



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 174/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 16 386.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Energy 21**

ist am 12. März 2001 für die Dienstleistungen

"Geschäftsführung, insbesondere Projektmanagement-Dienstleistung in Form von Geschäftsbesorgung und Geschäftsleitungsaufgaben für andere sowie Projektmanagement und Dienstleistungen auf dem Gebiet des Anlagenbaus, nämlich Planung, technische Projektierung, Errichtung, Vermittlung von Ausrüstungsteilen; Bauwesen, insbesondere Inbetriebnahme und technische Betreuung von Anlagen aller Art, insbesondere von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Bau und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Durchführung von Bauauftragsverfahren; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; wissenschaftliche und industrielle Forschung, insbesondere Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen im Bereich erneuerbarer Energien; Erstellung von technischen Gutachten; Erstellung von Umweltverträglichkeitsstudien; Betrieb von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für alternative Energiequellen; Ingenieurarbeiten, insbesondere Dienstleistungen eines Ingenieurs zur Untersuchung und Begutachtung von Standorten zur Errichtung von Anlagen zur Energiegewinnung und deren Umweltverträglichkeit sowie Dienstleistungen eines Ingenieurs bei der Landschaftsplanung und bei der Erstellung von Bauleitplänen; Durchführung von Material-

tests; organisatorische, wissenschaftliche, technische Beratung von Trägern öffentlicher Rechte, nämlich der Gebietskörperschaften und Behörden, von Grundstückseigentümern, von Privatpersonen und Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, insbesondere bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Beratungsdienstleistungen bei der Entwicklung von Konzepten zur Energiegewinnung und Energieverwertung"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG durch Beschluss vom 19. April 2002 zurückgewiesen. Die aus dem englischen Wort "Energy" für den Gattungsbegriff "Energie" und der Zahl "21" bestehende Bezeichnung "Energy 21" weise in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, deren Schwerpunkt auf dem Energiesektor liege, auch in der Gesamtheit keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG auf. Denn "Energy 21" werde ohne weiteres als werbliche Bezeichnung verstanden, welche auf die Situation des Energiesektors, Energiemarktes und der Energieversorgung des 21. Jahrhunderts hinweise.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 19. April 2002 aufzuheben.

Der Auffassung der Markenstelle könne unter Anwendung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Unterscheidungskraft nicht gefolgt werden. Die Markenstelle habe unzulässig allein auf einen beschreibenden Charakter des Bestandteils "Energy" abgestellt. Es komme jedoch auf das Zeichen als Ganzes

an. Der Gesetzgeber sei von der grundsätzlich bestehenden Unterscheidungskraft reiner Zahlen ausgegangen. Bei der Zahl "21" dränge sich keine bestimmte Verständnismöglichkeit auf. Das Wort "Energy" werde nicht zusammen mit Zahlen verwendet. Es handele sich um eine ungewöhnliche alphanumerische Kombination. Bei der angemeldeten Marke liege aufgrund der inhaltlichen Offenheit eine interpretationsbedürftige Mehrdeutigkeit vor. Die Marke sei auch für die konkret geschützten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, da daraus keine konkreten Aussagen entnommen werden könnten.

Im Beschwerdeverfahren hat der Senat ergänzend auf den Beschluss in der Sache 25 W (pat) 199/02 vom 24. Juli 2003 hingewiesen, in der die Markenmeldung "Energy Twentyone" mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden ist, und hat unter Hinweis auf eine eingeholte Internetrecherche mitgeteilt, dass die numerische Schreibweise "21" als Hinweis auf das 21. Jahrhundert noch üblicher ist als die alphabetische Schreibweise "twentyone". Die Widersprechende bat daraufhin um Entscheidung, ohne sich in der Sache weiter zu äußern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

**1)** Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann - worauf die Anmelderin zutreffend hinweist - die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

**a)** Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG oder um allgemein gebräuchliche Wörter oder Wortfolgen handelt. Auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG MarkenR 2003, 112, 114, - UltraPlus) hat für die den § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG vergleichbaren Vorschriften des Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c GMV klargestellt, dass diese trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich haben (vgl auch EuG MarkenR 2002, 88, 90 Tz 25 b – EUROCOOL -; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl § 8 Rdn 66; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND). Der Umstand, dass ein Zeichen nicht beschreibend sei, bedeutet deshalb noch nicht automatisch, dass es unterscheidungskräftig ist (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard – mwH).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen. Zu prüfen ist insbesondere, ob diesen kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und ob es sich auch nicht um lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art oder auch längere Wortfolgen handelt, welche als grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig angesehen werden (vgl BGH MarkenR 2001, 363, 364 – REICH UND SCHÖN; BGH MarkenR 2001, 368, 369 und 370 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten – unter Hinweis auf die st Rspr; BGH WRP 2001, 1080, 1082 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass ein Verständnis als Sachbezeichnung nicht dadurch ausgeschlossen ist, dass es sich - wie auch vorliegend - um eine allgemeine Angabe handelt (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332).

**b)** Unter Anwendung dieser Grundsätze ist davon auszugehen, dass auch die aus dem im Inland allgemein bekannten englischen Wort "Energy" und der Zahl "21" gebildete Bezeichnung "Energy 21" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen darstellt, auch wenn für die Beurteilung grundsätzlich von dem Gesamtzeichen und einem großzügigen Maßstab auszugehen ist und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, das Schutzhindernis zu überwinden (st Rspr vgl zB MarkenR 2001, 209, 210 – Test it). Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden in "Energy 21" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der gewählten Sprachform und der auf dem vorliegend maßgeblichen Energiesektor üblichen Bezeichnungsgewohnheiten (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 – Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH), ausschließlich einen schlagwortartigen Sachhinweis auf den möglichen Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen sehen, nämlich die Energien des 21. Jahrhunderts.

**c)** Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, dass bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen wie zB "Bauwesen" oder "Ingenieurarbeiten" eine Vielzahl unterschiedlichster Dienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits dann für den beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 - OEKOLAND). Die weitgefassten Oberbegriffe dürfen deshalb auch vorliegend nicht darüber hinwegtäuschen, dass hierunter auch Dienstleistungen auf dem Energiesektor, insbesondere auch auf dem Gebiet der erneuerbaren, zukunftsbezogenen Energien - der Energien des 21. Jahrhundert – fallen können, was die Anmelderin auch für eine Vielzahl der beanspruchten Dienstleistungen durch die Aufnahme entsprechender Zusätze ("insbesondere...") selbst zum Ausdruck bringt. Hierbei können sich Eintragungshindernisse nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der beanspruchten Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise - wie vorliegend zB hinsichtlich der Dienstleistung "Durchführung von Materialtests" oder "Bau- und Konstruktionsplanung" - im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistung in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

**d)** Ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich hierbei um eine allgemeine Angabe handelt und der Verkehr auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht im Einzelnen weiß, was sich hinter der "Energie des 21. Jahrhunderts" verbirgt. Denn auch die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe - wie auch der Beurteilung als freihaltebedürftiger Sachbegriff - nicht entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt"

auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). Hierfür ist die angemeldete Bezeichnung ein typisches Beispiel, welche als schlagwortartige Sammelbezeichnung für das allgemeine Thema der Energien des 21. Jahrhunderts steht.

**e)** Der Senat hat bereits in dem Beschluss vom 24. Juli 2003 in der Sache 25 W (pat) 199/02 "Energy Twentyone" auf die Üblichkeit der Verwendung des Hinweises auf das 21. Jahrhundert durch Wort und Zahl im In- und Ausland hingewiesen. Dies gilt in besonderem Maße auch in dem hier maßgeblichen Energiebereich, in dem unter dem Schlagwort "Energie 21" bzw "Energy 21" "Energiekonzepte des 21. Jahrhunderts" vorgestellt werden. Mit Zwischenbescheid vom 14. Oktober 2003 hat der Senat mit Bezug auf eine eingeholte Internetrecherche bereits mitgeteilt, dass die numerische Schreibweise "21" als Hinweis auf das 21. Jahrhundert noch üblicher ist als die alphabetische Schreibweise. So findet sich im Internet zB unter "Energy 21" ua eine Abhandlung über die "2. Phase des oberösterreichischen Energiekonzepts, ein Aktionsplan für das neue Jahrzehnt" oder ein Hinweis auf ein Energiekonzept in Dänemark über alternative regenerative Energien, die in dem Aktionsplan "Energy 21" dokumentiert sind.

Der Ansicht der Anmelderin, die Kombination aus dem Wort "Energy" und der Zahl "21" sei ungewöhnlich, kann sich der Senat nicht anschließen. Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Feststellung einer lexikalischen oder sonstigen tatsächlichen beschreibenden Verwendung der beanspruchten Kombination zwar indizielle Bedeutung hat, aber selbst eine fehlende Nachweisbarkeit das Verständnis als Sachangabe nicht ausschließen würde (vgl zB BGH GRUR 2001, 1151, 1552 – marktfrisch). Vorliegend ist sogar eine Verwendung belegbar.

**f)** Der Senat sieht deshalb ausreichende Anhaltspunkte dafür gegeben, dass sich "Energy 21" auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen wegen ihres beschreibenden und schlagwortartig zusammengefassten Aussageinhalts unter Berücksichtigung der konkret

gewählten Sprachform auch aus der Sicht des inländischen Durchschnittsverbrauchers (vgl hierzu und zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 – Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington) als eine Beschreibung des Inhalts oder Gegenstands der Dienstleistung und nicht als eine hiervon losgelöste Kennzeichnung (vgl BGH MarkenR 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN) bzw als betrieblicher Herkunftshinweis darstellt (vgl auch BGH MarkenR 2002, 338, 340 – Bar jeder Vernunft).

**2)** Der Senat sieht aufgrund der vorgenannten Feststellungen auch deutliche Anhaltspunkte für die Annahme begründet, dass "Energy 21" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende, Freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, zumal es nach der Rechtsprechung für eine derartige Annahme bereits ausreicht, wenn "zumindest eine der potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Ware oder Dienstleistung bezeichnet" (so EuGH in der Entscheidung vom 23. Oktober 2003 C-191/01 P – Doublemint; EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAMSERVE; WRP 2002, 510, 513 – CARCARD) und sich zudem das Freihaltungsinteresse nicht auf unersetzliche beschreibende Angaben und Zeichen reduziert (vgl hierzu auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf). Dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, da sich die angemeldete Kombination bereits im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht eintragungsfähig erweist.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Kliems

Sredl

Bayer

Pü