



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 90/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 09 046.5

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Wortmarke „Stromfonds“ ist für die Dienstleistungen

Kl. 35: Geschäftsführung, organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung, sowie Erstellung von Abrechnungen auf dem Gebiet der Verteilung und Erzeugung von Elektrizität, Gas, Heizwärme und regenerativer Energien, sowie Aufbereitung von Wasser;

Kl. 37: Wartung und Instandhaltung von technischen Einrichtungen und Anlagen in den Bereichen Elektrizität, Gas, Wasser, Heizwärme und regenerativer Energien;

Kl. 39: Transport und Verteilung von Elektrizität, Gas, Wasser, Heizwärme und regenerativer Energien;

Kl. 40: Erzeugung von Elektrizität, Gas, Heizwärme und regenerativer Energien, sowie Aufbereitung von Wasser;

Kl. 42: Technische Beratung im Bereich von Elektrizität, Gas, Wasser, Heizwärme und regenerativer Energien;

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die angemeldete Marke sei nicht unterscheidungskräftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Begriff „Fonds“ sei beachtlichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit Finanzmitteln geläufig, nämlich i. S. eines Vermögensfonds. Allgemein habe „Fonds“ die Bedeutung „Topf, Reserve“, weshalb der Verkehr entsprechend der Werbung z. B. für „Vermögensfonds“ davon ausgehe, dass der Einzelne von der Branchenkenntnis der Strom-Fonds-Manager profitiere, indem z. B. besondere Stromeinkaufspreise erzielt würden. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich nicht um Endabnehmer, sondern um größere Stromabnehmer wie Betriebe oder Unternehmen. Diese wiesen eine größere Marktkenntnis auf und würden deshalb den Begriff „Fonds“, der aus Bezeichnungen wie „Vermögens-“ oder „Anlagefonds“ - vor allem auch wegen des geschickten Taktierens der Fondsmanager - aus der Werbung bekannt sei, auf den vorliegenden Sektor ohne weiteres übertragen. In Deutschland gebe es - wie auch im europäischen Ausland - zudem sog. „Strombörsen“, auf denen der Abschluss von Verträgen zu marktgerechten Preisen ermöglicht werden solle. Die Anmelderin selbst werbe in ihrer Broschüre damit, dass Stromfonds-Manager den Markt beobachteten und durch geschicktes Einkaufen einen angemessenen Strompreis erzielten. Alle in der Anmeldung beanspruchten Leistungen hingen mit der Versorgung und Lieferung von Strom und der Inanspruchnahme von „Stromfonds“ zusammen; dies gelte sowohl im Hinblick auf die organisatorische, betriebswirtschaftliche und technische Beratung als auch bezüglich der Kundengewinnung und -betreuung sowie der Wartung und Instandhaltung technischer Einrichtungen, des Transports und der Erzeugung von Energie.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Auffassung, bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken müsse ein etwaiger beschreibender Charakter auch für das durch einzelne Wörter gebildete Ganze festgestellt werden, wobei jede erkennbare Abweichung vom üblichen Sprachgebrauch einer Wortverbindung die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen könne. Zu den

von der Marke angesprochenen Verkehrskreisen zählten nicht nur gewerbliche Kunden, sondern auch die Endverbraucher. Der Begriff „Stromfonds“ sei weder lexikalisch noch in finanzwirtschaftlichen Fachbeiträgen nachweisbar. Eine Verwendung in der Werbebroschüre der Anmelderin sei für die Frage der Herkunftsfunktion irrelevant. Eine Analogie zu den Begriffen „Vermögensfonds“ und „Anlagefonds“ erweise sich allein deswegen als fehlerhaft, weil es vorliegend nicht um Geldvermehrung („Renditen“) und Erlangung eines Vermögensvorteils durch geschicktes Taktieren eines Fondsmanagers gehe, sondern ausschließlich um eine Kostensenkung bei den Strompreisen. Der Begriff „Fonds“ sei aufgrund seines engen Bezugs zu Vermögensanlagen zwar für Dienstleistungen der Klasse 36 beschreibend. Diese würden aber vorliegend nicht beansprucht. „Stromfonds“ sei eine Metapher für kostensparende Energiebeschaffung. Das Wesen eines Anlagefonds, dem Kunden Renditen zu erwirtschaften, werde in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bei „Stromfonds“ nicht verwirklicht. Außerdem seien, was die genaue Konzeptionierung eines Stromfonds angehe, verschiedene Möglichkeiten und Modelle denkbar, weshalb eine gewisse schutzbe gründende Mehrdeutigkeit gegeben sei. Der interessierte Verbraucher werde in der angemeldeten Marke die Preisvorteile nicht anhand des Begriffs „Stromfonds“ erkennen, sondern ausschließlich durch die begleitenden Erläuterungen des Servicemodells. Ein beschreibender Bedeutungsgehalt stehe somit nicht im Vordergrund. Auch im Hinblick auf Wortkombinationen wie „SIMPLYFONDS“ und „EUROSPEICHER“, die das Bundespatentgericht für schutzfähig erachtet habe, sei die Eintragbarkeit von „Stromfonds“ für die beanspruchten Dienstleistungen zu bejahen.

Die Anmelderin beantragt daher,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben. Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

In der mündlichen Verhandlung ist die Anmelderin darauf hingewiesen worden, dass eine Zurückweisung der Anmeldung auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht komme.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

Die angemeldete Marke besteht ausschließlich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Nach der genannten Bestimmung dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die Bedingung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104/EWG (= Markenrichtlinie) mit der § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG übereinstimmt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) „BIOMILD“). Als eine in diesem Sinn für die beanspruchten Dienstleistungen merkmalsbeschreibende Angabe, an deren freier ungehinderter

Verwendung die Konkurrenten der Anmelderin ein berechtigtes Interesse haben, ist die angemeldete Marke zu beurteilen.

Die Wortkombination „Stromfonds“ ist aus zwei im deutschen Sprachgebrauch häufig verwendeten Begriffen zusammengesetzt. Das Wort „Strom“ ist eine ohne Weiteres aus sich heraus verständliche Warenbenennung. Der Begriff „Fonds“ entstammt dem Kapitalanlagebereich und bezeichnet eine Form der Geldanlage, bei der durch Streuung das Anlagerisiko reduziert wird. Das Geld wird nach vorher festgelegten Anlagezielen z. B. in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, am Geldmarkt und/oder in Immobilien angelegt (vgl. www.wikipedia.org/Investmentfonds). Anlagefonds jedweder Art werden von den Banken als sichere Geldanlagen beworben, so dass „Fonds“ einen allgemein geläufigen Ausdruck darstellt. Darüber hinaus besitzt der Begriff „Fonds“ - worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat - die allgemeine Bedeutung „Topf, Rücklage, Reserve“ (vgl. Duden, Das Synonymwörterbuch, 3. Aufl., 2004). In Bezug auf die in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen weist „Fonds“ demnach darauf hin, dass diese in Zusammenhang mit Reserven oder Rücklagen stehen.

Auch in seiner Gesamtheit, auf die maßgeblich für die Beurteilung der Schutzfähigkeit abzustellen ist, besitzt der Begriff „Stromfonds“ keine sprachlichen oder begrifflichen Besonderheiten, die die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist somit letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die bloße Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2005, 1012, 1014 - BioID; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Letzteres ist bei der angemeldeten Begriffskombination „Stromfonds“ anzunehmen. In seiner Zusammensetzung beschreibt der Begriff „Stromfonds“ die beanspruchten Dienstleistungen, die sich auf Elektrizität, Gas, Wärme und regenerative Energien beziehen, lediglich dahingehend, dass Strom aus einem „Topf“ bzw. einer „Reserve“ angeboten wird (mit dem Effekt eines günstigeren Preises). Der beschreibende Bedeutungsgehalt von „Fonds“ in Bezug auf Strom erschließt sich - auch

wenn es nicht unmittelbar um die Erwirtschaftung einer Rendite im engeren Sinn geht - in direkter Weise.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin führt der ursprüngliche Aussagegehalt von „Fonds“ aus dem Bereich der Vermögensanlagen nicht von einer beschreibenden Bedeutung der Wortzusammensetzung „Stromfonds“ weg. Vielmehr lässt er sich ohne Weiteres auf den Energiemarkt übertragen. Wie sich aus den der Anmelderin mit der Terminladung übersandten Internet-Auszügen ergibt, wird der Begriff „Stromfonds“ demgemäß von verschiedenen Energieversorgern bereits in offensichtlich beschreibender Weise verwendet (z. B. EVO - Energieversorgung Offenbach, Stadtwerke Kiel, Würzburg etc.). Selbst wenn diese Verwendungen dem Unternehmen der Anmelderin zuzurechnen sind (vgl. z. B. die Website der Stadtwerke Kiel, in der die Anmelderin „M... AG“ als Partner genannt wird), ergibt sich der beschreibende Aussagegehalt des Begriffs „Stromfonds“ aus den umfangreichen Erläuterungen auf den betreffenden Websites unmittelbar: „Unsere Stromfonds-Manager bündeln die von ihnen gewünschte Energiemenge mit dem Bedarf anderer Stromfonds-Kunden und ordern in monatlichen Teilmengen zum günstigen Zeitpunkt.“; „So funktioniert der Stromfonds: Ihre erforderliche Energiemenge wird mit dem Strombedarf aller Stromfonds-Kunden gebündelt und in der Regel auf zwölf Einkaufszeitpunkte im Jahr verteilt. Die Stromfonds-Manager beobachten den Markt und ordnen monatlich zum jeweils strategisch günstigen Zeitpunkt eine Teilmenge. ... Mit dem Stromfonds streuen Sie ihr Einkaufsrisiko.“

Hinzu kommt, dass Strom bekanntermaßen an der Börse gehandelt wird (vgl. zum Begriff „Strombörse“ den von der Markenstelle recherchierten Auszug aus Wikipedia unter www.wikipedia.org/Stromb%C3%B6rse, der u. a. zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden ist). Der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung „Stromfonds“ tritt demnach so deutlich und unmissverständlich hervor, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen kann. Eine derartige Bezeichnung ist daher den Mitbewerbern als beschreibende Angabe zur freien Verwendung offenzuhalten (vgl. BPatG GRUR 2004,

873, 874 - FRISH). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der weiter zunehmenden Liberalisierung des Strommarktes.

Dass der Begriff „Stromfonds“ lexikalisch bisher nicht nachweisbar ist, vermag die Schutzfähigkeit nicht zu begründen, da sein beschreibender Aussagegehalt feststeht (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Auch sofern es sich um einen von der Anmelderin erfundenen Begriff handeln sollten, hindert dies nicht, dass dessen freie Verwendung für die Mitbewerber gewährleistet sein muss, wenn dieser - wie vorliegend - eine zur Beschreibung der Waren/Dienstleistungen geeignete Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

Der beschreibende Sinngelhalt der Marke ergibt sich in Bezug auf sämtliche beanspruchten Dienstleistungen. Strom wird, wie allgemein bekannt, mittels Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken, Wasserkraftwerken, Gasturbinen, Windrädern etc. hergestellt. Zudem treten die Bereitstellungsfirmen bzw. die Bereitstellungskörperschaften (Stadtwerke) von elektrischer Energie ebenso als Anbieter anderer Energien auf und sind im großen Umfang z. B. bei der Versorgung mit Wasser engagiert. In Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35, die Geschäftsführung, organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung auf dem Gebiet der Erteilung und Erzeugung von Elektrizität umfassen, bezeichnet „Stromfonds“ den Gegenstand dieser Dienstleistungen, nämlich sämtliche Beratungsleistungen zum Modell „Stromfonds“. Dazu gehören auch die in Klasse 42 beanspruchten technischen Beratungsdienstleistungen, die auf die Art der technischen Bereitstellung des „Stromfonds“ gerichtet sind. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungsklassen 39 und 40 (Transport und Erzeugung von Elektrizität) bezeichnet die angemeldete Marke in beschreibender Weise die Art der Strom-Lieferung bzw. der Stromversorgung (nämlich mittels eines „Stromfonds“). Auch in Bezug auf die Wartung und Installation technischer Einrichtungen verweist „Stromfonds“ lediglich auf den Gegenstand der Dienstleistungen dahingehend,

dass die entsprechenden technischen Einrichtungen für die Energieversorgung im Rahmen des „Stromfonds“ installiert und bereitgestellt werden.

Der angemeldeten Marke fehlt für die beanspruchten Dienstleistungen darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betriebliches Herkunftsunterscheidungsmittel für die betreffenden Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden und damit die betriebliche Zuordnung dieser Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 ff. - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips; GRUR 2003, 604 ff. - Libertel). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH a.a.O. - Cityservice).

Die angemeldete Bezeichnung „Stromfonds“ weist einen für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres verständlichen, im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf. Wie oben festgestellt, werden sog. „(Anlagen)fonds“ jedweder Art von den Banken als sichere Geldanlage beworben; der Begriff „Fonds“ erscheint zudem auch in den täglichen Börsenberichten stetig wiederkehrend. Der Verkehr wird daher den ihm bekannten Sinngehalt von „Fonds“ ohne Weiteres auf den Strom- bzw. Energiesektor übertragen, zumal in weiten Verkehrsteilen - wie vorstehend bereits festgestellt - auch bekannt ist, dass Strom an der Börse gehandelt wird, und in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen dem Begriff „Stromfonds“ eine beschreibende Angabe dahingehend entnehmen, dass der betreffende Strom aus einem „Topf“, d. h. aus einer Reserve oder Rücklage angeboten wird (was einen günstigen Preis zur Folge hat). Dabei kommt es nicht darauf an, dass sich der Verkehr genaue Vorstellungen davon macht, wie das Modell „Stromfonds“ genau konzipiert ist, so etwa wie die Bündelung und Verteilung der Kosten letztendlich erfolgt; denn bei sämtlichen, von der Anmelderin insoweit angeführten Verständnismöglichkeiten steht der dienstleistungsbeschreibende Aussagegehalt so eindeutig im Vordergrund, dass ein Verständnis als Angabe über die betriebliche Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen fernliegt. Es gilt zudem zu berücksichtigen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden. Solche Zusammensetzungen orientieren sich gerade nicht an grammatikalischen Regeln oder einem ausgeprägten Stilempfinden. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche erkannt und nicht als betriebliche Herkunftshinweise aufgefasst werden. Dass eine Angabe neuartig und ungewöhnlich ist, schließt ihre sachbezogene Eigenschaft nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 89 m. w. N.).

Soweit die Anmelderin auf zwei Voreintragungen, nämlich „SIMPLYFONDS“ und „EUROSPEICHER“ verweist, die vom Bundespatentgericht für eintragungsfähig

erachtet worden sind (vgl. BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 14/05 und 32 W (pat) 131/03), vermag dies vorliegend keine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit zu rechtfertigen. Bei „SIMPLYFONDS“ handelt es sich um eine sprachlich nicht regelgerecht gebildete Wortzusammensetzung mit einem englischen Bestandteil, die Wortkombination „EUROSPEICHER“ erlangt nicht zuletzt aufgrund des Elements „EURO“ eine gewisse Mehrdeutigkeit, weshalb eine echte Vergleichbarkeit beider Markeneintragungen zur vorliegenden Anmeldung nicht zu erkennen ist.

Nach alledem war der Beschwerde der Erfolg zu versagen.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht veranlasst. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Vorsitzender Richter
Dr. Fuchs-Wisseemann
hat Urlaub und ist deshalb an
der Unterschrift gehindert

Reker

Kopacek

Reker

Na