



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 505/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. März 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 050 942.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2012 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als Vorsitzende sowie der Richterin Werner und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Energie Innovativ

ist am 14. September 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere im Bereich Technologietransfer und Innovationsberatung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung; Marktforschung, Marktanalyse von Markttrends und Marktanalyse im Bereich nationaler und internationaler Technologien; Veran-

staltung von Messen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung, einschließlich Durchführung von Seminaren und Kongressen, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung; Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Veröffentlichung, Herausgabe und Vermietung von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Produktion, Vorführung und Vermietung von Filmen und Videofilmen; Veranstaltung von Kongressen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung.

Mit Beschluss vom 6. Dezember 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35:

Werbung; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere im Bereich Technologietransfer und Innovationsberatung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung; Marktforschung, Marktanalyse von Markttrends und Marktanalyse im Bereich nationaler und internationaler Technologien; Veranstaltung von Messen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung, einschließlich Durchführung von Seminaren und Kongressen, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und

-einsparung; Unterhaltung; Veranstaltung von Ausstellungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke; Veröffentlichung, Herausgabe und Vermietung von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen; Produktion, Vorführung und Vermietung von Filmen und Videofilmen; Veranstaltung von Kongressen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung.

Das Zeichen werde im Sinne von "Innovationen aus dem Energiebereich" verstanden. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen werde der maßgebliche Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung als Beschreibung der Dienstleistungen erkennen. Die Dienstleistung "Veranstaltung von Messen und Ausstellungen" könne sich auf die Bereiche "Energieproduktion", "-nutzung" und "-einsparung" beziehen. Da diese Dienstleistung unter dem Oberbegriff "Werbung" zu subsumieren sei, bestehe das Eintragungshindernis auch für diesen Oberbegriff. Für die Dienstleistungen "Marktforschung, Marktanalyse von Markttrends und Marktanalyse im Bereich nationaler und internationaler Technologien" sei das Zeichen ebenfalls beschreibend, da solche Forschungen über Innovationen und deren Wirkung gerade auf dem Energiesektor verbreitet seien. Auch für die Dienstleistungen der Klasse 41 sei das Zeichen beschreibend, da es nicht ungewöhnlich sei, dass sich Ausstellungen, Seminare und Kongresse mit Innovationen im Energiebereich befassen, damit Beiträge zur Erziehung der Besucher zur Energieeinsparung geleistet würden und die Vermittlung von Wissen und von Fachinformationen im Mittelpunkt stehe. Dieses Thema sei auch im Rahmen von Unterhaltungsveranstaltungen üblich, etwa bei Theateraufführungen für Grundschüler. Da "Veröffentlichungs- und Herausgabedienstleistungen" sowie "Produktions- und Vorführungsleistungen" häufig im Rahmen entsprechender Messe- und Ausstellungsveranstaltungen erbracht würden, sei das Zeichen auch dafür beschreibend. Der Umstand, dass das Adjektiv regelwidrig dem Substantiv nachfolge, sei nicht geeignet, das Schutzhindernis zu überwinden, da der Verkehr an entsprechende Veränderungen gewöhnt sei. Die von der Anmelderin zitierten Voreintragungen seien nicht geeignet, einen Anspruch auf Eintragung zu begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2011 aufzuheben.

Dem angemeldeten Zeichen komme Unterscheidungskraft zu. Es sei lexikalisch nicht nachweisbar. Wegen der Wortstellung der Begriffe und der Großschreibung des Adjektivs habe das Zeichen keine auf der Hand liegende Bedeutung. Der Verbraucher müsse den beschreibenden Inhalt durch mehrere Gedankenschritte ermitteln. Denn es bleibe offen, in welchem Bezug die Begriffe "Energie" und "innovativ" zueinander stünden. Die Eintragungsfähigkeit werde auch durch die Vor- eintragungen belegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Die Anmelderin hat keinen Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Wortzeichens für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 gemäß §§ 41, 37 Abs. 1, 33 Abs. 2 MarkenG, da der Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft in diesem Sinn ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608,

611 Rn. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 133 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 935 Rn. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 – Standbeutel; 229, 230 Rn. 27 – BioID). 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 a. a. O. Marlene-Dietrich-Bildnis II). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits 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 (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 Matratzen Concord/Hukla). 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 (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rn. 53 – Henkel). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen 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 (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2010, 110 1102 Rn. 23 – TOOOR!).

1.) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Wörtern "Energie" und "innovativ" zusammen.

a) Das Wort "Energie" wird in zwei Bedeutungen verwendet. Es bezeichnet die "mit Nachdruck, Entschiedenheit [und Ausdauer] eingesetzte Kraft, etwas durchzusetzen". In dieser Bedeutung kommt es in den Ausdrücken "geballte Energie", "keine Energie haben", "etwas mit eiserner Energie durchführen" zum Ausdruck (Duden online).

In der Physik bezeichnet das Wort die "Fähigkeit eines Stoffes, Körpers oder Systems, Arbeit zu verrichten" und wird in dieser Bedeutung etwa als "elektrische Energie", "fossile Energie", "kinetische Energie" verwendet (Duden online).

b) Das Wort "innovativ" ist ein Adjektiv zu dem Substantiv "Innovation". "Innovation" wird in den folgenden Bedeutungen gebraucht (Duden online):

- (Soziologie) geplante und kontrollierte Veränderung, Neuerung in einem sozialen System durch Anwendung neuer Ideen und Techniken;
- (bildungssprachlich) Einführung von etwas Neuem; Neuerung; Reform;
- (Wirtschaft) Realisierung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, besonders die Einführung eines neuen Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens;
- (Botanik) (bei ausdauernden Pflanzen) jährliche Erneuerung eines Teiles des Sprosssystems.

Das Adjektiv "innovativ" wird entsprechend entweder in der Bedeutung "Innovationen betreffend, beinhaltend" oder "Innovationen schaffend; innovationsfreudig" benutzt.

- c) Bei Zeichen, die aus mehreren Wortbestandteilen bestehen, ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen.

- aa) Die angesprochenen Verbraucher, Endverbraucher und die Fachkreise aus dem Bereich der Energiewirtschaft, an die sich die Dienstleistungen richten, sind an die Verbindung der Begriffe "innovativ" und "Energie" gewöhnt.
 - Presseinformation BVMW 26. Oktober 2011: Wirtschaftsministerium stellt das bayerische Energiekonzept vor. "...Gleichzeitig soll das Forum als Plattform dienen, um innovative Energie-Entwicklungen aus der Region vorzustellen."

 - <http://de.wessling-group.com/leistungen/energie/>: "Innovative Energiekonzepte; prima für die Umwelt, gut für das Budget";

 - <http://www.cleanthinking.de/energie-gaildorf>: "Gaildorf kombiniert Erzeugung und Speicherung von Energie innovativ";

 - <http://www.nordic-market.de>: "RWE: Dr. Arndt Neuhaus verleiht Sonderpreis "Energie innovativ";

 - FDP Mittelfranken: "Regionalkonferenz zum Thema "Energie innovativ";

 - www.evonik-wohnen.de/product/wohnen/de/presse: "Bei Evonik können Mieter innovativ heizen und Energie sparen";

- <http://www.wolff-mueller.de/kompetenzen/beteiligungn/energie.html>:
Der Einkaufsleiter für Ihre Energie - innovativ, objektiv, kompetent;
- <http://www.njobs.de/jobs-energie-innovativ.html>: Stellenangebote für
ENERGIE INNOVATIV;

Die Wortfolge hat für sie die Bedeutung "Innovationen die Energie betreffend" und weist auf eine aktuelle gesellschaftliche Zielsetzung hin, nämlich innovative Entwicklungen auf dem Gebiet der Energiegewinnung, -nutzung und -einsparung in Gang zu setzen, um die globalen Wirtschafts- und Umweltprobleme infolge des erhöhten Energiebedarfs bei gleichzeitiger Verknappung von zur Energiegewinnung einsetzbaren Rohstoffen zu lösen. Gerade auf dem Gebiet der Energie ist der Begriff "Innovation" quasi Synonym für eine besondere technische Leistungsfähigkeit (BPatG 28 W (pat) 522/10 – Wir sind Innovation!). Die Zielsetzung, Energie innovativ zu erzeugen, zu nutzen oder einzusparen ist der zentrale Gegenstand von Entwicklungsbestrebungen insbesondere in den Bereichen der Energietechnik und der Bauwirtschaft. Gleichzeitig existieren sowohl von Seiten des Staates als auch von Nichtregierungsorganisationen vielfältige Initiativen, die Gesamtbevölkerung an innovative Konzepte im Umgang mit Energie heranzuführen, um Energieeinsparungen zu erzielen, etwa durch Einbau und Nutzung von Solaranlagen, Isolierung von Bauwerken und die Wahl energiesparender Fortbewegungsmittel.

- bb) Die grammatikalische Besonderheit, dass das Adjektiv "Innovativ" dem Substantiv "Energie" nachgestellt und sein Anfangsbuchstabe groß geschrieben ist, verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Denn das Publikum ist es gewohnt, im Geschäftsleben mit neuen Wortbildungen konfrontiert zu werden, die sich nicht an grammatikalischen Regeln oder einem korrekten Sprachstil orientieren. Im gegenwärtigen Sprachgebrauch wird, wie schon die Recherchen des DPMA ergeben haben, gerade das Adjektiv "innovativ" Sub-

stantiven häufig nachgestellt (Verwaltung innovativ, Flensburg innovativ, Jugend innovativ, Unterricht innovativ etc.), sodass der Verbraucher an derartige Begriffskombinationen gewöhnt ist. Auch die Großschreibung von Adjektiven zur Hervorhebung ihres Inhalts ist werbeüblich.

Der Umstand, dass die Wortfolge eine gewisse Unbestimmtheit aufweist, da sich die Innovation sowohl auf die Energiequelle selbst wie auch auf den Umgang mit Energie beziehen kann, nimmt ihr nicht den beschreibenden Inhalt. Denn eine beschreibende Benutzung verlangt keine festen begrifflichen Konturen oder die Herausbildung einer einhelligen Auffassung zum Sinngehalt. Eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit ist sogar erforderlich, um einen möglichst breiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungen zu erfassen. Von einem beschreibenden Begriff ist auch auszugehen, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreibt (BGH GRUR 2000, 882 f. – Bücher für eine bessere Welt).

Hier ist die Wortfolge für jedermann ohne Interpretationsaufwand und gedankliche Zwischenschritte allgemein dahingehend verständlich, dass es um technische Neuerungen im Energiebereich geht. Daher ist der hier vorliegende Sachverhalt nicht mit demjenigen, der der Entscheidung "Link-economy" des BGH (GRUR 2012, 270 - 272) zugrunde lag, vergleichbar. Denn das Zeichen "Link economy" hatte sich - anders als hier – nicht zu einer im Inland gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt und war mehrdeutig. Auch die von der Anmelderin herangezogene Entscheidung des Bundespatentgerichts zu dem Zeichen "Energie mit Ideen" (Az: 26 W (pat) 71/09) weicht vom vorliegenden Fall ab. "Energie mit Ideen" vermittelt den Eindruck, als sei "Energie" eine denkende Person, die Ideen entwickeln kann, was der Wortfolge eine gewisse Originalität verleiht.

2.) Das angemeldete Zeichen hat für alle beanspruchten Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt und kann daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis dienen:

- a) Für die Dienstleistungen "Werbung insbesondere im Bereich Technologietransfer und Innovationsberatung" weist das Zeichen auf die Energiebranche hin, für die Werbeleistungen erbracht werden.
- b) Für die Dienstleistungen "Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung" und "Veranstaltung von Kongressen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke, insbesondere im Bereich Energieproduktion, -nutzung und -einsparung" kann das Zeichen als Themenangabe dienen.

Dass die angemeldete Wortfolge daneben auch auf die besonders innovative Veranstaltungsform hinweisen oder sich auf die Freisetzung persönlicher Energien durch die Veranstaltung beziehen könnte, führt nicht dazu, es als unterscheidungskräftig einzustufen. Denn einem Zeichen fehlt schon dann die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft, wenn es in einer Bedeutung beschreibend ist.

- c) Die Dienstleistungen "Marktforschung und Marktanalyse" können Analysen von innovativen Energiekonzepten zum Gegenstand haben.
- d) Auch die Dienstleistungen "Veranstaltung von Messen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke" und "Veranstaltung von Ausstellungen für unterhaltende, kulturelle und sportliche Zwecke" können sich mit innovativen Energiekonzepten befassen, da diese Themen auch im Bereich des Sports, der Kultur und der Unterhaltung zunehmend an Bedeutung gewinnen:

- [http:// greenbusinessblog.natur.de](http://greenbusinessblog.natur.de): Das Fitnessstudio der Zukunft als Stromkraftwerk? "Strombringende Crosstrainer gelten zwar als äußerst innovativ, aber gleichzeitig als nicht besonders lohnenswert." (Blatt 12 der Recherche)
 - [www.umweltzentrum -hannover.de](http://www.umweltzentrum-hannover.de): Sterne des Sports: Beide Sportvereine bieten den Kindern... das Programm "e.co.Kids" an, ein nachhaltiges Programm, bei dem innovativ die Themen Energie, Umwelt und Sport verbunden werden" (Blatt 14 der Recherche)
 - [VEREINT -Energie sparen- Umweltzentrum Hannover e.V.](#): VEREINT Energie sparen – Energieberatung für Sportvereine (Blatt 15 der Recherche);
- e) In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 "Erziehung und Ausbildung einschließlich Durchführung von Seminaren und Kongressen" kann das Wortzeichen den Inhalt der Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen wiedergeben, nämlich die Vermittlung von Kenntnissen über innovative Methoden zur Gewinnung, Nutzung und Einsparung von Energie.
- <http://bildungsklick.de>: "ENERGIEgeladen- Schülerwettbewerb 2011/2012 Kreativ-Konstruktiv-Innovativ mitmachen und gewinnen!" "...Thema des Wettbewerbs ist die Nutzung regenerativer Energie aus Wasserkraft." (Blatt 17 der Recherche).
- f) Auch bei der Dienstleistung "Unterhaltung" könnte das Anmeldezeichen wegen des wissenschaftlichen Bezuges auf das Thema "Innovativer Umgang mit Energie" hinweisen.
- g) Bei den Dienstleistungen "Veröffentlichung, Herausgabe und Vermietung von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen" sowie "Vorführung und Vermietung von Fil-

men" könnte die angemeldete Bezeichnung den Inhalt der veröffentlichten bzw. vermieteten Bücher und Filme angeben.

- h) Dies gilt auch für die Dienstleistung " Produktion von Filmen und Videofilmen".
- 3.) Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen sind nicht geeignet, einen Eintragungsanspruch zu begründen. Denn eine willkürliche Abweichung des DPMA von seiner Eintragungspraxis erschließt sich aus dem Vortrag der Anmelderin nicht. Dazu hätte substantiiert zur Vergleichbarkeit des Eintragungszeitpunkts, des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der Zeichen selbst und der jeweiligen Rechtsprechungssituation vorgetragen werden müssen. Es genügt nicht, – wie hier – eine Vielzahl von ähnlich gear-teten Voreintragungen ohne eigene Auswertung nach den vorgenannten Kriterien schlicht aufzuzählen (BPatG GRUR 2009, 1173, 1175).

Kortge

Werner

Uhlmann

Hu