



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 79/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 044 474.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Mai 2011 und 12. Oktober 2011 werden unter Zurückweisung der Beschwerde im Übrigen aufgehoben, soweit die Markenmeldung auch für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 11: Wasserleitungsgeräte

Klasse 37: Schacht- oder Brunnenbohrungen und Brunnenbauleistungen; Installation und Reparatur von Aufzügen; Installation und Reparatur von Pumpen; Installation und Reparatur von Einbruch- und Diebstahlarmanlagen; Installation und Reparatur von Feuersalarmanlagen; Installation und Reparatur von Sanitäranlagen; Installation und Reparatur von Sprinkleranlagen und sonstigen Löschanlagen für den Brandschutz, nämlich Schaum-Löschanlagen, Wasserdnebel-Löschanlagen und CO²-Löschanlagen;

Klasse 42: technische Beratung und gutachtliche Tätigkeit zur Wasserversorgung und Wasseraufbereitung.

Gründe

I.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

„Feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, insbesondere Erdgas; Transportable Bauten aus Metall; Kabel, Drähte, Schlosserwaren und Kleineisenwaren zum Bau von Anlagen, Leitungen und Rohrleitungen zur Gewinnung, Verteilung und Förderung von Wasser und Energie; Klappventile aus Metall; Datenverarbeitungsprogramme; Software; Wasserleitungsgeräte; Heizungs- und Dampferzeugungsgeräte; Klimageräte; Mess- und Verbrauchserfassungsgeräte, nämlich Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Dampfmähler; Unternehmensverwaltung von Beteiligungen an Energieversorgungsunternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung und organisatorische Leitung von Versorgungsunternehmen; Unternehmensverwaltung; Erstellen von Abrechnungen; Marktforschung und Analyse; Buchführung; Büroarbeiten; Erstellen von Steuererklärungen; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Planung, Überwachung von Unternehmensentwicklung in organisatorischer Hinsicht; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Beratung bei der Organisation, Geschäftsführung und Führung von Unternehmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Vermögensverwaltung; Grundstücksverwaltung, Gebäudeverwaltung; Immobilienwesen; Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility-Management); Vermittlung der Finanzierung von Energieanlagen; Installation von Hausanschlüssen zur Energie-, Gas- und Wasserversorgung (soweit in Klasse 37 vorhanden); Bauwesen; Hoch- und Tiefbauarbeiten; Baulanderschließung als Dienstleistung eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Bau von Rohrleitungen und Anlagen der elektrischen Energieversorgung; Fahrzeugservice, nämlich Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Schacht- oder Brunnenbohrungen und Brunnenbauleistungen; Installation und Wartung von Brennern; Installation und Reparatur von Aufzü-

gen; Installation und Reparatur von Pumpen; Installation und Reparatur von Einbruch- und Diebstahlarmanlagen; Installation und Reparatur von Feueralarmanlagen; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlage; Installation und Reparatur von Kühlapparaten; Installation und Reparatur von Bade- und Saunanlagen; Installation und Reparatur von Sanitäranlagen; Installation und Reparatur von Sprinkleranlagen und sonstigen Löschanlagen für den Brandschutz, nämlich Schaum-Löschanlagen, Wasserdampf-Löschanlagen und Co₂-Löschanlagen; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Installation und Reparatur von Bürogeräten; Installation und Wartung von Netzwerksystemen; Telekommunikation; Empfang, Sendung, Transport, Verarbeitung (soweit in Klasse 38 enthalten), Verschlüsselung und Weiterleitung von Informationen, Daten und Signalen im Telekommunikationsnetz; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Internetzugängen; Telefondienst; Leitungs-, Routing und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Versorgung von industriellen Unternehmen, von Kommunen und Haushalten mit elektrischer Energie, Heizwärme sowie mit Wasser und Gas; Weiterleitung von elektrischer Energie, Gas oder Wasser; Liefern von elektrischer Energie, Gas oder Wasser; Abtransport und Lagerung von Abfall von Recyclingstoffen; Abtransport und Lagerung von Klärschlamm; Personenbeförderung; Vermietung von Kraftfahrzeugen, Abschleppen von Fahrzeugen; Lieferung von Brennstoffen an Gasversorgungsunternehmen und an Industriebetriebe, Speicherung dieser Brennstoffe, nämlich in unterirdischen Kavernen und Porenspeichern; Müll- und Abfallrecycling; Abfallverarbeitung (Umwandlung); Verbrennung und Vernichtung von Müll und Abfall; Wissenschaftliche Forschung; Forschung auf dem Gebiet

des Umweltschutzes; Klimaforschung; Forschung auf dem Gebiet der Energieversorgung; Forschung auf dem Gebiet erneuerbarer Energien; Forschung und Weiterentwicklung auf dem Gebiet fossiler Brennstoffe; technische Energieberatung für Haushalt, Gewerbe und Industrie; Entwicklung von Energiekonzepten; Umweltschutzberatung, nämlich Energie- und Abfallberatung für Haushalte, Gewerbe und Industrie; Energiemanagement, nämlich Bereitstellung und Auswertung der Daten hinsichtlich des Energieverbrauchs, der Durchführung, der Laststeuerung, des Abschlusses von Contracting-Verträgen hinsichtlich Energieversorgungsanlagen; Beratung hinsichtlich des Einsatzes energiesparender Techniken; technische Beratung, Planung, Errichtung sowie Betriebsführung und Instandhaltung von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit zur Wasserversorgung und Wasseraufbereitung; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung“

bestimmten Wortmarke 30 2009 044 474

HSEnergie

teilweise zurückgewiesen, weil bezogen auf die versagten Waren und Dienstleistungen absolute Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bestünden; die angesprochenen Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke keinen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen. Es stehe ein beschreibender Sinngehalt im Vordergrund, der sich aus der Geläufigkeit der Abkürzung „HS“ für Hochspannung im Zusammenhang mit Energie ergebe.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit der angemeldeten Marke der Schutz versagt wurde.

Sie meint, dass bei dem im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft anzulegenden, großzügigen Maßstab diese sehr wohl gegeben sei. So seien die Buchstaben „HSE“ die im Markt bekannte Abkürzung der Firma der Anmelderin. Auch stehe „HS“ für den Begriff Hochspannung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschließlich der Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat lediglich in geringem Umfang Erfolg. Denn mit Ausnahme der aus dem Tenor ersichtlichen (weiteren) Waren und Dienstleistungen stehen einer Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen absolute Schutzhindernisse gem. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG entgegen, weil das angemeldete Zeichen im Übrigen eine beschreibende Sachangabe darstellt und ihm insoweit auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Dies ist stets der Fall, wenn einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann - wie es hier für die von der Anmelderin zutreffend sogenannten „Spannungsnahen“ der Fall ist - und es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 „FOR YOU“; WRP 1999, 1167, 1168 „YES“; WRP 2000, 741 „LOGO“; BGH WRP 2001, 35 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“). Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - LIBERTEL). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (BGH MarkenR 2006, 395, 397 - FUSSBALL WM 2006 m. w. Nachw.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO, EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - LIBERTEL). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Insoweit ist es grundsätzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wort-

marke um eine sprachliche Neuschöpfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits nachweisbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard; BPatG 30 W (pat) 84/06 - open-xchange; BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point).

Die Unterscheidungskraft kann aber auch dann fehlen, wenn das beanspruchte Zeichen zwar nichts über Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst aussagt, aber eine Information über wesentliche Umstände im Zusammenhang mit dem Angebot der Waren und Dienstleistungen enthält, so dass die angesprochenen Verkehrskreise darin im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen eine Sachinformation und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen (vgl. dazu EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; vgl. BGH MarkenR 2009, 163, 163 Tz. 9 - STREETBALL; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Maßgebend ist daher allein, ob der Verkehr der angemeldeten Bezeichnung einen Sachhinweis auf den möglichen Inhalt und Gegenstand der jeweiligen Waren und Dienstleistungen entnimmt oder nicht.

Im Übrigen ist für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig sei oder verwendet würde (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl. § 8 Rdn. 107). Dementsprechend ist es auch unerheblich, ob die angemeldete Bezeichnung bereits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist, was umso mehr gilt, als der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Ebenso ist bekannt, dass sich Neubildungen häufig nicht an grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil orientieren. Für den Durchschnittsverbraucher, der erfahrungsgemäß Kennzeichen so aufnimmt, wie sie ihm entgegentreten, besteht in der Regel kein Anlass für semantische Differenzierung und linguistische Bewertungen der Bezeichnung. Vielmehr wird er auch

bisher noch nicht verwendete, für ihn aber verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. Ströbele a. a. O.).

Angesichts dessen ergibt sich aus der Anmeldemarke für die versagten Waren und Dienstleistungen keine über das bloße Wortverständnis hinausgehende Aussage zur betrieblichen Herkunft, handelt es sich doch bei „HS“ um eine gebräuchliche Abkürzung, auf die - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - gerade wegen des folgenden Hinweises „Energie“ geschlossen wird und die daher als solche in ihrer ursprünglichen und gerade nicht in einer markenmäßigen Bedeutung verstanden wird (vgl. Ströbele a. a. O., Rdn. 73). Insoweit führt die Zusammensetzung mit „Energie“ gerade weg von „HS“ als Hinweis auf Haltestelle, Hochschule, Herbstsemester oder Hauptsache und zwangsläufig hin zu dem Begriff Hochspannung. Auch wird der Verkehr eine gedankliche Aufgliederung der angemeldeten Marke nicht, wie von der Anmelderin angenommen in „HSE“ und „nergie“ vornehmen, da „nergie“ mit dem voranstehenden „E“ zu dem bekannten Begriff „Energie“ verschmilzt. Es steht damit der Sinngehalt Hochspannungs-Energie in einer Weise im Vordergrund, dass der beschreibende Charakter des Anmeldezeichens - teilweise - schutzversagend wirkt.

Dieser liegt auf der Hand für die auch von der Anmelderin als solche benannten spannungsnahen Waren und Dienstleistungen, zu denen aber zur Überzeugung des Senates aufgrund engen sachlichen Zusammenhangs sämtliche die Elektroenergie berührende Waren bzw. Dienstleistungen zu zählen sind.

Hierunter fallen mit der Markenstelle fraglos sämtliche Waren der Klassen 4 und 6. Aber auch die Waren der Klassen 9 und 11 wurden, mit Ausnahme der o. g. Wasserleitungsgeräte, zu Recht versagt, da diese mit (ggf. Hochspannungs-) Strom betrieben werden oder zur Verbrauchserfassung und –abrechnung nötig sind. Aus diesem Gesichtspunkt heraus sind auch die in den übrigen Klassen versagten Waren und Dienstleistungen zutreffend nicht geschützt worden, denn sie betreffen die Erzeugung, Verteilung, Speicherung von Elektroenergie vom Bau der (ggf.

Blockheiz-) Kraftwerke auch in zu erschließenden Baugebieten bis zur Gewinnung von Energie aus Abfall oder Recyclingmaterial sowie die ggf. sekundäre Nutzung der Leitungsnetze zu Zwecken der Daten- und Telekommunikation.

Schließlich besteht an dem angemeldeten Zeichen auch im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ein Freihaltebedürfnis, wie die Markenstelle offen gelassen hat. Es sind nach dieser Vorschrift solche Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können, da diese im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur Verfügung belassen werden müssen (EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Hier ist bezüglich der als spannungsnah einzuordnenden Waren und Dienstleistungen auf obige Ausführungen zu verweisen. So ergibt eine Google-Suche zu „HSEnergie“ neben dem Hinweis auf die Anmelderin unter „HS Energie“ zahlreiche Treffer, die sich mit Hochspannungsenergie und in diesem Bereich tätigen Unternehmen, sei es im Anlagenbau oder im Zubehörhandel, beschäftigen.

Demgegenüber handelt es sich bei der Bezeichnung „HSEnergie“ nicht um eine Angabe, die objektiv zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Eigenschaften der aus dem Tenor ersichtlichen Waren oder Dienstleistungen dienen kann i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; ein Freihaltebedürfnis besteht insoweit nicht. Diesen Waren und Dienstleistungen fehlen spezielle Erfordernisse oder besondere Eigenschaften, die sie in einem Zusammenhang mit den Energieversorgungsleistungen mit Schwerpunkt Elektroenergie erscheinen lassen. Zwar können diese Waren in irgendeinem entfernten Zusammenhang damit stehen. Es ist aber nicht ersichtlich, inwieweit „HSEnergie“ einen Hinweis auf konkrete Eigenschaften dieser Waren enthalten könnte. Der angesprochene durchschnittliche Verbraucher wird die insoweit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftige Anmeldemarke auch weder als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe noch als reine Sachangabe verstehen. Da

auch andere Schutzhindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschwerde der Anmelderin insoweit teilweise stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

T. Hermann

Fa