



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 54/07

Verkündet am  
24. Oktober 2007

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 305 67 659.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Februar 2007 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **der markenstromdiscounter**

soll nach einer Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses in der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2007 noch für die Dienstleistungen der

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistung im Energiebereich;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die ursprüngliche Anmeldung mit Beschluss vom 13. Februar 2007 zurückgewiesen. Das Publikum verstehe die Gesamtbezeichnung lediglich als Hinweis auf ein Unternehmen, das Strom von Markenanbietern mit Preisnachlass zum Verkauf anbiete. Der Begriff „Markenstrom“ sei üblich und in der Werbesprache weit verbreitet. Hinzu komme, dass der Verbraucher, der auf Markenprodukte Wert lege, wisse, dass er diese auch bei einem Discounter bekommen könne. Discounter böten inzwischen nicht mehr ausschließlich Waren, sondern auch Dienstleistungen an. So könnten Handytarife von Markenanbietern auch bei Aldi, Lidl oder Tchibo er-

worben werden. Sämtliche von der Anmeldung umfassten Dienstleistungen bezögen sich auf Dienstleistungen im Aufgabenumfeld eines Stromanbieters und seien daher nicht schutzfähig. Auch Mitanbieter müssten die Gelegenheit haben, auf einen preisgünstigen Bezug von Markenstrom hinzuweisen.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat sie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass die beanspruchten Dienstleistungen im Wesentlichen für Gas und Wasser beansprucht würden, nicht aber für Strom. Nach ihrer Auffassung fehle daher der enge beschreibende Bezug des angemeldeten Zeichens zu den beanspruchten Dienstleistungen. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeichnis im oben dargestellten Umfang eingeschränkt.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 19 d. A.),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom  
13. Februar 2007 aufzuheben.

## II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache begründet. Für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

1. Nicht unterscheidungskräftig sind nur solche Zeichen, denen die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht

nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK). Einer Wortmarke fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Sie ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2005, 763, 764 – HAVE A BREAK; GRUR 2004, 428 ff. - Rn. 50 - Henkel; MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 – Linde u. a.).

2. Die angemeldete Wortfolge ist eine Kombination des bestimmten Artikels „der“ mit dem Begriff „markenstromdiscounter“. Als „Discounter“ bezeichnet man Unternehmen des Einzelhandels, in denen Markenartikel und andere Waren zu einem hohen Rabattsatz, u. U. sogar zu Großhandelspreisen verkauft werden (Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]) und die sich typischerweise durch eine einfache Warenpräsentation auszeichnen. Bekannte Discounter in Deutschland sind z. B. Aldi, Lidl, NETTO, Norma, Penny, Plus, Rossmann und Schlecker, vgl. <http://wortschatz.uni-leipzig.de>: „Der deutsche Discounter Aldi will 66 neue Filialen in Irland eröffnen. (Quelle: welt.de vom 03.01.2005)“; „Betroffen sind zahlreiche Supermärkte und Discounter, unter anderem Aldi, Spar und Real. (Quelle: n-tv.de vom 11.01.2005)“; „Die Discounter machen uns das Geschäft mit Billigware kaputt“, sagt hingegen Hiltrud Humpohl, Geschäftsführerin bei Intersport

in Bergedorf. (Quelle: abendblatt.de vom 16.01.2005)“. Der Verkehr kennt außerdem die Zusammensetzungen „Markenstrom“ zur Bezeichnung von hochwertigen Elektrizitätsdienstleistungen, wie z. B. „Markenstrom und Markenerdgas aus der starken Hand Ihres Energiepartners im Rhein-Main-Gebiet“; „Markenstrom über das günstige Online-Stromprodukt der PFALZWERKE“; „Wir bieten Ihnen Markenstrom zu fairen Preisen“ ([www.google.de/search](http://www.google.de/search); Ergebnisse 1-10 von 1080) und „Stromdiscounter“ (vgl. „BdE warnt vor Lockangeboten der Stromdiscounter“ [www.stromtip.de/News/...](http://www.stromtip.de/News/...); „Billigstrom – Stromdiscounter“ [www.der-strompreisvergleich.de/Forum/billigstrom-stromdiscounter-f6.html](http://www.der-strompreisvergleich.de/Forum/billigstrom-stromdiscounter-f6.html)). Insgesamt ist das Kombinationszeichen für den Verkehr daher ein sachlicher Hinweis auf einen Billiganbieter bzw. ein Unternehmen, das Markenstrom zu besonders günstigen Preisen verkaufen bzw. vermitteln wird.

3. Für die noch beanspruchte Dienstleistung „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistung im Energiebereich“ weist die angemeldete Wortfolge nach dem Vorgesagten keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt auf. Das Arbeiten auf wissenschaftlichem und technologischem Gebiet erfordert ein hohes Maß an spezialisiertem Fachwissen, das mit der Bezeichnung „Discounter“ nicht assoziiert wird. Aufgrund des oben genannten allgemeinsprachlichen Verständnisses dieses Begriffs wird der Verkehr keine wissenschaftliche Forschungstätigkeit von einem Unternehmen erwarten, das Waren und Dienstleistungen zu einem günstigen Preis anbietet. Die Bereiche „Wissenschaft/Technologie“ und „Discount“ stehen in keiner Relation zueinander und schließen sich begrifflich gegenseitig aus. Die Annahme, der Verkehr werde das Zeichen insoweit als Sachangabe auffassen, ist daher fernliegend.

4. Der angemeldeten Wortfolge kommt nach den vorgenannten Ausführungen keine beschreibende Bedeutung zu. Damit ist das Zeichen auch nicht freihaltebedürftig, da die Gefahr der Monopolisierung einer für Wettbewerber erforderlichen Bezeichnung nicht besteht.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko