

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 83/12
Entscheidungsdatum:	11. September 2012
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 8 Abs. 2 MarkenG § 71 Abs. 3 MarkenG

Stadtwerke Augsburg

1. Die Kombination „Stadtwerke Augsburg“ spezifiziert in unterscheidungskräftiger Weise einen Betrieb.
2. Im markenrechtlichen Eintragungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass es wettbewerbswidrig wäre, die Bezeichnung „Stadtwerke“ ohne eine Trägerschaft durch eine Kommune zu verwenden. Dies steht nicht in Widerspruch zu den BGH-Beschlüssen zu „Rheinpark-Center“ (MarkenR 2012, 26). „Center“ ist nicht vergleichbar mit einer Trägerschaft der öffentlichen Hand aufzeigenden Bezeichnung, wie „Stadtwerke“.
3. Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, wenn die Markenstelle eine Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht anwendet und die dortige Argumentation einer erneuten Überprüfung stellt.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 83/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 070 039.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner am 11. September 2012

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 25. Juni 2012 wird insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen Markenschutz versagt wurde.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist eine Tochter der Stadt Augsburg und nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Bayern als gemeindliches Unternehmen, das außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen geführt wird (Art. 88 GO BY), berechtigt als „Stadtwerke“ zu firmieren.

Die Anmeldung der Wortmarke

Stadtwerke Augsburg

für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, darunter:

Klasse 4:

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe; Leuchtstoffe; Gas als Brennstoff; Alkohol (Brennstoff), Benzin (Brennstoff), Brennöl, Brennspiritus, Briketts, elektrische Energie, Heizöl, Holzbriketts, Holzkohle (Brennstoff),

mineralische Brennstoffe, Motorenöl, Öle für technische Zwecke, Schmierfette, Schmieröle, Treibstoff;

Klasse 9:

Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Magnetkarten und Smartcards, insbesondere codierte Servicekarten, Identifikationskarten und Fahrkarten; elektronische Ausweis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkarten, insbesondere für den ÖPNV, Codier- und Lesegeräte dafür; Zahlungsterminals für Barzahlungen sowie den bargeldlosen Zahlungsverkehr; Apparate zum Schalten und Weiterleiten, Umwandeln, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Computerprogramme (gespeichert), Computersoftware (gespeichert);

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 35:

Werbung; Merchandising (Verkaufsförderung), Unternehmensberatung bei der Organisation von Kundenbindungssystemen, auch auf dem Gebiet von Bonus-, Rabatt- und Prämien-Programmen; organisatorische Entwicklung von Kunden- und Identifikationskarten sowie Zahlungskarten für die bargeldlose Bezahlung von

Eintritts- und Fahrkarten; Ausgabe von Datenträgern in Form von Kunden- und Identifikationskarten ohne Zahlungs- oder Rabattfunktion; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Sonder-, Rabatt- sowie Serviceleistungen im Rahmen eines Bonus-systems, insbesondere über Kreditkartenbenutzungen; Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen, in organisatorischer Hinsicht; Sammeln, Aktualisieren, Systematisieren und Pflegen von Individualkundendaten in Datenbanken; Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken, auch unter Verwendung von POS-Systemen;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, Electronic-Banking; Geldgeschäfte, Durchführung des bargeldlosen Abrechnungsverkehrs; Clearing (Verrechnungsverkehr); Abwicklung eines Bonus-, Rabatt- und Prämienprogrammes durch Koordination, Überwachung und Abrechnung von Zahlungen; Factoring; Ausgabe von Kunden-, Wert- und Kreditkarten, einschließlich wieder-aufladbarer Wertkarten mit Guthaben, Kreditkarten mit Kreditrahmen, Kunden- und Fahrkarten, insbesondere für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme und/oder die Inanspruchnahme von Telekommunikations- und Transportdienstleistungen (insbesondere des ÖPNV) sowie Abwicklung der mit diesen Karten getätigten Geschäfte und Zahlungen; Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, nämlich Abwicklung von Geldgeschäften sowie des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Rahmen eines Kundenservice-, Rabatt- und Bonussystems, insbesondere für Dienstleistungen im Bereich des Einzelhandels, der Hotel-, Mietwagen- und Parkplatzbenutzungen, sportlicher und kultureller Aktivitäten, für

den Bezug von Strom, Gas, Wasser oder Wärme, Telekommunikations- und Transportdienstleistungen (insbesondere des öffentlichen Personennahverkehrs), der Kinderbetreuung, der Floristik und der Gastronomie; Vermietung von Datenlesegeräten und Datenträgern, die zur Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind, insbesondere von elektronischen Ausweis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkarten sowie Zahlungskarten für die bargeldlose Bezahlung, welche maschinenlesbare Identifikationsdaten und/oder Informationen enthalten, insbesondere in der Form von Magnet- und Chipkarten (Smart-Cards); Ausgabe von Datenträgern für die Verbuchung von Bonus- und Prämiengeschäften, insbesondere in der Form von Magnet- und Chipkarten (Smart-Cards); Ausgabe von Zahlungskarten, Kunden- und Identifikationskarten mit Zahlungsfunktion (jeweils für die bargeldlose Zahlung); Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen, in finanzieller Hinsicht, Finanzierung von technischen Anlagen;

Klasse 37:

Bauwesen; Installationsarbeiten; Installation von Datenlesegeräten, die zur Verbuchung bzw. Abrechnung von Dienstleistungsangeboten sowie von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind; Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken, insb. Individualkundendatenbanken in Form der Installation von Datenverarbeitungsgeräten zum Zugriff auf solche Datenbanken; Bauwesen; Installationsarbeiten; Reparatur und Installation von Heizungen; Durchführung von Reparaturarbeiten an Lüftungs-, Klimageräten; Reparatur von Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmezählern; Reparatur von Telekommunikationsanlagen; Förderung von Erdöl, Gas und/oder Wasser; Unterwasserbau; Unterwasserreparatur;

Klasse 38:

Telekommunikation; Datenübermittlung im Internet, auch unter Verwendung von POS-Systemen; Konnektierung von Internet-Domains und E-Mail-Adressen in Computernetzen, auch unter Verwendung von POS-Systemen;

Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Ausgabe von Fahrkarten, nämlich Fahrkartenverkauf; Verteilung von Energie, Wasserverteilung, Verteilung von Elektrizität, Transport mit Kraftfahrzeugen/Eisenbahnen; Verteilung von Energie; Wasserversorgung (Transport); Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas und/oder Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas und/oder Wasser; Verteilung von Gas;

Klasse 40:

Materialbearbeitung; Erzeugung von Energie; Erdölverarbeitung; Erzeugung von Heizwärme; Erzeugung von Strom; Verbrennung von Müll und Abfall;

Klasse 41:

Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausgabe von Eintrittskarten, nämlich Eintrittskartenvorverkauf;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; elektronische Datenspeicherung, auch unter Verwendung von POS-Sys-

temen; Autorisierung von Kredit- und Kundenkarten unter Verwendung von Autorisierungsverfahren; technische Bereitstellung und Betrieb eines Kundenservice-, Rabatt- und Bonussystems, nämlich Konfiguration der Software von Datenlesegeräten und Datenträgern, die zur Verbuchung bzw. Abrechnung von Dienstleistungsangeboten sowie von Bonus- und Prämiengeschäften geeignet sind; Aktualisieren von Software- und Datenbanken (Software) für Individualkundendaten, Speicherung von Individualkundendaten in Datenbanken; technische Unternehmensberatung für Kundenbindungssysteme, insbesondere auf dem Gebiet von Bonus-, Rabatt- und Prämien-Programmen; Konzeption, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Prämienprogrammen, in technischer Hinsicht; Durchführung technischer, chemischer Analysen; Durchführung von technischen und wissenschaftlichen Analysen

hat die Markenstelle für die aufgeführten Waren und Dienstleistungen mit Beschluss vom 25. Juni 2012 zurückgewiesen.

Das hat sie damit begründet, „Stadtwerke Augsburg“ bezeichne ein kommunales Unternehmen und gebe den Angebots- bzw. Erbringungsort an. Anders als der Beschluss des Senats vom 15. September 2009 – 27 W (pat) 166/09, GRURPrax 2009, 34 - Stadtwerke Dachau, sei nicht auf die aktuellen Verhältnisse abzustellen. Angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich seien weitere Anbieter von Daseinsvorsorge-Leistungen mit Sitz in Augsburg zu erwarten. Der Begriff „Stadtwerke“ sei nicht geschützt.

Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 28. Juni 2012 zugestellt worden.

Die Anmelderin hat am 13. Juli 2012 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde, und die Marke in vollem Umfang einzutragen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

1.

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

a)

Die Bezeichnung „Stadtwerke Augsburg“ 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 Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, 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 Augsburg“ 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, GRUR-RR 2009, 128 - Stadtwerke Bochum 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.

Zwar ist es angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere Anbieter von Daseinsvorsorge-Leistungen mit Sitz in Augsburg 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 zu berücksichtigen, dass es nach den zu „Bundesdruckerei“ (vgl. BGH GRUR 2007, 1079; nachfolgend OLG München, Urt. v. 19. Juni 2008 - 29 U 5133/03, BeckRS 2010, 09548) entwickelten Grundsätzen 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 Vorschriften 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.

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, Beschl. v. 15. Juli 2008 - 33 W (pat) 91/06, BeckRS 2008, 17248 - Gut Darß, Beschl. v. 27. Januar 2009, - 27 W (pat) 43/09, BIPMZ 2009, 406 - Halle Münsterland; BPatG GRUR-Prax 2011, 216 - Nordhessenhalle. Bei Sportstätten hat das Bundespatentgericht z. B. für Namen wie Bodensee-Arena angenommen, dass sie trotz örtlicher Bezüge auf einen bestimmten Anbieter hinweisen (BPatG, Beschl. vom 30. Mai 2001 - 32 W (pat) 11/01, BeckRS 2009, 26921).

Dies steht nicht in Widerspruch zu den BGH-Beschlüssen zu „RheinparkCenter“ (MarkenR 2012, 26). „Center“ ist nicht vergleichbar mit einer Trägerchaft der öffentlichen Hand aufzeigenden Bezeichnung, wie „Stadtwerke“.

Allerdings hat die hier vorgenommene Wertung, dass der Begriff „Stadtwerke“ als Bezeichnung für kommunale Betriebe zu sehen ist und eine Trägerchaft 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 „Augsburg“ vorgehen.

2.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass. Die Markenstelle hat die Entscheidung des Senats vom 15. September 2009 – 27 W (pat) 166/09, GRURPrax 2009, 34 - Stadtwerke Dachau nicht angewendet und ihre Argumentation einer erneuten Überprüfung unterstellt. Dies ist kein Vorgehen, das eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu