

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 186/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 717 982

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 3. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Mai 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Für die für die Waren und Dienstleistungen

"16 Produits de l'imprimerie; publications de périodiques imprimés, livres, magazines et journaux; papeterie; instruments pour écrire; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils); matériel pour les artistes, papier et articles de bureau (à l'exception des meubles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Services de gestion des affaires commerciales; services d'expertise commerciale et de gestion; services de gestion d'informations commerciales; services de développement commercial; mise à disposition d'informations et de conseils en rapport avec les services précités, services d'expertise en rapport avec les services précités.

41 Services d'éducation, de divertissement et de formation, tous se rapportant à la conservations de la nature et de l'environnement; organisation de conférences et de séminaires; production, location et projection de films; publica-

tions et productions de livres, de journaux, de magazines et de matériel d'information et d'éducation.

42 Préparation et exécution de projets pour la conservation, l'étude et la protection de la nature et de l'environnement; conseils, rapports et recherches en relation avec ces services."

international registrierte Marke 717 982

CLIMATE SAVERS

wird um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle für Klasse 42 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke durch Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert und zur Begründung ausgeführt, die aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern "climate" (= Klima) und "savers" (= Retter) bestehende Marke "CLIMATE SAVERS" habe den Aussagegehalt "Klimaretter". Der Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise werde damit in kurzer prägnanter Form Inhalt oder Bestimmung der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dahingehend vermittelt, daß diese sich mit dem Thema "Klimarettung" beschäftigten, dieses zum Inhalt hätten oder auf "klimarettende/klimaschonende" Art hergestellt seien. Die sprachüblich gebildete Wortkombination weise keinen über die reine Sachangabe hinausgehenden phantasievollen Überschuß auf. Der Verweis auf die angeblich vergleichbaren Voreintragungen ändere nichts an der rechtlichen Beurteilung, auch nicht die Voreintragung in Großbritannien und Nordirland, da eine mögliche Indizwirkung allenfalls das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses betreffe, nicht aber die Frage der Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er macht im wesentlichen geltend, daß fremdsprachige Marken nicht schematisch nach ihrem jeweiligen in der Übersetzung der deutschen Sprache erscheinenden, vermeintlich beschreibenden Inhalt beurteilt werden dürften, sondern danach, ob die beschreibende Bedeutung der Übersetzung von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt werde oder ob die Wettbewerber den - fremdsprachigen - Begriff für den inländischen Warenvertrieb oder für den Ex- und Import benötigten. "Climate Saver(s)" sei kein üblicher Begriff in der englischen Sprache. Für die der englischen Sprache mächtigen inländischen Verkehrskreise ergäben sich mehrere Übersetzungen des Begriffs, neben "Klima-Retter" auch "Klima-Sparer" oder "Klima-Reduzierer", nicht aber "Klima-Schützer", da sich die Übersetzung "Schützer" für "saver" in den einschlägigen Lexika nicht finde. Um zu der Bedeutung "Klimaschützer" zu gelangen, bedürfte es mehrerer Überlegungsschritte. Sowohl diese als auch die Doppeldeutigkeit der Übersetzung führten zur Annahme der Kennzeichnungskraft und zur Verneinung einer freihaltebedürftigen Angabe. Nach der vom Senat herangezogenen Internet-Recherche werde der Begriff "Climate Saver(s)" überwiegend als eine kennzeichnende Bezeichnung des WWF als Arbeitstitel oder als Programmname wiedergegeben und führe zu völlig anderen Ergebnissen als die deutschsprachige Internet-Suche nach "Klimaschützer". Auch im Hinblick auf die am 12. Juni 2001 erfolgte Eintragung der Marke in den USA und den darin enthaltenen, ausschließlich auf das Wort "Climate" bezogenen Disclaimer seien die Deduktionen der englischen Sprache durch das Deutsche Patent- und Markenamt unzutreffend.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Im Beschwerdeverfahren hat er für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland auf den Schutz für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 sowie für die

folgenden Waren der Klasse 16: "Produits de l'imprimerie; publications de périodiques imprimés, livres, magazines et journaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);" verzichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die IR-Marke ist in der jetzt geltenden Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht nach den Vorschriften der §§ 8 Abs 2 Nr 1 u 2, 107, 113 MarkenG iVm Art 5 MMA und Art 6 quinquies B Nr 1 PVÜ vom Schutz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen.

In bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für welche die IR-Marke nach dem erklärten Teilverzicht noch Schutz beansprucht, kann der Wortzusammensetzung "CLIMATE SAVERS" weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, noch handelt es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw um eine gebräuchliche Wortfolge) in einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Der IR-Marke fehlt deshalb nicht jede Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG und Art 6 quinquies B Nr 1 1. Alt PVÜ (vgl zB BGH MarkenR 2000, 420, 421 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; GRUR 2001, 1151, 1152 "marktfrisch"; GRUR 2001, 1150 "LOOK" jeweils mwN).

Zwar ist nach Auffassung des Senats davon auszugehen, daß die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die englische Wortkombination "CLIMATE SAVERS" in Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen, die unmittelbar dem Klimaschutz dienen, ohne weiteres in der naheliegenden Bedeutung "(die) Klimaretter" oder auch "(die) Klimaschützer/-bewahrer/-schoner" verstehen werden. Daran, daß dem inländischen Publikum die Bedeutung des einfachen,

dem entsprechenden deutschen Wort "Klima" zudem recht ähnlichen englischen Wortes "CLIMATE" überwiegend bekannt bzw erkennbar ist, bestehen keine Zweifel. Das weitere Markenwort "SAVERS" erschließt sich in der konkreten Zusammenstellung nach dem vorstehenden Substantiv "CLIMATE" als plurale Substantivbildung aus dem Verb "to save", das neben "(ein-/auf-/er-)sparen" auch die Bedeutungen "(er)retten" sowie "bewahren, erhalten, schonen, schützen" hat (vgl Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Muret-Sanders, Teil I, Englisch-Deutsch, Ausg 2001, S 983). Insbesondere im Sinn von "bewahren, schützen, erhalten" ist das englische Verb "(to) save" in Deutschland aus dem Spruch "God save the Queen" (= Gott schütze die Königin) bekannt (vgl Neues Deutsches Wörterbuch, Verlag Naumann & Göbel, Ausg 1996, S 382). Zwar läßt sich das englische Wort "saver" als Substantiv lexikalisch nur in den Bedeutungen "Retter" sowie außerdem "Sparer, sparsames Gerät" nachweisen (vgl Langenscheidts, aaO). Dies schließt jedoch nicht aus, daß das Wort in entsprechendem Sinnzusammenhang nicht auch in einer anderen von dem Verb "to save" abgeleiteten Bedeutung verwendet und verstanden wird, wie beispielsweise der auf dem Computersektor auch im Inland geläufige Begriff "screen saver" für Bildschirmschoner zeigt (vgl Beck EDV-Berater, Computer-Englisch, 4. Aufl, S 576). Auf dem Gebiet des Klimaschutzes bieten sich daher als einschlägige, sinngebende Übersetzungen der Wortzusammenstellung "CLIMATE SAVERS" neben der Bedeutung "(die) Klimaretter" vor allem auch die Bedeutungen "(die) Klimaschützer, -bewahrer, -erhalter" an. Ungeachtet des Sprachverständnisses einer englisch sprechenden Person ist für das inländische Publikum gerade die Bedeutung "Klimaschützer" besonders naheliegend, weil dies in Deutschland ein häufig verwendeter, sehr geläufiger Begriff ist, mit dem Personen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, bezeichnet werden (vgl die dem Markeninhaber übermittelten Ausdrücke der Internet-Recherche, Google-Suche, Seiten aus Deutschland, zu dem Suchbegriff "Klimaschützer"). Abgesehen davon wird auf den, dem Markeninhaber übersandten englischsprachigen Internetseiten, die die "Climate Savers Initiative" des WWF betreffen (vgl insbes <http://www.ibm.com/news/uk/uk483.html>), der Begriff "Climate Saver" sowie die sinnentsprechende Wortzusammensetzung "Climate Saving Tips" im jeweiligen sprachlichen Kontext - zB "...by following at least three of our Top Ten Climate Saving Tips. Top Ten Tips to become a Climate Saver: ..." - auch eindeutig beschreibend im Sinn von "Klimaschützer, -bewahrer, -retter" bzw "klimaschützend, -

bewahrend,- rettend" und nicht als eine produktkennzeichnende phantasievolle mehrdeutige Begriffsbildung gebraucht.

In der Bedeutung "(die) Klimaretter, -schützer" erschließt sich die Bezeichnung "CLIMATE SAVERS" den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen aber nur für solche Waren oder Dienstleistungen als eine im Vordergrund stehende beschreibende Sachaussage, die in einem direkten, unmittelbaren Bezug zu "Klimarettern, -schützern" stehen können, sei es, daß die Produkte oder Dienstleistungen selbst direkt dem Klimaschutz dienen, sei es, daß "Klimaretter, -schützer" den (thematischen) Inhalt bzw Gegenstand der Produkte oder Leistungen darstellen können (vgl BGH GRUR 2001, 1042, 1043 "REICH UND SCHÖN"; GRUR 2001, 1043, 1045 "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten"). Dies ist jedoch bei den verbleibenden beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht der Fall.

Soweit es sich bei den noch in Rede stehenden Waren der Klassen 16 und 25 um solche handeln kann, die auf klimaschonende Weise hergestellt werden, ergibt sich ein beschreibender Bezug zu dem Begriff "Klimaretter, -schützer" nur mittelbar aufgrund mehrerer Gedankenschritte. Es ist daher für den Verkehr auch nicht nahegelegt, die Wortkombination "CLIMATE SAVERS" als beschreibende personifizierende Bezeichnung der Waren ihrer Art nach als "Klimaretter, -schützer" aufzufassen. Insoweit stellt die Marke allenfalls einen vagen Hinweis auf Modalitäten der Herstellungsweise dar, dem nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen der Klasse 35, im wesentlichen Geschäftsführung sowie Gutachtens-, Auskunfts- und Informationstätigkeit in Handels- und Geschäftsangelegenheiten. Diese Dienstleistungen sind ihrem maßgeblichen Inhalt und Gegenstand nach nicht auf Fragen des Klimaschutzes ausgerichtet, wie dies etwa bei einschlägigen Dienstleistungen auf dem Gebiet des Umwelt- und Klimaschutzes, zB bei Umweltschutzberatung, der Fall wäre. Zwar können auch in der Geschäftsführung sowie in Handels- und Geschäftsangelegenheiten Aspekte des Klimaschutzes Berücksichtigung finden, beispielsweise durch die Auswahl abgasarmer Geschäftsfahrzeuge oder generell durch die Beachtung von Energiesparmaßnahmen in den Geschäfts- und Produktionsabläufen. In bezug auf die Tätigkeit der Geschäftsführung sowie die Gutachter-, Auskunfts- und

Informationstätigkeit in Handels- und Geschäftsangelegenheiten ist dies allerdings nur ein Teilaspekt und nicht der das Wesen dieser Dienstleistungen ausmachende Gesichtspunkt. Daher ist die Wortkombination "CLIMATE SAVERS" in der dargelegten Bedeutung auch insoweit im Verkehr nicht als im Vordergrund stehender unmittelbarer Sachhinweis auf Inhalt, Gegenstand oder Bestimmung der Dienstleistungen, sondern als noch hinreichend unterscheidungskräftiger betrieblicher Herkunftshinweis zu verstehen (vgl. EuG GRUR Int 2002, 747, 750 "TELE AID").

Nachdem der IR-Marke "CLIMATE SAVERS" aus den dargelegten Gründen keine die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Bedeutung zukommt, kann ihr des weiteren auch nicht wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden Freihaltebedürftigen Angabe im Sinn des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und des Art 6 quinquies B Nr 1 2. Alt PVÜ der Schutz in Deutschland verweigert werden.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb