



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 564/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 081 446

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. April 2011 unter der Nummer IR 1 081 446 international registrierte Marke

ENERGYSTEP

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klassen 37, 42 und 45:

Klasse 37: Installation of electric, electronic, thermal or information technology equipment for measuring, monitoring and optimizing energy consumption; technical information and consulting on the installation of electric, electronic, thermal or information technology equipment for measuring, monitoring and optimizing energy consumption;

Klasse 42: Consulting in the field of energy savings, reducing greenhouse gas emissions, reducing water consumption, waste management, reducing waste production and optimizing manufacturing processes; auditing services relating to energy savings, reducing greenhouse gas emissions, reducing water consumption, waste management, reducing waste production and optimizing manufacturing processes; consulting for the purpose of obtaining a level of energy performance certification; on-

site or remote monitoring and control services relating to energy consumption, water consumption, greenhouse gas emissions and waste emission; evaluations, estimates and simulation of energy consumption, water consumption, greenhouse gas emissions, waste emission, reducing waste production and optimizing manufacturing processes; consulting to help choose an energy supplier; consulting to help choose between obtaining energy from third parties or producing energy on-site; consulting and studies on the reliability and safety of electrical equipment and other equipment used for energy supply;

Klasse 45: Concluding of contracts for the funding and implementation of projects to reduce energy consumption (legal services).

Die Markenstelle für Klasse 42 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat dieser international registrierten Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom 25. Juli 2014 verweigert, weil es sich bei dem Zeichen „ENERGYSTEP“ um eine in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Angabe handele, der zudem jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG).

Die Schutz suchende Marke sei ein in sprachüblicher Weise aus den aus der englischen Sprache stammenden Wörtern „Energy“ und „Step“ gebildeter Gesamtbegriff, der von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, zu denen Haus- und Wohnungsbesitzer, Hausverwaltungen, aber auch im Bereich der Optimierung des Energiebedarfs spezialisierte Händler bzw. Dienstleister wie z. B. Energieberater, Energieversorger und Handwerksbetriebe gehörten, ohne weiteres i. S. v. „Energieschritt“ bzw. „Energemaßnahme“ verstanden werde. Der Aussagegehalt des Zeichens erschöpfe sich in einem schlagwortartigen Hinweis auf einen Schritt oder eine Maßnahme zur Energieeinsparung, die Teil eines im Zusammenhang mit der Optimierung des Energiebedarfs üblichen Maßnahmekonzeptes sei. Auch

das entsprechende Angebot der Beschwerdeführerin beziehe sich auf ein abgestuftes Maßnahmenpaket zur Energieoptimierung. In diesem Sinne stelle die Schutz suchende Marke nur einen werbemäßig anpreisenden Hinweis dar, der als betrieblicher Herkunftshinweis nicht geeignet sei. Auf ausländische Entscheidungen zugunsten der Eintragung der Schutz suchenden Marke könne sich die Markeninhaberin nicht berufen.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke.

Sie ist der Auffassung, dass die Schutz suchende IR-Marke Unterscheidungskraft aufweise und keine hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Bedeutung habe. Die Markenstelle sei auf das von ihr insoweit zugrunde gelegte Verkehrsverständnis nur aufgrund einer Überinterpretation des Begriffs „ENERGYSTEP“ gelangt. Es handele sich um einen interpretationsbedürftigen Begriff, bei welchem das von der Markenstelle genannte Verkehrsverständnis in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nur aufgrund einer intensiven und analysierenden Betrachtungsweise, die völlig unüblich sei, hergeleitet werden könne, insbesondere, soweit der Verkehr insoweit auf ein „schrittweise abrufbares Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung“ oder eine „Gesamtmaßnahme in mehreren Schritten“ schließen solle. Begriffe wie „Energieschritt“ oder „Energemaßnahme“ würden bei den angesprochenen Verkehrskreisen allenfalls diffuse Vorstellungen hervorrufen, so dass sie die Schutz suchende Marke als Herkunftshinweis verstehen würden. Der Hinweis der Markenstelle auf die Webseite der Markeninhaberin sei ungeeignet, die Unterscheidungskraft der betroffenen Marke zu widerlegen. Außerdem seien auf dieser Webseite Sanierungsmaßnahmen beschrieben. Die Schutz suchende Marke füge sich in eine Reihe vergleichbar gebildeter Begriffe wie z. B. „CUT! ENERGY“ oder „brainpower energy“ ein, die ebenfalls interpretationsbedürftige Begriffe darstellten, Unterscheidungskraft aufwiesen und als Marken eingetragen seien. Hingegen würden sich die von der Markenstelle genannten Zurückweisungen betr. die Anmeldungen „Ecocut“

und „Ecoboards“ auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die andersartig als die hier beanspruchten seien und hinsichtlich derer die genannten Begriffe – anders als im vorliegenden Fall – eine unmittelbar beschreibende Bedeutung hätten. Für die Unterscheidungskraft der Schutz suchenden Marke spreche auch ihre Eintragung in Australien, China, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Russland, Schweden, Großbritannien und den USA.

Die Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli 2014 aufzuheben.

Nachdem der Senat mit Zusatz zur Ladung zu einer mündlichen Verhandlung auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der vorliegenden Beschwerde hingewiesen hat, hat die Markeninhaberin erklärt, an der für den 15. März 2016 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Markeninhaberin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet. Der Schutz suchenden IR-Marke 1 081 446 fehlt in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, so dass ihr die Markenstelle den Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland zu Recht verweigert hat (§§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1, 107, 113, 119 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 [Tz. 60] – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 17 - smartbook). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmittelbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH m. w. N.). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsver-

brauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8, Rn. 40, 41). Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

2. Vorliegend wenden sich die beanspruchten Dienstleistungen in erster Linie an gewerbliche Kunden wie z.B. Fabrikanten, aber auch Eigentümer und Besitzer von Gebäuden, die Beratungs- und Informationsdienstleistungen in Bezug auf Kontrolle, Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs, in Bezug auf Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung, zur Reduzierung von Treibhausgasen, zum Abfallmanagement und zur Abfallvermeidung und zur Optimierung von Fertigungsabläufen sowie in Bezug auf Beratung und Studien betreffend Verlässlichkeit und Sicherheit von elektrischen Produkten und solchen im Bereich der Energieversorgung in Anspruch nehmen, bzw. Aufträge für – vor Ort oder ferngesteuert erfolgende – Maßnahmen sowie für die Installation von Vorrichtungen zur Überwachung und Steuerung in Bezug auf Energie- und Wasserverbrauch, Treibhausgasemission und Abfallerzeugung und im Zusammenhang mit Zertifizierungen in den vorgenannten Bereichen sowie für die Mitwirkung bei Auswahlentscheidungen betreffend Energiebezug von Dritten oder eigene Energieerzeugung erteilen.

3. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die Schutz suchende Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37, 42 und 45 keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Das Schutz suchende Zeichen setzt sich aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wortelementen „Energy“, das in der deutschen Sprache die nahezu wortgleiche Bedeutung „Energie“ hat, und „Step“ zusammen, welches, wie sich sowohl aus den von der Markenstelle ermittelten Belegen (vgl. S. 4 des angefochtenen Beschlusses vom 25. Juli 2014), als auch aus seitens der Markeninhaberin selbst eingereichten Unterlagen ergibt (vgl. Anlage 5 zum

Schriftsatz der Markeninhaberin vom 5. April 2012), u. a. die Bedeutungen „Schritt“ und „Maßnahme“ aufweist. In seiner Gesamtheit kommt dem Schutz suchenden Zeichen somit die Bedeutung „Energieschritt“ oder „Energiemaßnahme“ zu. Diese Bedeutung erschließt sich den von den beanspruchten Dienstleistungen angesprochenen, oben unter Ziff. 2 genannten Verkehrskreisen ohne weiteres, zumal es sich, wie ausgeführt, um Wörter aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache handelt, die in sprachüblicher Weise zu einem Gesamtbegriff kombiniert sind.

