



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 110/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 00 464.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. November 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2004 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen "Schallplatten; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten".
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Clevere Energie

wurde am 2. Januar 2003 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten;

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung im Hinblick auf den Abschluss von Energielieferungsverträgen sowie Verbraucherberatung; Wirtschaftsberatung für Verteilerstationen für die Versorgung mit Energie und Wasser, für Windturbinenparks und Energie- und Umweltparks; Wirtschaftsberatung in Bezug auf Energie, Wärme- und Wasserversorgung; Vermittlungstätigkeit im Hinblick auf den Verkauf von Produkten der Klassen 9 und 11; Bereitstellen von Wirtschaftsinformationen;

Klasse 37:

Bauwesen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Reparatur und Erhaltung von Energieverteilstationen und Vorrichtungen für die Versorgung mit Wärme und Wasser; Verlegen von Kabeln und Rohren;

Klasse 38:

Telekommunikation;

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser; Transport von Gasen, flüssigen und festen Substanzen, auch durch Pipelines; Wasserversorgung (Transport), Transport und Entsorgung von Abfällen; Verteilung von Energie;

Klasse 40:

Abfallverarbeitung (Umwandlung); Müll- und Abfallrecycling; Wasserbehandlung; Erzeugung von Energie;

Klasse 42:

Vermietung von Gas-, Wasser- und Wärmeanlagen; technische Information und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Energie-, Wärme- und Wasserversorgung; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Umweltschutz; Forschung in Bezug auf energieeinsparende Techniken und die Wiederverwendung und Aufarbeitung von Abfallprodukten, Fäulnisgas und Dünger; Bereitstellung von technischen Informationen für Energieerzeuger und Abnehmer; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und -software; Bereitstellung von technischen Informationen; technische Beratung in Bezug auf Informations- und Telekommunikationsnetzwerke

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. März 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Verkehr erfasse die sprachüblich gebildete Wortfolge in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres als Hinweis auf einen schlaun und damit kostengünstigen Energieverbrauch.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der Begriff "clever" bezeichne ausschließlich menschliche Eigenschaften und sei zur Beschreibung von Sachen nicht gebräuchlich. Mit dem Wort "Energie" könne sowohl die physikalische Energie als auch die menschliche Tatkraft bezeichnet werden. Dem Gesamtzeichen lasse sich daher kein eindeutiger Aussagegehalt zuordnen. Sie verweist außerdem auf die Entscheidung

33 W (pat) 135/00, in der das Gericht den Slogan "Energie mit Esprit" für schutzfähig erachtet hatte.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Begriffs „clever“ wurde der Anmelderin übermittelt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Beratung im Hinblick auf den Abschluss von Energielieferungsverträgen sowie Verbraucherberatung; Wirtschaftsberatung für Verteilerstationen für die Versorgung mit Energie und Wasser, für Windturbinenparks und Energie- und Umweltparks; Wirtschaftsberatung in Bezug auf Energie, Wärme- und Wasserversorgung;

Vermittlungstätigkeit im Hinblick auf den Verkauf von Produkten der Klassen 9 und 11; Bereitstellen von Wirtschaftsinformationen; Telekommunikation;

Bauwesen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Reparatur und Erhaltung von Energieverteilstationen und Vorrichtungen für die Versorgung mit Wärme und Wasser; Verlegen von Kabeln und Rohren;

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser; Transport von Gasen, flüssigen und festen Substanzen, auch durch Pipelines; Wasserversorgung (Transport), Transport und Entsorgung von Abfällen; Verteilung von Energie;

Abfallverarbeitung (Umwandlung); Müll- und Abfallrecycling; Wasserbehandlung; Erzeugung von Energie;

Vermietung von Gas-, Wasser- und Wärmeanlagen; technische Information und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Energie-, Wärme- und Wasserversorgung; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Umweltschutz; Forschung in Bezug auf energieeinsparende Techniken und die Wiederverwendung und Aufarbeitung von Abfallprodukten, Fäulnisgas und Dünger; Bereitstellung von technischen Informationen für Energieerzeuger und Abnehmer; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und -software; Bereitstellung von technischen Informationen; technische Beratung in Bezug auf Informations- und Telekommunikationsnetzwerke

fehlt der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 62 – Libertel; BGH GRUR 2005, 417 – BerlinCard). Die Unterscheidungskraft ist daher zu beurteilen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einerseits und die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise andererseits. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist dabei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher bzw. -abnehmer der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen abzustellen. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke ist daher regelmäßig zu verneinen, wenn es sich um eine beschreibende Angabe oder ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches versteht (vgl. BGH - a. a. O. - BerlinCard).

Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen. Zu prüfen ist daher in jedem Fall, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkte für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge können hingegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge ebenso wie die Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn. 34 f. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1046 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Nach diesen Kriterien fehlt dem Zeichen für die genannten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft.

2. Das englische Wort "clever" ist im deutschen Sprachgebrauch lexikalisch belegt im Sinne von "mit Schläue und Wendigkeit alle vorhandenen Fähigkeiten einsetzend und alle Möglichkeiten nutzend" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]) und als Synonym für die Begriffe "klug, gewitzt" (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 8. Aufl. 2005 [CD-ROM]). In Bezug auf Sachen oder Sachverhalte weist es darauf hin, dass etwas geschickt oder einfallreich gemacht oder durchgeführt ist, z. B. "clevere Geschäftstaktik, cleverer Sieg, cleveres Verhandeln" (vgl. Carstensen/Busse, Anglizismen-Wörterbuch, 2001, Bd. 1, S. 252). Mit dieser Bedeutung ist das Wort "clever" auch ein gängiger Ausdruck der Werbesprache und wird zur Bewerbung verschiedenster Produkte und Dienstleistungen verwendet, beispielsweise "Der clevere Preisvergleich im Internet; Die clevere Entscheidung; Der clevere Klick; Die clevere Alternative; Das clevere Konto; Die clevere Wahl; Die clevere Startseite; Die clevere Zahnpflege; Der clevere Nahverkehr" (vgl. www.slogans.de).

Der weitere Bestandteil "Energie" hat zwar mehrere Bedeutungen, ist aber im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die alle dem Bereich der Energieerzeugung und -versorgung zuzurechnen sind, ohne weiteres im Sinne physikalischer Energie zu verstehen. Für die Waren und Dienstleistungen, bei denen der Energieverbrauch ein wesentliches Merkmal darstellt, erfasst das angesprochene Publikum die Wortfolge "Cleverer Energie" daher nur als werbeüblichen Hinweis auf eine clevere, d. h. günstige, im Verbrauch sparsame Energie.

3. Das betrifft zunächst die beanspruchten Waren "Wissenschaftliche, Schiffs-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen", bei denen es sich um Geräte handeln kann, die sich durch einen geschickten, nämlich sparsamen Energieverbrauch auszeichnen oder eine clevere Energieversorgung ermöglichen,

in dem sie den Energieverbrauch überwachen oder kontrollieren. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen, die mit der Energieversorgung und -verteilung in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang stehen, erfasst der Verkehr nur den werblichen Hinweis auf deren Gegenstand bzw. die Zweckbestimmung für die Erbringung cleverer Energie. Dies sind die Dienstleistungen "Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Reparatur und Erhaltung von Energieverteilstationen und Vorrichtungen für die Versorgung mit Wärme und Wasser; Verlegen von Kabeln und Rohren; Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser; Transport von Gasen, flüssigen und festen Substanzen, auch durch Pipelines; Wasserversorgung (Transport), Transport und Entsorgung von Abfällen; Verteilung von Energie; Abfallverarbeitung (Umwandlung); Müll- und Abfallrecycling; Wasserbehandlung; Erzeugung von Energie; Vermietung von Gas-, Wasser- und Wärmeanlagen". Ebenfalls reinen Werbecharakter hat die Wortfolge außerdem für die Dienstleistung "Bauwesen", die auch den Bau von Energiesparhäusern u. ä. umfassen kann.

4. Für die Beratungs-, Informations-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, nämlich "Beratung im Hinblick auf den Abschluss von Energielieferungsverträgen sowie Verbraucherberatung; Wirtschaftsberatung für Verteilerstationen für die Versorgung mit Energie und Wasser, für Windturbinenparks und Energie- und Umweltparks; Wirtschaftsberatung in Bezug auf Energie, Wärme- und Wasserversorgung; Vermittlungstätigkeit im Hinblick auf den Verkauf von Produkten der Klassen 9 und 11; technische Information und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Energie-, Wärme- und Wasserversorgung; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Umweltschutz; Forschung in Bezug auf energieeinsparende Techniken und die Wiederverwendung und Aufarbeitung von Abfallprodukten, Fäulnisgas und Dünger; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und -software; technische Beratung in Bezug auf Informations- und Telekommunikationsnetzwerke", bei denen eine Spezialisierung auf den Themenbereich des Energiesparens in Betracht kommt, erschöpft sich das Zeichen in dem schlagwortartigen Hinweis auf deren inhaltliche Ausrichtung. Dem steht nicht entgegen, dass sich der angemel-

deten Wortfolge nicht genau entnehmen lässt, worin die clevere Energie im Einzelnen besteht, denn der sachliche Bereich der geschickten Energienutzung ist hinreichend präzisiert (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Reine Inhaltsangabe ist das Zeichen außerdem für die Ware "Magnetaufzeichnungsträger", weil es sich dabei auch um bespielte Datenträger mit entsprechenden Informationen zum Thema Energiesparen handeln kann.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Bereitstellen von Wirtschaftsinformationen; Telekommunikation; Bereitstellung von technischen Informationen für Energieerzeuger und Abnehmer; Bereitstellung von technischen Informationen". Es handelt sich dabei zwar um technische Übertragungsdienstleistungen, die grundsätzlich nicht nach dem Inhalt der übertragenen Informationen beschrieben werden. Da der Zugriff auf diese Informationen aber sachlich eng mit den dazu notwendigen Übertragungsdiensten verknüpft ist, erfasst der Verkehr auch insoweit nur den beschreibenden Aussagegehalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHÖN; BGH GRUR 2003, 342, 343 - Winnetou).

5. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung 33 W (pat) 135/00 - "Energie mit Esprit" - gibt keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. Bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke handelt es sich nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt. Aus Entscheidungen des Gerichts, die von der Schutzfähigkeit ausgehen, ergibt sich daher auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots nach Art. 3 GG kein Anspruch auf Registrierung für spätere Markenmeldungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 ff., Rn. 62 - Henkel; BGH GRUR 1997, 537, 526 - Autofelge). Im Übrigen beruht die Entscheidung auf den Feststellungen des Senats, dass der Begriff "Esprit" im Bereich der Energiewirtschaft ungewöhnlich ist und sich daher auch der Verbindung mit dem weiteren Bestandteil "Energie" kein klarer Bedeutungsgehalt zuordnen lässt. Auf die hier zu beurteilende Wortfolge ist diese Begründung schon deshalb nicht übertragbar, weil es sich - wie oben ausgeführt - bei dem Bestandteil "clever" um ein gängiges Werbewort handelt, das im hier maßgeblichen Marktsegment der

Energieversorgung in seiner rein werblichen Bedeutung ohne weiteres verständlich ist.

6. Etwas anderes gilt hingegen für die Waren und Dienstleistungen "Schallplatten; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten". Insofern lässt sich nicht feststellen, dass Energieverbrauch oder -einsparung bei der Bewerbung oder Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen eine Rolle spielen. Die Annahme, das angesprochene Publikum könne in der angemeldeten Wortfolge einen schlagwortartigen Hinweis auf eine geschickte Energienutzung erkennen, ist daher fernliegend.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI