



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 80/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 304 54 418.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **Wärme ist unser Element**

ist für die Waren und Dienstleistungen

„Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Wasserleitungs- und Sanitärgeräte und -anlagen; Heizungskessel, Durchlaufwassererhitzer, Warmwasserbereiter und -speicher; Wärmespeichergeräte, Abgas-, Luft- und Wasserwärmetauscher, aus vorgenannten Geräten zusammengestellte Wärmetauschersysteme; Flächenheizkörper, Radiatoren; elektrische, elektronische und mechanische Heizsarmaturen sowie Teile von Heizungsanlagen und -geräten; Gas- und Ölbrenner; Elektroheizgeräte, Heizeinsätze für Kachelöfen; Solar Kollektoren und -heizsysteme; Wärmepumpen, Heizsysteme zur Verwendung von alternativen Energiearten; Klimageräte und -anlagen; Blockheizkraftwerke; Übergabestationen für Fernwärme; Mess-, Steuer- und Regelgeräte und -systeme; Datenverarbeitungsgeräte und -anlagen; technische Beratung, Einbau, Wartung und Reparatur im Zusammenhang mit vorgenannten Waren“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Begründet wird die Zurückweisung im Wesentlichen damit, dass es sich bei der angemeldeten Wortmarke um einen sog. Werbeslogan handle, der als solcher zwar keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliege als andere Wortmarken. Ungeachtet der erforderlichen rechtlichen Gleichstellung seien jedoch tatsächliche Unterschiede zu beachten, nämlich dass der Verkehr in einem Werbeslogan gewöhnlich keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen sehe (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“). Slogans, die sich in sachbezogenen Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpften, sei daher nach wie vor die Unterscheidungskraft abzuspochen. Im vorliegenden Fall belege die ausführliche Internet-Recherche der Markenstelle eindrucksvoll, dass zahlreiche Unternehmen etwas „als ihr Element“ bezeichneten. Der hier angemeldete Werbespruch „Wärme ist unser Element“ sei also eine ganz übliche Anpreisung, die lediglich auf fachlich hervorragende Waren und Dienstleistungen auf einem ganz bestimmten Gebiet, nicht aber auf die Herkunft aus einem ganz konkreten Unternehmen hinweise.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung fehlt der angemeldeten Wortmarke bei der gebotenen restriktiven Auslegung dieses Schutzhindernisses nicht jegliche Unterscheidungskraft. Sie sei vielmehr für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignet, als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im Marktwettbewerb zu dienen. Die Markenstelle habe das angemeldete Zeichen zu Unrecht aufgesplittet und bei ihrer Entscheidung im Kern nur die Unterscheidungskraft in Bezug auf den Bestandteil „ist unser Element“ und nicht in Bezug auf die Wortfolge „Wärme ist unser Element“ als Ganzes beurteilt. Durch das Hinzufügen des Wortes „Wärme“ weiche die Wortfolge von einem - unterstellten - üblichen Gebrauch der Wendung „ist unser Element“ ab. Auch der Verweis auf die Definition in Duden zu „Element“

greife nicht, da es sich bei Wärme gerade nicht eines der vier Elemente „Feuer, Wasser, Erde“ und „Luft“ handle. Aufgrund des unberücksichtigt gelassenen Wortes „Wärme“ sei ein Vergleich mit den weiter von der Markenstelle angeführten Redewendungen nicht möglich, da ein völlig anderer Bezug hergestellt werde, der gerade nicht ausschließlich bedeute, dass man etwas besonders gut beherrsche. Es liege daher keine glatt beschreibende, die Qualität der Produkte anpreisende Angabe vor. Wie die Markenstelle selbst feststelle, verwende ausschließlich die Anmelderin die in Rede stehende Wortfolge für ihre Produkte, so dass unverkennbar eine Produktidentifizierung vorliege.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. dem normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) „Orange“; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Wortmarken besitzen nach der Rechtsprechung insbe-

sondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“) oder eine bloße Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“) zuordnen.

Dies gilt in gleicher Weise für Wortmarken in Form von Slogans, wie die vorliegende Marke einen darstellt. Wenngleich an solche Marken keine strengeren Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Arten von Zeichen, ist allerdings zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbesprüchen vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 32-35) „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“). Als einen derartigen Werbespruch, dem die angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine im Vordergrund stehende werblich anpreisende Aussage, nicht jedoch die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises entnehmen werden, hat die Markenstelle die angemeldete Wortfolge zutreffend bewertet.

Der Spruch „Wärme ist unser Element“ setzt sich - in grammatikalisch korrekter Form - aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache zusammen. Dabei bezeichnet das Wort „Element“ nicht nur die vier Grundstoffe „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ in der antiken Naturphilosophie, sondern, neben einem „Grundbestandteil, (chem.) Grundstoff“ u. a., insbesondere in der konkret verwendeten Formulierung „... ist unser Element“ „das jemandem Gemäße, Angemessene, das was jemand beherrscht und gern tut“ (vgl. u. a. Bertelsmann, Wörterbuch der

deutschen Sprache, 2004; Duden- Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; jeweils unter dem Stichwort „Element“). Demnach wird das maßgebliche inländische Publikum den Spruch in seiner Gesamtheit naheliegend dahin verstehen, dass Wärme für diejenigen, von denen der Spruch stammt, das ihnen gemäße Gebiet ist bzw. das Gebiet ist, welches sie beherrschen und gern tun.

In dem Sinn verstanden vermittelt der Spruch für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende rein werblich anpreisende Sachaussage. Denn alle Waren und Dienstleistungen können unmittelbar das Gebiet der Wärme als physikalische Energieform betreffen, sei es, dass sie der Wärmeerzeugung oder -speicherung, sei es, dass sie der Wärmeleitung oder der Wärmeregulierung dienen. Zudem wird, wie die Markenstelle anhand zahlreicher Internet-Seiten belegt hat, in der Werbung die Wendung „... ist unser Element“ in Verbindung mit der Bezeichnung des jeweiligen Gebiets, aus dem die so beworbenen Waren oder Dienstleistungen stammen bzw. das sie betreffen, häufig verwendet (vgl. hierzu in der Anlage zum Beschluss der Markenstelle vom 20.10.2005 z. B.: „Holzleimbau Gröber ... Moderner Ingenieur-Holzbau ist unser Element“, „Rische GmbH ... Kälte - Klima ist unser Element“; „Kelag Strom - Wasser ist unser Element“; „PESAG ... Energie ist unser Element“). Daher ist auch der Senat der Überzeugung, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge nicht als individualisierendes, auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen auffassen werden, sondern lediglich als einschlägigen anpreisenden Werbeslogan, der die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von Personen stammend anpreist, für die Wärme das Gebiet ist, welches sie beherrschen, auf dem sie und folglich auch die von ihnen angebotenen Produkte und Dienste besonders gut sind.

Soweit die Anmelderin einwendet, der angemeldete Spruch „Wärme ist unser Element“ werde nur von ihrem Unternehmen verwendet, woraus sich die Produktidentifizierung ergebe, kann dies nicht zur Begründung der erforderlichen Unterscheidungskraft i. S. d § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG herangezogen werden. Soweit

nämlich die angesprochenen Verbraucher den Spruch ggf. infolge seiner Benutzung im Verkehr der Anmelderin zuordnen sollten, könnte eine solchermaßen erworbene Unterscheidungskraft nur im Rahmen der Überwindung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG eine Rolle spielen. Um - ohne Verkehrsdurchsetzung - nicht dem Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft zu unterfallen, muss ein Zeichen hingegen originär, also von Haus aus Unterscheidungskraft besitzen (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135, 138 (Nr. 50) „Maglite“; GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 41) „BioID“). Dafür dass der angemeldete, wie dargelegt originär nicht unterscheidungskräftige Werbeslogan sich infolge seiner Benutzung als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben könnte, ist von der Anmelderin nichts Substantiiertes vorgetragen worden und sind auch sonst keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Dr. Ströbele

Richter Eisenrauch ist  
wegen Urlaubs an der  
Unterzeichnung gehin-  
dert.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Bb