



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 527/11

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 071 427.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 19. Juni 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 8. Dezember 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

### **CO2SparBrief**

angemeldet für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 36: Finanzwesen;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien;

Klasse 40: Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Februar 2011 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Ansicht, dass die angemeldete Wortkombination aus der Zusammenschreibung der chemischen Summenformel „CO<sub>2</sub>“ für Kohlendioxid und der Wortbildung „SparBrief“ bestehe. Der Markenbestandteil „CO<sub>2</sub>“ stelle als Bezeichnung für das Treibhausgas Kohlendioxid auf vielen Waren- und Dienstleistungsgebieten eine zentrale und außerordentliche wichtige Beschaffenheitsangabe dar und finde in Alleinstellung oder mit weiteren Sachangaben als besonderes Eigenschafts- und Wertversprechen Verwendung, um wesentliche Eigenschaften von Produkten, beispielsweise in Bezug auf die Emission oder Einsparung von Kohlendioxid, zu beschreiben. Der weitere Wortbestandteil „SparBrief“ werde in der Schreibweise „Sparbrief“ vom Publikum als Bezeichnung für eine Ur-

kunde über eine für einen bestimmten Zeitraum zinsgünstig festgelegte Geldsumme verstanden.

Die beiden Begriffe „CO<sub>2</sub>“ und „Sparbrief“ seien in der angemeldeten Marke in schlagwortartiger Weise zu einer Gesamtaussage i. S. v. „Sparbrief im Zusammenhang mit Kohlendioxid“, beispielsweise zur Finanzierung von Maßnahmen zur Verminderung dieses umweltschädlichen Gases verbunden, die sich dem Verkehr unmittelbar und ohne analysierende Schritte sofort erschließe.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 weise das begehrte Zeichen daher erkennbar lediglich auf den Gegenstand der Dienste hin, da es für derartige Sparbriefe mit finanzieller Förderung von CO<sub>2</sub>-Einsparmaßnahmen bestimmt sein könne. Nichts anderes gelte für die Dienstleistungen der Klasse 40, deren Erbringung der CO<sub>2</sub>-Einsparung diene und durch derartige Sparbriefe gefördert werden könne. Ferner ist das DPMA der Auffassung, dass bei Waren der Klasse 16 die mit „CO<sub>2</sub>SparBrief“ gekennzeichnet werden, der Verkehr davon ausgehe, dass damit Dokumente aus Papier/Pappe gemeint seien, die CO<sub>2</sub>-sparend hergestellt werden.

Die Marke beschreibe daher hinsichtlich sämtlicher beanspruchten Waren und Dienstleistungen zweifelsfrei die Beschaffenheit und Zweckbestimmung. Aufgrund des beschreibenden Inhalts, sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem angemeldeten Zeichen keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen entnähmen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass die Verbindung der beiden Begriffe das Gesamterscheinungsbild der Marke unterscheidungskräftig mache. Zwar stehe der Markenbestandteil „CO<sub>2</sub>“ als Bezeichnung für das Treibhausgas Kohlendioxid, und der weitere Bestandteil „SparBrief“ werde vom Publikum als Bezeichnung für eine Urkunde über eine für einen be-

stimmten Zeitraum zinsgünstig festgelegte Geldsumme verstanden. Die schlichte Kombination aus „CO2“ und „SparBrief“ ergebe jedoch keinen Sinn.

Zudem handele es sich bei dem von der Anmelderin vertriebenen Produkt um die Verbriefung einer Geldanlage, mit der die Kohlendioxidproduktion verringert, also CO2 „eingespart“ werde. Ein mögliches, dieses Produkt beschreibendes Zeichen sei „CO2-Einspar-Sparbrief“ und nicht „CO2SparBrief“. Um das Zeichen „CO2SparBrief“ dem Produkt zu zuordnen, müsste der Wortbestandteil „Spar“ sich einerseits darauf beziehen, dass CO2 „eingespart“ wird und andererseits darauf, dass die Geldanlage mittels eines Sparbriefs verbrieft ist. Somit seien einige Überlegungen erforderlich. Daher weise die Bezeichnung eine Eigenart auf, so dass sie als betrieblicher Herkunftsnachweis verstanden werden könne. Zudem werde eine beschreibende Aussage nur angedeutet oder sei aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar. Daher handelt es sich nicht um ein unmittelbar beschreibendes Zeichen. Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe daher nicht.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben;  
hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zu zulassen.

Mit Schreiben 15. Mai 2012 hat der Senat die Anmelderin unter Vorlage von Belegen aus dem Internet (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hingewiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig aber erfolglos.

Der angemeldeten Marke stehen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

**1.**

**a)** Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II; EuGH MarkenR 2012, 147 (Nr. 32) - NAI-Der Naturaktienindex). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

**b)** Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die

fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Im Hinblick auf die hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zählen zum angesprochenen Verkehr sowohl Fachkreise auf dem Finanz- und Energiemarkt als auch Endverbraucher. Auszugehen ist dabei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.).

**c)** Auf der Grundlage dieser Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

**aa)** Wie die Markenstelle für Klasse 36 in dem angefochtenen Beschluss zutreffend dargelegt hat, besteht das angemeldete Zeichen zum einen aus der Buchstaben- und Zahlfolge „CO<sub>2</sub>“ und der Wortkombination „SparBrief“.

CO<sub>2</sub> ist die Fachabkürzung für Kohlenstoffdioxid. Bei Kohlenstoffdioxid handelt es sich um eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, die u. a. bei der vollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen unter ausreichender Sauerstoffzufuhr entsteht. Künstlich erzeugtes Kohlenstoffdioxid hat einen Anteil von ca. 60 % an der Verstärkung des sog. Treibhauseffekts, dessen Folgen durch Klimaschutz gemindert werden sollen (Anlage Wikipedia zu CO<sub>2</sub>). Die Einsparung von CO<sub>2</sub> ist daher ein aktuelles Thema (vgl. z. B. Anlage 1a).

Ein Sparbrief ist ein von einem Kreditinstitut angebotenes festverzinsliches Anlageprodukt, dessen Verzinsung für die gesamte Laufzeit festgelegt wird.

**bb)** In Zusammenhang mit den in Klasse 36 angemeldeten Finanzdienstleistungen enthält die Wortkombination einen inhaltlichen Sachhinweis dahingehend, dass ein Sparbrief beschrieben wird, der zur Einsparung von CO<sub>2</sub> beiträgt, indem das Geld der Anleger in CO<sub>2</sub>-sparende Projekte investiert wird. Mit dieser beschreibenden Bedeutung wird der Begriff „CO<sub>2</sub> Sparbrief“ sowohl von der Anmelderin selbst als auch von der Stadt Marburg verwendet (Anlage 1). Im Übrigen werden auch sinnverwandte Wortkombinationen bedeutungsgleich verwendet (Anlagen 2, 3). So existieren z. B. die Begriffe: Energie-Sparbrief (Anlage 4), Solar-Sparbrief (Anlage 5), Strom-Sparbrief (Anlage 6), KlimaAktivSparbrief (Anlage 8); KlimaSparbrief (Anlage 9). Derartige „ökologische Finanzprodukte“ liegen im Trend der Zeit und gehören zu den Standardprodukten von Banken und Sparkassen unter Mitwirkung von Energieerzeugungsunternehmen als Anlageninvestoren.

Die Anleger sind es daher gewöhnt, durch den Gattungsbegriff „Sparbrief“ und ein vorangestelltes Substantiv darauf hingewiesen zu werden, was mit den Anlegergeldern geschieht, bzw. mit welchen Zielsetzungen sie investiert werden. Dabei bedarf es wegen der häufig verwendeten vergleichbaren Wortkombinationen (z. B.: Energiesparbrief, Anlage 4, Stromsparbrief, Anlage 6) nicht des weiteren Zusatzes, dass es sich um einen „CO<sub>2</sub>-Einsparungssparbrief“ handelt.

Der angesprochene Verkehr wird die Wortkombination daher als unmittelbaren Sachhinweis auf die Art der angebotenen Finanzdienstleistung verstehen, auch wenn es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare, neue Wortkombination handelt. Dies allein genügt nämlich nicht, um von dem beschreibenden Gehalt wegzuführen, vielmehr wäre darüber hinaus erforderlich, dass die Wortzusammensetzung zu einem von der Summe ihrer Einzelbestandteile abweichenden Eindruck führt, der wesentliche Elemente wie die Form des Zeichens oder seine Bedeutung betrifft (EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 39) - BIOMILD; EuGH GRUR 2010, 931 (Nr. 63) - COLOR EDITION; BGH MarkenR 2012, 29 (Nr. 14) - Rheinpark-Center Neuss). Das ist hier aber nicht der Fall. Insbesondere vermag die von der Anmel-

derin vorgetragene Mehrdeutigkeit der Wortkombination der Anmeldung nicht zur Eintragung zu verhelfen. Der Umstand, dass das beanspruchte Zeichen neben dem dargelegten Inhalt auch andere Deutungen zulassen könnte, vermag das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nämlich nicht zu überwinden. Das Eintragungshindernis besteht vielmehr schon dann, wenn nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten einen beschreibenden Inhalt hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD).

