



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 80/11

Verkündet am
10. Oktober 2012

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 019 414.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen 30 2009 019 414.9

Goodbye C02

ist am 31. März 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register - nach einer Änderung im patentamtlichen Verfahren durch den Schriftsatz vom 5. Oktober 2009 - für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 04: Erdgas (Brennstoff); elektrische Energie;

Klasse 11: Heizanlagen; Wärmepumpen; Wärmespeicher; Wärmetauscher;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Energiedienstleistungen, nämlich Energieberatung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Verbraucherberatung); betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung im Energiebereich; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit elektrischer Energie, Wärme und Erdgas;

- Klasse 36: Leasing von Heizanlagen, technischen Einrichtungen zur Strom-, Erdgas- und Energieversorgung und Telekommunikationseinrichtungen; Energieberatung in finanziellen Belangen für Haushalte, Gewerbe und Industrie; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte in finanzieller Hinsicht; finanzielle Beratung im Energiebereich;
- Klasse 39: Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Anlieferung/Verteilung von erneuerbarer und nicht erneuerbarer Energie; Verteilung von Energie und Heizwärme; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser;
- Klasse 40: Stromerzeugung und Erzeugung von Heizwärme;
- Klasse 42: Energieberatung in technischer Hinsicht; technische Beratung bei der Auswahl von Heizanlagen, technischen Einrichtungen zur Strom-, Erdgas- und Energieversorgung und Telekommunikationseinrichtungen; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technische Beratung für Einrichtungen und Anlagen für die Strom- und Gasversorgung sowie für die Telekommunikation; Energiemanagement, nämlich technische Beratung, technische Projektplanung und technische Beratung zur Betriebsführung von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen; technische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Erstellen von geologischen Gutachten; Durchführung von Erdöl-, Gas- oder Erdwärmesuchbohrungen und Erstellen von diesbezüglichen technischen Analysen und technischen Gutachten; wissen-

schaftliche Forschungen auf dem Gebiet der Physik und Geologie und Geothermik.

Mit Beschlüssen vom 5. Mai 2010 und 4. Juli 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 04 die Anmeldung - mit Ausnahme für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, das Anmeldezeichen bestehe erkennbar aus den Begriffen „Goodbye“ = „leben Sie wohl“ (Abschiedsgruß) und „CO₂“ = „Summenformel für Kohlendioxid“. Diese Begriffskombination sei allgemein verständlich, da beide Begriffe zur deutschen Umgangssprache gehörten. Die Begriffskombination bringe für die angesprochenen Verkehrskreise zum Ausdruck, es lohne sich, die zurückgewiesenen Waren zu kaufen bzw. diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, da mit diesen Produkten dem CO₂-Ausstoß der Kampf angesagt und die Umwelt entlastet werde und es sich bei den so bezeichneten Produkten um umweltfreundliche Produkte handele. Das Anmeldezeichen werde auch bereits von mehreren Unternehmen beschreibend im Sinne einer Anpreisung von Waren und Dienstleistungen, die besonders umweltfreundlich seien bzw. dem Ziel der Energieeinsparung und damit der CO₂-Reduktion dienten, verwendet. Es werde von den angesprochenen Verkehrskreisen vor allem als anpreisende und beschreibende Werbeaussage verstanden und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie aus, das Anmeldezeichen eigne sich durch seine prägnante, einprägsame, wortspielerische Sprachform über den Charakter eines anpreisenden Werbeverses hinaus durchaus auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Produkte. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft müsse das Zeichen in der angemeldeten Form bewertet werden und dürfe nicht lediglich die deutsche Übersetzung „Auf Wiedersehen Kohlendioxid“ zugrundegelegt werden. Im Hinblick darauf, dass die deutsche Wortmarke DE 306 76 462.8 „Heiz Dir Deinen Strom“ für

fast identische Produkte am 21. Dezember 2010 im Markenregister eingetragen worden sei, müsse auch das Anmeldezeichen eingetragen werden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 04, vom 5. Mai 2010 und vom 4. Juli 2011 im Umfang der teilweisen Zurückweisung aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Goodbye CO2“ als Marke steht für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH I ZB 22/11, Beschluss vom 4. April 2012 - Starsat; MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850,

854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortzeichen gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231, Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als

Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 - Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 - Vorsprung durch Technik).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das Anmeldezeichen nicht gerecht. Es hat einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als umweltfreundlich anpreisenden und beschreibenden Begriffsinhalt.

Das Anmeldezeichen setzt sich sprachüblich aus zwei von den inländischen Verkehrskreisen ohne eine analysierende Betrachtungsweise erfassbaren und daher allgemein verständlichen Wortelementen zusammen, nämlich aus dem englischen Wort „Goodbye“ mit der Bedeutung „auf Wiedersehen“ (vgl. Langenscheidt, Großwörterbuch Englisch, 2008, S. 349) und der chemischen Summenformel für Kohlendioxid, „CO₂“. Die Wortfolge wird in ihrer Gesamtbedeutung, wie die Anmelderin selbst zugestanden hat, ohne weiteres als Hinweis auf Waren und Dienstleistungen, die zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen beitragen, verstanden. Der rein anpreisende und beschreibende Sinn als „emissionsarm“ bzw. „umweltfreundlich“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht so stark im Vordergrund, dass der Gedanke an einen betrieblichen Herkunftshinweis fernliegt. Für die beanspruchten Waren der Klasse 04 „Erdgas (Brennstoff)“ und „elektrische Energie“ werden die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, dass die Gewinnung bzw. Erzeugung unter Ausstoß von wenig Kohlendioxid erfolgt. Auch

bei den Waren der Klasse 11 „Heizanlagen; Wärmepumpen; Wärmespeicher; Wärmetauscher“ liegt für den Verkehr ein Verständnis des Anmeldezeichens als Hinweis auf ein energieeffizientes Gerät, nämlich ein solches, das einen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten geringeren Kohlendioxid-Ausstoß hat, nahe. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Energiedienstleistungen, nämlich Energieberatung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Verbraucherberatung); betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung im Energiebereich; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit elektrischer Energie, Wärme und Erdgas“, der Klasse 36 „Leasing von Heizanlagen, technischen Einrichtungen zur Strom-, Erdgas- und Energieversorgung und Telekommunikationseinrichtungen; Energieberatung in finanziellen Belangen für Haushalte, Gewerbe und Industrie; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte in finanzieller Hinsicht; finanzielle Beratung im Energiebereich“, der Klasse 39 „Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Anlieferung/Verteilung von erneuerbarer und nicht erneuerbarer Energie; Verteilung von Energie und Heizwärme; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser“, der Klasse 40 „Stromerzeugung und Erzeugung von Heizwärme“ sowie der Klasse 42 „Energieberatung in technischer Hinsicht; technische Beratung bei der Auswahl von Heizanlagen, technischen Einrichtungen zur Strom-, Erdgas- und Energieversorgung und Telekommunikationseinrichtungen; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technische Beratung für Einrichtungen und Anlagen für die Strom- und Gasversorgung sowie für die Telekommunikation; Energiemanagement, nämlich technische Beratung, technische Projektplanung und technische Beratung zur Betriebsführung von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen; technische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; Erstellen von geologischen Gutachten; Durchführung von Erdöl-, Gas- oder Erdwärmesuchbohrungen und Erstellen von diesbezüglichen technischen Analysen und technischen Gutachten; wissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiet der Physik und Geologie und Geothermik“ stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Thema „Energie“ bzw. „Energieversorgung“. In diesem Zusammenhang werden die ange-

sprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen als Hinweis auf die Zielrichtung dieser Waren und Dienstleistungen ansehen, nämlich den Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren bzw. sich diesem Thema zu widmen.

Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich insoweit um eine allgemeine und infolge häufiger Verwendung abgenutzte Redewendung. Die Wortfolge „Goodbye CO2“ soll dabei auf einen das Klima positiv beeinflussenden Effekt von etwas hinweisen, und durch die Zeichenwahl eine positive Stimmung vermitteln. In dieser Weise wird das Anmeldezeichen nicht nur in der Werbung für Waren und Dienstleistungen, sondern auch für die Darstellung klimafreundlicher Effekte im politischen Bereich eingesetzt, wie die von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss vom 4. Juli 2011 angeführten Belege zeigen; aus diesen ergibt sich,

- dass die Stadtwerke Wedel ihren Kunden seit dem Jahr 2007 unter dem Motto „Goodbye CO2“ komplett Kohlendioxid-neutralen Strom anbieten (vgl. www.strompreisentwicklung.com sowie www.dissig.blogspot.com/2007/07/stadtwerke-wedel-goodbye-co2.html, Bl. 55 und 56 VA),
- dass die Berliner Energieagentur den Slogan „Good-bye CO2!“ in den Jahren 2008-2009 für eine Energiesparinitiative mit dem Ziel einer Kohlendioxid-Reduktion verwendete (vgl. www.berliner-e-agentur.de/projekte/good-bye-co2 sowie www.berliner-woche.de/Wasser-Strom-und-Gas-Tarife.301.0.html, Bl. 53 und 54 VA),
- dass die Stadt Solingen unter dem Motto „Pro Umwelt - Good Bye co2“ seit einiger Zeit den Einsatz erneuerbarer Energien und die sparsame Verwendung von Energie fördert (vgl. www.gasauskunft.de/stadt/gasanbieter-in-solingen.html, Bl. 60 VA),
- dass die Partei „Die Linke“ im Abgeordnetenhaus von Berlin unter der Überschrift „Bye, bye CO2“ in ihrer im März 2011 erschienenen Bilanz für die Jahre 2006-2011 berichtete, dass das gesetzte Ziel, die Kohlendioxid-Emission von 1990 bis 2010 um 25 Prozent zu reduzieren, bereits im Jahr 2005 erreicht worden sei (vgl. www.linksfraktion-berlin.de, Bl. 57/58 VA),

- dass das Druckhaus Fischer aus Solingen gemäß einem Bericht im Solinger Tageblatt vom 28. März 2009 unter dem Motto „Bye-bye CO2“ klimafreundliche Produkte anbot (www.solinger-tageblatt.de, Bl. 59 VA),
- dass das Unternehmen Sharp bei der Vermarktung von Photovoltaikanlagen unter der Überschrift „Bye-bye CO2“ auf die möglichen Kohlendioxideinsparmöglichkeiten infolge einer solaren Stromerzeugung hinweist (vgl. www.sharp.de, Bl. 61 VA),
- dass die Solon AG, die Solarmodule produziert, am 31. Mai 2007 eine viertägige Aktion zum Thema Kohlendioxidreduktion als Teil einer Initiative „Bye Bye CO2“ gestartet hat (www.presseportal.de, Bl. 62 VA) und
- dass das Forum „autoplenum.de“ einen Testbericht vom 23. November 2006 zu einem mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeug mit der Überschrift „bye bye CO2?“ versah (www.autoplenum.de, Bl. 63 VA).

Ungeachtet des einleitenden und der englischen Sprache zuzuordnenden Zeichenbestandteils „Goodbye“ werden die angesprochenen deutschen Verkehrskreise den zweiten Zeichenbestandteil, die chemische Summenformel für Kohlendioxid, weder in Kurz- noch in Langform in englischer Ausspracheweise („CO2“ = „SI-OH-TUH“ bzw. „carbon dioxide“ = k (r)bən dī-äk-sīd), sondern wegen des sich ergebenden Reims in den zwei Einzelbuchstaben „C“ und „O“ sowie der Zahl „2“ in deutscher Sprechweise aussprechen. Die klangliche Unvollständigkeit des entstehenden Verses – der erste Zeichenbestandteil („ d- baɪ“) wird zweisilbig und der zweite Zeichenbestandteil („ZE-OH-ZWEI“) dreisilbig ausgesprochen - ist nicht geeignet, den deutlich beschreibenden Begriffsinhalt in den Hintergrund zu drängen. Ungewöhnlich und originell war die Sprachform der Wortfolge, wie die dargelegten Recherchebelege zeigen, nämlich bereits am Anmeldetag, dem 31. März 2009, nicht mehr. Wegen ihres klar im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts werden die angesprochenen Verkehrskreise in der Wortfolge deshalb keinen betriebsbezogenen Herkunftshinweis, sondern

nur eine allgemeine anpreisende Sachaussage für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen erkennen können.

2. Da in Bezug auf diese Produkte schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann aus der Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

3. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen, zumal es sich bei der eingetragenen Wortmarke DE 306764628 „Heiz Dir Deinen Strom“ noch nicht einmal um ein im näheren Ähnlichkeitsbereich liegendes Zeichen handelt. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rdnr. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276-277 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; GRUR 2011, 230 Rdnr. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rdnr. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht

maßgebend (EuGH a. a. O. Rdnr. 15, 18 f. - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb
Stuttgart; BGH GRUR 2011, 230-232 - SUPERgirl).

Klante

Dorn

Jacobi

Pr