



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 41/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 43 303.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 18. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Für die Waren und Dienstleistungen

„Mess-, Erfassungs- und Überwachungsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Strom- und Gaszähler, Geräte und daraus bestehende Systeme zur automatischen und/oder drahtlosen Erfassung von Energieverbrauch einschließlich Empfängereinheiten; Strom- und Gasausrüstungen für Fernmesssteuergeräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Beleuchtungs-, Heizungs- und Lüftungs- (Klimatisierung) -geräte; Warmwasserheizungsanlagen; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung beim Kauf und Verkauf von Mess-, Erfassungs- und Überwachungsgeräten, insbesondere Strom und Gaszähler, Geräte und daraus bestehende Systeme zur automatischen und/oder drahtlosen Erfassung von Energieverbrauch einschließlich von Empfängereinheiten; Ablese- und Abrechnungsdienste für den mit derartigen Geräten gemessenen Verbrauch; Tarifabrechnungen aller Art, insbesondere Abrechnung von Mietnebenkosten für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Verbraucherberatung im Sinne einer unterstützenden Beratung bei dem Verbrauch von Strom und Gas; Neu- und Austauschmontage sowie Wartung und Reparatur von derartigen Geräten, Installationsarbeiten; Facility-Management oder infrastrukturelles Gebäudemanagement, nämlich Reparatur, Wartung und In-

standhaltung von Immobilien einschließlich den damit fest verbundenen Versorgungsanlagen, insbesondere Heizungs- und Elektroanlagen; Liefern und Verteilung von elektrischer Energie und Gas, insbesondere Versorgung von Verbrauchern durch Lieferung von elektrischem Strom und Gas; Erzeugung von Energie, nämlich von Strom und Gas; Vermietung von Heizungs- und Lüftungs- (Klimatisierung) -geräten; technische Beratung der Kunden in Versorgungsfragen, nämlich bei der Verwendung und dem Einbau von Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs- (Klimatisierung) -geräten; Dienstleistungen in den Bereichen der Steuerung von Haushaltsgeräten im Sinne einer technischen Beratung, insbesondere bei der Fernsteuerung von Heizungs- und Rollladensystemen“

ist die Wortmarke 306 43 303.6

### **Energie Darmstadt**

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke sei nicht unterscheidungskräftig und unterliege einem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG). Sie setze sich aus einer Angabe für die Art, den Themenkreis und die Bestimmung sowie aus einer geografischen Angabe zusammen und unterliege - insbesondere nach der Argumentation des Erinnerungsbeschlusses - auch ohne bereits nachzuweisende aktuelle Verwendung einem Freihaltebedürfnis der Mitbewerber, denen es unbenommen bleiben müsse, auf die Versorgung mit Energie im Raum Darmstadt hinzuweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Auffassung, es seien gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur solche Bezeichnungen von der Eintragbarkeit ausgeschlossen, die eine unmittelbare geografische Herkunftsangabe darstellten. Die Liberalisierung auf dem Energiemarkt habe dazu geführt, dass jeder Energieanbieter z. B. Strom auf dem Gebiet der Konkurrenz anbieten könne. Dass Energie nicht mehr ortgebunden sei, wisse auch der durchschnittlich informierte Verbraucher. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die angemeldete Marke mehrdeutig und interpretationsbedürftig, zudem liege kein enger Produktbezug vor. In der Entscheidung der Markenstelle fehle es an Tatsachenfeststellungen, die die Durchführung einer Prognose nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Bezug auf ein künftiges Freihaltebedürfnis ermöglichen. Darüber hinaus sei die angemeldete Marke auch hinreichend unterscheidungskräftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn sie weise keinen eindeutigen Begriffsgehalt auf und sei insbesondere nicht sprachregelmäßig gebildet. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit sei auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der Begriff „Energie“ nicht zwingend mit Strom und Gas gleichzusetzen, vielmehr habe er auch die Bedeutungen „Tatkraft“, „Ehrgeiz“, „Dringlichkeit“, „Initiative“ oder „Dynamik“. In Zusammenhang mit einer Herkunftsbezeichnung ergebe diese Wortbedeutung in Verbindung mit dem angemeldeten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis keinen beschreibenden Sinn. Die Markenstelle habe sich zudem nicht mit den angemeldeten Waren/Dienstleistungen auseinandergesetzt. Insbesondere sei nicht dargetan worden, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Marke mit „Mess-, Erfassungs- und Überwachungsgeräten, Tarifaufrechnungen aller Art, insbesondere Mietnebenkosten für Dritte“ in Verbindung bringen würden. Gleiches gelte im Hinblick auf „Facility-Management oder infrastrukturelles Gebäudemanagement, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Immobilien“ sowie „Vermietung von Heizungs- und Lüftungsgeräten“. Nicht nachvollziehbar seien außerdem die Ausführungen der Markenstelle in Bezug auf die Voreintragungen 399 68 507 „Süd-Ost-Energie“ für die Stadtwerke Löbau und 304 63 886 „Rhein-

hessen-Energie“ für die Stadtwerke Mainz, deren Indizwirkung hätte berücksichtigt werden müssen.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und anderer Eigenschaften der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen dienen kann. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Angaben und Zeichen, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, frei verwendet werden können. Solche Angaben und Zeichen dürfen nicht nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 - Chiemsee; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD).

Der Oberbegriff „Energie“ benennt den Gegenstand der Waren und Dienstleistungen, „Darmstadt“ ist eine Stadt in Hessen und als Herstellungs-, Herkunftsort der Waren bzw. Erbringungsort der Dienstleistungen beschreibend und damit freihaltebedürftig. Nicht relevant ist dabei in diesem Zusammenhang, dass nach der Argumentation der Anmelderin aufgrund der Liberalisierung des Strommarktes die Lieferung von Energie nicht mehr notwendiger Weise ortsgebunden ist, denn gleichwohl bleibt diese nach wie vor möglich. Aufgrund des Umstands, dass jedes Unternehmen für jedes beliebige Gebiet Strom bzw. Energie liefern kann, erscheint ein geografischer Hinweis auf das Liefergebiet oder den Sitz des Anbieters aber nicht weniger üblich als vorher.

Die Kombination der Bestandteile „Energie“ und „Darmstadt“ stellt eine sprachübliche Zusammenfügung dar. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit zusammengesetzter Ausdrücke ist, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 BIOMILD; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BioID). Letzteres ist vorliegend der Fall. Die Verbindung der beschreibenden Wortelemente „Energie“ und „Darmstadt“ vermittelt keinen neuen, fantasievollen Aussagegehalt, sondern bringt lediglich zum Ausdruck, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen mit Energie (insbesondere deren Lieferung und Erzeugung) in Zusammenhang stehen und aus der Stadt bzw. Region Darmstadt kommen (Waren) bzw. dort oder von dort aus erbracht werden (Dienstleistungen).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin steht nicht jede begriffliche Unbestimmtheit der Annahme einer beschreibenden Sachangabe entgegen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen - wie vorliegend „Energie“ - ist eine gewisse Allgemeinheit oder Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuG GRUR 2001, 835, 837 - EuroHealth). Dass eine Marke neben der beschreibenden Bedeutung noch andere Bedeutungen aufweisen und insoweit mehrdeutig sein kann, beseitigt für sich gesehen noch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. EuGH a. a. O. - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor). Von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit kann vielmehr nur ausgegangen werden, wenn eine derartige begriffliche Ungenauigkeit erreicht ist, die ausschließt, dass die fragliche Angabe in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen noch zu einer konkret beschreibenden Bezeichnung dienen kann (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein). Aufgrund des konkreten Bezugs aller angemeldeten Waren/Dienstleistungen zu dem Oberbegriff „Energie“ ist eine solche schutzbegründende Ungenauigkeit nicht

gegeben. Besteht ein beschreibender Sinngehalt einer angemeldeten Bezeichnung, bedarf es entgegen der Auffassung der Anmelderin zur Begründung eines Eintragungsverbots gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keiner lexikalischen oder sonstigen Feststellung, dass und in welchem Umfang diese Bezeichnung bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH a. a. O. - DOUBLEMINT; EuGH a. a. O. - BIOMILD; EuGH a. a. O. - Postkantoor).

Die angemeldete Marke ist auch nicht unterscheidungskräftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2005, 22, 25 - Das Prinzip der Bequemlichkeit, BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist somit nur dann Raum, soweit eine als Marke beanspruchte Bezeichnung geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann einer Marke ein für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffgehalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH a. a. O. - Cityservice). Die angemeldete Wortfolge, die sich aus rein beschreibenden Elementen zusammensetzt, erlangt auch in ihrer konkreten Zusammensetzung keine Schutzfähigkeit, denn sie weist nur darauf hin, dass es sich bei den betreffenden Waren und Dienstleistun-

gen um solche aus dem Raum Darmstadt handelt, die in Zusammenhang mit Energie (z. B. Lieferung, Erzeugung) stehen. Ein individualisierender Betriebshinweis liegt darin nicht.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin kommt dem Schlagwort „Energie“ in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Charakter zu. Ausweislich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses beziehen sich zahlreiche Waren und Dienstleistungen explizit auf die Energieerzeugung und -lieferung. Dass die Waren „Mess-, Erfassungs- und Überwachungsgeräte“ gerade in Bezug auf Energie (Strom, Gas etc.), nämlich zur Messung und Erfassung des Verbrauchs von Energie, eingesetzt werden können, liegt auf der Hand. Auch die Dienstleistung „Tarifabrechnungen aller Art, insbesondere bezüglich Mietnebenkosten für Dritte“ bezieht sich klassischerweise auf den Energieverbrauch hinsichtlich Heizung und Strom. Die Dienstleistungen „Facility-Management oder infrastrukturelles Gebäudemanagement, nämlich Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Immobilien“ können sich u. a. auch auf Heizungsanlagen bzw. Heizungssysteme erstrecken mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu senken. Ebenfalls in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verbrauch von Energie steht der Betrieb von Heizungs- und Lüftungsgeräten, was auch deren Vermietung umfasst.

Auch die von der Anmelderin zitierten Voreintragungen vermögen keine andere zeichenrechtliche Beurteilung zu rechtfertigen. Bei den Marken „Süd-Ost-Energie“ und „Rheinhessen-Energie“ handelt es sich nicht um identische Eintragungen. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Marke „Süd-Ost-Energie“ eine weitaus ungenauere geografische Angabe enthält. In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs sowie in der Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für die Prüfung nachträglicher Anmeldungen haben. Im Gemeinschaftsmarkenrecht gelten dieselben Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 - Henkel; GRUR 2006, 229, 231 - BioID). Eine Berücksichtigung von Vorein-

tragungen im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG wird zumeist schon deshalb verneint, weil kein Anspruch auf die Wiederholung derselben - möglicherweise sich als gesetzeswidrig erweisenden - Entscheidung nicht gestützt werden kann (vgl. BGH GRUR 1989, 420 - KSÜD; BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge). Eine Selbstbindung der Markenstellen durch eine ständige Verwaltungsübung und ein hierauf gestützter Anspruch auf Gleichbehandlung scheiden im Übrigen schon deshalb aus, weil bei der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer Marke kein Ermessensspielraum besteht. Dass hierbei teilweise unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind, ändert daran nichts. Im Beschwerdeverfahren gemäß § 66 MarkenG ff. ist dies aber ohnehin nicht entscheidungserheblich. Gegenstand des Verfahrens ist lediglich die Frage, ob ein Eintragungshindernis von der Markenstelle nach den Vorschriften des harmonisierten Markenrechts zutreffend festgestellt worden ist. Ein damit in Übereinstimmung stehende Entscheidung ist rechtmäßig und im Rechtsmittelverfahren zu bestätigen, selbst wenn sie einer bisherigen patentamtlichen Praxis widersprechen sollte. Davon geht auch die Rechtsprechung des EuGH aus (vgl. GRUR 2007, 333 - Standbeutel; Rechtssache C-212/07 P - HAIRTRANSFER).

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb