



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 38/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 24 092.2

hat der 29 Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2002 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Frankenwind

ist am 18. April 2001 für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Geschäftsführung, insbesondere Projektmanagement-Dienstleistung in Form von Geschäftsbesorgung und Geschäftsleitungsaufgaben für andere sowie Projektmanagement und Dienstleistungen auf dem Gebiet des Anlagenbaus;

Klasse 37:

Bauwesen, insbesondere Inbetriebnahme und technische Betreuung von Anlagen aller Art, insbesondere von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Bau von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Durchführung von Bauauftragsverfahren;

Klasse 40:

Erzeugung von Energie, insbesondere das Betreiben von Anlagen zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien;

Klasse 42:

wissenschaftliche und industrielle Forschung, insbesondere Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen im Bereich erneuerbarer Energien; Durchführung von Materialtests; 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; Planung, technische Projektierung, Errichtung, Vermittlung von Ausrüstungsteilen auf Gebiet des Anlagenbaus; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; 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 für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. Januar 2002 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Das sprachüblich aus einem

Sachbegriff und einer geografischen Angabe zusammengesetzte Zeichen sei den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in der Bedeutung von "Wind in Franken, fränkischer Wind, aus Wind gewonnene Energie in Franken" verständlich und beschreibe daher unmittelbar die beanspruchten Dienstleistungen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine neue und ungewöhnliche Wortzusammensetzung handele. Eine Präzisierung des Begriffs "Wind" durch geografische Zusätze sei unüblich. Dementsprechend lasse sich dem Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen auch kein beschreibender Aussagegehalt zuordnen. Um zu den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen zu gelangen, bedürfe es mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, die das angesprochene Publikum regelmäßig nicht vornehme.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die angemeldete Marke ist in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu

beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (st Rspr; vgl BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE – mwN.). Ein Schutzhindernis liegt nur dann vor, wenn das Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen beschreibt (vgl EuGH GRUR 2004, 146, 147 f – Doublemint). Dies ist hier nicht der Fall.

2. Die Marke ist sprachüblich aus den beiden Begriffen "Franken" und "Wind" zusammengesetzt. Das Wort "Franken" ist in Wortverbindungen wie z.B. "Frankenwein" als Hinweis auf eine Landschaft in Bayern und Baden-Württemberg gebräuchlich. In ihrer Gesamtheit bedeutet die Marke daher "Wind aus Franken". Trotz dieses eindeutigen Aussagegehalts ist die Marke aber nicht geeignet die beanspruchten Dienstleistungen konkret zu beschreiben. Dies gilt auch dann, wenn man mit der Markenstelle davon ausgeht, dass der Markenbestandteil "Wind" als Kurzform des Begriffs "Windenergie" unmittelbar darauf hinweist, dass die beanspruchten Dienstleistungen auf die Gewinnung und Verteilung von Windenergie ausgerichtet sind.

3. Wind als "spürbar stärker bewegte Luft im Freien" (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001 [CD-ROM]) lässt sich seiner Art nach räumlich nicht eingrenzen. Sofern er seiner Herkunft nach beschrieben wird, geschieht dies üblicherweise unter Angabe der Himmelsrichtung, nämlich Westwind, Ostwind usw., nicht jedoch in Bezug auf eine bestimmte Region. Die Recherche des Senats hat auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei Windenergie der regionalen Herkunft des Windes irgendeine Bedeutung zukäme. Eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung "Frankenwind" hat der Senat dementsprechend nicht ermitteln können. Die bei der Internet-Recherche erzielten Treffer verweisen ausnahmslos auf das Unternehmen der Anmelderin. Ebenso wie Flussnamen zur konkreten Beschreibung von Energiedienstleistungen ungeeignet sind, weil sie die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Energieträger nicht erkennen lassen, kann daher auch im Bereich der Windenergie die Angabe der geografischen Her-

kunft grundsätzlich nicht zur Beschreibung dienen (vgl BPatG 29 W (pat) 357/00 – SaarEnergie; 29 W (pat) 7/04 – LIPPE ENERGIE).

4. Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st Rspr, vgl BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies ist hier nicht der Fall, weil es sich bei der Bezeichnung "Frankenwind" für die beanspruchten Dienstleistungen aus den oben genannten Gründen um keine unmittelbare, hinreichend konkrete Sachangabe handelt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich in verschiedenen Branchen die Übung herausgebildet hat, Unternehmenskennzeichnungen zu bilden, die sich aus dem Namen des Flusses oder einer Region und einem weiteren Begriff, der sich am Unternehmensgegenstand orientiert, zusammensetzen (vgl BPatG 33 W (pat) 167/03 - Bavaria Equity). Beispiele aus der Branche der Energieversorger sind etwa "Bayernstrom, RuhrEnergie, Ruhrgas, Badengas". Vor dem Hintergrund einer solchen branchenspezifischen Benutzungspraxis erscheint eine Berufung auf mangelnde Unterscheidungskraft kaum möglich (vgl BPatG

28 W (pat) 181/02 - 1er Reihe; 29 W (pat) 357/00 – SaarEnergie; 29 W (pat) 7/04 – LIPPE ENERGIE). Das hier angesprochene Publikum wird das angemeldete Zeichen "Frankenwind" in seiner maßgebenden Gesamtheit daher ohne weiteres mit einem Unternehmen in Verbindung bringen.

Grabrucker

Richter Baumgärtner ist in
Urlaub und kann nicht unter-
zeichnen.

Fink

Grabrucker

CI