



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 71/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 44 467.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2008 und vom 20. März 2008 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 4: Elektrische Energie; Brenngas; Leuchtgas; Brennstoffe

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht im Hinblick auf den Abschluss von Energielieferungsverträgen sowie Verbraucherberatung; betriebswirtschaftliche Beratung für Verteilerstationen für die Versorgung mit Energie und Wasser, für Windturbinenparks und Energie- und Umweltparks; betriebswirtschaftliche Beratung in Bezug auf Energie, Wärme- und Wasserversorgung; betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich von Ankauf und Verkauf von Energie; Vermittlung von Verträgen für

Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Bereitstellen von Wirtschaftsinformationen in Geschäftsangelegenheiten

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Transport, Verteilung, Lieferung und Bereitstellung von Elektrizität, soweit in Klasse 39 enthalten, Gas, Wärme und Wasser; Transport von Gasen, flüssigen und festen Substanzen und Materialien, auch durch Pipelines; Wasserversorgung (Transport), Transport, Lagerung und Entladung von Abfällen mittels physikalischer oder chemischer oder biologischer Verfahren; Verteilung von Energie

Klasse 40: Abfallverarbeitung (Umwandlung); Müll- und Abfallrecycling; Müll- und Abfallentsorgung durch Vernichtung und Verbrennung; Wasserbehandlung; Erzeugung von Energie

Klasse 42: Vermietung von Gas-, Wasser- und Wärmeanlagen; technische Information und technische Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Energie-, Wärme- und Wasserversorgung, beides insbesondere für Energieerzeuger und Abnehmer; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Umweltschutz und Klimaschutz, soweit in Klasse 42 enthalten; technische Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Forschung auf dem Gebiet der Technik, insbesondere der Energie-, Wärme- und Umwelttechnik; Forschung und Studien in Bezug auf energieeinsparende Techniken und die Wiederverwendung und Aufarbeitung von Abfallprodukten, Fäulnisgas und Dünger; Informationen in Technikfragen für Energieerzeuger und Abnehmer; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; technische Beratung in Bezug auf Informations- und Telekommunikationsnetzwerke“

angemeldete Wortmarke 307 44 467

Energie mit Ideen

in zwei Beschlüssen, von denen einer im Beschwerdeverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, das Prüfzeichen entbehre insbesondere der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Begriff „Energie mit Ideen“ vermittle beim angesprochenen Verkehr die Vorstellung, dass die so benannten, in Zusammenhang mit (elektrischer oder gasbetriebener) Energie stehenden Waren und Dienstleistungen anders als bisher „mit Idee“ angeboten und beliefert würden. Eine entsprechende inhaltliche Bestimmung bzw. Eignung des solchermaßen gekennzeichneten Leistungsangebotes erschließe sich dem Verbraucher ohne weiteres Nachdenken. Er werde daher in der angemeldeten Bezeichnung lediglich eine die Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Angabe sehen, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Der Eintragung stehe auch ein konkretes Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Ausdruck „Energie mit Ideen“ könne nämlich wegen seines beschreibenden Charakters zur Bezeichnung wesentlicher Eigenschaften der angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Ihrer Auffassung nach sei die Bezeichnung „Energie mit Ideen“ nicht sachbeschreibend, sondern mehrdeutig, da inhaltlich unbestimmt und unscharf. Energie bleibe stets Energie und könne von Haus aus nicht mit oder ohne Ideen verkauft werden. Das angemeldete Zeichen „Energie mit Ideen“ enthalte keine näheren Angaben über den Inhalt der solchermaßen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und leite die für seine Eintragungsfähigkeit hinreichende Unterscheidungskraft aus der Kürze der Wortfolge und aus einer dem Begriff innewohnenden Originalität her. Der Anmeldung stehe auch kein konkretes Freihaltebedürfnis entgegen. Bislang verwende lediglich die Anmelderin den Slogan „Energie mit Ideen“ in der Werbesprache. Anzei-

chen für eine künftige kennzeichenmäßige Nutzung des Prüfzeichens durch Konkurrenten der Anmelderin bestünden nicht.

Die Anmelderin beantragt,

die angegriffenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2008 und vom 20. März 2008 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke steht kein Schutzhindernis, insbesondere nicht mangelnde Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, entgegen. Die angegriffenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts waren daher aufzuheben.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 809 - *Philips*; GRUR 2003, 604, 607 - *Libertel*). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - *BRAVO*). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH

GRUR Int. 2004, 500, 504 - *Postkantoor*; GRUR Int. 2004, 631, 633 - *Dreidimensionale Tablettenform I*). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - *marktfrisch*; GRUR 2004, 778, 779 - *URLAUB DIREKT*).

Werbeslogans wie das Anmeldezeichen „Energie mit Ideen“ sind hierbei wie andere Wortmarken zu behandeln, unterliegen also keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*; BGH GRUR 2000, 321, 322 - *Radio von hier*; GRUR 2000, 323 - *Partner with the Best*; GRUR 2000, 720, 721 - *Unter Uns*; GRUR 2002, 1070, 1071 - *Bar jeder Vernunft*). Der anpreisende Sinn einer Wortmarke schließt nicht aus, dass sie geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass, sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird (vgl. BGH Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08 P - *Vorsprung durch Technik*).

Hiernach kann der Prüfmarke die für eine Eintragung erforderliche hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Die Wortelemente der angemeldeten Marke vermitteln dem angesprochenen Verkehr eine mehrdeutige, interpretationsbedürftige Aussage, die von einer beschreibenden Sachangabe wegführt und auf die Herkunft der solchermaßen gekennzeichneten Waren schließen lässt. Zwar stellt das angemeldete Waren-/Dienstleistungsverzeichnis nahezu durchgängig einen Bezug zum Leistungsspektrum eines Energieversorgungsunternehmens her. Auch trifft es zu, dass nicht jede inhaltliche Unbestimmt-

heit die erforderliche Unterscheidungskraft begründet, vielmehr auch Angaben, die noch keine festen Konturen erlangt haben, vom Verkehr gleichwohl als Sachaus-sage verstanden werden können (vgl. *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 144). Allerdings vermag sich der Senat der Feststellung der Markenstelle, den Begriff „Energie mit Ideen“ verstehe der Verkehr lediglich als sachbeschrei-bende Aussage dahingehend, dass „Energie anders als bisher mit Idee“ angebo-ten werde, nicht anzuschließen. Vielmehr lässt sich der Werbeaussage „Energie mit Ideen“ gerade kein eindeutig beschreibender Aussagegehalt entnehmen. Die Begriffe „Energie“ und „Ideen“ sind in werbeüblicher Weise zur Wortkombination „Energie mit Ideen“ zusammengesetzt. Das Anmeldezeichen lässt gerade offen, wie eine Verbindung des Begriffs „Energie“ - entweder in seiner physikalische Be-deutung oder aber als persönliche Energie im Sinne einer starken körperlichen oder geistigen Spannkraft oder Tatkraft eines Menschen (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, S. 491) - mit der auf einem geistigen Schaffen beruhenden „Idee“ herzustellen ist. In offenbar beabsichtigter Mehrdeu-tigkeit sollen verschiedene Assoziationen in der Kombination der positiv besetzten Begriffe "Energie" und "Ideen" hervorgerufen werden. „Energie mit Ideen“ kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen etwa bedeuten, dass das Leistungsspektrum des Anbietenden in jeglicher Hinsicht ideenreich ist, von der Art und Weise der Werbung über die konkret angebotenen, mit einem be-sonderen Ideenreichtum versehenen Produkte und Dienstleistungen hinaus bis hin zu innovativen Energieformen als solchen. Das Anmeldezeichen stellt somit nicht nur als eine gewöhnliche Werbeaussage dar, sondern löst einen das Eintragungs-hindernis mangelnder Unterscheidungskraft überwindenden Denkprozess aus und erfordert jedenfalls ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand (vgl. BGH a. a. O. - *Vorsprung durch Technik*; *Ströbele/Hacker*, a. a. O.).

Der Eintragung des Anmeldezeichens steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Es ist nicht ersichtlich, dass Mitbewerber der Anmelderin auf die Verwendung der angemeldeten Wortfolge angewiesen wären.

Da auch die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vorliegen, besteht kein Freihaltebedürfnis an dem Anmeldezeichen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb