



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 503/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
26. März 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 076 150.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Visual Energy

soll für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen werden:

„Klasse 9:

Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität

Klasse 37:

Aufstellung, Installation, Wartung und Reparatur von Elektrogeräten; Aufstellung, Installation, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Aufstellung, Installation, Wartung und Reparatur von Heizungen; Aufstellung, Installation, Wartung und Reparatur von Klimaanlageanlagen

Klasse 42:

Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; In-

stallation, Wartung und Bearbeitung von Computersoftware; technische Projektplanung; Vermietung von Computersoftware“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke „Visual Energy“ bestehe aus zwei Begriffen des englischen Grundwortschatzes, welche vom Verkehr auch aufgrund ihrer Nähe zu den deutschen Entsprechungen ohne weiteres im Sinne von „visuelle bzw. sichtbare Energie“ verstanden würden. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebe das Zeichen lediglich einen Hinweis auf deren Bestimmung bzw. vermittele einen inhaltlichen Sachbezug. Die hier angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere die interessierten Verbraucher, welche sich mit dem Thema Energiegewinnung, Energieverbrauch oder Energiesparen beschäftigten, würden in dem Zeichen ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis dahingehend erkennen, dass sich die so gekennzeichneten Produkte und Leistungen mit der Visualisierung von Energie befassen. Dementsprechend könne es sich bei den in Klasse 9 beanspruchten Apparaten und Instrumenten um Geräte handeln, die speziell dem Zweck der Visualisierung von Energie dienen, z. B. um Verluste von Wärmeenergie mittels thermografischer Aufnahmen sichtbar zu machen oder um mittels digitaler Anzeige den aktuellen Stromverbrauch darzustellen. Die beanspruchten Dienstleistungen stünden mit diesen Waren in einem unmittelbar erkennbaren Sachzusammenhang, da sie speziell auf die Bereitstellung bzw. den Betrieb von entsprechenden technischen Geräten ausgerichtet seien und visualisierte Energien zum Thema oder Inhalt haben könnten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, die konkreten Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt worden ist, hätten keinen Bezug zu Energieherstellung oder zur Energielieferung. Bei der Anmelderin handle es sich um ein Unternehmen, das im Bereich des Energiemanagements tätig sei und dessen Leistungsspektrum beispielsweise die Herstellung von Kompensationsanlagen sowie Konzeption, Inbetriebnahme und technische

Betreuung von Systemen auf dem Gebiet des Energiemanagements umfasse. Schwerpunkte lägen im Bereich der Blindstromkompensation, der Energieoptimierung, der Verbrauchserfassung, der Herstellung aktiver Leistungsfiler sowie des Vertriebs entsprechender Software und Energiemesstechnik. Die von der Anmelderin entwickelten Systeme würden helfen, mögliche Störungen und Ausfälle frühzeitig erkennen zu können. Dieser Schutz u. a. vor Stromausfällen könne aber nicht sichtbar gemacht werden, denn Energie im Sinne von Elektrizität sei nicht sichtbar und könne auch nicht sichtbar gemacht werden. „Visual“ sei daher ein ungewöhnlicher Begriff für den Bereich der Energieoptimierung. Es gebe weder eine „visualisierte Energie“ noch eine „visuelle Energie“, auch die beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten Energie nicht sichtbar machen, der Verkehr stelle einen solchen Bezug daher nicht her. Die angemeldete Wortkombination sei lexikalisch nicht nachweisbar, zudem seien mehrere Übersetzungen möglich, so dass „Visual Energy“ unter dem Gesichtspunkt der interpretationsbedürftigen Mehrdeutigkeit unterscheidungskräftig sei. Es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis, im Übrigen verweist die Anmelderin auf Voreintragungen vergleichbarer Marken.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); GRUR 2006, 220 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 411 - STREETBALL).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch)

oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREET-BALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache 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 (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 735 - Test it; a. a. O. - City Service).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

2. Die angemeldete Wortmarke erfüllt nach den obengenannten Grundsätzen selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch).

Die Wortmarke „Visual Energy“ stellt eine Zusammensetzung aus zwei zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern dar. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Das englische Adjektiv „visual“ bedeutet „bildlich, optisch, sichtbar, visuell“, als Substantiv bedeutet „visual“ im technischen Bereich „die Sichtkontrolle“. Das englische Wort „energy“ hat die Bedeutung „Energie, Arbeit, Kraft“ (vgl. Duden-Oxford-Großwörterbuch Englisch 3. Aufl. Mannheim 2005 (CD-ROM); LEO-Online Lexikon der TU München unter dict.leo.org; PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, 1. Aufl. 2001), wobei die Bedeutung „Energie“ im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die u. a. den Bereich der Elektrogeräte, der Elektrizität und der Energieeinsparung betreffen, im Vordergrund steht.

Der Bestandteil „visual“ wird mit den obengenannten Bedeutungen in englischen Zusammensetzungen mit technischem Zusammenhang verwendet wie z. B. in „visual aid“ (Schautafel), „visual check“ (Sichtkontrolle), „visual display“ (Sichtanzeige) (vgl. LEO-Online Lexikon a. a. O.).

„Visual Energy“ bedeutet daher „sichtbare Energie“ oder auch „Sichtkontrolle Energie“ und ist entsprechend den bereits geläufigen Zusammensetzungen mit dem Bestandteil „visual“ sprachüblich gebildet. In diesem Sinne werden sowohl die allgemeinen Verkehrskreise wie auch der fachlich informierte Verkehr die angemeldete Marke „Visual Energy“ ohne weiteres verstehen. Der Verkehr ist in der Werbesprache an neue und auch schlagwortartige Wortkombinationen - gerade in englischer Sprache - gewöhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt von „Visual Energy“ zwanglos erschließt. Entgegen der Ansicht der Anmelderin kommt es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob die Marke eine Neuschöpfung darstellt oder ob sie bereits im Verkehr verwendet wird oder lexikalisch nachweisbar ist. Das gilt um so mehr, als der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Kreationen nicht an grammatikalischen Regeln oder einem ausgeprägten Stilempfinden orientieren. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber gleichwohl

verständliche Sachaussagen durchaus als solche erkannt und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch; BPatG GRUR 1996, 489 - Hautactiv).

Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die sämtlich zum technischen Bereich zählen, entnimmt der Verkehr einer entsprechenden Kennzeichnung dieser Waren und Dienstleistungen keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sie ausschließlich auf deren Art oder Gegenstand bzw. Verwendung oder Bestimmung. „Visual Energy“ gibt daher nur einen Sachhinweis auf den Einsatz einer Sichtkontrolle für Energiedaten im Sinne einer optischen Kontrolle des Energieflusses und Energieverbrauchs oder - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - einen Sachhinweis auf Waren und Dienstleistungen, die sich mit der Visualisierung von Energie befassen oder die speziell dem Zweck der Visualisierung von Energie dienen oder hierfür bestimmt sind.

Wie aus dem Ergebnis einer der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelten Internetrecherche ersichtlich, werden die Begriffe „Visualisieren von Energie, Sichtbarmachen von Energie“ bereits verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen des sog. Energiemanagements und mit Vorkehrungen zur Senkung von Energiekosten.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin kann „Visual Energy“ hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Sachangabe zu Beschaffenheit und Bestimmung sein bzw. in einem engen Bezug hierzu stehen, da alle mit einer Sichtkontrollereinrichtung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten den Energiefluss und den Energieverbrauch betreffend ausgestattet sein können oder hierfür bestimmt sein können bzw. im Zusammenhang mit der Visualisierung von Energie stehen können. Wie die Anmelderin selbst vorgetragen hat, ist sie im Bereich des Energiemanagements tätig und bietet, wie auf ihrer Homepage ersichtlich, u. a. eine Analyse- und Visualisierungssoftware an zum Erfassen, Überwa-

chen, Analysieren und Optimieren technischer Netze und Anlagen, wobei spezielle Messgeräte Live-Werte und damit einen Blick auf den aktuellen Zustand der Anlagendaten und der gesamten Energieversorgungsstruktur in Form spezieller Grafiken ermöglichen sollen. Ziel sei ein lückenloses Erfassen aller Energieverbrauchsdaten, Erkennen verborgener Einsparpotentiale und zielgerichtetes Reduzieren der Energiekosten.

Energiemanagement kann neben der Datenerfassung, der Überwachung und der Analyse der Funktionen in einem Energiesystem mittels obengenannter Visualisierung der Energiedaten auch die Steuerung von Energienetzen bzw. Stromnetzen umfassen. Die Steuerung von Stromnetzen wiederum kann die Aufbereitung von Daten mehrerer Geräte und datenabhängige Ausführung von Aktivitäten oder Alarmmeldungen, automatische Durchführung von Lastenausgleich, Antreiben von Generatoren oder Relaissteuerung sowie eine spezielle Fernsteuerung umfassen, um einen Produktionsbetrieb ausfallfrei zu halten. Für diese Steuerung sind spezielle Mess- und Überwachungsgeräte erforderlich, wobei z. B. für den Absatzmarkt in den Vereinigten Staaten auch spezielle Niederspannungs-Stromtrafos notwendig sein können. Auch elektrische Heizungsanlagen, die Strom leiten, in Wärme umwandeln und als Nachtstrom speichern können, können Bestandteil eines derartigen Energienetzes sein und entsprechender Kontrolle und Steuerung unterliegen.

Werden daher die in Klasse 9 beanspruchten Waren mit dem angemeldeten Zeichen „Visual Energy“ gekennzeichnet, wird der Verkehr davon ausgehen, dass es sich um Produkte handelt, die im Zusammenhang mit der Visualisierung von Energie stehen. Damit werden jedoch nur die Beschaffenheit und der Verwendungszweck des Produktes, nicht hingegen seine Herkunft aus einem bestimmten Betrieb bezeichnet. Soweit die beanspruchten Waren nicht selbst der Visualisierung von Energiedaten dienen oder mit einem entsprechenden Gerät zur Visualisierung ausgestattet sind, so stehen sie zumindest in engem Bezug hierzu, da die Visualisierung der Energiedaten darauf abzielt, Energie- oder Stromnetze ausfall-

frei bzw. kostengünstig zu steuern. Der Verkehr wird den angemeldeten Begriff daher als bloßen Sachhinweis auffassen. Die beanspruchten Dienstleistungen können sich hierauf beziehen bzw. sich inhaltlich-thematisch hiermit beschäftigen. Dieser inhaltsbezogene Sachaussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung erschließt sich dem Verkehr auch sofort und ohne analysierende Zwischenschritte.

3. Weist das Zeichen in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bereits keine Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, bedarf es keiner abschließenden Entscheidung darüber, ob die angemeldete Bezeichnung insoweit auch eine beschreibende und freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

4. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung der Schutzhindernisse auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind jedoch keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 17, 19 - Bild digital u. a.). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O. Rn. 15, 18 f.; BGH, GRUR 2011, 230 - 232 - SUPERgirl).

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Hartlieb

CI