

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 166/09
Entscheidungsdatum:	15. September 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§ 8 MarkenG

Stadtwerke Dachau

1. Teilrechtsfähige Verwaltungseinheiten können Immaterialgüterrecht, wie Markenrecht, erwerben.
2. Kombinationen aus einer Ortsangabe und "Stadtwerke" enthalten eine unterscheidungskräftige und nicht freihaltungsbedürftige betriebliche Herkunftsangabe.
3. Die Verwendung einer solchen Bezeichnung durch Private kann wettbewerbswidrig sein (Anschluss an BGH a. a. O. - Bundesdruckerei).



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 166/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 39 506.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. September 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle vom 12. Dezember 2007 sowie vom 4. Februar 2009 werden insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke der Schutz versagt wurde.

Gründe

I.

Die Stadtwerke Dachau (Anmelderin) sind nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Bayern, GVBL 1987, 195, als gemeindliches Unternehmen, das außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen geführt wird (Art. 88 GOBY) als „Stadtwerke“ zu führen.

Die Anmeldung der Wortmarke

Stadtwerke Dachau

für folgende Waren

40 (Leitklasse)

Materialbearbeitung; Erzeugung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien, insbesondere aus Solarkraft, Wind- und Wasserenergie; Holzfällen und -zuschneiden; Lötarbeiten; Luftreinigung und Luftauffrischung (Klimatisierung); Abfallverarbeitung (Umwandlung); Müll- und Abfallvernichtung sowie -sortierung, -verbrennung und -recycling; Wasserbehandlung, insbesondere Wasserenthärtung; Offsetdruckarbeiten; Gravuren

9

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Software; Feuerlöschgeräte

37

Bauwesen; Reparatur der in Klasse 9 genannten Waren, soweit in Klasse 37 enthalten; Installationsarbeiten; Straßenreinigung; Vermietung von Reinigungsmaschinen und Straßenkehrmaschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Erzeugnissen der Elektrotechnik und des Maschinenbaus; Entstörung in elektrischen Anlagen; Bau von Messeständen; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht); Abbrucharbeiten und Abdichtungsarbeiten an Gebäuden; Schacht- und Brunnenbohrungen

38

Telekommunikation, einschließlich Mobilfunkdienste und Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Vermietung von Geräten für die Nachrichtenübertragung über elektrische und faseroptische Netzwerke

39

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Verpackung und Lagerung von Waren; Verteilen von Energie und Elektrizität, Gas und Wasser; Pipeline-Transporte, einschließlich Abwasserkanaldienste; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas

oder Wasser; Wasserversorgung; Abtransport und Lagerung von Abfall- und Recyclingstoffen; Vermietung von Parkplätzen; Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Rettungsdienste, Lotsendienste

41

Ausbildung; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen und Ausstellungen; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften und Stadtinformationsdokumenten; Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften und Videos; Betrieb von Sportanlagen und Kinder-Vergnügungsparks; Vermietung von Bühnendekoration; Aus- und Fortbildungsberatung, insbesondere im Bereich der örtlichen Infrastruktur; Platzreservierung für Unterhaltungsveranstaltungen; Betrieb von Bädern, Schwimmbädern, Kurbädern, Quellen und Trinkhallen; Unterhaltung von Parkanlagen

42

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Erstellen von technischen Gutachten; Bauberatung zur Infrastruktur-Anschluss-Planung und technische Projektplanung; Eichen (Kalibrieren), insbesondere von Messeinrichtungen, Dienstleistungen von Ingenieuren; Materialprüfung; Qualitätsprüfung, insbesondere von Wasser; technische Umweltschutzberatung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; technische Beratung

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 12. Dezember 2007 zurückgewiesen.

Auf die dagegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 4. Februar 2009 den Ausgangsbescheid insoweit aufgehoben, als damit die Anmeldung für

Registrierkassen, Feuerlöschgeräte, Veranstaltung von Reisen, Verpackung und Lagerung von Waren, Rettungsdienste, Lotsendienste, Offsetdruckarbeiten; Gravuren, Erziehung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Veranstaltungen, Betrieb von Sportanlagen und Kinder-Vergnügungsparks, Vermietung von Bühnendekoration

zurückgewiesen wurde. Im Übrigen hat sie die Erinnerung zurückgewiesen.

Erinnerungsbescheid ist ausgeführt, die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei von der Person des Anmelders grundsätzlich unabhängig. Werde ein Zeichen aufgrund der Monopolstellung des Anmelders faktisch nur mit ihm in Verbindung gebracht, so führe dieser Umstand außerhalb einer Verkehrsdurchsetzung nicht zum Ausschluss des Eintragungshindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es bestehe ein zumindest zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Kombination einer allgemein üblichen Bezeichnung eines kommunalen Unternehmens mit einer Ortsangabe für diejenigen Waren/Dienstleistungen, die Versorgungsunternehmen der öffentlichen Hand aufgrund eines verstärkten Wettbewerbs und der zunehmenden Privatisierung öffentlicher Aufgaben nicht mehr monopolartig anbieten könnten. Selbst wenn die Anmelderin in Dachau gegenwärtig noch eine faktische Monopolstellung auf dem Energiesektor innehaben sollte, sei es angesichts der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere Anbieter aufträten.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, für welche der Erstprüferbeschluss aufgehoben werde, sei kein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis feststellbar. Der Markt für die Herstellung und den Vertrieb von Registrierkassen und Feuerlöschgeräten, der Markt der Reiseveranstalter, der Logistikmarkt und die Dienst-

leistungen für Ambulanzen und Lotsen sowie für Druckereiarbeiten seien schon seit jeher liberalisiert, so dass hier ein aus dem Allgemeininteresse folgendes Freihaltungsbedürfnis nicht bestehe.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Anmelderin am 12. Februar 2009 zugestellt worden.

Die Anmelderin hat am 27. Februar 2009 Beschwerde eingelegt und dazu vorgetragen, eine Bezeichnung von Stadtwerken, spezifiziert durch den Ort, sei unterscheidungskräftig. Eine solche Bezeichnung sei nicht beschreibend.

Es bestehe auch kein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Selbst wenn kommunale bzw. staatliche Versorgungsunternehmen künftig nicht mehr monopolartig auftreten könnten, weil sich weitere Anbieter im Markt etablierten, hätten diese kein Recht auf Freihaltung der seit 1939 verwendeten Firmenbezeichnung „Stadtwerke Dachau“. Private Anbieter seien eben keine kommunale Unternehmen, wie definitionsgemäß „Stadtwerke“. Dementsprechend seien „Stadtwerke Löbau GmbH“, „Stadtwerke Osnabrück - immer für Sie da“, „Stadtwerke Bochum - wir sorgen dafür“ und „Stadtwerke Lemgo“ eingetragen worden.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde, und die Marke in vollem Umfang einzutragen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

1) Die Anmelderin besitzt als teilrechtsfähige Verwaltungseinheit des öffentlichen Rechts, die Fähigkeit, Träger von Immaterialgüterrechten zu sein. Teil-

rechtsfähige Verwaltungseinheiten, wie auch Fakultäten, Schulen, der Landkreistag oder der Städtetag, sind zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung bestimmter Verwaltungsaufgaben berufen und insoweit mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattet. Mit überzeugenden Argumenten hat Fezer (Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 7 Rdn. 30) ausgeführt, dass die Rechtsträgerfähigkeit zumindest immer dann angenommen werden kann, wenn nicht gerade der Zweck der Ausstattung mit Teilrechtsfähigkeit und damit die Wahrnehmung einer bestimmten Verwaltungsaufgabe dem Erwerb eines Immaterialgüterrechts widersprechen. Stadtwerke, die in der Form teilrechtsfähiger Verwaltungseinheiten geführt werden, sind den in § 7 Nr. 3 MarkenG genannten Gesellschaften insoweit gleichzustellen (Albrecht/Hoffmann, Geistiges Eigentum im Kommunalbereich, Stuttgart 2009, C. I., S. 23).

Ein Hindernis im o. g. Sinn ist nicht erkennbar.

2) Einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Die Bezeichnung „Stadtwerke Dachau“ entbehrt für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denen anderer zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist auch im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen. Dabei ist auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen. (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428; - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, - Fussball WM 2006).

Die Kombination „Stadtwerke Dachau“ spezifiziert einen Betrieb. „Stadtwerke“ ist zwar ein gebräuchlicher Begriff. Dieser wird aber wegen seiner üblichen

Verwendung im Kontext mit einer geographischen Angabe als Unterscheidungsmittel verstanden.

Wie der 33. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom 20. Mai 2008, 33 W (pat) 118/06, ausgeführt hat, bezeichnet „Stadtwerke“ ein kommunales Unternehmen. Bei einem solchen handelt es sich um den wirtschaftlichen Betrieb einer Kommune, der sich um die Grundversorgung der Bevölkerung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, oder um die Abfall- und Abwasserentsorgung kümmert. Kommunale Unternehmen nehmen Aufgaben der unmittelbaren Daseinsvorsorge wahr. Deshalb kann die Unternehmensbezeichnung „Stadtwerke“ nicht mit Bezeichnungen wie „Firma, „Einkaufsmarkt“ o. ä., gleichgesetzt werden. Sie enthalten nämlich in Verbindung mit der Ortsangabe eine eindeutige betriebliche Herkunftsangabe.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Beschwerdeführerin in Dachau gegenwärtig eine Monopolstellung hat. Zwar ist es angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere Anbieter von Daseinsvorsorgeleistungen mit Sitz in Dachau auf dem Markt auftreten. Aber Stadtwerke kommunaler Träger stehen dazu nur wirtschaftlich in Konkurrenz, nicht jedoch in der Namensgebung, weil die Bezeichnung „Stadtwerke“ die kommunale Trägerschaft zum Ausdruck bringt.

In diesem Zusammenhang ist auch erheblich, dass es nach den zu „Bundesdruckerei“ (vgl. BGH, Urteil vom 29. März 2007 - Az. I ZR 122/04 GRUR 2007, 1079; nachfolgend OLG München, Urteil vom 19. Juni 2008, Az. 29 U 5133/03 - Nichtzulassungsbeschwerde ist anhängig unter dem Az. I ZR 154/08) entwickelten Grundsätzen sogar wettbewerbswidrig (§§ 3, 5 Abs. 1 UWG) wäre, die Bezeichnung „Stadtwerke“ ohne eine Trägerschaft durch eine Kommune zu verwenden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich Regelungen finden, die die Bezeichnung „Stadtwerke“ ausdrücklich schützen. Das Wort hat einen Sinngehalt, den die angesprochenen Verkehrskreise unabhängig von gesetzlichen Vorschrif-

ten nur so verstehen, dass Träger des Unternehmens „die öffentliche Hand“ ist. Auch die Möglichkeit, dass Stadtwerke ihre Leistungen in verschiedenen Gebietskörperschaften anbieten, hindert die Verbraucher nicht, den Begriff „Stadtwerke“ mit einer geographischen Angabe einem bestimmten kommunalen Unternehmen zuzuordnen, weil sie annehmen werden, das so bezeichnete Unternehmen (etwa einer benachbarten Kommune) übernehme auch die Versorgung in Hoheitsgebieten anderer Kommunen und trage insoweit die Verantwortung. Welche öffentlich-rechtlichen Verträge bzw. Regelungen dies ermöglichen, interessiert die Abnehmer dabei nicht.

b) Einer Registrierung der als Marke angemeldeten Wortfolge steht für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Nachdem die angemeldete Marke aber als solche keinen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt besitzt, sondern nur deren Herkunft von einem bestimmten Anbieter zeigt, handelt es sich nicht um eine ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehende Marke im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Außerdem würden die erkennbaren Abweichungen von der Ausdrucksweise im üblichen Sprachgebrauch sogar von einer rein beschreibenden Bedeutung weg führen. Die Bezeichnung „Stadtwerke Dachau“ ist nämlich nicht völlig sprachüblich gebildet. Die Nachstellung des Ortsnamens wirkt etwas eigenartig. Üblicherweise spräche man von „Dachauer Stadtwerken“.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass sich in einzelnen Branchen die Übung herausgebildet hat, Unternehmenskennzeichnungen bzw. Betriebsbezeichnungen zu verwenden, die sich aus dem Namen einer Region oder Gemeinde und einem weiteren, am Unternehmensgegenstand orientierten Begriff zusammensetzen. Die Verbraucher sind deshalb daran gewöhnt, einen betrieblichen Herkunftshinweis in dieser Form vermittelt zu bekommen (BPatG, Beschluss vom 15. Juli 2008, Az. 33 W (pat) 91/06 - Gut Darß, Beschluss vom 27. Januar 2009, Az. 27 W (pat) 43/09 - Halle Münsterland). Bei Sportstätten hat das Bundespatentgericht, z. B. für Namen wie Bodensee-Arena, angenommen, dass sie trotz örtlicher Bezüge auf einen bestimmten Anbieter hinweisen (BPatG, Beschluss vom 30. Mai 2001, Az. 32 W (pat) 11/01).

c) Selbst wenn man dem nicht folgen wollte, bestünde jedenfalls hinsichtlich Erzeugung von Energie, Abfallverarbeitung, Müll- und Abfallvernichtung sowie -sortierung, -verbrennung und -recycling; Wasserbehandlung, Straßenreinigung, Verteilen von Energie und Elektrizität, Gas und Wasser; Pipeline-Transporte; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Wasserversorgung; Abtransport und Lagerung von Abfall- und Recyclingstoffen sowie Betrieb von Bädern und Schwimmbädern eine gerichtsbekannte Verkehrsdurchsetzung im Sinn des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL bzw. § 8 Abs. 3 MarkenG.

3) Allerdings hat die hier vorgenommene Wertung, dass der Begriff „Stadtwerke“ als Bezeichnung für kommunale Betriebe zu sehen ist und eine Trägerschaft der öffentlichen Hand erkennen lässt, zur Folge, dass ein Übergang des Betriebs mit diesem Namen an Private einen Wettbewerbsverstoß durch Irreführung nach §§ 3, 5 Abs. 1 UWG darstellen kann, weil die Geschäftsbezeichnung geeignet ist, bei den Marktteilnehmern unzutreffende Vorstellungen über die geschäftlichen Verhältnisse hervorzurufen (s. BGH a. a. O. - Bundesdruckerei). Stehen die geschäftlichen Verhältnisse eines Unternehmens aber nicht

(mehr) im Einklang mit der Firmierung, endet in aller Regel das Recht zur Führung dieser Firmierung, so dass Konkurrenten die Löschung der Firmeneintragung und so Beseitigung des Störungszustands nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG beantragen können.

Ferner ist zu beachten, dass die Markeninhaberin Schutz nur für die konkrete angemeldete Gesamtbezeichnung beanspruchen kann. Sie kann nicht gegen alle Marken mit den Bestandteilen „Stadtwerke“ oder „Dachau“ vorgehen.

4) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Me