



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 109/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 66 268.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 24. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

energy farm

ist am 19. November 2001 für eine Vielzahl von Dienstleistungen, ua "Geschäftsführung insbesondere organisatorisches Projektmanagement auf dem Gebiet des Anlagenbaus; Bauwesen insbesondere Inbetriebnahme und technische Betreuung von Anlagen aller Art, insbesondere von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Erzeugung von Energie insbesondere das Betreiben von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Wissenschaftliche und industrielle Forschung insbesondere Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen im Bereich der erneuerbaren Energien; Materialtests; Durchführung von Materialtests; Umweltverträglichkeitsstudien; Durchführung von Bauauftragsverfahren als Bauträger, nämlich die Vermittlung von technischem Know-how" zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch Beschluss vom 7. März 2003 die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG und Hinweis auf die der Antragsstellerin zuvor übersandte Recherche zurückgewiesen. Die Bezeichnung „energy farm“ sei - wie auch die durchgeführte Internetrecherche belege - auf dem hier einschlägigen Dienstleistungssektor, nämlich dem Gebiet der erneuerbaren Energien und ländlichen Entwicklung ein feststehender Fachbegriff – ebenso wie „Windpark“ oder „Solarpark“ für Windenergie- bzw Solarenergieeinrichtungen - und somit als inhaltsbezogener Sachhinweis auf das Verwendungsgebiet der beanspruchten Dienstleistungen freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 7. März 2003 aufzuheben.

Das angemeldete Zeichen sei weder in seiner Gesamtheit lexikalisch nachweisbar noch könne die englischsprachige Wortfolge „energy farm“ als beschreibender Bestandteil des aktuellen Sprachgebrauchs oder der Werbesprache der deutschen Sprache belegt werden. Die Treffer im Internet belegten keine entgegenstehende Annahme. Im übrigen gebe das Zeichen in seiner Gesamtheit keinen eindeutigen Sinn und sei wegen seiner Mehrdeutigkeit interpretationsbedürftig, wobei der Begriff „Farm“ für eine Anlage höchst ungewöhnlich sei. Es sei deshalb weder ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch nach Nr 2 begründet, zumal sich vorliegend eine beschreibende Verwendung des Begriffs für die beanspruchten Dienstleistungen nicht belegen lasse.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt, insbesondere die der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 21. Mai 2004 übersandten Rechercheergebnisse über die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung, Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat in der Sache aber keinen Erfolg, da der Senat die Auffassung der Markenstelle teilt, dass das angemeldete Zeichen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine ursprüngliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist und zudem eine beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt.

1) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungs-

identität 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. EuGH MarkenR 2004, 99, 108 Tz. 81 - KPN/Postkantoor; BGH MarkenR 2004, 138, 139 – Westie-Kopf). Danach sind insbesondere Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich - wie auch vorliegend - für den Verkehr in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings bedeutet der Umstand, dass ein Zeichen nicht beschreibend in diesem Sinne ist, entgegen der Annahme der Anmelderin deshalb noch nicht, dass es auch Unterscheidungskraft aufweist, da sich die Eintragungshindernisse in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich nur überschneiden (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 108 Tz. 68-70 - KPN/Postkantoor; eingehend auch BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard – mwH) und einem Zeichen auch aus anderen Gründen als seinem etwaigen beschreibenden Charakter die Unterscheidungskraft in bezug auf Waren oder Dienstleistungen fehlen kann (EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 19 – BIOMILD/Campina Melkunie; BGH MarkenR 2004, 39, 40 – Cityservice). Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft aufweist, ist unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise, der konkret gewählten Sprachform und den insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor zu beurteilen (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Babydry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH). Insoweit ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen (vgl. zur st. Rspr. zB MarkenR 2004, 138, 139 – Westie-Kopf), was nicht bedeutet, dass die Prüfung sich auf offensichtliche Hindernisse beschränken dürfte. Die Prüfung der Eintragungshindernisse muss vielmehr eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 122 – KPN/Postkantoor).

2) Auch die angemeldete Wortfolge „energy farm“ stellt ein derartiges, nicht unterscheidungskräftiges Zeichen im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG dar, welches von den vorliegend angesprochenen Verkehrskreisen, insbesondere den Fachkreisen, die sich mit der Energiegewinnung beschäftigen, in bezug auf die

beanspruchten Dienstleistungen ausschließlich als beschreibender Sachhinweis darauf gesehen wird, dass diese Dienstleistungen sich mit dem Thema sogenannter Energiefarmen - eines Konzepts zur Energiegewinnung durch die sogenannten erneuerbaren Energien wie Wind, Wasser, Pflanzen, Sonne – befassen bzw dass eine „energy farm“ Gegenstand dieser Dienstleistungen sind.

a) Insoweit ist zunächst zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC; BPatG MarkenR 2004, 148, 150 – beauty24.de - mwN). Hieraus folgt, dass zB auch für die beanspruchten Oberbegriffe „Bauwesen, insbesondere...“, „Durchführung von Materialtests“, „Umweltverträglichkeitsstudien“ oder „Durchführung von Bauauftragsverfahren als Bauräger, nämlich die Vermittlung von technischem Know-how“ ein Schutzhindernis besteht, da diese auch Energieanlagen, zB eine „energy farm“, zum Gegenstand haben können.

b) Wie der Senat auch bereits im Zwischenbescheid vom 21. Mai 2004 ausgeführt hat, kann sich das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2004, 148, 150 – beauty24.de). Hieraus folgt, dass entgegen der Annahme der Anmelderin auch dann für die beanspruchten Dienstleistungen wie zB „Erstellung von technischen Gutachten“ ein Schutzhindernis besteht, wenn diese eine „energy farm“ zum Gegenstand haben.

c) Auch der Umstand, dass sich dem Verkehr aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die hiermit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht erschließen oder deren genaue Bedeutung nicht bekannt ist (vgl hierzu BGH MarkenR, 285, 287 –B-2 alloy), muss entgegen der Annahme der Anmelderin einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als Freihaltungsbedürftiger Sachbegriff – nicht entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH MarkenR 2001, 408, 410 – INDIVIDUELLE; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in der Entscheidung „Best Buy“ (MarkenR 2003, 314, 316) ausgeführt, dass es für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht genüge, dass das Zeichen seinem semantischen Gehalt nach keine Informationen über die Art der Dienstleistungen enthalte. Eine begriffliche Unbestimmtheit – die vorliegend zudem die angesprochenen Verkehrskreise nicht über das Fachgebiet der Dienstleistungen, sondern nur über deren konkreten Inhalt im unklaren lässt - kann sogar erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im einzelnen zu benennen, oder sich aber - wie hier - geradezu aus dem Umstand ergeben kann, dass es sich um einen Gattungsbegriff handelt. So bestünden trotz der inhaltlichen Unbestimmtheit des Begriffs „Kernenergie“ oder „Solarfarm“ sicherlich auch auf Seiten der Anmelderin keine Zweifel daran, dass es sich in bezug auf die Erzeugung von Energie um generische Begriffe handelt.

3) Wie der Senat auch bereits in seinem Zwischenbescheid vom 21. Mai 2004 unter Hinweis auf die durchgeführte Internetrecherche ausgeführt hat, handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge ebenso wie bei der synonymen deutschsprachigen Bezeichnung „Energie Farm“ oder „Energiefarm“ um eine auf dem hier infrage stehenden Dienstleistungssektor (vgl EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) ohne weiteres verständliche und den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten entsprechende Wortzusammenfügung, welche auch tatsächlich nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland als feststehender Fachbegriff neben der synonymen Schreibweise „Energy Farm“ oder in

deutscher Übersetzung „Energie Farm“ bzw „Energiefarm“ verwendet wird. Soweit die Anmelderin ausführt, dass „energy farm“ im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zB auf dem Nahrungsmittelsektor auch so verstanden werden könne, dass diese Waren oder Dienstleistungen der Wiedererlangung der körperlichen Energie dienen, so dass die angemeldete Bezeichnung bereits keinen eindeutigen Sinngelhalt aufweise, berücksichtigt sie nicht, dass die Beurteilung der Schutzhindernisse in konkretem Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen hat. Darüber hinaus belegen die durchgeführten Recherchen, welche ausschließlich eine eindeutige Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit der Konzeption von Anlagen und der Maßnahmenplanung für ein als „energy farm“ oder „Energiefarm“ genanntes Modell der Energiegewinnung durch die sogenannten erneuerbaren Energien betreffen. Die festgestellten Tatsachen lassen deshalb vorliegend bereits keinen Raum für die Annahme, dass die hier angesprochenen Verkehrskreise den angemeldeten Begriff nicht als eindeutigen Fachbegriff verstehen und gebrauchen.

a) So finden sich zB im Internet eine Vielzahl von Adressen, welche die Bezeichnung „energy farm“ (zB unter www.markt-studie.de heißt es „What Capital Equipment Is used within a Wind Energy Farm?“ oder unter www.zef.de ist von einem „concept of an Integrated Energy Farm“ die Rede) wie auch die deutschsprachige Übersetzung als Sachbegriff verwenden (zB unter www.stadt-und-natur.de „Schematische Darstellung einer integrierten Energiefarm“). Dem steht auch nicht entgegen, dass die Anmelderin darauf hinweist, dass es sich bei einer integrierten Energiefarm um ein bestimmtes Konzept zur zukunftsfähigen Sicherstellung der Energie- und Nahrungsmittelversorgung handelt, wie auch das mit der Recherche übersandte Planungsszenario „Integrierte Energie Farm“ zeigt. Denn der Umstand, dass es sich bei einer „integrated Energy Farm“ um ein bestimmtes Konzept zur Gewinnung von Energie handelt, führt aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise gerade nicht von einem Verständnis als Sachangabe weg, zumal der Begriff nicht nur im Zusammenhang mit einer integrated energy farm, sondern zB auch in Zusammenhang mit einer wind energy farm verwendet wird, wie auch die Recherche belegt (vgl zB www.german.renewable-energy.com „installation of a wind energy farm“). Auch diese Verwendung der angemeldeten Bezeichnung

belegt vielmehr, dass es sich bei dem Begriff „energy farm“ um einen generischen Begriff handelt, welcher ausschließlich als Sachbezeichnung verwendet und auch so verstanden wird. Dies wäre selbst dann nicht anders, wenn – wofür allerdings gerade keine Anhaltspunkte sprechen – das Konzept einer „energy farm“ nur im Rahmen eines einzigen Projekts realisiert oder angesprochen würde, solange - wie vorliegend - die Verwendung des Begriffs rein sachbezogen und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verwendet wird.

b) Entgegen der Annahme der Anmelderin kommt es aufgrund der vorgenannten Feststellungen auch nicht mehr darauf an, ob auch der Wortbestandteil „-farm“ in der angemeldeten Wortzusammenfügung in dem hier maßgeblichen Dienstleistungssektor ungewöhnlich ist oder nicht, da sich der Gesamtbegriff bereits als eigenständige Sachangabe etabliert hat (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 104 – KPN/Postkantoor), zumal auch sprachliche Neuschöpfungen, insbesondere wenn sie aus einer bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger Bestandteile ohne syntaktische oder semantische Besonderheiten bestehen, gleichfalls schutzunfähig sein können (vgl. zB EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 39 – BIOMILD/Campina/Melkunie; BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch). Insofern ist nämlich entgegen der Annahme der Anmelderin zu berücksichtigen, dass auch der Wortbestandteil „-farm“ im hier maßgeblichen Dienstleistungssektor durchaus als Wortbestandteil von Sachangaben üblich ist, wie das für „Windpark“ geläufige Synonym „Windfarm“ belegt.

4) Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben, wobei es im übrigen nicht darauf ankommt, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 105 Tz 58 – KPN/Postkantoor) oder ob das Zeichen bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird, da es genügt, dass das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann (vgl. zB EuGH MarkenR 2003, 450, Tz 32 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 38 – BIOMILD/Campina Melkunie).

Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass es für die Bejahung des Schutzhindernisses ausreichend ist, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450, Tz 32 – DOUBLEMINT; EUGH MarkenR 2004, 99, Tz 97 – KPN/Postkantoor; EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 38 – BIOMILD/Campina Melkunie; EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAMSERVE; WRP 2002, 510, 513 – CARCARD; zu § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vgl. BPatG MarkenR 2004, 148, 153 – beauty24.de - mwH) und es nicht darauf ankommt, ob das Zeichen die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ist oder ob es Synonyme gibt (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 57, Tz 101 und Tz 104 – KPN/Postkantoor; vgl. auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 228 mwH) und die beschreibenden Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 102 – KPN/Postkantoor).

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Na