

Zu diesem Beschluss ist ein Berichtigungs-  
beschluss ergangen am 8. Mai 2006  
Mittermeier  
Justizangestellte



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 108/04

Verkündet am  
22. November 2005

...

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 21 906**  
**(hier: Lösungsverfahren S 195/02)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2005 durch Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, Richterin Prietzel-Funk und Richter Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Hinsichtlich der am 19. Mai 1999 für

Datenverarbeitungssysteme und Software zum Sammeln, Aufbereiten und Präsentieren von Verbraucherinformationen und Informationen für den Handel

eingetragenen Wortmarke 399 21 906

**Energy Data Warehouse**

hat die Beschwerdegegnerin am 9. Oktober 2002 Antrag auf vollständige Löschung gestellt. Dem hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 29. November 2002 widersprochen.

Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 22. Januar 2004 angeordnet und dazu ausgeführt, der Eintragung habe zum Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle ein Schutzhindernis gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden; dies gelte bis heute.

"Data Warehouse" sei ein gängiger Fachbegriff für eine Datenbank mit einer themenorientierten Datensammlung, die bereichsübergreifende Analysen und Information ermögliche. In der Gesamtheit handle es sich bei der angegriffenen Marke um eine beschreibende Bestimmungs- und Zweckangabe. Die Unterscheidungskraft könne dahinstehen.

Diesen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 12. Februar 2004 erhalten.

Sie hat am 11. März 2004 Beschwerde eingelegt und macht geltend, die Kombination dreier englischsprachiger Wörter sei in ihrer Gesamtheit weder lexikalisch nachweisbar noch grammatikalisch korrekt. Die divergierenden deutschen Bedeutungen der einzelnen Wörter könnten zu ganz verschiedenen Begriffskombinationen führen, die für die beanspruchten Waren nicht eindeutig beschreibend seien. Der Verbraucher stelle bei dem Begriff "Energy" nicht unweigerlich einen Bezug zu den beanspruchten Waren her; was "Energiedaten" sein sollten, bleibe unklar.

Die Gemeinschaftsmarken "DATA COMM WAREHOUSE" und "THE DATA WAREHOUSE COMPANY" sprächen für Schutzzfähigkeit der vergleichbar gebildeten angegriffenen Marke.

Die von der Markenstelle zitierten Internetseiten bezögen sich jeweils auf Installationen unter der Marke selbst; der Begriff werde dabei auch nicht beschreibend verwendet. Die vom Senat herangezogenen Nachweise belegten weder dies noch, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung 1999 beschreibend verwendet worden sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, über die Eintragungsunfähigkeit sei bereits in einem eine gleichlautende Marke betreffenden Verfahren entschieden worden. Die Wortbildung erschöpfe sich in einer beschreibenden Sachaussage und sei ohne jede Unterscheidungskraft.

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

**1)** Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Die auch sonst zulässige Beschwerde gegen die Löschung hat in der Sache aber keinen Erfolg.

**2)** Der Löschantrag war zulässig; den Antrag kann jedermann stellen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

**3)** Die Markenabteilung hat die angegriffene Marke zu Recht gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1 MarkenG (a.F.) bzw. § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG in der seit dem 1. Juni 2004 geltenden - insoweit inhaltlich nicht veränderten - Fas-

sung gelöscht, denn der Eintragung stand jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen; es ist auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats über die Beschwerde gegen die Löschanordnung noch gegeben.

Die Markenabteilung hat zutreffend festgestellt, dass die angegriffene Wortmarke eine freizuhaltende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG war und ist, denn diese Vorschrift schließt Marken von der Eintragung aus, die - wie die angegriffene Marke - zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können.

Der Vergleich von Nr. 1 und Nr. 2 des § 8 Abs. 2 MarkenG zeigt, dass Nr. 2 eine hohe Hürde für die Erlangung des Markenschutzes errichtet. Die Formulierungen "*dienen können*" und "*Bezeichnung sonstiger Merkmale*" bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund und stehen damit im Kontrast zu "*jegliche Unterscheidungskraft*" in Nr. 1. Während dort schon ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreicht, das Schutzhindernis zu überwinden, muss jegliche beschreibende Funktion einer Marke zur Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen.

Unter "*Merkmale*" fallen alle für den Warenverkehr wichtigen und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsamen Umstände mit Bezug zu den Waren (vgl. BGH GRUR 2000, 231, 233 - FÜNFER). Dabei reicht es aus, wenn nicht unerhebliche Teile des mit der Marke angesprochenen Publikums deren beschreibende Bedeutung verstehen.

**a)** Die angegriffene Marke setzt sich zwar aus englischsprachigen Bestandteilen zusammen, "Energy" wird aber aufgrund der Nähe zum deutschen Wort "Energie" ohne großen Übersetzungsaufwand mit dessen Bedeutung(en) verstanden. "Data Warehouse" (dt. Datenlager) ist ein im IT-Bereich gängiger Fachbegriff für eine zentrale Datensammlung (meist eine Datenbank), die den Komplex Beschaffung, Verteilung, Bearbeitung und Sicherung von Informationen umfasst. Der Begriff ist zwar nicht klar definiert, er umfasst aber jedenfalls auch eine themenorientierte

Sammlung von Daten aus unterschiedlichen Quellen, die in besonderer Weise organisiert ist und bereichsübergreifende Analysen u. a. als Entscheidungshilfe ermöglicht.

Die angegriffene Marke weist mit dem Zusatz "Energy" als Bestimmungs- und Zweckangabe speziell darauf hin, dass die Waren mit einer Datensammlung für den Energiebereich im Zusammenhang stehen und die gesammelten, aufbereiteten und präsentierten Informationen "Energiedaten" sind. Das vorangestellte Wort "Energy" nimmt "Data Warehouse" also nicht die beschreibende Aussage, sondern verstärkt und präzisiert sie nach Art eines Bestimmungsworts. Der Begriff "Energiedaten" ist zwar weit gefasst - es kann z. B. um Erzeugung von Energie, Verbrauchsdaten oder Beschaffung gehen -, auch solche Oberbegriffe sind aber zur Beschreibung geeignet. Etwas anderes würde nur gelten, wenn die in Rede stehende Bezeichnung infolge einer Mehrdeutigkeit zur Beschreibung von Waren oder Leistungen nicht oder nur eingeschränkt geeignet wäre. Der Annahme einer beschreibenden Angabe steht es nicht entgegen, dass die angemeldete Marke vage ist und nicht ganz konkret zeigt, welche Daten in welcher Weise verarbeitet bzw. präsentiert werden. Da es sich bei der angemeldeten Marke um die Bezeichnung einer Softwarelösung handelt, die für Daten verschiedenen Inhalts geeignet ist, muss die Bezeichnung entsprechend allgemein sein. Eine solche begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 – BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT, m. w. Nachw.).

Auf dem Energiesektor, also dem Wirtschaftsbereich, der sich mit der Produktion, Speicherung, Übertragung, Umwandlung und Versorgung von und mit Energie beschäftigt, werden Datawarehouse-Lösungen eingesetzt.

Bei den Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, kann es sich um solche Systeme handeln. Mithin handelt es sich um eine Angabe, die zur Bezeichnung der Bestimmung der beanspruchten Waren dienen kann.

Ob "Energy Data Warehouse" weiteren Deutungen zulässt und welche dies gegebenenfalls sind, kann dahingestellt bleiben, denn § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt ein Zeichen von der Eintragung aus, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Nr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Nr. 97 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680 Nr. 38 – BIOMILD).

Die Verkürzung der grammatikalisch richtigen Bezeichnung "Energy Data Data Warehouse" auf "Energy Data Warehouse" führt nicht dazu, die angegriffene Marke aus dem beschreibenden Bereich herauszuführen. Auch wenn "Energy Data Warehouse" lexikalisch bis heute nicht nachweisbar ist, werden die relevanten Verbraucher diesen Begriff unmittelbar im Sinn von "Sammlung von Energiedaten" verstehen. Auch bei Verwendung deutscher Wörter ist es gebräuchlich, Begriffe zusammenzuziehen, wie "Energiedaten-Datenbank" zu "Energiedatenbank". Daher wird das angesprochene Publikum, auch bei guter Kenntnis der englischen Sprache, in diesem Zusammenhang auf die Praxis der deutschen Sprache zurückgreifen.

Ob den Mitkonkurrenten noch andere Ausdrücke zur Verfügung standen oder stehen, um auf die Art oder Bestimmung einschlägiger Waren hinzuweisen, ist unerheblich (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Nrn. 57, 101 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Nr. 42 – BIOMILD).

**b)** Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die Angabe, aus der die Marke besteht, bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen verwendet wurde. Es genügt vielmehr, wie sich aus dem Wortlaut der Vorschrift "*dienen kann*" ergibt, dass die in der Marke liegende Angabe zu diesem Zweck geeignet war, was auch anzunehmen ist, wenn eine Benutzung als Sachangabe nach den gegebenen Umständen vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten war (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 31 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 674, Nr. 56 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Nr. 38 – BIOMILD; BGH GRUR 2000,

882, 883 - BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT; GRUR 2001, 735, 737 - TEST IT; GRUR 2003, 882, 883 - LICHTENSTEIN).

Die tatsächlichen Verhältnisse im Eintragungszeitpunkt ließen eine derartige Prognose in Bezug auf die Bezeichnung "Energy Data Warehouse" zu. "Data Warehouse" war bereits ein bekannter Fachbegriff; ebenso bekannt war bei solchen Wörtern die Praxis, Angaben zum Inhalt, wie hier "Energy" voranzustellen. "Energy" war auch eine denkbare Inhaltsangabe, weil sich Data-Warehouse-Lösungen dafür eignen, Daten etwa über Energieverbrauch und -beschaffung zu bearbeiten.

Die Richtigkeit einer solchen Prognose hat sich sehr rasch und in den der Markeneintragung folgenden Jahren bis zum aktuellen Zeitpunkt der Entscheidung im Beschwerdeverfahren immer stärker bestätigt, da seither die Verwendung von "Data Warehouse" mit zusätzlichen Inhaltsangaben in Deutschland erheblich zugenommen hat (vgl. etwa "Envirofacts Data Warehouse", "Geospatial Data Warehouse", "College Football Data Warehouse", "Consultant Data Warehouse", "Beschaffungs Data Warehouse").

Eine vereinzelte tatsächliche beschreibende Verwendung in der hier in Rede stehenden Bedeutung war bereits im Jahr 2000 nachweisbar (vgl. hierzu ECON PC-Lexikon 2000). Auch eine vom Senat im Verfahren 27 W (pat) 172/99 mittels ALTAVISTA durchgeführte Internet-Recherche hat schon im Jahr 2000 zu drei Homepages mit der Wortfolge "Energy Data Warehouse" (davon eine eines in Deutschland ansässigen Unternehmens) geführt, auf denen Waren wie die vorliegend beanspruchten auf dem Energiesektor unter der Bezeichnung "Energy Data Warehouse" beworben bzw. beschrieben wurden.

Für einen, wie die Antragsgegnerin meint, überwiegend kennzeichenmäßigen Gebrauch gibt es in den Verwendungsbelegen keine hinreichenden Anhaltspunkte.

**c)** Einer Löschung steht es auch nicht entgegen, dass Dritten die beschreibende Verwendung von "Energy Data Warehouse" gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen war und ist. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschied-



liche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinn von §§ 14 ff MarkenG lediglich eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine Beschränkung des Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - FLÄ-MINGER). Im Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Registerverfahren Fehlmonopolisierungen verhindern (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdn. 19 ff m. w. Nachw.).

**d)** Eintragungen identischer oder ähnlicher Marken in anderen Ländern bzw. durch das Harmonisierungsamt sind zwar ein Indiz gegen ein Freihaltungsbedürfnis, führen aber zu keiner rechtlichen Bindung (vgl. BGH BIPMZ 1989, 192 - KSÜD; GRUR 1997, 527, 528 - AUTOFELGE; BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY; EuGH GRUR 2004, 428, Nrn. 60 ff - HENKEL). Vorliegend rechtfertigen sie keine andere Beurteilung, da sich die von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezogenen Marken "DATA COMM WAREHOUSE" und "THE DATA WAREHOUSE COMPANY" in der Wortfolge bzw. durch Hinzufügungen von der angegriffenen Marke unterscheiden.

**4)** Dass die angegriffene Marke angeblich nicht zur Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich "allgemeiner Verbraucherinformation und Information für den Handel" benutzt wird, sondern ganz gezielt zur Kennzeichnung spezieller Produkte im Energiesektor, ist unerheblich, weil kein Antrag auf Löschung wegen Verfalls nach § 49 MarkenG gestellt wurde.

Auch die Aussage, das sehr allgemein gehaltene Warenverzeichnis habe das Deutsche Patent- und Markenamt über das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse, denen die angegriffene Marke im Hinblick auf ihre tatsächliche Nutzung begegne, getäuscht, ist vorliegend ohne Bedeutung, da die tatsächliche Benutzung kein Gegenstand des Lösungsverfahrens aus absoluten Gründen ist.

**5)** Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG) sowie für eine Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Prietzl-Funk

Reker

Pü