



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 3/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2010 068 891.2**

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. November 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn sowie die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 23. Mai 2011 und vom 25. Oktober 2011 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die folgenden Waren der Klasse 16:

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Verpackungsmaterial aus Papier oder Pappe, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen 30 2010 068 891.2

### **Ich bin ein STROMer**

ist am 22. November 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; elektrisch antreibbare Landfahrzeuge, Fahrzeugteile, soweit in Klasse 12 enthalten;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Papier oder Pappe, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist.

Mit Beschlüssen vom 23. Mai 2011 und vom 25. Oktober 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 12 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses.

Hierzu hat sie ausgeführt, die Wortfolge erschöpfe sich in einem anpreisend wirkenden Slogan sowie dem Sachhinweis auf die Art und Beschaffenheit der Waren. Die Verwendung der Worte „Ich bin...“ ließe sich innerhalb beliebiger werblicher Anpreisungen für zahlreiche Warenggebiete belegen. Bei dem Begriff „STROMer“ handele es sich um einen Stromerzeuger. Die angesprochenen Verkehrskreise seien mit derartigen Zusammensetzungen vertraut und würden der Wortfolge entnehmen, dass es sich um elektrisch betriebene Fahrzeuge handele. Die Markenstelle hat ihre Auffassung durch Fundstellen aus dem Internet belegt. Die Großschreibung des Begriffs „STROM“ innerhalb der Wortfolge und die daran unmittelbar anschließende Kleinschreibung von „-er“ sei werbeüblich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie aus, die angemeldete Wortfolge „Ich bin ein STROMer“ sei unterscheidungskräftig. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft müsse die zusammengesetzte Wortfolge und nicht lediglich der Begriff „STROMer“ zugrunde gelegt werden. Die Wortfolge sei aber kurz, prägnant und weise angesichts der innewohnenden Personalisierung eine gewisse Originalität auf. Aber auch der Begriff „STROMer“ für sich betrachtet sei, angesichts der in erster Linie zum Verb „stromern“ gehörenden

substantivischen Bedeutung von „Herumtreiber“, „Landstreicher“ oder „Strolch“ nicht beschreibend, sondern mehrdeutig. Damit seien bei den angesprochenen Verkehrskreisen eigene gedankliche Schritte bei der Interpretation des Zeichens erforderlich. Auch sei kein Freihaltebedürfnis erkennbar. Selbst wenn die Bezeichnung „STROMer“ beschreibend wäre, sei ein Freihaltebedürfnis für den zusammengesetzten Slogan nicht gegeben.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 23. Mai 2011 und vom 25. Oktober 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise, nämlich im Hinblick auf die Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Verpackungsmaterial aus Papier oder Pappe, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist“, begründet, weil insoweit der angemeldeten Wortfolge keine Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG entgegenstehen.

Für die übrigen Waren steht dem angemeldeten Zeichen das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb die Anmeldung insoweit von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden ist.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist Unterscheidungskraft die einem Zeichen innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-

fasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGH BIPMZ 2013, 22, Rdnr. 7 – 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). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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. – TOOOR!). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten), wobei auf die Auffassung 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). Dabei 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 keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (yEuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2013, 522, Rdnr. 11 – Deutschlands schönste Seiten; 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 ge-

bräuchlichen 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). 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 a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen auszugehen, an deren Schutzvoraussetzungen grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind (BGH a. a. O. – Deutschlands schönste Seiten; EuGH GRUR 2010, 228, 231, Rdnr. 36 – Vorsprung durch Technik)).

Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Indizien für die Eignung, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen die Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Die Anforderungen an die Eigenart dürfen im Rahmen der Bewertung indes nicht überspannt werden. Einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. EuGH, GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 bis 30 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; BGH, GRUR 2009, 949 Rdnr. 12 – My World).

a) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 12 und die Waren „Druckerei-erzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ der Klasse 16 nicht gerecht. Es hat insoweit einen im Vordergrund stehenden, die noch in Rede stehenden Waren der Klasse 12 als strombetriebene Waren anpreisenden und beschreibenden Begriffsinhalt, ferner beschreibt es titelartig den Inhalt der vorge-nannten Waren der Klasse 16.

Das Anmeldezeichen setzt sich sprachüblich aus der personifizierenden Wortfolge „Ich bin...“ und den Worten „ein Stromer“ zusammen, wobei das in „Stromer“ ent-haltene Wort Strom in Majuskeln wiedergegeben ist. Der Begriff „Stromer“ ist, wie das Ergebnis der von Seiten der Markenstelle durchgeführten Recherche zeigt, die gängige Bezeichnung für Elektroautos, also für Fahrzeuge, die im Gegensatz zum benzinbetriebenen Fahrzeug, dem Benziner, mit Strom betrieben werden:

- Elektroauto-Boom: Eine Branche unter Strom....Zwei Jahre bevor der **Stromer** überhaupt...(www.spiegel.de – Aktuell – Umweltfreundliche Au-tos);
- Autoflotte online – **Stromer** als Leasingfahrzeug ([www.autoflotte.de/stromer-als-leasingfahrzeug](http://www.autoflotte.de/stromer-als-leasingfahrzeug));
- Die ersten Serien-Elektroautos bei RWE – Auto**stromer**.de ([www.autostromer.de /die-ersten-serien - elektroautos-bei-rwe](http://www.autostromer.de/die-ersten-serien-elektroautos-bei-rwe));
- Gasturbinen: Range Extender für Serien-**Stromer** – Yahoo! Autos ([de.cars.yahoo.com/ /gasturbinen-range-extender-serien-stromer-O.html](http://de.cars.yahoo.com/gasturbinen-range-extender-serien-stromer-O.html));
- ehb Solar: Vorfahrt für **Stromer** ([www.hbsolar.de/infos/hbsolar/news/...stromer...](http://www.hbsolar.de/infos/hbsolar/news/...stromer...)) .

In der Zusammensetzung hat die Wortfolge „Ich bin ein STROMer“ daher die Bedeutung von „ich bin ein strombetriebenes Fahrzeug“.

Diese Bedeutung wird sich auch den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, den Endverbrauchern, begegnet ihnen das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 12 unmittelbar, aufdrängen. Denn bei dem Erwerb eines Fahrzeuges spielen die Kriterien, wie oder womit ein Fahrzeug betrieben wird und wie umweltfreundlich dieses ist, eine entscheidende Rolle. Den Verbrauchern ist der Begriff des „Benziners“ seit langem so geläufig, dass sie die Bezeichnung „Stromer“ als Benennung des mit Strom betriebenen Fahrzeugs, selbst wenn sie den Begriff noch nicht kennen sollten, ohne weiteres erfassen werden. Personifizierte Aussagen „von“ Waren im Sinn von „Ich bin...“ sind, wie die Markenstelle bereits festgestellt hat, in der Werbung gebräuchlich (vgl. hierzu auch Beschluss des BPatG vom 19. September 2011, 27 W (pat) 534/10 – ICK BIN ´NE JUTE; HABM, R134/11-1, vom 19. Januar 2012 – Das will ich auch).

Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 12, die alle strombetrieben sein können, handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge „Ich bin ein STROMer“ um die den Verbrauchern verständliche Aussage der „Ware“ über sich selbst, dass sie strombetrieben ist. Damit beschreibt die Wortfolge in werblich üblicher ohne weiteres verständlicher Form einen für die Ware wichtigen Umstand, nämlich den nach der Art des Antriebs dahingehend, dass es sich um ein strombetriebenes Fahrzeug bzw. einen entsprechenden Apparat handelt. Sie weist damit auf die Art und Beschaffenheit dieser Waren der Klasse 12 hin.

Die Waren „Fahrzeugteile, soweit in Klasse 12 enthalten“ stehen in engem sachlichen Zusammenhang mit den übrigen Waren der Klasse 12, für die das angemeldete Zeichen einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist, so dass für diese ein enger beschreibender Bezug anzunehmen ist (vgl. hierzu auch BGH a. a. O., Rdnr. 20 – My World; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdnr. 70).

Bei den Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse“ kann es sich um Informationsmaterialien, Broschüren und Handbücher zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen oder Apparaten handeln, bei den die Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel“ um

Schulungs- und Fahrschulunterlagen, Informationstafeln, z. B. für Umsteiger auf strombetriebene Fahrzeuge, die unter der titelartigen Bezeichnung „Ich bin ein STROMer“ deren thematischen Schwerpunkt und Inhalt (strombetriebenes Fahrzeug) aufgreifen.

Wegen des für die genannten Waren klar im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts werden die angesprochenen Verkehrskreise in der Wortfolge deshalb keinen betriebsbezogenen Herkunftshinweis, sondern nur eine allgemeine anpreisende Sachaussage für diese Waren erkennen können.

Der Hinweis der Anmelderin, dass dem Begriff „STROMer“ neben dem dargelegten Inhalt auch die Bedeutung von „Herumtreiber“, „Landstreicher“, „Strolch“ zukommt, vermag das Schutzhindernis nicht zu überwinden. Denn der Sinngehalt eines Zeichens ist ausschließlich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Angesichts der bereits nachgewiesenen Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren der Klassen 12, aber auch in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren der Klasse 16 kann die Gesamtheit „Ich bin ein STROMer“ im obigen Sinn verstanden werden.

Zudem besteht das Eintragungshindernis auch bereits dann, wenn nur eine von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen einen beschreibenden Inhalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - Doublemint; GRUR 2004, 674 Rdnr. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD).

Ebenso wenig führt der Hinweis der Anmelderin auf die Interpretationsbedürftigkeit der Wortfolge zum Erfolg. Angesichts der einfachen Wortwahl, der Gebräuchlichkeit des Begriffs „Stromer“ und des grammatikalisch korrekten Aufbaus des Slogans „Ich bin ein STROMer“ ist er aus sich heraus ohne weiteres verständlich und lässt für den Verbraucher ohne weitere gedankliche Überlegungen die Information, dass die so bezeichnete Ware „strombetrieben ist“, erkennen bzw. weist titelartig eine allgemeine Inhalts- und Themenangabe auf. Eine über die rein sachbezo-

gene Aussage hinausgehende Originalität oder Interpretationsbedürftigkeit der Wortfolge kann der Senat nicht erkennen.

Wie die Anmelderin zu Recht darauf hinweist, fehlt einer sloganartigen Wortfolge die Unterscheidungskraft nicht schon deshalb, weil sie von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird. Ein solches Zeichen kann durchaus gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren verstanden werden (vgl. hierzu EuGH, a. a. O, Rdnr. 39 –Vorsprung durch Technik; a. a. O. Rdnr. 29 ff. – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Handelt es sich aber, so wie im vorliegenden Fall, in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren um eine bloße Werbebotschaft, mit der die Eigenschaften der von der Anmeldung erfassten Waren gerühmt werden, besteht für die maßgeblichen Verkehrskreise über die vermittelte Sachinformation hinaus keine Veranlassung, in dieser Wortfolge einen Hinweis auf eine besondere betriebliche Herkunft wahrzunehmen.

Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung der Wortmarke „Schützt was gut ist“ beruft (BPatG 29 W (pat) 506/10), ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit der hier zu beurteilenden Wortmarke. Aus der Schutzgewährung für andere angeblich vergleichbare Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung geltend machen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (BGH a. a. O. – Deutschlands schönste Seiten; EuGH GRUR 2009, 667 Rdnr. 17 und 19 – Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart).

b) Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann aus Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

2. In Bezug auf die im Tenor aufgeführten Waren der Klasse 16 kann dem Zeichen jedoch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es ist ebenso nicht ersichtlich, welche Merkmale der Waren durch die angemeldete Wortfolge beschrieben werden könnten oder welcher Bezug zwischen der Aussage „Ich bin ein strombetriebenes Fahrzeug“ und den verbleibenden Waren der Klasse 16 bestehen könnte. Deshalb wird die Bezeichnung auf diesen Waren von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis wahrgenommen.

Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der vorgenannten Waren kommt insoweit daher auch kein Ausschluss von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht.

Klante

Dorn

Kriener

Pr