



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 118/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 14 864.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 7. März 2006 ist die Marke

Stadtwerke Bochum

Wir geben Ihnen die nötige Energie

für zahlreichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 21, 25, 28, 34, 35, 38 und 41 bis 43 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 29. August 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen:

Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; bespielte Schallplatten, Magnetbänder, CDs und sonstige Speichermedien für Bild, Daten und Ton; Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, insbesondere Dateneingabegeräte, insbesondere Tastaturen, Datenerfassungsgeräte und -apparate sowie auf Datenträgern aufgezeichnete und/oder in Datenspeichern enthaltene Betriebssystem- und Anwendungsprogramme hierfür; sonstige Sicht- und Fühlgeräte; Apparate und Geräte für die Datenfernübertragung sowie hieraus ganz oder im Wesentlichen bestehende Anlagen; Druckereierzeugnisse; Handbücher; Magazine; Rundschreiben; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; betriebswirtschaftliche Beratung; Forschung; Internetdienstleistungen, nämlich interaktive Beratungsdienstleistungen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Anfragen; Dienstleistungen eines Online-Anbieters

durch Bereitstellen eines Internetforums für Beschaffung im Business to Business-Bereich durch Veröffentlichung von redaktionell aufbereiteten Beiträgen von Anbietern von Wirtschafts- und Brancheninformationen zur allgemeinen Information sowie zur Abgabe und zum Austausch von Meinungen und Informationen zu den Inhalten über das Internet; Übermittlung von Informationen bei Fernanzeigen, Vernetzungen, Fernschaltungen und Ferneinstellungen (Fernwirkinformationen) zwischen Fernwirkstellen bzw. Wirk-, Mess- und Kontrollpunkten; Ausbildung; Fernunterricht; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Internet-Dienstleistungen, nämlich interaktive Beratungsdienstleistungen technischer Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Anfragen.

Nach Auffassung der Markenstelle stellt das angemeldete Zeichen insoweit eine nicht unterscheidungskräftige Angabe dar. Die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen könnten von Stadtwerken in Bochum hergestellt, verwendet oder erbracht werden und einen Bezug zur Lieferung von Energie aufweisen. Damit werde in einprägsamer und sloganartiger Form darauf hingewiesen, dass die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit der Energieversorgung durch Stadtwerke in Bochum in Zusammenhang stünden. Bei dem beanspruchten Zeichen handele es sich um die verständliche Zusammensetzung von Wörtern der deutschen Alltagssprache. Der Bestandteil „Stadtwerke Bochum“ verleihe dem Gesamtzeichen ebenfalls nicht die notwendige Unterscheidungskraft, da es heutzutage eine Vielzahl von Energieanbietern gebe. Insbesondere bestehe kein Monopol zugunsten eines bestimmten städtischen Anbieters mehr. Auch seien ähnlich wie das Markenelement „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ gebildete Kombinationen, wie u. a. „Energie ist unsere Natur“ oder „Denn unsere Energie kann mehr“, gebräuchlich. Die von der Anmelderin geltend gemachte Voreintragung ihrer Marke „Stadtwerke Bochum - Wir sorgen dafür“ sei anders zu be-

urteilen, da bei ihr nicht erkennbar sei, für was gesorgt werden solle. Zudem seien bereits vergleichbare Wortfolgen, so z. B. „Wir stecken voller Energie“ oder „Energie ohne Ende“, von der Eintragung ausgeschlossen worden.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 29. August 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, dass bereits der Markenbestandteil „Stadtwerke Bochum“ die Eintragbarkeit des Gesamtzeichens begründe. Der Verkehr werde davon ausgehen, dass die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen von dem so bezeichneten kommunalen Unternehmen angeboten würden. Es gebe innerhalb einer Gebietskörperschaft kein zweites Unternehmen mit identischem Namen. Dabei werde der durchgängig verwendete Plural „Stadtwerke“ nicht dahingehend verstanden, dass es sich um eine Mehrzahl städtischer Unternehmen handle. Auf die Aufhebung des Energiebezugsmonopols komme es hierbei nicht an. Vielmehr sei darauf abzustellen, dass der Begriff „Stadtwerke“ eindeutig belegt sei und nur von entsprechend organisierten Unternehmen verwendet werden dürfe. Hierfür sei eine gesetzliche Kodifizierung entsprechend dem Bezeichnungsschutz von Sparkassen nicht erforderlich. Demzufolge werde - wie auch aus den vom Senat übersandten Belegen hervorgehe - vom Verbraucher nur ein bestimmtes Unternehmen mit dem Zeichenelement „Stadtwerke Bochum“ in Verbindung gebracht. Aus diesen Gründen seien bereits vergleichbare Marken für die Anmelderin und Dritte eingetragen worden. Der Slogan „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ sei zudem im Kontext eines Energieversorgungsunternehmens doppeldeutig und damit unterscheidungskräftig. Er werde üblicherweise im Zusammenhang mit Begriffen verwendet, aus denen sich ergebe, wofür die Energie notwendig sei. Zudem sei er in Verbindung mit physikalischer Energie wie Strom oder Gas nicht gebräuchlich. Korrekterweise müsse es darüber hinaus „Energie

liefern“ heißen. Auch bestehe an dem angemeldeten Zeichen kein Freihaltungsbedürfnis, da es sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe handele. Die Anmeldemarke enthalte keinen Hinweis auf bestimmte Produkteigenschaften. Des Weiteren seien keine konkurrierenden und auf die Bezeichnung „Stadtwerke Bochum“ angewiesenen Anbieter in dem maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich vorhanden. Dritte könnten sie aus praktischen und rechtlichen Gründen nicht verwenden. Diese Monopolstellung der Anmelderin schließe ein gegenwärtiges und zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Marke aus. Schließlich könne mit Hilfe des § 23 MarkenG ein sachgerechter Interessenausgleich herbeigeführt werden.

Der Senat hat der Beschwerdeführerin vorab die ermittelten Belege zur Stellungnahme zugeleitet und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der Eintragung auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen kann.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Das angemeldete Zeichen stellt eine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe dar und ist demzufolge gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (BGH GRUR 2000, 882 - 883, Nr. 16 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146,

Nr. 29 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (EuGH GRUR 2004, 680, 681, Nr. 36 - BIOMILD). Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ist immer auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (EuGH GRUR Int. 1998, 795 - 797, Nr. 31 - Gut Springenheide und GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2). Die im hiesigen Verfahren relevanten Waren und Dienstleistungen richten sich nicht nur an das allgemeine Publikum, so dass bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit auch auf Verkehrskreise mit besonderen Fachkenntnissen abzustellen ist.

a) Der Zeichenbestandteil „Stadtwerke Bochum“ bezeichnet unabhängig von der Pluralform ein kommunales Unternehmen in der kreisfreien, in Nordrhein-Westfalen gelegenen Stadt Bochum. Bei einem solchen handelt es sich um den wirtschaftlichen Betrieb einer Gemeinde, der sich um die Grundversorgung der Bevölkerung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, oder um die Abfall- und Abwasserentsorgung kümmert. Kommunale Unternehmen nehmen folglich Aufgaben der unmittelbaren Daseinsvorsorge wahr (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Bochum“, „<http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke>“ und „http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunales_Unternehmen“).

Das weitere Element „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ ist ein Slogan, der zum Ausdruck bringt, dass die Beschwerdeführerin dem Kunden Energie, wie Strom oder Gas, liefert. Diese Interpretation liegt entgegen der von ihr geäußerten Ansicht, insbesondere in Verbindung mit dem vorangehenden Bestandteil „Stadtwerke Bochum“, auf der Hand. Den hier maßgeblichen Verkehrskreisen ist bekannt, dass Stadtwerke beispielsweise keine Körperenergie spendenden Nahrungsmittel, sondern zum Betrieb von Geräten bzw. Maschinen und zur Erzeugung von Wärme bzw. Licht bestimmte Energie zur Verfügung stellen (vgl. auch „Stadtwerke NRW“ unter „<http://www.stadtwerke-nrw.de/page.php?page=/stadtwerke-nrw/aktionsprogramm/faq...>“). Im Übrigen handelt es sich bei dem Verb „liefern“ um ein Synonym

für das Wort „geben“, so dass dieses gerade im Kontext des Gesamtzeichens eine klare Aussage vermittelt.

b) In seiner Gesamtbedeutung „Stadtwerke in Bochum liefern Ihnen die notwendige Energie“ kann das angemeldete Zeichen zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen dienen:

So können „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; bespielte Schallplatten, Magnetbänder, CDs und sonstige Speichermedien für Bild, Daten und Ton“ Informationen zur Energielieferung durch Stadtwerke in Bochum enthalten. Hierfür sind sie nicht nur geeignet, sondern auch bestimmt.

„Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, insbesondere Dateneingabegeräte, insbesondere Tastaturen, Datenerfassungsgeräte und -apparate sowie auf Datenträgern aufgezeichnete und/oder in Datenspeichern enthaltene Betriebssystem- und Anwendungsprogramme hierfür“ können zur Steuerung der Energiezufuhr oder zur Abrechnung der abgenommenen Energie eingesetzt werden.

„Sonstige Sicht- und Fühlgeräte; Apparate und Geräte für die Datenfernübertragung sowie hieraus ganz oder im Wesentlichen bestehende Anlagen“ sowie die „Übermittlung von Informationen bei Fernanzeigen, Vernetzungen, Fernschaltungen und Ferneinstellungen (Fernwirkinformationen) zwischen Fernwirkstellen bzw. Wirk-, Mess- und Kontrollpunkten“ sind dafür geeignet, den Verbrauch beispielsweise von Strom oder Gas zu steuern, insbesondere auch zu messen und an den Energielieferanten, hier Stadtwerke in Bochum, zu melden.

Als Inhalt der weiter beanspruchten „Druckereierzeugnisse; Handbücher; Magazine; Rundschreiben“ kommen Themen in Betracht, die sich mit dem Bezug von Energie durch Stadtwerke in Bochum beschäftigen. Die Einsparung von Energie, die Preisentwicklung oder die Zuverlässigkeit der Energieversorgung sind zum

Beispiel wichtige Fragestellungen, die immer wieder in den Medien, aber auch in Kundenzeitschriften und Ratgebern von Energieanbietern erörtert werden.

Die „Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; betriebswirtschaftliche Beratung“, „Internetdienstleistungen, nämlich interaktive Beratungsdienstleistungen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Anfragen; Dienstleistungen eines Online-Anbieters durch Bereitstellen eines Internetforums für Beschaffung im Business to Business-Bereich durch Veröffentlichung von redaktionell aufbereiteten Beiträgen von Anbietern von Wirtschafts- und Brancheninformationen zur allgemeinen Information sowie zur Abgabe und zum Austausch von Meinungen und Informationen zu den Inhalten über das Internet“ und „Internet-Dienstleistungen, nämlich interaktive Beratungsdienstleistungen technischer Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen Anfragen“ sind dazu bestimmt, über die Bedingungen und Vorteile zu unterrichten und zu diskutieren, die mit der Inanspruchnahme von Energie eines kommunalen Unternehmens in Bochum verbunden sind.

Mit Hilfe der „Forschung“ werden neue Möglichkeiten des Energiebezugs durch Stadtwerke in Bochum entwickelt. So ist es denkbar, dass durch neue Techniken die Übertragungsverluste bei Strom und damit die Kosten für den Kunden gesenkt werden.

„Ausbildung; Fernunterricht; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ können schließlich den Zweck haben, Fachkenntnisse zur Energielieferung durch Stadtwerke in Bochum zu vermitteln. Die Dienstleistungen sind damit in erster Linie für Experten gedacht, die sich vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen möchten oder müssen.

c) An dem angemeldeten Zeichen besteht zumindest ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Die Zurückweisung einer Anmeldung setzt nämlich nicht voraus,

dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die gegenständlichen Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale im Verkehr beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können, dies also vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH, a. a. O., Nr. 32 - DOUBLEMINT). Ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis setzt eine nicht lediglich spekulative, sondern realitätsbezogene Prognose voraus, die nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abstellt, sondern auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 201; EuGH GRUR 1999, 723, 726, Nr. 37 - Chiemsee).

(1) Die Eignung der vorliegenden Kombination einer üblichen Bezeichnung eines kommunalen Unternehmens mit einer geographischen Angabe zur unmittelbaren Beschreibung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ausweislich der ermittelten Internet-Belege im Verkehr der Zeichenbestandteil „Stadtwerke Bochum“ derzeit ausschließlich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht wird (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Stadtwerke+Bochum%22...>“, „Der Solarserver“ unter „<http://www.so-larserver.de/news/news-8051.html>“, „WiRo Energie&Konnex Consulting GmbH“ unter „http://www.wiro-consultants.de/druck/p_haendlerschulung.html“ oder „WDR.de“ unter „<http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/eon/gelsenwasser.jhtml>“).

Dies gilt auch dann, wenn nach einzelnen Waren oder Dienstleistungen gesucht wird (vgl. zu „Datenverarbeitungsgeräte“, „Handbücher“ und „Forschung“ beispielsweise die „Google-Trefferlisten“ unter

„<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Stadtwerke+Bochum%22...>“,

„<http://www.google.de/search?q=%22Stadtwerke+Bochum%22+%2B+Handb%C3%B...>“ und

„<http://www.google.de/search?q=%22Stadtwerke+Bochum%22+%2B+Forschung&hl=...>“).

Selbst wenn die Beschwerdeführerin in Bochum gegenwärtig noch eine faktische Monopolstellung auf dem Energiesektor innehaben sollte, so ist es angesichts der Liberalisierung des Energiemarktes nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere Anbieter von Strom oder Gas mit Sitz in Bochum auf dem Markt auftreten. Die Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 ist durch das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) in nationales Recht umgesetzt worden. Die Regelwerke dienen der Öffnung der Erdgas- und Strommärkte, damit der Kunde unter verschiedenen Anbietern auf dem Europäischen Binnenmarkt frei wählen kann. Demzufolge ist Dritten beispielsweise der Zugang zu den Energieversorgungsnetzen zu ermöglichen (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2003/55/EG, § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG). Spätestens zum 1. Juli 2007 musste diese Liberalisierung vollzogen sein (Art. 23 Abs. 1c) der Richtlinie 2003/55/EG). Damit stehen auch Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen im Wettbewerb zu anderen privaten oder öffentlichen Anbietern (vgl. „Stadtwerke NRW“, a. a. O.) und besitzen in rechtlicher Hinsicht keine Monopolstellung mehr.

Darüber hinaus kann im Hinblick auf die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht von einer faktischen Monopolstellung der Beschwerdeführerin ausgegangen werden. Bei ihr handelt es sich um eine privatrechtlich organisierte GmbH, die den Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unterliegt. Danach darf eine Gemeinde Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW). Zudem sind Tätigkeiten außerhalb

der Energie- und Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen ausgeschlossen, wenn der dringende öffentliche Zweck durch andere Unternehmen ebenso gut und wirtschaftlich ausgeübt werden kann (§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW). Auch Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen haben somit primär Aufgaben der unmittelbaren Daseinsvorsorge wahrzunehmen. Dazu können die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen jedoch nicht gezählt werden. Einige von ihnen berühren diesen Kernbereich allenfalls am Rande. Demzufolge wurden und werden sie auch von Dritten angeboten.

Des Weiteren lassen sich, insbesondere in der GO NRW, keine Regelungen finden, die entsprechend §§ 39 und 40 des Kreditwesengesetzes die Bezeichnung „Stadtwerke“ ausdrücklich schützen. Auch seitens der Beschwerdeführerin sind hierzu keine näheren Angaben gemacht worden. Im Übrigen ist es gerade angesichts der Liberalisierungstendenzen nicht ausgeschlossen, dass sich ein etwaiger Kennzeichenschutz in Zukunft ändern wird.

Schließlich besteht im Zuge des verstärkten Wettbewerbs und der zunehmenden Privatisierung öffentlicher Aufgaben die Möglichkeit, dass Stadtwerke ihre Leistungen in verschiedenen Gebietskörperschaften anbieten und den jeweiligen Ortsnamen mit in ihre Bezeichnung aufnehmen. Der Verbraucher kann in diesem Fall die Kombination des Begriffs „Stadtwerke“ mit einer geographischen Angabe nicht mehr einem bestimmten kommunalen Unternehmen zuordnen (vgl. auch BPatG 33 W (pat) 154/05 - IKK Nordrhein-Westfalen).

(2) Auch der Slogan „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ unterliegt einem Freihaltungsbedürfnis. Es handelt sich um eine aus geläufigen Wörtern zusammengesetzte Feststellung, die eine auf den ersten Blick verständliche Sachaussage vermittelt. Sie weist - wie unter a) bereits ausgeführt - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinerlei Phantasiegehalt auf, so dass sie sich für Dritte zur Beschreibung der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen ohne weite-

res anbietet. Selbst wenn die Wortfolge im übertragenen Sinn auch soviel wie „Wir geben Ihnen den erforderlichen Durchhaltewillen“, „Wir schieben Sie an“ oder „Wir motivieren Sie“ bedeuten kann, so führt diese Mehrdeutigkeit nicht zur Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens. Es reicht aus, wenn eine Angabe jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen dienen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 97 - Postkantoor).

(3) Schließlich weist auch das Gesamtzeichen in seiner beanspruchten Kombination keine Besonderheiten auf, die das Freihaltungsbedürfnis entfallen lassen könnten. Zumindest in Zukunft müssen Mitbewerber in prägnanter und verständlicher Weise auf die Herkunft („Stadtwerke Bochum“) und die Zweckbestimmung („Wir geben Ihnen die nötige Energie“) der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hinweisen können. Hierfür eignet sich die vorliegende Begriffskombination in besonderer Weise.

2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann auch nicht gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung, insbesondere des Zeichenbestandteils „Stadtwerke Bochum“, überwunden werden. Dies setzt Angaben voraus, aus denen sich ergibt, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete Angabe im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 345). Die Beschwerdeführerin hat hierzu jedoch nichts vorgebracht. Die Behauptung, sie besitze eine Monopolstellung, reicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung, insbesondere hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, nicht aus.

3. Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens wird entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht durch die Möglichkeit einer beschreibenden Verwendung durch Dritte gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG begründet. Diese Vorschrift führt in keinem Fall zur Eintragung einer für sich gesehen Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Vielmehr steht

einer solchen Eintragung stets das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwingend entgegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 188). § 23 MarkenG darf zudem keinesfalls in die Richtung missverstanden werden, dass sie zu einer flüchtigeren Prüfung der Eintragungshindernisse verleiten dürfe (EuGH GRUR 2003, 604, 607, Nrn. 57 - 59 - Libertel).

4. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen führen ebenfalls zu keinem anderem Ergebnis. Ihre Marke 398 52 749 („Stadtwerke Bochum - Wir sorgen dafür“) und die für ein anderes kommunales Unternehmen eingetragene Marke 301 43 292 („Stadtwerke Osnabrück - Immer für Sie da“) enthalten andere Slogans, die zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen einen größeren sachlichen Abstand aufweisen können. Die weiterhin angeführte Voreintragung
306 04 815 („S...-GmbH“) besteht nicht nur aus dem Begriff „Stadtwerke“ verbunden mit einer Ortsangabe, sondern setzt sich aus weiteren, in vorliegendem Zeichen nicht vorkommenden Bestandteilen zusammen. Insofern erscheint auch hier die Vergleichbarkeit mit dem angemeldeten Zeichen zumindest fraglich.

Im Hinblick auf die weiterhin angeführte Voreintragung 399 68 505 („S1... GmbH“) ist festzustellen, dass sich neben einer Vielzahl von Eintragungen auch mehrere Zurückweisungen von Zeichen mit dem Bestandteil „Stadtwerke“ in Kombination mit einer Ortsangabe im nationalen Markenregister befinden. Insofern sind entsprechend dem angemeldeten Zeichen aufgebaute Wortverbindungen bereits in der Vergangenheit nicht generell als schutzfähig angesehen worden. Zudem können die eingetragenen Marken für andere Waren und Dienstleistungen geschützt sein, die zu den Aufgaben von Stadtwerken keinen sachlichen Bezug aufweisen. Schließlich ist nicht erkennbar, ob die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse mit denen im vorliegenden Fall vergleichbar sind. Seitens der Beschwerdeführerin ist hierzu nichts weiter vorgetragen worden.

Im Übrigen kommt selbst unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes, der Gleichbehandlung oder einer einheitlichen Verwaltungspraxis Voreintragungen allgemein keine Bindungswirkung zu (vgl. BPatG MarkenR 2007, 88 - Papaya und BPatG MarkenR 2007, 178 - CASHFLOW; andererseits BPatG GRUR 2008, 164 - SCHWABENPOST). Bei den Entscheidungen über die Schutzfähigkeit von Marken handelt es sich um gebundene, nicht jedoch um Ermessensentscheidungen. Die Rechtmäßigkeit solcher Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage des anzuwendenden Markengesetzes unter Beachtung der Markenrechtsrichtlinie, nicht aber auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen. Dies hat der Europäische Gerichtshof bereits in mehreren Urteilen zur Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken festgestellt (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, 231, Nr. 47 - BioID und GRUR 2006, 233, 235, Nr. 48 - Standbeutel und zuletzt MarkenR 2008, 160, Nrn. 43 und 44 - HAIRTRANSFER).

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Bender

Kätker

Dr. Kortbein

Hu