



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 527/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2015 103 671.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

Smart Energy Backbone

ist am 23. Juni 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 9 angemeldet worden:

Software; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2015 103 671.8 geführte Anmeldung durch Beschluss vom 22. August 2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Begriff „Smart Energy“ ursprünglich aus dem Energiesektor stamme und intelligente Technologien zur Stromübertragung, Verbrauchssteuerung und Energiespeicherung beschreibe. Der Begriff „Backbone“ bezeichne als technischer Fachbegriff eine Datenübertragungsleitung. In der Summe aller Einzelelemente beschreibe die Wortfolge „Smart Energy Backbone“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren Datenübertragungsleitungen bzw. entsprechende Waren, die eine intelligente Steuerung verschiedener Ressourcen ermöglichen. Solche Datenübertragungsleitungen seien sowohl für die Energieverteilung als auch für die allgemeine Übertragung von Informationen und Daten vorgesehen. Soweit die Anmelderin ausführe, dass die Bezeichnung „Smart Energy Backbone“ Begriffe aus unterschiedlichen technischen Bereichen, nämlich der Energietechnik und der Datenverarbeitung vermische, weshalb der beschreibende Gehalt der Bezeichnung nur

bei einer analysierenden Betrachtungsweise ersichtlich werde, sei dem zu widersprechen. Die beanspruchten Waren richteten sich an Fachkreise aus dem IT-Bereich. Dort sei die englische Sprache Fachsprache. Der Fachverkehr erkenne daher den oben genannten beschreibenden Zusammenhang ohne die Notwendigkeit gedanklicher Zwischenschritte. Zudem sei wegen der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Smart-Energy-Technologie dieser technische Sektor kaum einzugrenzen. Vielmehr sei bei der Entwicklung intelligenter Verbrauchs- und Erzeugungssteuerungen die Vermischung von Energie- und Datenverarbeitungstechnologie geradezu notwendig. Soweit die Anmelderin darauf verweise, dass sich die Wortkombination „Smart Energy Backbone“ weder als einheitliche Bezeichnung im Englischen noch im Deutschen lexikalisch nachweisen lasse, gebe dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Auch lexikalisch nicht nachweisbare und im Verkehr noch nicht verwendete Wortneubildungen seien von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihr Sinngehalt im Hinblick auf die betreffenden Waren – wie vorliegend – eindeutig beschreibend sei. Auch der Umstand, dass verschiedene Marken mit dem Bestandteil „Backbone“ eingetragen worden seien, ändere nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit der vorliegenden Bezeichnung.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der Eintragung stünden keine Schutzhindernisse entgegen. Die Auffassung der Markenstelle, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Wortfolge „Smart Energy Backbone“ einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen könnten, sei unzutreffend. Selbst wenn ein solches Verständnis unterstellt werde, würden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung nicht als Sachhinweis auffassen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht allein auf das Verständnis des Fachverkehrs abgestellt werden. Es komme nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers an (so: BGH GRUR 2014, 565 Rn. 13 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 13 – Link economy; EuGH GRUR 2006, 1022 Rn. 25 – Wicklerform; GRUR 2015, 1198 Rn. 61 – Kit Kat; GRUR 2013, 519 Rn. 50 – Umsäumter Winkel). Die Entscheidung EuGH GRUR 2006, 411

– Matratzen Concord/Hukla, sei überholt. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass der Durchschnittsverbraucher die inhaltliche Bedeutung der Wortfolge erfassen könne. Doch selbst wenn man bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft allein die Auffassung der Fachkreise für ausreichend halten wollte, rechtfertige auch dies nicht die Annahme besonderer Fremdsprachenkenntnisse. Im Übrigen bedürfe es für die Feststellung eines entsprechenden Verständnisses durch die Fachkreise konkreter Nachweise. Die bloße Behauptung, dass Englisch in der IT-Branche als Fachsprache gelte, genüge nicht. Weiterhin habe das aus mehreren Elementen bestehende Zeichen „Smart Energy Backbone“ in seiner Gesamtheit für die angesprochenen Verkehrskreise keine hinreichend konkrete inhaltliche Bedeutung, selbst wenn man als richtig unterstelle, dass Teile des Verkehrs die einzelnen Elemente „Smart Energy“ und „Backbone“ für sich genommen verstünden. Der vom DPMA im Hinblick auf einen sachbeschreibenden Begriffsinhalt der Wortfolge gezogene Schluss sei Ergebnis einer analysierenden Betrachtungsweise und gehe inhaltlich viel zu weit. Die Bildung der Wortfolge sei ungewöhnlich, da sie Begriffe aus verschiedenen Branchen kombiniere, die üblicherweise nicht miteinander in Verbindung gebracht würden. Darüber hinaus liege in der Kombination der Begriffe „Energy“ und „Backbone“ ein Widerspruch. Mit einem „Backbone“ würden Daten übertragen, jedoch keine Energie, weshalb die Wortfolge keinen Sinn ergebe. Schließlich sei selbst für den Fall, dass der von der Markenstelle unterstellte Sinngehalt erkannt werden könne („Datenübertragungsleitung zur intelligenten Steuerung verschiedener Ressourcen“), der Bezug zwischen der angemeldeten Wortfolge und den beanspruchten Waren nicht hinreichend direkt und konkret. Dass diese theoretisch als Teil eines komplexen Systems Bestandteile eines entsprechenden Backbones sein könnten, sei weder ein diesen Waren anhaftendes Merkmal, noch sei die angemeldete Wortfolge geeignet, diesen Umstand zu beschreiben. Im Übrigen seien die zahlreichen ähnlichen Voreintragungen ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Wortfolge. So seien die Unionsmarken „Energy Backbone“ (UM 5612668) und „Transformation Backbone“ (UM 8619611) wie auch weitere zahlreiche Marken mit den Bestandteilen „Smart Energy“ bzw. „Backbone“ eingetragen worden. Auch das EUIPO habe

die Eintragungsfähigkeit der hier angemeldeten Wortfolge grundsätzlich anerkannt. Die Eintragung bzw. Schutzrechtserstreckung durch das EUIPO sei bislang allein wegen eines Widerspruchs von dritter Seite noch nicht erfolgt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 22. August 2016, die Schriftsätze der Anmelderin, den Ladungszusatz des Senats vom 29. Januar 2018 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge fehlt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der

Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

1.1. Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der angemeldeten Wortfolge die Unterscheidungskraft. Sie besteht aus drei Wörtern, die entweder sinnhaft in die beiden Zeichenbestandteile „Smart Energy“ und „Backbone“ aufgespaltet oder auch als einheitliche Gesamtbezeichnung aufgefasst werden können. Der erste Zeichenbestandteil „smart“ wird im Sinne von „schlau, klug, gewitzt, geschickt oder raffiniert“ verstanden. In dieser Bedeutung kann der Begriff „smart“ inzwischen als eingedeutschter Begriff angesehen werden, der auch Personen ohne Fremdsprachenkenntnisse ohne weiteres in diesem Sinne geläufig ist (vgl. z. B. Redewendungen wie: „Er ist ein smarterer Typ“). Im Zusammenhang mit technischen Geräten wird die Bezeichnung „smart“ im Zuge der Digitalisierung seit langem im Sinne von „gerätetechnischer Intelligenz“ bzw. im Sinne eines besonders innovativen Produkts verstanden (z. B. „Smartphone“ für besonders leistungsfähige und komplexe Mobiltelefone). Der Zeichenbestandteil „Smart Energy“ ist – wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt – ein weit gefasster Begriff, der fortschrittliche bzw. digitale Technologien im Bereich der Erzeugung, der Speicherung, der Verteilung und des Verbrauchs (elektrischer) Energie beschreibt. Diese Wortkombination ist seit vielen Jahren ein im Bereich der Energiewirtschaft häufig gebrauchtes Schlagwort und damit sowohl den Fachkreisen als auch den allge-

meinen Verbrauchern bekannt (auf die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 29. Januar 2018 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Der englische Begriff „Backbone“ (zu Deutsch eigentlich: „Wirbelsäule/Rückgrat“) bezeichnet im Bereich der Telekommunikation bzw. der Netzwerktechnik eine Datenleitung, die Netzwerke oder Server untereinander verbindet. Insoweit kann auf die Ausführungen des DPMA im Beschluss vom 22. August 2016 Bezug genommen werden. Darüber hinaus hat sich der Begriff im Fahrzeugbau als Bezeichnung des zentralen Stromleiters etabliert, der herkömmlich als „Kabelbaum“ bezeichnet wird (auf die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 29. Januar 2018 übersandt worden sind, wird Bezug genommen, dort insbesondere Anlagen 5a, 5b und 5c). In dieser Bedeutung dürfte der Begriff „Backbone“ den auch angesprochenen allgemeinen Verbrauchern zwar eher nicht bekannt sein. Anderes gilt aber für die Fachkreise aus dem Bereich der Computer- bzw. Netzwerktechnik und des Fahrzeugbaus, denen diese Bedeutung ohne Weiteres geläufig ist. Im Ergebnis ist damit die angemeldete Wortfolge eine einfache Kombination zweier gängiger Fachbegriffe und beschreibt im Wesentlichen Datenleitungen, die in Netzwerken Verwendung finden, die für den Bereich der digital gesteuerten Erzeugung, Verteilung und des Verbrauchs von Energie bestimmt sind. Diese Art der Energietechnologie kann auch speziell bei der Entwicklung und Produktion digitaler zentraler Stromleiter von Fahrzeugen Anwendung finden. Zumindest die allein schon maßgeblichen Fachkreise werden diese Bedeutungen der angemeldeten Wortfolge unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte erfassen.

Sämtliche beanspruchte Waren können bei der Entwicklung, der Planung, der Errichtung und dem Betrieb intelligenter Energienetze Verwendung finden bzw. für diese bestimmt sein, so dass insoweit ein naheliegender, die Unterscheidungskraft ausschließender Zusammenhang gegeben ist. Darüber hinaus können die beanspruchten Waren einen Zusammenhang mit der Elektronik von Kraftfahrzeugen aufweisen, die seit geraumer Zeit zunehmend mit „Software, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten und Datenverarbeitungsgerä-

ten und Computern“ ausgestattet sind. Die Ausstattung eines PKW mit einem „Bordcomputer“ oder einer „Black Box“, die zum Aufzeichnen und Speichern von Daten bestimmt ist, entwickelt sich zunehmend zum Stand der Technik im Fahrzeugbau. Der beschreibende Zusammenhang zwischen dem „Smart Energy Backbone“ des Kraftfahrzeugs und den beanspruchten Waren ist daher überaus naheliegend und steht demzufolge einem betriebskennzeichnenden Verständnis dieses Begriffs entgegen.

1.2. Soweit die Anmelderin der Auffassung ist, dass es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung allein auf das Verständnis der angesprochenen (allgemeinen) Verbraucher ankomme, kann dem nicht gefolgt werden. Nach ständiger Rechtsprechung kann auch das Verständnis der angesprochenen Fachkreise allein und für sich genommen von ausschlaggebender Bedeutung für die Bejahung bzw. Verneinung der Unterscheidungskraft sein (EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; MarkenR 2013, 110, Rn. 71 – Restore; BPatG GRUR 2014, 79, 84 – Mark Twain; GRUR 2015, 493, 494 – Kennfäden in Glasfasergeweben). Die gegenteilige Auffassung lässt sich auch mit den von der Anmelderin genannten Entscheidungen des EuGH nicht begründen, die sich – anders als die Entscheidung „Matratzen Concord/Hukla“ – nicht spezifisch mit dem unterschiedlichen Verständnis der angesprochenen Verbraucher und der angesprochenen Fachkreise befassen. Die Entscheidung Matratzen Concord/Hukla kann daher entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht als überholt angesehen werden (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 46 m. w. N.).

1.3. Auch der Einwand der Anmelderin, dass die vorliegende Kombination der Wortelemente „Smart Energy“ und „Backbone“ ungewöhnlich sei, weil diese Begriffe aus verschiedenen Branchen (Energie und Datenverarbeitung bzw. Netzwerktechnik) stammten, die üblicherweise nicht miteinander in Verbindung gebracht würden, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. Auch wenn es zutref-

fen mag, dass die angemeldete Bezeichnung zwei Fachbegriffe kombiniert, die unterschiedlichen technischen Bereichen zuzuordnen sind, ist diese Kombination für den Fachverkehr aber weder überraschend noch kreativ, insbesondere weil sich die Bereiche der Datentechnik und der Energietechnik zusehends vermischen. Zum einen werden Stromnetze genutzt, um Daten zu übertragen (Stichwort: „Internet aus der Steckdose“). Zum anderen sind intelligente Stromnetze („Smart Grids“) auf einen beständigen Datenaustausch zwischen Erzeuger, Verbraucher und anderen Parametern, wie etwa der Sonneneinstrahlung, angewiesen. Insofern ist zum Betrieb eines intelligenten Strom-/Energiesystems („Smart Energy“), das auch in einem Kraftfahrzeug verbaut sein kann, ein Netzwerk erforderlich, das notwendigerweise auch Datenleitungen („Backbones“) aufweist, wenn nicht sogar das Daten- und das Energienetz identisch sind und insgesamt (im Fahrzeugbau) als „Energy Backbones“ bezeichnet werden (auf die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 29. Januar 2018 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Aus diesem Grund liegt in der Kombination der Begriffe „Smart Energy“ und „Backbone“ kein Widerspruch, der zum Nachdenken anregen und so zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen könnte.

1.4. Soweit sich die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47–51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42–44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Vorein-

tragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

2. Im Hinblick auf die oben dargestellten, naheliegenden beschreibenden Zusammenhänge dürfte sich die angemeldete Wortfolge auch dazu eignen, die Bestimmung der beanspruchten Waren i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben, nämlich als Waren die bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb intelligenter Energienetze, die auch als Teil eines Kraftfahrzeuges denkbar sind, Verwendung finden können. Letztlich kann die Frage des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf den jedenfalls unter dem Aspekt fehlender Unterscheidungskraft überaus naheliegenden warenbeschreibenden Zusammenhang aber dahingestellt bleiben.

3. Die Anmelderin hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 21. Februar 2018 zurückgenommen. Die Durchführung der mündlichen Verhandlung erschien auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich, § 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa