



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 528/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 025 617.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2010 unter Mitwirkung der Richterin Martens sowie der Richter Paetzold und Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 29 – vom 20. Januar 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

Erneuerbare Energien

für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 29 und 30

„Konfitüren, Marmeladen; Honig, Kaffee, Kaffeegetränke, Kakao, Kakaogetränke, Rohkaffee, Schokolade, Schokoladetränke, Tee“.

Die Markenstelle für Klasse 29 hat die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die Wortkombination sei den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibender Sachhinweis auf die energie- bzw. krafftördernde Wirkung der beanspruchten Waren verständlich. Dabei würden die Verbraucher den Bedeutungsgehalt des aus der Energiewirtschaft bekannten Sachbegriffs auf den hier einschlägigen Produktzusammenhang übertragen und die Marke in erster Linie nur als anpreisende Werbebotschaft und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Produkte wahrnehmen.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er trägt zur Begründung vor, ein beschreibender Begriffsgehalt müsse sich immer im Hinblick auf die konkret beanspruchten Produkte ergeben. Ein entsprechender Zusammenhang scheide im vorliegenden Fall jedoch erkennbar aus. Als Fachbegriff aus dem Bereich der Energiewirtschaft sei die angemeldete Marke für die verfahrensgegenständlichen Nahrungsmittel als völlig sachfremd anzusehen und beschreibe keinerlei Produkteigenschaften. Ohne einen relevanten Produktbezug vermittele die wortspielartige Ironie der Aussage „Erneuerbare Energien“ der angemeldeten Marke aber jedenfalls das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft. Bei dieser Sachlage könnten ihr keine absoluten Schutzhindernisse entgegengehalten werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders erweist sich als begründet. Der angemeldeten Marke stehen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

Vom Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG werden nur solche Angaben oder Zeichen erfasst, die dazu dienen können, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2008, 900, Rdn. 12 – SPA II, m. w. N.). Dadurch soll dem Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit solcher Bezeichnungen Rechnung getragen und der Verbleib eines ausreichenden Gestaltungsspielraums für die Mitbewerber sichergestellt werden. Der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bezieht sich nicht nur auf ein von vornherein festgelegtes, abschließend definiertes Spektrum von Produkteigenschaften, sondern umfasst sämtliche Merkmale, die im geschäftlichen Verkehr mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen von Bedeutung sein können.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um einen Fachbegriff aus dem Bereich der Energiewirtschaft, mit dem so genannte regenerative Energiequellen bezeichnet werden, wie etwa Wasserkraft, Wind-, Solar- und Bioenergie sowie Geothermie. Die fraglichen Energiequellen werden dabei deshalb als „erneuerbar“ bezeichnet, weil es sich bei ihnen um Energiesysteme handelt, die sich entweder kurzfristig von selbst erneuern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der Energiequelle beiträgt. Ihr Potenzial ist also – im Gegensatz zur Nutzung fossiler Energieträger – nach menschlichen Maßstäben unendlich groß (vgl. hierzu VDI-Lexikon der Umwelttechnik, 1994 – „Erneuerbare Energien“). Ein wie auch immer gearteter, sachbezogener Zusammenhang des Fachbegriffs „Erneuerbare Energien“ zu den vorliegend einschlägigen Nahrungsmitteln besteht nicht. Die Recherchen des Senats haben keinerlei Verwendung der genannten Wortfolge auf dem hier maßgeblichen Branchensektor ergeben. Somit scheidet die angemeldete Wortfolge als merkmalsbeschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die hier maßgeblichen Waren aus, so dass ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit nicht bejaht werden kann.

Ihr kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, den mit einem Zeichen angesprochenen Verbrauchern die Ursprungsidentität der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Norm die Eignung einer Marke zu verstehen, die jeweils für sie beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch von denen anderer Anbieter für den Verkehr unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2009, 756, 761, Rdn. 58 – L'Oréal; BGH GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006). Nur wenn ein angemeldetes Zeichen diese Herkunftsfunktion nicht erfüllen kann, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 – SAT.2). In diesem Sinne fehlt einer Wortmarke die Unterschei-

dungskraft vor allem dann, wenn sie einen für die fraglichen Waren oder Leistungen im Vordergrund stehenden, beschreibenden Begriffsinhalt aufweist oder wenn es sich bei ihr um ein gebräuchliches Wort handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Anhaltspunkte für eine hinreichende Unterscheidungskraft können dagegen die Originalität oder Prägnanz einer Wortfolge darstellen, etwa aufgrund ihrer Interpretationsbedürftigkeit, die bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen differenzierten Denkprozess auslöst (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rdn. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2009, 949, Rdn. 12 – My World).

Wie oben dargelegt, kommt der angemeldeten Marke keinerlei merkmalsbeschreibender Bedeutungsgehalt zu. Ebenso wenig kann sie als bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art angesehen werden, da die für eine solche Wertung zwingend erforderlichen Anhaltspunkte nicht feststellbar sind. Insoweit ist maßgeblich auf die Wahrnehmung der Marke durch die im vorliegenden Fall angesprochenen Endabnehmer sowie auf die Bezeichnungsgewohnheiten der einschlägigen Branche abzustellen, die naturgemäß erhebliche Auswirkungen auf das maßgebliche Verbraucherverständnis haben. Eine werbemäßige Verwendung der fraglichen Wortfolge auf dem verfahrensgegenständlichen Produktsektor konnte nicht ermittelt werden und es fehlt auch sonst an jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten von den Verbrauchern nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden werden könnte. Zwar kann der Wortfolge „Erneuerbare Energien“ bei analytischer Betrachtungsweise die Andeutung entnommen werden, dass die verfahrensgegenständlichen Nahrungsmittel der Energieversorgung des menschlichen Körpers dienen und „erneuerbar“ sind, indem die Verbraucher sie immer wieder nachkaufen können. Hierzu muss der Begriff „erneuerbar“ aber zunächst in einer von dem eigentlichen Fachbegriff abweichenden Bedeutung interpretiert und im Sinne eines Wortspiels verstanden

werden. Damit stellt die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aber eine interpretationsbedürftige Aussage dar, die sich als originelle und prägnante Bezeichnung erweist. Es bedarf mehrerer, zielgerichteter Gedankenschritte, um etwa den Genuss einer Konfitüre oder eines Kakaogetränkes im Sinne einer „Energieversorgung durch erneuerbare Energieträger“ interpretieren zu können – eine solche Vorgehensweise darf der markenrechtlichen Schutzfähigkeitsprüfung jedoch nicht zugrunde gelegt werden. Selbst wenn die Marke aufgrund ihres wortspielartigen Charakters eine hohe Werbewirksamkeit zukommen könnte, vermag dieser Gesichtspunkt ihre Eignung zur Ausübung der markenrechtlichen Herkunftsfunktion nicht in Frage zu stellen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rdn. 56 f. – Vorsprung durch Technik).

Nachdem somit die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht bejaht werden können und auch keine Anhaltspunkte für andere absolute Ausschlussgründe ersichtlich sind, war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Martens

Paetzold

Schell

Me