



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 557/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 053 583.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 10. Januar 2012 beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 8. September 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

FairGas

angemeldet für folgende Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 39 und 40:

„Abschluss von Verträgen über den Handel mit Gas; Ablesung von Zähl- und Messgeräten für Gas; Vermittlung von Gaslieferverträgen.

Bauwesen und Installationsarbeiten soweit in Klasse 37 enthalten; Installation von Gasversorgungsanlagen.

Versorgung Dritter mit Gas; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung und Weiterleitung von Gas; Verteilung von Gas; Durchleitung und Transport von Gas; Installation, Reparatur und Wartung von Mess-, Signal- und Kontrollinstrumenten soweit in Klasse 39 enthalten.

Erzeugung von Energie aus Gas.

Die Markenstelle für Klasse 40 hat die Eintragung der begehrten Wortmarke mit Beschluss vom 6. September 2010 wegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass der Verbraucher dem Begriff „Gas“ einen sachbeschreibenden Hinweis auf die Art der angebotenen Dienstleistungen entnehme. Zudem würden faire Produkte von vielen Anbietern beworben und daher ein werbeübliches Auswahlkriterium für Verbraucher darstellen, das nur als anpreisende Sachangabe verstanden werde. Dies betreffe insbesondere den Energiesektor, in dem der Begriff „fair“ häufig als griffiges Werbeschlagwort zur Profilierung der eigenen Produktpalette verwendet werde. Die lexikalisch nicht nachweisbare Wortzusammensetzung stehe dem Vorliegen einer Sachangabe nicht entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hält das begehrte Zeichen für eintragungsfähig, weil es weder lexikalisch nachweisbar sei noch einen eindeutigen Sinngehalt erkennen lasse. Der Begriff „fair“ werde entweder gar nicht oder nur in der adjektivischen Form „fairer“ verwendet. Außerdem hat die Anmelderin auf verschiedene Voreintragungen mit dem Wortbestandteil „fair“ hingewiesen.

Die Anmelderin hat zudem behauptet, dass der Verkehr das begehrte Zeichen aufgrund der Bekanntheit der Wortbildmarke „FairEnergie“, deren Inhaberin sie sei, der Produktfamilie der Anmelderin zuzuordnen werde, weshalb das Zeichen unterscheidungskräftig sei.

Mit Schreiben vom 18. November 2011 hat der Senat die Anmelderin unter Übersendung von Internetauszügen (im Folgenden zitiert als Anlage) auf mögliche Eintragungshindernisse hingewiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der begehrten Dienstleistungen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

b) Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Im Hinblick auf die hier begehrten Dienstleistungen zählen zum angesprochenen Verkehr sowohl Fachkreise als auch Endverbraucher. Auszugehen ist dabei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee).

c) Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die begehrte Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist, Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen zu beschreiben, nicht monopolisiert werden.

Das Wort „fair“ entstammt der englischen Sprache und ist mit der Bedeutung „gerecht, anständig, den Regeln entsprechend“ in den deutschen Wortschatz eingegangen (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl.). Mit „Gas“ wird gasförmige Materie und dabei insbesondere Erdgas bezeichnet. Darüber hinaus können beide Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens auch der englischen Sprache zugeordnet werden (Collins Globalwörterbuch Englisch 2001).

Im Kontext mit den begehrten Dienstleistungen, die sämtlich in Zusammenhang mit Gas stehen können (Verträge über Gas, Gasmessung, Installation von Gasversorgungsanlagen, Versorgung mit Gas, Verteilung/Weiterleitung von Gas, Reparatur/Installation von Mess-, Signal- und Kontrollinstrumenten, Erzeugung von Gas etc.), wird der angesprochene Verkehr die Wortverbindung dahingehend verstehen, dass Leistungen in Zusammenhang mit Gas zu besonderen fairen Konditionen angeboten werden.

Eine derartige Bedeutung wird der Verkehr der Wortverbindung ohne zusätzliche analysierende Zwischenschritte entnehmen, weil Wortverbindungen mit dem Wortbestandteil „fair“ sehr üblich sind. So finden sich beispielsweise die Wortverbindungen: Fairplay, Fair-Trade-Produkte, Fair-Trade-Siegel, Fair-Game,

Fair-Anbieter Fair FOOD-Service (Anlagenkonvolut 1). Dementsprechend wird auch die grammatikalisch nicht korrekte Kurzfassung „FairGas“ statt „faires Gas“ dahingehend verstanden werden, dass es um „faires Gas“ bzw. „faire Konditionen in Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, die Gas betreffen“ geht. Darüber hinaus wäre die grammatikalische Verbindung „fair gas“ in der englischen Sprache korrekt (vgl. z. B.: „Fair Gas Prices“ - Anlage 2 a).

Hinzu kommt, dass gerade in Zusammenhang mit Gas faire Konditionen eine besonders wichtige Rolle spielen. Dementsprechend werben zahlreiche Unternehmen damit, Energie, insbesondere Gas und Strom zu besonders fairen Bedingungen anzubieten (Anlagenkonvolut 2, vgl. zu Stromleistungen: Anlagenkonvolut 2 b), und verschiedene Produkte werden mit der Bezeichnung „Fair-Gas“ gekennzeichnet (Anlagenkonvolut 3: „ESWE FairGAS“ Bl. 60 d. A.; „Business KlimaFair Gas“ Bl. 61 d. A.; „Fair Gas GmbH“ Bl. 59 d. A.; „Fair Erdgas Fix“ Bl. 62 d. A.; „Erdgaspreise Fair-Plus“ Bl. 63 d. A.; „Fair Erdgas-PLUS“ Bl. 64 d. A.).

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt im Übrigen nicht voraus, dass das Wortzeichen bereits feste begriffliche Konturen erlangt hat (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II) oder das dahinterstehende Leistungsangebot im Einzelnen konkretisiert (BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 17) - My World). Dementsprechend schließt auch der Umstand, dass das Zeichen lexikalisch nicht nachweisbar, neuartig oder ungewohnt ist, nicht die Eignung zur Beschreibung von Produktmerkmalen aus. Vielmehr ist es der Verkehr gewöhnt, mit neuen Begriffen und Wortkombinationen konfrontiert zu werden, um ihm so sachbezogene Informationen in einprägsamer Form zu übermitteln. Dabei orientieren sich insbesondere neue Wortzusammensetzungen nicht an festen grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil, weshalb auch grammatikalisch fehlerhafte oder unvollständige Zeichen, deren Sachausgabe vom Verkehr ohne weiteres verstanden werde, zur Beschreibung geeignet sind (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 8 Rd. 293). Entgegen der Auffassung der Anmelderin begründet die Verwendung der Grundform „fair“ statt der adjektivi-

schen Form „fairer“ daher nicht die Eintragungsfähigkeit des Zeichens. Der Verkehr ist - wie oben dargelegt - an gleichartig strukturierte Zeichen unter Verwendung des Wortes „fair“ gewöhnt und versteht sie daher ohne weiteres Nachdenken dahingehend, dass die Konditionen unter denen das Produkt angeboten oder hergestellt wird, fair sind.

Dementsprechend wurden auch andere Wortkombinationen mit dem Bestandteil „Fair“ als nicht schutzfähig zurückgewiesen (vgl. BPatG 33 W (pat) 138/01 - FAIR FACILITY MANAGEMENT; HABM R-1704/08-4 - fairconstruction; HABM R009/02-3 - FAIREVENTS).

Dem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht es auch nicht entgegen, wenn die konkret angemeldete Wortkombination noch nicht beschreibend, verwendet wird, da es sowohl nach der Formulierung der entsprechenden Norm im Markengesetz, als auch nach der rechtlichen Grundlage in Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRL ausreicht, wenn die Angaben zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen "dienen können" ohne dass bereits eine tatsächliche Verwendung erfolgt sein müsste (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor). Hiermit wird klargestellt, dass bereits die bloße Eignung einer Angabe oder eines Zeichens zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 30) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) - SPA II). Hintergrund ist die Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren mögliche künftige beschreibende Verwendung. Zur Prüfung bedarf es einer realitätsbezogenen Prognose, die auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, welche eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen. Dies ist vorliegend ohne weiteres zu bejahen, da die Kombination der Wortzeichen „fair“ und „Gas“ in ihrem Aussagegehalt lediglich die Summe der Ein-

zelbestandteile der in ihnen verkörperten Sachinformationen zur Beschreibung der angemeldeten Dienstleistungen verkörpert. Es ist daher zu erwarten, dass ein Bedarf besteht, auch die Wortkombination zur prägnanten Beschreibung der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu nutzen. Hierfür spricht insbesondere auch der Umstand, dass strukturgleiche Wortkombinationen bereits als Kennzeichen verwendet werden (s. o.).

2.

Dem begehrten Zeichen fehlt auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat da-

bei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel).

Das hier beanspruchte Zeichen ist im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihm nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können. Eine Wortmarke, die, wie die hier begehrte Marke „FairGas“, Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - Biomild). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

3.

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich nie-

mand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Im Übrigen fehlt es auch wegen der Unterschiede bei der Zeichenbildung an der Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit den von der Anmelderin erwähnten Voreintragungen, die andere Wortkombinationen und/oder andere Produkte betreffen.

4.

Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG werden auch nicht nach § 8 Abs. 3 MarkenG infolge von Verkehrsdurchsetzung überwunden.

Die Anmelderin hat zwar behauptet, dass der Verkehr das begehrte Zeichen aufgrund der Bekanntheit der Wortbildmarke „FairEnergie“, deren Inhaberin die Anmelderin ist, der Produktfamilie der Anmelderin zuzuordnen werde, weshalb das Zeichen unterscheidungskräftig sei. Dieser Vortrag ist indes völlig pauschal, so dass er keine Rückschlüsse auf Art und Umfang der Benutzung bzw. Bekanntheit der angemeldeten Marke in den betreffenden Verkehrskreisen zulässt und er ist nicht glaubhaft gemacht worden. Zudem wird nicht die Bekanntheit der angemeldeten Marke, sondern einer anderen Marke behauptet.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI