



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 107/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
16. März 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 09 068**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-Bildmarke 300 09 068



ist für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Erzeugung und Verteilung von Energie; Überlassung von Transportnetzen zur Durchleitung von Energie, Vertrieb und Verteilung von Energie; Energieberatung für Haushalt, Gewerbe und Industrie; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte, Energiemanagement - d.h. technische Beratung, Planung und technische

Betriebsführung von Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen; betriebswirtschaftliche, technische, organisatorische, finanzielle und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich, Betreiben von Verteilnetzen und Transportnetzen; Frischwasserversorgung, Betreiben von Abwasserbeseitigungsanlagen, technische Aufbereitung von Wasser und Abwasser; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; kaufmännische Verwaltungsdienstleistungen“

in den Farben blau und gelb in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat der Inhaber der prioritätsälteren, ua für die Dienstleistungen

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; ...; Unternehmens- und Organisationsberatung, insbesondere im Energiebereich einschließlich Energie- und Kostenmanagement für Industrie und Gewerbe, insbesondere Untersuchung, Analyse, ... Planung und Geschäftsführung für Dritte im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Versorgung mit elektrischer und thermischer Energie sowie Gas und Wasser; wirtschaftliche Unterstützung beim Betrieb von Energieversorgungsanlagen sowie von Anlagen, die der Verbrauchsminderung von Energie dienen; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; ... Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens sowie eines Verkehrsbetriebes oder Stadtwerkes, insbesondere Transport und Verteilung von elektrischer und thermischer Energie sowie Gas und Wasser; Transport und Verteilung von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen mittels Rohrleitungen (Pipelines); ... Versorgung von Haushalten mit elektrischer und thermischer Energie sowie Gas und Wasser; ... technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit sowie Erstellung von technischen Gutachten; technische

Projektplanungen; ... Dienstleistungen eines Ingenieurs ...; Erzeugung und Vertrieb von elektrischer und thermischer Energie sowie Gas und Wasser; technischer Betrieb von Anlagen zur Versorgung und Versorgung mit elektrischer und thermischer Energie sowie Gas und Wasser; Vermietung und Makeln von Strom-, Gas-, Wasser-, Abwasser- sowie Datenübertragungsleitungen und Leitungsnetzen; wirtschaftliche und technische Beratung, Planung, Projektierung, Organisation und Konzeptionierung auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transports und der Nutzung von elektrischer Energie, thermischer Energie sowie Gas und Wasser; ... Projektierung und Konzeptionierung von Energie- und Kostenmanagementsystemen für Industrie und Gewerbe; technische Betriebsführung von Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von elektrischer und thermischer Energie sowie Gas und Wasser dienen; ....“

eingetragenen Wortmarke 399 55 061

### **CITY STROM**

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in der Besetzung mit einem Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch durch Beschluß vom 21. Januar 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß trotz Identität bzw engster Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen und hoher Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand keine Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde nicht von dem Wortbestandteil „citystrom“ geprägt, da diesem als einem mittlerweile auf dem einschlägigen Wirtschaftssektor geläufigen, von verschiedenen Anbietern verwendeten Sachbegriff eine ausgeprägte Kennzeichnungsschwäche innewohne. Der Verkehr werde sich daher bei der jüngeren

Marke nicht maßgeblich an dem Markenwort „citystrom“ orientieren und die weiteren Wort- und Bildbestandteile in klanglicher und optischer Hinsicht vernachlässigen. Der insoweit zu berücksichtigende Bestandteil „SCHWERIN 2000“ vermittele der angegriffenen Marke ein klar von dem älteren Zeichen abweichendes Klang- und Schriftbild. Die Übereinstimmung in einzelnen, nicht selbstständig kollisionsbegründenden Markenelementen sei schließlich auch nicht geeignet, die hohen Anforderungen an die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu erfüllen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Zur Begründung bringt er vor, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe, obwohl sie seit dem 27. Oktober 1999 Kenntnis von seiner Markenmeldung „CITY STROM“ gehabt habe, die angegriffene Wort-Bildmarke angemeldet sowie die Wortmarke „citystrom“ in Angeboten, Verträgen etc benutzt. In der seit 1999 geführten Korrespondenz verfolge sie ihm gegenüber eine Hinhaltenaktik. Die vom Senat übermittelten Trefferergebnisse der Google-Recherche zu „City Strom“ zeigten, daß Firmen ohne Überprüfung bestehender Markenrechte neue Produkte vermarkteten. Die Anmelderin der Marke 399 43 590.5 „Citystrom“ des vom Senat übermittelten Registerausdrucks, die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, habe ihre Anmeldung in Deutschland nicht weiterverfolgt und ihm gegenüber eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, in der sie auf eine zukünftige Nutzung der Marke verzichte.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Der Begriff „CITY STROM“ sei glatt beschreibend und nicht schutzfähig. Zumindest aber besitze die Widerspruchsmarke einen minimalen Schutzzumfang, der die angegriffene Marke, die sich durch zusätzliche Wort- und Bildelemente deutlich von dem alleinstehenden Markenwort „CITY STROM“ unterscheide, nicht erfasse.

Der Widersprechende, der offenbar über keinen Geschäftsbetrieb verfüge und die Widerspruchsmarke auch nicht benutze, habe bereits mehrere Energieunternehmen, welche die Bezeichnung verwendeten, abgemahnt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2002, 626, 627 „IMS“).

Zwar besteht nach der hier maßgeblichen Registerlage zwischen den oben aufgeführten, für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen Identität oder engste

Ähnlichkeit. Diesem kollisionsfördernden Umstand steht im vorliegenden Fall jedoch eine, speziell in bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen des Energieversorgungsbereichs gegebene ausgeprägte Kennzeichnungsschwäche und ein dementsprechend deutlich verminderter, unterdurchschnittlicher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke gegenüber.

In der sich unmittelbar aus dem Wortsinn ergebenden Bedeutung „Stadt- bzw städtischer Strom“ („City“ ist ein in die deutsche Umgangssprache eingegangenes Fremdwort, vgl Duden, Das Fremdwörterbuch, 6. Aufl, Bd 5, S 154; zB „Citybike“, Cityruf“, „City Zentrum“; s auch BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“) vermittelt die Wortzusammensetzung „CITY STROM“ für den angesprochenen inländischen Verkehr einen naheliegenden Sachhinweis auf Art und Gegenstand der betreffenden Dienstleistungen. Worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen und wie eine den Beteiligten vom Senat übermittelte Internet-Recherche bestätigt hat, verwenden zudem mehrere städtische Energieversorgungsunternehmen die Bezeichnung „City Strom“ in beschreibendem Sinn als Hinweis auf ihr Stromangebot (vgl zB in der Google-Trefferliste zu „City Strom“: „Stadtwerke Mühlhausen GmbH ... Ob City-Strom oder City-Gas - preisbewusste Kunden der Stadtwerke Mühlhausen wissen, dass sich mit den City-Produkten der Stadtwerke viel Geld bei voller....“; „www.strom-guenstiger.de - Ihr Strom-Infoportal...Tarife des Anbieters: City Strom Nordhausen 1...“ sowie auf der Internet-Seite [www.ewb-bruchsal.de](http://www.ewb-bruchsal.de) ua die Tarife „ CityGewerbe Strom, CityStrom, CityGas und CityWasser“). Indiziell für den beschreibenden Charakter der Wortzusammensetzung „CITY STROM“ spricht weiterhin der Umstand, daß die angemeldete Marke 399 43 590.5 „Citystrom“ vom Patentamt durch rechtskräftigen Erinnerungsbeschuß für Energie-Dienstleistungen der Klasse 40 als beschreibende freihaltebedürftige Marke gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung zurückgewiesen worden ist (vgl den den Beteiligten vom Senat übermittelten Ausdruck aus dem Schutzrechtsinformationssystem des Deutschen Patent- und Markenamts „DPINFO“). Wenngleich die Frage der Schutzfähigkeit der gleichwohl zur Eintragung gelangten Widerspruchsmarke vorliegend nicht zur Disposition steht, da das Deutsche Patent- und

Markenamt ebenso wie die nachfolgenden Rechtsmittelgerichte im Widerspruchsverfahren an die Eintragung der Marke gebunden sind (vgl BGH GRUR 2000, 608, 610 „ARD-1“; GRUR 2001, 1158, 1160 „Dorf MÜNSTERLAND“; GRUR 2002, 626, 628 „IMS“), kann jedoch im Hinblick auf die dargelegte beschreibende Bedeutung sowie den einschlägig beschreibenden Gebrauch durch dritte Unternehmen nur von einer sehr geringen Kennzeichnungskraft und einem dementsprechend unterdurchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Trotz Identität oder Nähe der beiderseitigen Dienstleistungen können daher grundsätzlich schon geringfügige Abweichungen in der jüngeren Marke eine im markenrechtlichen Sinn relevante Verwechslungsgefahr ausschließen (vgl BPatG BIPMZ 2001, 292, 293 f „COMFORT HOTEL“). Den hiernach erforderlichen Abstand von der Widerspruchsmarke aber hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl ua BGH GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 2002, 167, 169 „Bit/Bud“). Nachdem die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit durch die zusätzlichen Bild- und Wortbestandteile in nicht verwechselbarer Weise von der Widerspruchsmarke abgegrenzt ist, könnte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Marken allenfalls dann angenommen werden, wenn dem mit der Widerspruchsmarke nahezu übereinstimmenden Wortbestandteil „citystrom“ eine besondere, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Kennzeichnungskraft zukäme und die weiteren Bestandteile dahinter so weit zurückträten, daß sie vom Verkehr bei der Wahrnehmung der Marke vernachlässigt werden und demzufolge den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen würden (vgl BGH GRUR 2002, 167, 169 „Bit/Bud“; GRUR 2002, 542, 543 „BIG“; GRUR 2003, 1040, 1044 „Kinder“). Dies wurde von der Markenstelle zu Recht verneint.



Wie oben mit Blick auf die Widerspruchsmarke ausgeführt, kommt der Wortzusammensetzung „citystrom“ gleichermaßen in der angegriffenen Marke eine weitgehend beschreibende Bedeutung für die von ihr beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung zu. Solche im wesentlichen beschreibende, nicht unterscheidungskräftige oder äußerst kennzeichnungsschwache Markenbestandteile sind jedoch grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck der betreffenden Marke im Rechtssinne zu prägen (BGH GRUR 1998, 927, 928 „COMPO-SANA“; GRUR 2002, 814, 815 „Festspielhaus“; GRUR 2003, 1040, 1043 „Kinder“). Besondere Umstände, die vorliegend eine andere Beurteilung rechtfertigen würden, sind nicht erkennbar.

Bei der - rein - visuellen Wahrnehmung der aus Wort- und Bildelementen bestehenden Marke, bei welcher der Verkehr erfahrungsgemäß in der Regel auch die graphischen Gestaltungselemente in sein Erinnerungsbild aufnehmen wird, besitzt schon der auffällige, größenmäßig hervorgehobene gelb-blaue Bildbestandteil, dem als einer fantasievoll verfremdeten, mit Gesichtszügen versehenen Darstellung eines Stromsteckers normale Kennzeichnungskraft innewohnt, eine den schriftbildlichen Gesamteindruck maßgeblich mitprägende Bedeutung (vgl GRUR 1999, 733, 735 „LION DRIVER“; GRUR 2002, 167, 169 „Bit/Bud“).

Selbst wenn man bei der mündlichen Benennung und Übermittlung der angegriffenen Marke berücksichtigt, daß sich der Verkehr bei kombinierten Wort-Bildzeichen eher an dem Wort- als dem Bildbestandteil orientiert, weil das Kennwort in der Regel die einfachste Form darstellt, um die Ware oder Dienstleistung zu bezeichnen (vgl BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“; GRUR 2002, 167, 169 „Bit/Bud“), und insoweit im klanglichen Gesamteindruck von einer im Verhältnis zum Bildbestandteil prägenden Funktion der Wortelemente ausgeht, gilt dies nur für den Wortbestandteil „citystrom SCHWERIN 2000“ in seiner Gesamtheit. Denn im Hinblick auf die oben dargelegte mangelnde bzw ausgesprochen geringe Kennzeichnungskraft der beschreibenden und durch einschlägige Drittbenutzung verbrauchten Bezeichnung „citystrom“, tritt diese auch innerhalb des

Wortbestandteils trotz ihrer größenmäßigen Hervorhebung nicht als das dominante, prägende Markenwort hervor. Zwar weist die weitere, unmittelbar darunter angeordnete Wort-Zahlenzusammenstellung „SCHWERIN 2000“ ebenfalls nur einen beschreibenden Sinngehalt in bezug auf den Ort und die Zeit der Erbringung der Dienstleistungen auf. Bei derartigen Kombinationen von gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Wortbestandteilen aber wird der Gesamteindruck der Marke - bzw hier des Wortbestandteils - von keinem der Einzelwortelemente geprägt (vgl BGH GRUR 1992, 203, 205 „Roter mit Genever“; GRUR 2003, 1040, 1044 „Kinder“). Um die betreffenden Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters zu bezeichnen, wird sich der Verkehr mithin nicht allein an der auf - irgendeinen - Anbieter von Stadt- bzw städtischen Strom hindeutenden Angabe „citystrom“ orientieren, sondern stets auch an den zusätzlich individualisierenden Angaben „SCHWERIN 2000“.

Schließlich hat die Markenstelle zutreffend die Gefahr verneint, daß die angegriffene Marke wegen des weitgehend übereinstimmenden Wortbestandteils „citystrom“ mit der Widerspruchsmarke gedanklich als ein von ihr abgewandeltes Serienzeichen in Verbindung gebracht werden könnte. Hierfür liegen keine Anhaltspunkte vor. Angesichts des beschreibenden Charakters sowie auch der Verwendung der Bezeichnung durch dritte Unternehmen fehlt der Widerspruchsmarke insoweit die erforderliche Eignung, im Verkehr als Stammbestandteil einer Zeichenreihe mit besonderem Hinweischarakter auf den Widersprechenden aufgefaßt zu werden. Daß der Widersprechende den Verkehr bereits an eine benutzte Zeichenreihe mit dem Stammbestandteil „CITY STROM“ gewöhnt hätte, wurde nicht vorgebracht und ist auch nicht ersichtlich.

Es besteht kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Ströbele

Hacker

Kirschneck

Bb