

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 193/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 25 838.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Mai 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Bezeichnung

Energy & More

für die Waren und Dienstleistungen

"Datenträger, insbesondere wiederbeschreibbare bzw wiederaufladbare Datenträger wie Chipkarten und Magnetkarten, insbesondere als Wertkarten mit Guthaben bzw Kreditrahmen; Elektronische Apparate und Geräte; Zähler, sowie Fernbedienungen dafür; Verkaufsautomaten, Datenverarbeitungsgeräte, insbesondere Abrechnungssysteme; Schreib- und Lesegeräte für vorgenannte Datenträger;

Finanzwesen, Inkasso, Abrechnung und Geldgeschäfte; Ausgabe von Wert- und Kreditkarten;

Transport und Verteilung von Strom, Gas, Heiz- bzw Fernwärme, Wasser, insbesondere Trinkwasser und Abwasser, insbesondere mittels Rohrleitungen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie angeführt, die angemeldete Bezeichnung stelle einen schutzunfähigen, beschreibenden Werbeslogan dar (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Ihr fehle zudem jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Zwar seien Werbeslogans grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich, ihrer Eintragung stehe aber dann ein Freihaltebedürfnis entgegen, wenn sie ausschließlich aus beschreibenden Sachangaben bestünden. Das sei hier der Fall, denn die angemeldete Marke stelle einen inhaltsbezogenen Slogan dar, der schlagwortartig darauf hinweise, daß unter diesem Motto "Energie und mehr" vertrieben bzw erbracht werde. Dieser Bedeutungsgehalt werde vom Verkehr auch ohne weiteres so verstanden werden, da es sich bei dem englischen Wort "energy" um einen Begriff handle, der dem angesprochenen Publikum in seinem Sinngehalt "Energie" geläufig sei. Dies gelte um so mehr, als vergleichbar gestaltete Werbeslogans in den letzten Jahren geradezu inflationär in der Werbung verwendet würden. Solche für Werbezwecke besonders geeignete Redewendungen seien bereits unabhängig von einem spezifischen Bezug zu den beworbenen Waren und Dienstleistungen Freihaltebedürftig. Soweit in der Anmeldung Waren oder Dienstleistungen beansprucht würden, die nicht unmittelbar dem Versorgungssektor zuzurechnen seien, werde das Publikum davon ausgehen, daß diese Produkte und Serviceleistungen Teil eines breiteren Leistungsspektrums seien, auf das durch den Bestandteil "& More" in werbeüblicher Weise hingewiesen werde. Damit sei die angemeldete Redewendung aus sich heraus ohne weiteres als Sachangabe verständlich. Daran aber bestehe ein Freihaltebedürfnis. Wegen des bestehenden Freihaltebedürfnisses seien an die Unterscheidungskraft erhöhte Anforderungen zu stellen, denen die angemeldete Bezeichnung aber nicht gerecht werde. Das vorliegende Zeichen weise in seiner Gesamtheit keinen selbständig kennzeichnenden Bestandteil in der Aussage oder in seiner sprachlichen Gestaltung auf, wie dies in der Rechtsprechung im Hinblick auf die Schutzfähigkeit von Werbeslogans gefordert werde. Gerade eine Mehrdeutigkeit der Werbeaussage liege nicht vor. Zwar sage die angemeldete Bezeichnung nicht konkret aus, in wel-

cher Weise das Motto umgesetzt werden solle. Der Verkehr werde mit ihr aber ausschließlich beschreibende Vorstellungen assoziieren.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. In der Wortfolge "Energy & More" sei kein eindeutig beschreibender Inhalt zu erkennen. Bereits der Zusatz "& More" lasse nach weiteren Erläuterungen fragen. Das Wort "Energy" könne mit Begriffen wie "Tatkraft, Entschlossenheit, Intelligenz, Spontanität; Sonne, Wind, Wasser; Akku, Batterie" assoziiert werden. Wegen des Zusatzes "& More" könne aber auch an alles andere nicht mit Energy in Verbindung stehende gedacht werden. Damit sei die Marke insgesamt vieldeutig, unscharf, unspezifisch und aussageschwach und damit nicht beschreibend. Dies gelte im übrigen nicht nur wegen des Bestandteils "& More", sondern auch wegen des Wortes "Energy", das im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht aussagekräftig sei. So stelle sich beispielsweise die Frage, ob die so bezeichneten Geräte besonders viel oder besonders wenig "Energy" oder ob die ebenso bezeichneten Dienstleistungen besonders viel oder wenig Leistung beanspruchten. Bei einer Übersetzung des englischen Wortes "Energy" stehe zudem keine der vielen Bedeutungen im Vordergrund, was ein weiterer Anhaltspunkt für die Schutzfähigkeit sei. Außerdem nehme der Verkehr eine als Marke verwendete Wortfolge in der Regel so auf, wie sie ihm entgegentrete, also ohne analysierende Betrachtungsweise. Es sei daher auf die Kombinationsmarke "Energy & More" in ihrer Gesamtheit abzustellen. Dies aber sei eine phantasievolle, zum Nachdenken anregende Wortzusammenstellung, die keinen eindeutig beschreibenden Inhalt aufweise. Schließlich fehle es an konkreten Feststellungen zu einem eventuell bestehenden Freihaltebedürfnis der Mitbewerber, die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Bereits die Markenstelle habe von einem fehlenden Produktbezug der Marke zu den konkreten Waren und Dienstleistungen gesprochen. Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft liege ebenfalls nicht vor. Der angemeldeten Marke könne nämlich kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden. Es handle sich auch nicht um eine gebräuchliche Wortfolge der

deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Auch wenn die vorliegende Bezeichnung als Werbeslogan verstanden werde, so rechtfertige dies nicht das Anlegen unterschiedlicher Maßstäbe gegenüber anderen Wortmarken.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. März 2000 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in das Markenregister stehen die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich nämlich nicht um eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die dort ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Waren- und Dienstleistungsverkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE) und die überdies entweder bereits als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung auf Grund konkret feststellbarer tatsächlicher Umstände in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Der Beurteilung ist dabei die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine

zergliedernde Betrachtungsweise vorzunehmen (BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Die angemeldete Bezeichnung stammt aus der englischen Sprache und bedeutet im Deutschen etwa soviel wie "Energie und mehr". Damit besteht bei zwangloser Betrachtung zwischen der Bedeutung der angemeldeten Marke und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein beschreibender, unmittelbarer Sachzusammenhang. Für die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klasse 36 ist der mangelnde konkrete Sachbezug offenkundig. Die Waren der Klasse 9 liefern nämlich weder selbst Energie oder Leistung noch sind sie auch nur im weitesten Sinne Beschaffenheits- oder Bestimmungsziel der Marke. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Finanzwesen, Inkasso, Abrechnung und Geldgeschäfte; Ausgabe von Wert- und Kreditkarten". Für ein beschreibendes Verständnis bedürfte es stets der Analyse und Erläuterung sowie Ergänzung. Dies gilt auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39. Auch in diesem Zusammenhang gibt die angemeldete Bezeichnung wegen des vieldeutigen Zusatzes "& More" keinen Hinweis auf eine konkrete Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe der so bezeichneten Dienstleistungen. Zudem ergibt sich aus dem zweiten Zeichenteil "& More" für die angesprochenen Verkehrskreise keine konkrete Beschreibung, vielmehr ist dieser Zusatz in seiner Sachaussage diffus verschwommen und so vielen individuellen Interpretationen zugänglich, daß der angemeldeten Bezeichnung kein konkreter und unmittelbar beschreibender Begriffsgehalt entnommen werden kann. Zudem konnte weder eine gegenwärtige Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Nachschlagewerken oder im Internet festgestellt werden noch bestehen hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme einer solchen Verwendung in der Zukunft.

Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist von einem großzügigen Maßstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft fehlt (BGH BIPMZ 1999, 257, 258 – PREMIERE II). Dabei hat der BGH bereits im Herbst 1999 in mehreren Entscheidungen ausdrücklich dargelegt, daß auch an Werbeslogans keine strengeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind als an andere Wortmarken. So ist das Erfordernis nach einem selbständig kennzeichnenden Bestandteil oder einem so weitreichenden phantasievollen Überschuß in der Aussage oder in der sprachlichen Form, daß der angesprochene Verkehr mit dem Wiedererkennungseffekt einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft verbindet, verneint worden (BGH GRUR 2000, 321 - Radio von hier, Radio wie wir). Der Verkehr wird zwar bei Werbeslogans häufig eine Werbeaussage annehmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes, sondern ausschließlich seiner Beschreibung dient. Dies rechtfertigt es aber nicht, von unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schließen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihm über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbeslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen.

Indizien für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (BGH aaO; 2000, 323 - Partner with the best; 2001, 1042 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER).

Ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender konkreter Begriffsgehalt fehlt der angemeldeten Bezeichnung, wie bereits oben ausgeführt worden ist, weil ihr eine gewisse Mehrdeutigkeit innewohnt, die zur Interpretationsbedürftigkeit führt. Ebenso wenig handelt es sich hierbei um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen oder der englischen Sprache oder einen solchen Begriff, an den sich der Verkehr in Folge einer entsprechenden Verwendung in der Werbung als ausschließlich warenbeschreibende oder anpreisende Angabe hätte gewöhnen können. Der erkennende Senat hat hierzu in der Entscheidung 26 W (pat) 95/00 ausgeführt: "Auch die vielfältigen, unter Verwendung des Zusatzes "& More" gebildeten, zum Teil auch in beschreibender Weise verwendeten Bezeichnungen sind insoweit nicht geeignet, dem Verkehr ein dienstleistungsbeschreibendes Verständnis der hier zu beurteilenden Bezeichnung "Miles & More" nahezu legen, weil es nach den Feststellungen des Senats mindestens ebenso viele mit diesem Bestandteil gebildete Bezeichnungen gibt, die als Marken Verwendung finden. Entscheidend bleibt für das Verständnis des Verkehrs somit auch im Hinblick auf mit dem Bestandteil "& More" gebildete Bezeichnungen allein der Umstand, inwieweit der einzelnen Bezeichnung ein konkret und eindeutig beschreibender Inhalt in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu entnehmen ist oder inwieweit der Verkehr bereits an die konkret angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe gewöhnt worden ist." Beides

trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Damit fehlt es an einem konkreten Anhaltspunkt dafür, daß die angemeldete Bezeichnung bei einer markenmäßigen Verwendung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht mehr als Marke verstanden werden könnte.

Kraft

Reker

Eder