Die Anmelderin hat zutreffend darauf hingewiesen, dass ein Zeichen nur unter das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fällt, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) - Patentconsult; EuGH GRUR Int. 2008, 1040 (Nr. 21); einschränkend aber: BGH MarkenR 2012, 29 (Nr. 14) - Rheinpark-Center Neuss). Nach der Rechtsprechung des EuGH hebt die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Gesetzgeber den Umstand hervor, dass die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, zu bezeichnen (EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 50) - Zahl 1000). Vorliegend ist jedoch vernünftigerweise davon auszugehen, dass das angemeldete Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres als Sachhinweis auf bestimmte Produktmerkmale erkannt werden wird. Der Verkehr ist es - wie oben belegt - nämlich gewöhnt, durch ähnlich gebildete Wortkombinationen sachliche Inhalte vermittelt zu bekommen, insbesondere Hinweise auf die Möglichkeit, Energie, Gas, Strom o. ä. einzusparen bzw. in Anlagen zu investieren, die auf solche Einsparungen abzielen (siehe Anlagen 1 - 9).

Im Übrigen kommt es auch nicht darauf an, wie die Anmelderin selbst das Zeichen verwendet oder verwenden will, denn Eintragungshindernisse sind grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2006, 503 (Nr. 10) - Casino Bremen).

Im Hinblick auf die unter der Klasse 16 angemeldeten Waren, nämlich Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, liegt ebenfalls eine beschreibende Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Das Zeichen „CO2SparBrief“ kann insoweit darauf hinweisen, dass es sich beispielsweise um Briefpapier oder Briefumschläge handelt, bei deren Herstellung CO2 eingespart wurde. Mit einem entsprechenden Bedeutungsgehalt wird bereits für Papier und Briefumschläge und andere Waren geworben ((siehe Anlagen 10 - 12: CO2-neutraler Briefumschlag, CO2-neutrales Impact-Papier; „CO2 Neutral“-Siegel; CO2-Siegel; grünes Spar-Siegel).

## **2.**

Dem begehrten Zeichen fehlt auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

**a)** Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke ver-

liehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die un gerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel).

**b)** Das hier beanspruchte Zeichen ist im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihm nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

**aa)** Eine Wortmarke, die, wie die hier begehrte Marke Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - Biomild). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Im Hinblick auf die bereits oben unter Ziffer 1. erwähnten Waren und Dienstleistungen fehlt die Unterscheidungskraft daher schon aus diesem Grund.

**bb)** Im Hinblick auf die unter der Klasse 40 begehrte Dienstleistung „Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern“ besteht zumindest ein so enger beschreibender Bezug i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, dass die Unterscheidungskraft des Zeichens zu verneinen ist. Die Unterscheidungskraft fehlt

nämlich nicht nur solchen Angaben, die die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, sondern auch solchen, mit denen ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006). Dies ist hier der Fall.

Es gibt nämlich zahlreiche Energieerzeuger, die bei der Anlage von Kundengeldern in „Öko-Sparbriefen“, „Strom-Sparbriefen“, „Energie-Sparbriefen“, „Solar-Sparbriefen“, „Klima-Sparbriefen“ und eben auch in „CO2-Sparbriefen“ mitwirken (siehe dazu Anlagen 1 - 9), um den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. Die Energieerzeuger treten dabei als Investoren auf und/oder gewähren besondere Kundenrabatte für die Stromlieferung. Darüber hinaus kann das Zeichen für diese Dienstleistung aber auch darauf hindeuten, dass bei der Energieerzeugung die CO2-Einsparung verbrieft, d. h. garantiert wird (vgl. Anlagen 13 - 16: „CO2 Neutral“- Siegel; grünes Spar-Siegel, Wassersparbrief).

### **3.**

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis). Auch wenn die Markenstelle sich nicht im Einzelnen mit den Voreintragungen befasst liegt im Übrigen kein wesentlicher Verfahrensmangel i. S. v. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor (BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl). Die Frage der Schutzzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

**4.**

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1, 2 MarkenG besteht keine Veranlassung, da weder Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden sind, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert. Soweit - wie hier - im Wesentlichen nur tatsächliche Umstände entscheidungserheblich sind, besteht kein Raum für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI