



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 539/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 069 805.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet als Wortmarke ist die Wortkombination

ENERGY MEETS INNOVATION

für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 38:

Elektrische und elektronische Geräte, soweit in Klasse 9 enthalten; technische und kaufmännische Beratung im Energiebereich; Sammeln und Liefern von Daten, soweit in Klasse 38 enthalten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2010 069 805.5 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss vom 24. Februar 2012 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Wortkombination jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Wortkombination „ENERGY MEETS INNOVATION“ weise bezüglich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Sinngehalt auf. Den an Wortkombinationen wie z. B. „art-meets-science“ oder „pop meets classic“ gewöhnten inländischen Verkehrskreisen erschließe sich der Begriffsinhalt von „ENERGY MEETS INNOVATION“ i. S. v. „Energie trifft Innovation“ ohne weiteres, da es sich um die sprachübliche Verbindung von diesen Verkehrskreisen bekannten Wörtern und Begriffen handle. Die angemeldete Wortkombination stelle eine allgemeine Werbeaussage dar und werde nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden.

Insbesondere könnten sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen durch Zusammentreffen von Energie und Innovation erbracht werden oder dazu bestimmt sein. Aus der EuGH-Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ ergebe sich keine andere Beurteilung. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich in einer werbeüblichen Sachaussage, die das Publikum im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne jede weitergehende Überlegung als bloßes Werbemittel zur Herausstellung einer spezifischen Orientierung und Kompetenz des Anbieters und einer dementsprechenden Beschaffenheit der verfahrensgenständlichen Produkte und Leistungen verstehen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen werde. Auf aus ihrer Sicht ähnliche bzw. vergleichbare Voreintragungen könne sich die Anmelderin nicht berufen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie verweist darauf, dass sie Inhaberin der Wortmarke „ENERGY IN INDUSTRY“ (398 473 60) sei, die bereits im Jahre 1999 in das Markenregister eingetragen worden sei. Die Eintragungspraxis sei seitdem noch großzügiger geworden, so dass es nicht gerechtfertigt sei, die angemeldete Wortfolge „ENERGY MEETS INNOVATION“ für schutzunfähig zu erachten, wobei auch zu berücksichtigen sei, dass Werbeslogans keinen strengeren Anforderungen unterlägen als sonstige Wortmarken. Ausgehend von den Grundsätzen der Rechtsprechung, insbesondere der EuGH-Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ weise die angemeldete Wortfolge Unterscheidungskraft auf. Es handele sich um einen kurzen, einprägsamen Slogan, der die angesprochenen Verkehrskreise zum Denken anrege, einen gewissen Phantasiegehalt und einen vagen, interpretationsbedürftigen Aussagegehalt aufweise. Eine beschreibende Bedeutung dieser Wortfolge sei in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht nachvollziehbar. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Marke neben der Herkunftsfunktion weitere wichtige Funktionen wie Werbe-, Garantie- und Identifikationsfunktion zukomme. Um Unterscheidungskraft verneinen zu können, müsse ein Aussagegehalt der angemeldeten Wortfolge so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für

die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei. Anders liege es aber bei der angemeldeten Wortfolge, die Unterscheidungskraft aufweise.

Ferner ist die Anmelderin der Auffassung, dass identische oder sehr ähnliche Voreintragungen eine indizielle Wirkung hätten, so dass in solchen Fällen besonders sorgfältig zu begründen sei, weshalb trotz solcher Voreintragungen ein Eintragungshindernis angenommen werde. Eine abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit könne auch darauf schließen lassen, dass eine unterstellte Verkehrsauffassung unzutreffend beurteilt worden sei. Vorliegend sei auch kein Grund dafür ersichtlich, dass sich die Verkehrsauffassung gegenüber der o.g. Voreintragung geändert haben könnte. Vielmehr hätten sich die angesprochenen Verkehrskreise mit zunehmender Liberalisierung des Markenrechts daran gewöhnt, dass Werbeslogans als Marke benutzt würden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Februar 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin fehlt der angemeldeten Wortfolge „ENERGY MEETS INNOVATION“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 38 jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die

Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen – wie die hier angemeldete Wortfolge – stellen keine spezielle Markenkategorie, auch keine Unterkategorie der Wortmarken dar, sondern sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914, Leitsatz 2 und Tz: 40 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Insbesondere unterliegen sie keinen strengeren Schutzvoraussetzungen, aber auch keinen geringeren, wobei sie insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen müssen (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914, Leitsatz 2 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig (betriebs-) kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 178, m. w. N.). Die Unterscheidungskraft von Werbeslogans und spruchartigen Wortfolgen kann nach der Rechtsprechung des EuGH insbe-

sondere dann zu bejahen sein, wenn die jeweiligen Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen (EuGH – VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a. a. O. Tz. 57; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 177).

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine ausschließliche Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Tz. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK letztlich nicht in Frage gestellt. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Produkte als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es wird lediglich modifizierend ausgeführt, dass, sofern die angesprochenen Verkehrskreise eine angemeldete Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für die Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass die angemeldete Marke gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan wahrgenommen wird. Soweit der EuGH in der Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ selbst in der Sache entschieden hat (vgl. EuGH – VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a. a. O. Tz. 52 ff. :) war ein nicht ganz unwesentliches Element der Umstand, dass es sich bei diesem Slogan im Zusammenhang mit Pkw um einen berühmten und damit unabhängig von der Frage der ursprünglichen „Unterscheidungskraft“ um einen im Verkehr als betrieblichen Herkunftshinweis durchgesetzten Slogan handelte und deshalb nicht auszuschließen war, dass dies dem Verkehr es erleichtert, den Slogan auch in einem anderen Waren- und Dienstleistungszusammenhang als betrieblichen Herkunftshinweis zu

erkennen (EuGH – VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a. a. O. Tz. 59). Klarstellend hat der EuGH in einer weiteren Entscheidung auch darauf hingewiesen, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, sich jedoch aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird und es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien festzustellen (EuGH – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, a. a. O., Tz. 26, 43). Ferner hat der EuGH in dieser Entscheidung (a. a. O., Tz. 35) nochmals hervorgehoben, dass es nicht darauf ankommt, ob ein angemeldetes Zeichen ein Werbeslogan ist, sondern nur darauf, ob es von den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird. Daraus ergibt sich aber auch zwingend, dass es für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit, insbesondere der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht darauf ankommen kann, ob ein angemeldetes Zeichen geeignet ist, andere Funktionen als die Herkunftsfunktion wie z. B. Werbe- oder Garantiefunktion zu erfüllen. Ist nach den vorgenannten Grundsätzen die Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis dienen zu können, nicht gegeben, sind anderweitige wirtschaftliche Funktionen, die ein solches Zeichen aufweisen könnte, bei der rechtlichen Beurteilung der Schutzfähigkeit irrelevant.

Ausgehend von diesen Grundsätzen weist die angemeldete Wortfolge keine Unterscheidungskraft auf.

Die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise, die an englischsprachige Werbeslogans – insbesondere auch in einschlägigen technischen Bereichen der elektronischen Geräte und Dienstleistungen – gewöhnt sind, werden die angemeldete Wortfolge ohne weiteres mit „Energie trifft (auf) Innovation“ übersetzen. Insoweit handelt es sich nicht nur um Wörter, die dem Grundwortschatz der englischen Sprache zuzurechnen sind, sondern bei den Substantiven „energy“ und „innova-

tion“ zudem um solche, die mit den deutschen Begriffen „Energie“ und „Innovation“ nahezu deckungsgleich sind. Diese Begriffe werden gerade im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung beim Energiesparen bzw. der Energieversorgung häufig gemeinsam benutzt, so z. B. als Titel einer Vortragsreihe und von Veröffentlichungen im einschlägigen Bereich (vgl. dazu die der Anmelderin als Anlagen 1 und 2 zum Senatshinweis vom 8./9. Januar 2013 übermittelten Unterlagen, Bl. 27/28 d. A.), sowie als Schlagwort für Informationen über neue Produkte im Bereich der Solarenergie (vgl. dazu den der Anmelderin als Anlage 3 zum Senatshinweis vom 8./9. Januar 2013 übermittelten Beleg, Bl. 29 d. A.) und Neuentwicklungen bei der Steuerung der Stromversorgung (vgl. dazu den der Anmelderin als Anlage 4 zum Senatshinweis vom 8./9. Januar 2013 übermittelten Beleg, Bl. 30-32 d. A.). Ferner ist der Verkehr auch an in vergleichbarer Weise gebildete, schlagwortartige Aussagen gewöhnt, wie z.B. „Energie trifft Umwelt“ im Zusammenhang mit umweltfreundlichen Energieprojekten (vgl. dazu den der Anmelderin als Anlage 5 zum Senatshinweis vom 8./9. Januar 2013 übermittelten Beleg, Bl. 33 d. A.), „Strom trifft Wärme“ für Projekte im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung (vgl. dazu den der Anmelderin als Anlage 6 zum Senatshinweis vom 8./9. Januar 2013 übermittelten Beleg, Bl. 34 d. A.) oder „Sonnenlicht trifft Innovation“ für weiterentwickelte Produkte im Bereich Photovoltaik (vgl. dazu den der Anmelderin als Anlage 7 zum Senatshinweis vom 8./9. Januar 2013 übermittelten Beleg, Bl. 35 d. A.).

Aufgrund der vorgenannten Belege ist davon auszugehen, dass der verständige Verbraucher die Wortkombination „ENERGY MEETS INNOVATION“, wenn sie ihm im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 38 begegnet, als Sachhinweis dahingehend auffassen wird, dass diese Waren besonders innovativ im Zusammenhang mit Energienutzung und Energieverbrauch sind, sich die kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen auf Innovationen im Energiebereich beziehen und die Sammlung und Lieferung von Daten sich auf solche Daten beziehen, die die Thematik „Inno-

vation im Energiebereich“ bzw. „innovative Energienutzung und –versorgung“ zum Gegenstand haben.

Ein solches Verständnis erschließt sich aufgrund der vorgenannten Umstände dem Verkehr nicht nur ohne analysierende Betrachtungsweise, sondern drängt sich ihm geradezu auf. Insbesondere ist die Auffassung der Anmelderin, dass der angemeldeten Wortfolge ein gewisser Phantasiegehalt zukommt und aufgrund eines vagen Aussagegehalts zum Denken anregt, nicht zu teilen, zumal auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, der vorliegend durchaus in der Lage ist, ohne tiefgreifende Analyse überaus naheliegende Schlussfolgerungen zu ziehen. Nach alledem wird der Verkehr in der angemeldeten Wortfolge, die auch keinerlei Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art aufweist, lediglich und ausschließlich einen Merkmale dieser Waren und Dienstleistungen in schlagwortartiger Weise beschreibenden bzw. anpreisenden Sachhinweis und keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

2. Die Auffassung der Anmelderin, dass in der Zwischenzeit bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Werbeslogans eine „Liberalisierung“ eingetreten sei, ist ebenfalls unzutreffend. Vielmehr hat die oben in II.1. genannte Rechtsprechung insbesondere des EuGH die Maßstäbe, die bei der Beurteilung dieser Rechtsfrage anzulegen sind, geklärt, wobei aus dem o. g. folgt, dass diese Klärung gerade nicht mit einer Absenkung der für die Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft maßgeblichen rechtlichen Standards verbunden war.

3. Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 – Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 – Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B.

GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Insoweit steht die vom 29. Senat des Bundespatentgerichts jahrelang vertretene gegenteilige Auffassung nicht im Einklang mit der maßgeblichen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Auch unter angemessener Berücksichtigung der von der Anmelderin genannten Eintragungen ergibt sich keine Beurteilung, die eine Bejahung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke rechtfertigen könnte. In diesem Zusammenhang kann auch nicht von einer Indizwirkung von Voreintragungen in Bezug auf das maßgebliche Verkehrsverständnis ausgegangen werden. Entscheidend sind insoweit die Feststellungen, die der Senat im Rahmen der ihm obliegenden Amtsermittlung insbesondere auf der Grundlage der o. g. Belege trifft. Eine mehr als 13 Jahre zurückliegende Meinungsäußerung eines Prüfers des Deutschen Patent- und Markenamts, die zudem nicht im Einzelnen begründet ist und insbesondere nicht erkennen lässt, auf welcher tatsächlichen Grundlage der Prüfer zu seiner Auffassung gekommen ist, weist hingegen insoweit keine Relevanz auf.

Die Beschwerde musste nach alledem erfolglos bleiben.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Pr