



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 26/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 00 836

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Bayer und Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

STROM SMART

ist am 11. Januar 2002 für die Waren und Dienstleistungen

„Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere Druckschriften; Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Versorgung von industriellen Unternehmen, von Kommunen und Privathaushalten mit elektrischer Energie; wirtschaftliche und technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien einschließlich Vermittlung von Energielieferungsverträgen; wirtschaftliche und technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer Energie“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2008 wurde die Anmeldung durch einen Prüfer des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, blieb dahingestellt.

Die das Anmeldezeichen bildenden Wörter „STROM“ und „SMART“ seien die bloße Zusammenstellung zweier Schlagwörter, welche die entsprechend gekennzeichneten Produkte in werbemäßig üblicher Weise hinsichtlich ihres Einsatzbereiches und ihrer speziellen Qualität beschrieben, ohne dass dabei der Gedanke ei-

ner Kennzeichnung dieser Produkte hinsichtlich ihrer konkreten betrieblichen Herkunft durch die Wortfolge „STROM SMART“ aufkomme. Dem Verkehr würden allenthalben und überall mit „SMART“ bezeichnete Produkte angeboten, die sich typischerweise besonders durch eine „eigene Intelligenz“ auszeichnen sollen. Infolge dessen werde das Anmeldezeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen sofort und ohne Weiteres lediglich als schlagwortmäßiger Hinweis darauf verstanden, dass es bei den entsprechend gekennzeichneten Produkten einerseits um Strom gehe und andererseits diese Produkte sich durch eine besondere eigene Intelligenz auszeichneten, also „smart“ seien.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2008 aufzuheben.

Die Bestandteile „STROM“ und „SMART“ der Markenmeldung, die beide mit dem Buchstaben „S“ begannen, bildeten einen Gesamtbegriff, der nicht beschreibend sei. Nähmen die Verkehrskreise zwei nebeneinander stehende Wörter wahr, sähen sie diese als zusammengehörig an. Gerade aus den mit dem Zurückweisungsbeschluss übermittelten Werbeausdrücken könne entnommen werden, dass die Gestalter dieser Seiten spezielle gestalterische Maßnahmen - Trennung durch Punkte oder untereinander geschriebene Wörter - ergriffen, um eine Trennung der dort jeweils drei im räumlichem Zusammenhang zueinander stehenden Schlagworte sicherzustellen. Dem Beschluss seien keine Hinweise zu entnehmen, wieso der Verkehr die vorliegende Wortkombination nicht als solche, sondern als zwei nebeneinander stehende Schlagwörter auffassen sollte. Den angesprochenen Verkehrskreisen sei bewusst, dass Strom keine „eigene Intelligenz“ zugeordnet werden könne. Es gebe eine große Anzahl von Produkten, die mit ausgefeilten Mikroprozessor-Steuerungen ausgerüstet seien, die daher bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck „eigener Intelligenz“ erwecken könnten. Bei Strom

handle es sich allerdings mit Sicherheit nicht um ein solches Produkt. Versorgungsdienstleistungen könnten damit nicht beschrieben werden. Ohne Hinzufügung weiterer Begriffe könne man den angemeldeten Begriff hier nicht erklären. Dies führe dazu, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Wortkombination für eine originelle, nicht beschreibende und damit kennzeichnende Wortkombination hielten. Auch die Nachstellung des Adjektivs „SMART“ werde dem Verkehr als ungewöhnlich auffallen. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen sei es üblich, das Adjektiv vor dem Substantiv zu positionieren. Die Wortkombination sei auch aus diesem Grund ungewohnt. Die angesprochenen Verkehrskreise fassten daher die Bezeichnung als originelle, eventuell mit „sprechendem Charakter“ versehene Herkunftsangabe auf.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2009 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der Bezeichnung „STROM SMART“ steht hinsichtlich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Her-

kunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Dies sind hier allgemeine Verkehrskreise, Unternehmen und Kommunen.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Bezeichnungen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den auch inländischen Verkehrskreisen geläufigen Begriffen „STROM“ und „SMART“ gebildet, die schlagwortartig nebeneinander gestellt sind. Das Wort „smart“ wird häufig im Zusammenhang mit Produkten verwendet, die mit Mikroprozessor-Steuerungen ausgerüstet sind. Der Verkehr kennt „smart“ aber auch ganz allgemein in der Bedeutung von „klug, clever“, insbesondere auch im Zusammenhang mit Personen, die klug und clever mit etwas umgehen. Auch wenn „Strom“ an sich nicht intelligent ist, versteht der Verkehr die Zusammenstellung der beiden Wörter im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen dahingehend, dass es vorliegend um den smarten Umgang bzw. Einsatz von Strom geht. So können die „Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Versorgung von industriellen Unternehmen, von Kommunen und Privathaushalten mit elektrischer Energie“ den

Strom auf smarte Weise bzw. für einen smarten Umgang damit anbieten, z. B. indem auch der Spitzenverbrauch gut abgedeckt wird oder die Versorgung auf kostensparende Weise erfolgt. Um den smarten Umgang und Einsatz von Strom kann es auch bei den Dienstleistungen „wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien einschließlich Vermittlung von Energielieferungsverträgen; wirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer Energie; technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energien; technische Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer Energie“ gehen. Insoweit kann die angemeldete Marke den Gegenstand dieser Dienstleistungen näher spezifizieren. Als Hinweis auf Thema und Gegenstand kommt die Bezeichnung auch im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren „Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere Druckschriften“ in Betracht. Um Strom kostengünstig zu erzeugen oder sinnvoll und smart einzusetzen bedarf es spezieller Informationen, so dass die Bezeichnung „STROM SMART“ auch im Zusammenhang mit diesen Waren lediglich als Sachangabe aufgefasst wird. Selbst wenn „STROM SMART“ ebenso als Hinweis auf einen Stromtarif in Betracht kommt, der einen smarten Umgang mit Strom bezweckt, wird der Verkehr auch insoweit in der Bezeichnung lediglich nur eine Sachangabe sehen. Dass der Strom keine „eigene“ Intelligenz hat, ändert nichts daran, dass der Verkehr die Angabe lediglich als Werbeanpreisung versteht. Entgegen der Ansicht der Anmelderin führt der gemeinsame Anfangsbuchstabe („S“) der beiden Wörter nicht automatisch zu einem Gesamtbegriff, da solche sprachlichen Mittel auch bei Aufzählungen beliebt sind. So beginnen z. B. die Wörter „bestellt“, „beliefert“ und „begeistert“ in dem von der Markenstelle ihrem Beschluss beigefügten Werbebeispiel mit dem gleichen Buchstaben. Das Nebeneinanderstellen von werbenden bzw. beschreibenden Ausdrücken ist werbeüblich. Auch die Reihenfolge der beiden Wörter „STROM SMART“, bei der das Substantiv vor dem Adjektiv steht, ist für inländische Verkehrskreise nicht ungewöhnlich. Dass die Wörter nicht untereinander geschrieben oder durch Punkte getrennt sind, ändert nichts am Verständnis, zumal hier das Wort „SMART“ insoweit einen Bezug zu dem Wort „STROM“ aufweist, als es um den smarten

Einsatz bzw. Umgang mit Strom geht. Darüber hinaus gibt es im Deutschen auch Ausdrücke (z. B. „Forelle blau“), bei denen ein Adjektiv nachgestellt ist. Die vorliegende Reihenfolge der Wörter ist daher nicht ungewöhnlich und begründet keine Unterscheidungskraft (vgl. auch BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Die Auffassung der Anmelderin, die angemeldete Bezeichnung sei zu vage und lasse vielerlei Interpretationen zu, inwiefern der Einsatz von Strom smart sein könne, führt nicht zur Schutzfähigkeit. Unabhängig davon, in welcher Hinsicht (Verbrauch, Kosten Erzeugung usw.) der Umgang mit Strom auf smarte Weise erfolgen kann, in jedem Falle versteht der Verkehr die allgemeine Angabe „STROM SMART“ als Sachhinweis. Denn auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Darüber hinaus führt Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung für sich allein noch nicht zur Schutzfähigkeit (EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT).

Auch wenn für die Anmelderin mehrere Marken eingetragen sind, bei denen dem Wort „STROM“ ein weiteres Adjektiv folgt, so rechtfertigt dies nicht die Eintragung der vorliegenden Bezeichnung. Unabhängig von der Frage, ob diese Zeichen zum Eintragungszeitpunkt im Jahr 2003 zu Recht als schutzfähig angesehen wurden, ist jedenfalls die vorliegende Wortfolge unter Berücksichtigung der EuGH-Rechtsprechung, wonach auch die Kombination zweier schutzunfähiger Bezeichnungen nicht eingetragen werden kann, wenn sie sich in einer bloßen Aneinanderreihung der beschreibenden Angaben erschöpft, nicht unterscheidungskräftig (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Ob hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auch das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahingestellt bleiben, da der angemeldeten Bezeichnung hierfür bereits die Unterscheidungskraft fehlt.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Kirschneck

Bayer

Ko