marktübersichten; Bewertung von Lieferanten; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben

Klasse 36:

Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Beratung und Fragen zu Energiesteuern, Umweltsteuern und Abgaben; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben

Klasse 37:

Bauwesen; Reparaturwesen im Bereich von Energieversorgungsanlagen; Bau von Energieversorgungsanlagen; Baubeaufsichtigung; Leitung von Bauarbeiten; Inspektion von Energieversorgungsanlagen

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Liefern und Verteilung von Energie; Abtransport von Abfall- und Recyclingstoffen

Klasse 40:

Materialbearbeitung; Energieerzeugung

Klasse 42:

Erstellung von technischen Gutachten; Erstellung von technischen Energiestudien und Energiekonzepten für neue Energieanlagen und die Optimierung bestehender Anlagen; Bauberatung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Installation von EDV-Komponenten und -systemen sowie Software, einschließlich Software-Engineering; technische Unterstützung bei der Inbetriebnahme von Energieversorgungsanlagen; Dokumentation der Planung und des Baus von Energieversorgungsanlagen, CO2-Monitoring für Energieversorgungsanlagen

gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehre. Die englischsprachige Wortfolge "Energy & COMPETENCE" werde von den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrem Wortsinne "Energie und Kompetenz" verstanden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, die sich schwerpunktmäßig auf die Erzeugung, die Versorgung und den Handel mit Energie bezögen und auch die entsprechende Finanzierung, Verwaltung und Geschäftsführung zum Gegenstand hätten, erweise sich die Wortfolge als unmittelbar beschreibende, schlagwortartig sachliche Angabe in Bezug auf deren Gegenstand und Bestimmung sowie auf deren Qualität. Denn jene Dienstleistungen könnten mit besonderer Kompetenz erbracht werden und sich thematisch auf Energie sowie auf die Erzeugung von Energie, die Belieferung und den Handel mit Energie beziehen. Auch die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke sei nicht geeignet, deren Schutzfähigkeit zu begründen. Die Kombination der Wiedergabe der Wörter in Groß- bzw. Kleinschreibung sowie der Umstand, dass der Anfangsbuchstabe "E" des Wortes "Energy" mit einem roten Oval unterlegt sei, seien als werbeübliche Gestaltungsmittel anzusehen, welche weder als solche noch in

ihrer konkreten Zusammenstellung geeignet seien, sich dem Publikum als Herkunftshinweis einzuprägen. Auch eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei nicht ersichtlich. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt. Sie ist der Auffassung, die angemeldete Marke verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft, denn die englischen Begriffe "energy" und "competence" könnten allenfalls gewisse Assoziationen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen wecken, wirkten aber nicht rein beschreibend. Abgesehen von der grafischen Gestaltung bestehe die Wortkombination "Energy & COMPETENCE" vielmehr durch ihre Kürze, Prägnanz sowie durch eine gewisse Originalität und Mehrdeutigkeit. Es handele sich um eine einfache, eingängige, aber gleichwohl mehrdeutige Aussage, der kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt für die verschiedenen beanspruchten Dienstleistungen zukomme. Ein gewisser werbender Charakter der Anmeldung schließe die Identifizierungsfunktion keinesfalls aus. Im Übrigen komme der Marke schon aufgrund ihrer grafischen Gestaltung, insbesondere durch die unübliche, originelle Gestaltung des Großbuchstabens "E" in ihrer Gesamtheit Unterscheidungskraft zu.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zutreffend hat die Markenstelle ausgeführt, dass der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz entgegensteht.

Nach dieser Vorschrift können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift 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 (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2005, 258, 259 - Roximycin). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m. w. N.).

Die gleichen Maßstäbe gelten auch für Werbeslogans. Diese weisen ein ausreichendes Mindestmaß an Unterscheidungskraft dann auf, wenn sie keinen eindeutigen und rein produktbeschreibenden oder allgemein werbenden Inhalt haben (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; vgl. auch BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2001, 1047, 1048 - Local Presence, Global Power; GRUR 2001, 735, 736 - Test it!; vgl. auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 33) - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

So liegt der Fall hier aber nicht. Die Anmelderin räumt selbst ein, dass der Wortfolge "Energy & COMPETENCE" der Sinngehalt "Energie und Kompetenz" entnommen werden kann. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, die schwerpunktmäßig die Planung von Energieversorgungsanlagen, die Energieerzeugung,

Energieberatung und das Liefern und die Verteilung von Energie zum Gegenstand haben, liegt es nahe, die Anmeldung als schlagwortartigen Hinweis darauf aufzufassen, dass der Anbieter der Dienstleistungen mit "Energie und Kompetenz" oder mit "Kompetenz auf dem Gebiet der Energieversorgung" tätig ist. Der Anmelderin ist zwar zuzugeben, dass die Wortfolge nicht als rein beschreibend für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen angesehen werden kann. Jedoch handelt es sich vorliegend um einen Werbeslogan mit in jeder Hinsicht allgemein werbendem Inhalt. In der Wortfolge ist nichts anderes als eine werbliche Anpreisung zu sehen, mit der unmittelbar verständlich die Art und Weise der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen positiv herausgestellt werden sollen. Sowohl bei "Energie" als auch "Kompetenz" handelt es sich zum einen um Fähigkeiten von herausragendem Einfluss auf das Ergebnis von erbrachten Dienstleistungen, die bei dem angesprochenen Verkehr positive Assoziationen, insbesondere Vertrauen in die Fähigkeiten des Anbieters der jeweiligen Dienstleistungen mit dem Ziel wecken sollen, die Umworbene als Kunden zu gewinnen bzw. die erbrachten Leistungen positiv herauszustellen. Denn der Begriff "Energie" beinhaltet innere Fähigkeiten wie Leistungsvermögen, Handlungskraft und Motivation (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Energie_%28Begriffskl%C3%A4rung%29), und "Kompetenz" wird allgemein verstanden als die Fähigkeit, berufstypische Aufgaben und Sachverhalte den theoretischen Anforderungen gemäß selbständig und eigenverantwortlich zu bewältigen. Die hierzu erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse beruhen hauptsächlich auf Erfahrung (Routine), Verständnis fachspezifischer Fragestellungen und Zusammenhänge sowie der Fähigkeit, diese Probleme technisch einwandfrei und zielgerecht zu lösen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Fachkompetenz>).

Soweit die Markenstelle in ihrem Beschluss zudem darauf abgestellt hat, der Begriff "Energy" werde von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als "Wärmeenergie" bzw. "elektrische Energie" aufgefasst, folgt aus dieser begrifflichen Mehrdeutigkeit entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten

Marke, denn jegliche Interpretationsmöglichkeit des Werbeslogans ergibt einen auf die betreffenden Dienstleistungen sachlich bezogenen Inhalt. Auch der Handel und die Lieferung von Wärmeenergie oder elektrischer Energie sollte mit (Fach-)Kompetenz gekoppelt sein. Nichts anderes bewirbt aber das angemeldete Zeichen.

Demnach kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht. Die angesprochenen Verkehrskreise werden mit dieser Wortfolge markierte Dienstleistungen als mit einem anpreisenden Werbespruch versehen betrachten, dem sie aber keinen Herkunftshinweis entnehmen können. Zur Annahme der Unterscheidungskraft ist jedoch die Eignung zum Hinweis auf die Herkunft der Produkte erforderlich, damit die Marke ihrer eigentlichen Funktion, Waren und Dienstleistungen von Konkurrenzprodukten zu unterscheiden, gerecht werden kann.

Auch die schlichte grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke hat die Markenstelle zutreffend als nicht geeignet angesehen, die Unterscheidungskraft zu begründen. Denn es ist zwar anerkannt, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (BGH GRUR 2000, 502, 503 f. - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH; GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). So liegt der Fall auch hier. Die Schlichtheit der grafischen Ausgestaltung vermag die Schutzfähigkeit des für sich besehen schutzunfähigen Werbeslogans nicht begründen. Bei der zweifarbigen

Gestaltung der Wortkombination (weiß und blau) und der Hinterlegung eines Anfangsbuchstabens mit einem einfachen geometrischen Element (Oval) in einer kontrastierenden Farbe (rot) handelt es sich um eine der einfachsten Gestaltungsvarianten, der der Verkehr regelmäßig in der Werbung begegnet, weshalb er keinerlei Veranlassung hat, ihr einen Herkunftshinweis zu entnehmen.

Nach alledem kann dahinstehen, ob für die angemeldete Marke auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.

gez.

Unterschriften