In seiner Gesamtheit enthält das Schutz suchende Zeichen, wenn es den angesprochenen Verkehrskreisen in Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen begegnet, einen Sachhinweis auf einen Schritt oder – was sachlich keinen Unterschied macht - eine Maßnahme, die etwas mit Energie zu tun hat, wobei es sich in naheliegender Weise um solche Schritte oder Maßnahmen handeln kann, die eine verbesserte Nutzung oder Einsparung von Energie zu Gegenstand haben, was wiederum entsprechende Mess-, Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen voraussetzt und auch Gegenstand hierauf gerichteter Dienstleistungen sein kann. Hierfür sprechen auch Veröffentlichungen über einen „Energieschritt“ im Zusammenhang mit der Nutzung regenerativer Energien (vgl. Anlage 1 zum Ladungshinweis des Senats vom 16. bzw. 17. Februar 2016) oder über „Energiemaßnahmen“ durch Um- und Einbauten im eigenen Hause (vgl. Anlage 2 zum Ladungshinweis des Senats vom 16. bzw. 17. Februar 2016).

Bei den beanspruchten Dienstleistungen handelt es sich um Beratungs- und Informationsdienstleistungen in Bezug auf Kontrolle, Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs, in Bezug auf Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung, zur Reduzierung von Treibhausgasen, zum Abfallmanagement und zur Abfallvermeidung und zur Optimierung von Fertigungsabläufen, ferner um Dienstleistungen der Beratung und Studien betreffend Verlässlichkeit und Sicherheit von elektrischen Produkten und solchen im Bereich der Energieversorgung, des Weiteren um – vor Ort oder ferngesteuert erfolgende – Maßnahmen sowie die Instal-

lation von Vorrichtungen zur Überwachung und Steuerung in Bezug auf Energie- und Wasserverbrauch, Treibhausgasemission und Abfallerzeugung, um Zertifizierungen in den vorgenannten Bereichen sowie die Mitwirkung bei Auswahlentscheidungen betreffend den Energiebezug von Dritten oder die eigene Energieerzeugung. Alle diese Dienstleistungen können schlagwortartig als „Energemaßnahme“ bzw. „Energieschritt“ bezeichnet werden bzw. Gegenstand einer „Energemaßnahme“ bzw. eines „Energieschritts“ im oben dargelegten Sinne sein. Dies gilt auch in Bezug auf Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Wasserverbrauch, da entsprechende Anlagen auch Energie verbrauchen und Maßnahmen in Bezug auf die Optimierung und Senkung des Wasserverbrauchs einen „Energieschritt“ darstellen können. Gleiches gilt schließlich auch in Bezug auf Maßnahmen im Zusammenhang mit Abfallmanagement und –vermeidung, da Abfallvermeidung auch zur Energieeinsparung dienen und Abfallmanagement mit Energieerzeugung in Zusammenhang stehen kann (z. B. sog. „thermische Verwertung“), so dass auch derartige Maßnahmen eine „Energemaßnahme“ darstellen können.

Hierfür bedarf es auch keiner mehrere Gedankenschritte erfordernden analysierenden Betrachtungsweise, zumal das Schutz suchende Zeichen keine schutzbe gründende Mehrdeutigkeit und auch keine Besonderheiten semantischer oder syntaktischer Art aufweist. Vielmehr erschließt sich aufgrund der vorgenannten Umstände die dargelegte Bedeutung des Schutz suchenden Zeichens im konkreten Dienstleistungszusammenhang den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres.

Nach alledem werden die angesprochenen Verkehrskreise das Schutz suchende Zeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als bloße Sachangabe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, so dass § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einer Schutzgewährung in der Bundesrepublik Deutschland vorliegend entgegensteht.

Soweit die Markeninhaberin sich auf aus ihrer Sicht vergleichbare – in- und ausländische - Voreintragungen beruft, ändert dies für die vorliegend zu treffende Entscheidung zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nichts. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen.

3. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Markeninhaberin hat den von ihr hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 69 Nr. 1 MarkenG) konkludent zurückgenommen, indem sie mit Schriftsatz vom 9. März 2016 erklärt hat, zu der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht zu erscheinen. Es sind auch keine rechtlichen oder tatsächlichen Fragen entscheidungserheblich, aufgrund derer eine mündliche Verhandlung als sachdienlich zu erachten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb