



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 523/18

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Februar 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 106 856.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Lichtmiete

ist am 27. Juli 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register - nach Klärung des Verzeichnisses - für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 11: Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungsvorrichtungen; Neonlampen zur Beleuchtung;
- Klasse 37: Installation von Beleuchtungsanlagen; Wartung von Beleuchtungsanlagen;
- Klasse 43: Vermietung von Leuchtmitteln, nämlich Beleuchtungsanlagen, Beleuchtungsvorrichtungen und Neonlampen zur Beleuchtung; Vermietung von Beleuchtungsanlagen; Energie-Contracting, nämlich Vermietung energiesparender Beleuchtungsanlagen, wobei der Kunde zusätzlich zur Energieeinsparung eine Prämie vom Vermieter erhält.

Mit Beschluss vom 7. März 2018 hat die Markenstelle für Klasse 11 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Begriff „Lichtmiete“ bezeichne in naheliegender Weise das Mieten von lichterzeugenden Leuchtmitteln. Bei der Kombination der Begriffe „Licht“

und „Miete“ handele es sich um eine sprachübliche Kombination, die für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich sei und entgegen der Auffassung des Anmelders jeglichen Fantasiegehalts entbehre. Das angemeldete Wortzeichen erschöpfe sich in einer rein beschreibenden Angabe und werde nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „Lichtmiete“ nicht als das bloße „Anmieten von Licht“ verstünden, da der Begriff „Lichtmiete“ in sich widersprüchlich sei. Licht könne man dem Wortsinn nach nicht mieten, das Zeichen rege daher zum Nachdenken an und weise deshalb einen fantasievollen Überschuss auf. Im Hinblick auf diesen paradoxen Charakter der Bezeichnung sei dem Zeichen eine beschreibende Bedeutung allenfalls nach mehreren gedanklichen Schritten beizumessen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden mit dem Begriff „Lichtmiete“ nicht ohne Weiteres und unmittelbar in Verbindung bringen, dass Beleuchtungsanlagen zur Miete angeboten bzw. dass Dienstleistungen zur Installation oder Vermietung von Waren zur Beleuchtung erbracht würden. Nicht zuletzt sei das Angebot der Vermietung von Beleuchtung nicht üblich, sondern revolutionär. So habe die Firma des Anmelders mit ihrem Geschäftsmodell Preise gewonnen und sei in der Presse sehr präsent. Die von der Markenstelle und vom Senat ermittelten Rechercheunterlagen könnten die mangelnde Unterscheidungskraft nicht belegen. Denn diese beträfen unter anderem nicht das konkret angemeldete Zeichen, würden der Komplexität des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie auch dem Geschäftskonzept der Deutschen Lichtmiete nicht gerecht und stammten teilweise aus der Zeit nach der Firmengründung des Anmelders und damit aus einer Zeit, in der es die Deutsche Lichtmiete als Unternehmen und Konzept, welches im Übrigen im angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis niedergelegt sei, bereits gegeben habe. Soweit daher in den Verwendungsnachweisen Konzepte beschrieben würden – wenngleich allenfalls teilweise –, sei wahr-

scheinlich, dass diese gerade auf das Konzept des Unternehmens Deutsche Lichtmiete Bezug nähmen oder dieses nachahmten. Ein herkunftshinweisendes Verständnis und damit auch die Unterscheidungskraft sei damit gegeben.

Der Anmelder weist ferner auf die Voreintragung des Zeichens „Lichtmiete“ als Unionsmarke und die Voreintragung des Wortzeichens „Deutsche Lichtmiete“ sowohl durch das DPMA wie auch das EUIPO hin; diese hätten Indizwirkung für die Eintragungsfähigkeit des verfahrensgegenständlichen Wortzeichens. Auch verweist er auf das Urteil des Landgerichts Hamburg in einem Verletzungsprozess, in dem aus der Klagemarke „Deutsche Lichtmiete“ gegen die Verwendung der Bezeichnung „Lichtmiete“ vorgegangen worden war. Dort war die Bezeichnung „Lichtmiete“ als Fantasiebegriff bezeichnet worden, weil es keine unmittelbar erkennbare Bedeutung habe. Da man Licht nicht mieten könne, bedürfe es nach der Auffassung des Landgerichts mehrerer gedanklicher Schritte, um zu einer Vermietung von Beleuchtungsanlagen zu gelangen. Der Anmelder erklärt, dass über das Urteil des LG Hamburg hinaus weitere Unterlassungserklärungen vorgelegt werden könnten, in denen es explizit um die Unionsmarke „Lichtmiete“ gegangen sei.

Der Beschwerdeführer nimmt zudem Bezug auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 12. September 2019 in Sachen „#darferdas“ (C-541/18), wonach alle praktisch signifikanten und nachgewiesenen Verwendungen des Anmeldezeichens bei der Prüfung der Unterscheidungskraft berücksichtigt werden müssten. Der Anmelder meint, dass dieses Urteil praktische Relevanz auch für das vorliegende Verfahren habe, sodass dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden müsse, konkrete Anhaltspunkte zu liefern, dass eine herkunftshinweisende Form der Benutzung – auch wenn sie aus Sicht der prüfenden Behörde unüblich oder unwahrscheinlich erscheine – im konkret vorliegenden Fall wahrscheinlich sei. Der Anmelder lasse daher aktuell zum Verkehrsverständnis des Zeichens eine Verkehrsbefragung durchführen. Nicht zuletzt habe aber bereits das LG Hamburg eine markenmäßige Benutzung des Begriffs „Lichtmiete“ durch den dortigen Beklagten angenommen,

was belege, dass eine herkunftshinweisende Verwendung des Anmeldezeichens möglich sei.

Schließlich könne der Anmelder auch umfangreiche Unterlagen vorlegen, die die bereits jahrelange umfassende Benutzung des Anmeldezeichens zeigten.

Der Anmelder beantragt,

- 1) den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2018 aufzuheben;
- 2) hilfsweise das Verfahren zum Zwecke der Prüfung einer Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Ferner regt der Beschwerdeführer die Zulassung der Rechtsbeschwerde wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung und zur Rechtsfortbildung an. Es stelle sich nämlich zum einen die Frage, wie die Grundsätze des EuGH-Urteils in Sachen #darferdas im Hinblick auf Dienstleistungen anzuwenden seien. Zum anderen müsse die Frage geklärt werden, ob einer Marke auch dann die Unterscheidungskraft fehle, wenn der unmittelbare Sinngehalt tatsächlich und/oder rechtlich unmöglich oder widersprüchlich sei und erst durch weitere Überlegungen ein – vom Wortlaut abweichender – beschreibender Sinngehalt ermittelt werden könne. Die Praxis benötige Leitlinien des Bundesgerichtshofs für die Behandlung solcher paradoxer Marken.

Der Senat hat mit Ladungszusatz vom 22. August 2019 seine Recherchebelege (Anlagenkonvolute 1-4, Bl. 137-162 d. A.) übermittelt sowie in der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2019 (Bl. 213-234 d. A.) weitere Rechercheergebnisse übergeben, zu denen sich der Beschwerdegegner bis 12. November 2019 äußern konnte, und dies mit Schriftsatz vom 11. November 2019 auch getan hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Bezeichnung „**Lichtmiete**“ an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits 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 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen 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 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOOR!).

Hierfür reicht es aus, dass ein Zeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 – Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch

die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELL-TECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. – BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 – SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen ist der Bezeichnung „**Lichtmiete**“ die erforderliche Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 11 und den Dienstleistungen der Klassen 37 und 43 abzusprechen. Die hier angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen im konkreten Waren- bzw. Dienstleistungszusammenhang nur als schlagwortartigen Sachhinweis auffassen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Denn das Anmeldezeichen wird als Kombination der Wortelemente „**Licht**“ und „**Miete**“ wahrgenommen; beide Begriffe sind für sich genommen beschreibend und dieser beschreibende Charakter geht durch die konkrete Zusammenfügung der Bestandteile nicht verloren, sondern führt auch in der Gesamtheit zu einer Sachangabe.

- a) Von den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen werden Fachkreise aus der Licht- und Beleuchtungsbranche sowie der Gebäudetechnik und auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen, wobei zu berücksichtigen ist, dass insbesondere die Waren „Beleuchtungsanlagen“ in der Regel mit Bedacht und nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden. Die Dienstleistungen der Klasse 43 „Energie-Contracting, nämlich...“ richten sich in erster Linie an ein unternehmerisch tätiges Publikum.

b) Das Zeichen setzt sich aus den Begriffen „Licht“ und „-miete“ zusammen. Soweit der Beschwerdeführer meint, dass der Begriff „Licht“ einer allgemeinen Definition schwer zugänglich sei und allenfalls wissenschaftlich erklärt werden könne, ist dieser Auffassung nicht zu folgen. Denn der Begriff „Licht“ ist – worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – neben der naturwissenschaftlichen Bedeutung lexikalisch erfasst als Bezeichnung bzw. Synonym für „Beleuchtung“ und „Lampe, Leuchte, Lichtquelle, Beleuchtungskörper“ (DUDEN Online, www.duden.de; vgl. auch unter synonyme.woxikon.de, WAHRIG Deutsches Wörterbuch, WAHRIG Synonymwörterbuch). Spricht man im Alltag davon das Licht ein- oder auszuschalten, dann ist jedem bewusst, dass damit „eine Lampe anmachen bzw. ausschalten“ gemeint ist. Wenngleich der Begriff „Licht“ darüber hinaus auch im metaphorischen Sinn (im Sinne von Erkenntnis und Wahrheit) oder in verschiedensten bildlichen Wendungen („ein Licht aufgehen“, „hinters Licht führen“, „in gutem Licht erscheinen“, „ein Licht am Ende des Tunnels sehen“ u. v. m.) verwendet wird, führt dies vorliegend nicht zu einer Mehrdeutigkeit oder Unbestimmtheit. Denn die Bedeutung von Zeichenbestandteilen ist nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen. Insoweit konkretisiert sich die Bedeutung des Begriffs „Licht“ im hier betroffenen Produktbereich der Licht- und Beleuchtungsbranche auf „Beleuchtung/Lampe“. Der Bestandteil beschreibt damit die Art und die Bestimmung bzw. den Gegenstand der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen.

Der weitere Zeichenbegriff „-miete“ bezeichnet „die vertragliche, zeitlich beschränkte Gewährung des Gebrauchs einer Sache gegen Entgelt“; in der Rechtspraxis besonders häufig anzutreffende Formen sind Wohnraummiete und Leasing (vgl. hierzu Gabler Wirtschaftslexikon unter wirtschaftslexikon.gabler.de). Da die hier in Rede stehenden Waren gemietet werden können, die Dienstleistungen der Klasse 43 sich ausdrücklich auf die Vermietung von Beleuchtung beziehen und die Wartung sowie die Installation von Beleuchtungsanlagen als zusätzlicher Service Teil eines Mietmodells sein können, ist auch in Bezug auf den Bestandteil

„-miete“ von einem beschreibenden Begriffsgehalt bzw. einem engen sachlichen Bezug auszugehen.

- c) Die Verbindung der beiden beschreibenden Wörter zu dem Gesamtbegriff „Lichtmiete“ stellt eine sprach- und werbeüblich zusammengesetzte Wortkombination dar, die von den genannten Verkehrskreisen problemlos und ohne weiteres als schlagwortartiger Hinweis auf ein Mietmodell für Licht/Beleuchtung verstanden wird.

Dabei spielt keine Rolle, ob es sich bei dem Anmeldezeichen „Lichtmiete“ in seiner konkreten Form um eine Wortneubildung handelt, es vor dem Anmeldezeitpunkt bereits sachbeschreibend verwendet wurde oder ob es andere oder gebräuchlichere Begriffe zur Beschreibung gibt. Unerheblich ist ebenfalls, ob der Anmelder die Wortbildung und das Geschäftsmodell des Mietens von Licht/Beleuchtung „erfunden“ hat und es nur von ihm benutzt wird. Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Daher kann auch Wortneubildungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 159 m. w. N.), wovon vorliegend auszugehen ist.

Dies zum einen deshalb, weil das Wort „Licht“ – wie oben erläutert – nicht nur in der Werbung und im allgemeinen Sprachgebrauch, sondern auch im fachsprachlichen Kontext mit dem Begriff Beleuchtung allgemein gleichgesetzt wird. Dem entsprechend gibt es – und gab es bereits vor dem Anmeldezeitpunkt – zahlrei-

che deutsche Begriffsbildungen, in denen das Element „Licht“ einen schlagwortartigen Hinweis auf „Alles im Zusammenhang mit Licht und Beleuchtung“ vermittelt, wie beispielsweise die gebräuchlichen Wortzusammensetzungen Lichtplanung, Lichtberatung, Lichtgestaltung, Lichtkonzept, Lichtdesign, Lichtstudio, Lichtaudit, Lichtprojektierung, Lichtcontracting oder Lichtmanagement zeigen (vgl. die Verwendungsbeispiele aus den dem Beschwerdeführer übergebenen bzw. übermittelten Rechercheunterlagen, teilweise als archivierte Webseiten). Außerdem wird und wurde schon lange vor dem Anmeldezeitpunkt mit schlagwortartigen Angaben wie „Licht Vermietung“, „Ton und Lichtservice“ oder nur „Ton & Licht“ darauf hingewiesen, dass Musik- und Beleuchtungsanlagen angeboten bzw. vermietet werden. Zudem finden sich Aussagen wie „Wie sollte ein Mietvertrag für einen Verleih von Licht und PA aussehen“ oder es werden Formulare für einen „Beschallungs- & Licht-Mietvertrag“ bereitgestellt (vgl. jeweils in Anlage 1 zum gerichtlichen Schreiben vom 22. August 2019).

Zum anderen sind Wortbildungen mit „-miete“ und einer vorangestellten Angabe, die den Gegenstand der Vermietung sachlich konkretisiert, üblich. Dabei ist es keineswegs mehr so, dass nur konkret gegenständliche Objekte vermietet werden (vgl. Wohnraummiete, Zimmermiete, Garagenmiete, Fahrradmiete etc.), vielmehr finden sich schon seit langem immer mehr Geschäftsmodelle, mit denen auch andere Güter wie Adressen, sonstige Daten oder Energie (oder sogar „Fans“ bzw. „Follower“ im Internet) vermietet werden, wie die Begriffe „Adressmiete“, „Datenmiete“, „Energienmiete“ (vgl. Verwendungsnachweise in Anlage 2 zum gerichtlichen Schreiben vom 22. August 2019) oder auch Softwaremiete zeigen.

Der Einwand des Beschwerdeführers, bei „Lichtmiete“ handle es sich um einen Fantasiebegriff mit paradoxem Inhalt, weil man Licht nicht mieten könne, verfängt im Hinblick auf diese schon lange bestehenden Bezeichnungsgewohnheiten und das daraus resultierende Verkehrsverständnis – nämlich die ohne weitere gedankliche Zwischenschritte erfolgende Gleichsetzung von Licht mit Beleuchtung

allgemein, wie sie schon dem DUDEN zu entnehmen ist, und die Üblichkeit von schlagwortartigen Begriffsbildungen mit „Licht“ als Hinweis auf „Alles im Zusammenhang mit Licht und Beleuchtung“ – nicht. Dass Begriffsbildungen rechtlich und naturwissenschaftlich nicht immer ganz korrekt sind oder gar bei näherer Betrachtung paradox erscheinen und gleichwohl als Sachhinweise aufgefasst werden, zeigen schon die oben genannten Wortkombinationen. In der Umgangswie auch Geschäftssprache wird zudem beschreibend von „Tonmiete“, „Ton vermieten“, „Ton mieten“, „Licht Mieten“, „Licht Leihen“, „Ton Leihen“, „Lichteffekte mieten“ etc. gesprochen (vgl. auch hierzu die übergebenen Recherchebelege). Zudem dürfte man Licht auch nicht managen, designen oder beraten können, gleichwohl steht außer Frage, dass „Lichtmanagement“, „Lichtdesign“ oder „Lichtberatung“ längst gängige Sachangaben darstellen.

- d) Das Anmeldezeichen „Lichtmiete“ reiht sich in die oben aufgeführten schlagwortartigen Sachangaben ohne weiteres ein. Dies gilt umso mehr als vor dem hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt Juli 2016 – das Gründungsdatum der Firma „Deutsche Lichtmiete“ des hiesigen Beschwerdeführers ist insoweit unerheblich – das „Mieten von Licht“, insbesondere im Zusammenhang mit dem sog. Licht-Contracting oder dem „Licht als Service“ (LaaS = Light as a Service/Lightning as a Service; in Anlehnung an andere entsprechende „...as a Service-Modelle“, wie z. B. „Software as a Service“) bereits ein bekanntes Geschäftsmodell war.

Zwar kann eine verbreitete beschreibende Verwendung der konkret angemeldeten Wortkombination „Lichtmiete“ (auch in anderen Schreibweisen wie z. B. Licht-Miete) vor dem Anmeldezeitpunkt nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden. Denn viele Verwendungsnachweise gehen tatsächlich auf den Marken-anmelder zurück bzw. stehen inhaltlich im Zusammenhang mit dessen Angebot. Vielfach finden sich hierzu aber rein beschreibende Ausführungen wie z. B. „Energiedienstleister kommen Unternehmen heute bei der Finanzierung neuer Beleuchtungssysteme mit LED-Technik noch stärker entgegen und bieten sogar

Contractingmodelle an. Das heißt, Unternehmen können Licht ab sofort auch mieten oder pachten...“; „LED-Licht vermieten“; „Licht: Mieten!“; in einem LED-Forum ist zu lesen: „Licht mieten? ...Bei uns in der Arbeit kursiert gerade die Idee, Licht zu mieten...“; „Licht aus einer Hand: Finanzierung & Miete Individuelle Angebote für Lichtmiete und Finanzierung“ (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Schreiben vom 22. August 2019). Für das Angebot des (An)Mietens von Licht bzw. Beleuchtungssystemen liegt damit die Bezeichnung „Lichtmiete“ nahe. Bereits die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Firma des Anmelders bei der Anpreisung ihrer Dienstleistungen selbst von dem oben genannten Verkehrsverständnis ausgeht.

Zudem zeigen die weiteren Rechercheergebnisse des Senats in Anlage 4 zum gerichtlichen Schreiben vom 22. August 2019, dass es das Geschäftsmodell der Vermietung und damit zwangsläufig das Mieten von „Licht“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt auch von anderen Anbietern gab und dass zumindest mit dem Anmeldezeichen vergleichbare Bezeichnungen hierfür beschreibend verwendet wurden; dies zeigen die Sachangaben „Licht-Leasing“, und „Lichtcontracting“.

Soweit der Beschwerdeführer der Auffassung ist, die vom Senat ermittelten Rechercheunterlagen betreffen nicht das angemeldete Zeichen und könnten die mangelnde Unterscheidungskraft nicht belegen, ist dem entgegenzuhalten, dass es – wie oben bereits ausgeführt – nicht auf eine Vorbenutzung des konkret angemeldeten Zeichens ankommt. Die Unterlagen belegen vielmehr zum einen den beschreibenden Charakter der Begriffe „Licht“ und „Miete“ und zum anderen, dass die Wortbildung sprachüblich gebildet ist und der Verkehr an vergleichbare Begriffsbildungen gewöhnt ist. Die Annahme einer Sachangabe liegt nach alledem auf der Hand.

- e) Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat die angemeldete Bezeichnung „Lichtmiete“ einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt bzw. weist einen engen sachlichen Bezug zu diesen auf.

Bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 „*Vermietung von Leuchtmitteln, nämlich Beleuchtungsanlagen, Beleuchtungsvorrichtungen und Neonlampen zur Beleuchtung*“ gibt das Anmeldezeichen einen beschreibenden Hinweis auf deren Art und den Gegenstand, mithin dass diese das An- bzw. Vermieten von Leuchtmitteln bzw. Beleuchtungskörpern zum Gegenstand haben. Entsprechendes gilt für die weiteren Dienstleistungen dieser Klasse „Energie-Contracting, nämlich *Vermietung energiesparender Beleuchtungsanlagen*, wobei der Kunde zusätzlich zur Energieeinsparung eine Prämie vom Vermieter erhält“.

Für die Waren der Klasse 11 „*Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungsvorrichtungen; Neonlampen zur Beleuchtung*“ gibt die Angabe „Lichtmiete“ einen Hinweis auf die Zweckbestimmung dieser Leuchtmittel.

Schließlich kann im Rahmen eines Mietmodells für Licht/Beleuchtung – wie es im Übrigen im Rahmen von „Licht als Service“- oder „Licht-Contracting“-Modellen üblich ist – zum Servicepaket auch die Installation und Wartung der vermieteten Beleuchtungsanlagen gehören, so dass die Dienstleistungen der Klasse 37 „*Installation von Beleuchtungsanlagen; Wartung von Beleuchtungsanlagen*“ in engem sachlichen Bezug zu einer Lichtmiete stehen bzw. stehen können. Denn beim sog. (Beleuchtungs-)“Contracting“ übernimmt in der Regel ein Dritter – der Contractor – die Planung, Finanzierung, Installation und bei Bedarf auch den Service für die Beleuchtungsanlagen (vgl. Definitionen von „Contracting“ unter „kompetenzzentrum-contracting.de“; in energie-lexikon/contracting unter „energiemanagement- und energieeffizienz.de“; „wirtschaftslexikon24.com“).

Anders als der Beschwerdeführer offensichtlich meint, ist es für die Annahme einer Sachangabe nicht erforderlich, dass der Inhalt der Dienstleistungen und insbesondere deren Vertriebsmodalitäten durch die Bezeichnung vollständig und genau angegeben wird. Dass dem Anmeldezeichen kein Hinweis darauf zu entnehmen ist, dass es sich um die Vermietung von *energiesparenden* Beleuchtungsanlagen handelt und dass der Dienstleister eine *Prämie* an den Mieter zahlt,

ist daher unerheblich. Denn auch eine gewisse inhaltliche Unschärfe führt nicht zur Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2012, 276 Rn. 12 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.; GRUR 2013, 522 Rn. 11 – Deutschlands schönste Seiten).

Die Bezeichnung hat damit keinen lediglich andeutenden Charakter, sondern eine direkte und klare Sachaussage, nämlich, dass das Mieten und damit flankierend auch die Installation und Wartung von Beleuchtungsmitteln angeboten wird.

- f) Auch die weiteren vom Beschwerdeführer vorgebrachten Einwände ändern nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit des Zeichens.

Aus den oben dargestellten Erwägungen führt insbesondere die Vorlage der Entscheidung des LG Hamburg vom 4. Juli 2019 nicht zu einem anderen Ergebnis. Soweit dort ausgeführt wird, dass „man Licht nicht mieten kann“ und es daher weiterer Gedankenschritte bedürfe, um zu einer Vermietung von Beleuchtungsanlagen zu kommen, teilt der Senat diese Ansicht nicht. Es mag sein, dass im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten die von der Beklagten vorgelegten Unterlagen zum Nachweis eines Verkehrsverständnisses im Sinne einer beschreibenden Angabe nicht ausgereicht haben. Im Rahmen des hiesigen Verfahrens, in dem der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, bieten die Ergebnisse der Senatsrecherche deutliche Anhaltspunkte für ein solches Sprach- und Verkehrsverständnis von „Lichtmiete“ im Sinne von „Miete von Licht/Beleuchtung“.

Auch die Entscheidung des EuGH zu #darferdas, die im Übrigen schon kein Zeichen mit beschreibendem Charakter betraf, gibt keinen Anlass zu einer anderen Beurteilung. Nach neuester Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-541/18, juris Rn. 25 – #darferdas?) ist die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichti-

gung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen. Mangels anderer berücksichtigungsfähiger Anhaltspunkte im Registerverfahren handelt es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können. Der EuGH hat damit seine bisherige Linie, wonach die prüfenden Stellen nur die nach ihrer Sachkunde auf diesem Gebiet wahrscheinlichste Verwendung der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft zugrunde zu legen haben (vgl. EuGH, GRUR 2013, 519 Rn. 54-56 – Deichmann/HABM [umsäumter Winkel]), dahingehend klargestellt, dass dieser Ansatz allein in Fällen relevant ist, in denen in der betreffenden Branche nur eine Verwendungsart praktisch bedeutsam ist.

Sind in der betreffenden Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen die Behörden im Einklang mit ihrer Verpflichtung, die Unterscheidungskraft des fraglichen Zeichens anhand aller relevanten Tatsachen und Umstände zu prüfen, diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigen, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann. Dagegen müssen die Behörden Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, als irrelevant einstufen, es sei denn, der Anmelder hat konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eine in der fraglichen Branche unübliche Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen. Es gilt nämlich zu vermeiden, dass das Markenregister, das zweckdienlich und genau sein muss, Zeichen umfasst, die es nur im Fall einer sehr spezifischen Verwendung ermöglichen, seine Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Beschwerdeführer hat im Streitfall zwar ein Gutachten zum Verkehrsverständnis angekündigt, insofern aber schon nicht geltend gemacht, dass er das hier angemeldete Zeichen abweichend von den Branchenverhältnissen in unüblicher Weise verwendet. Darüber hinaus sind für die Entscheidung

über die Rechtsfrage der von Haus aus bestehenden Unterscheidungskraft einer Marke gutachterliche Stellungnahmen oder Verkehrsbefragungen weder erforderlich noch geeignet, (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 127).

In Bezug auf Waren der Klasse 11 sind die unmittelbare Anbringung des Zeichens auf den beanspruchten Produkten oder deren Verpackung branchenüblich. In Bezug zu den Dienstleistungen kommt eine Verwendung des Zeichens bei Werbemaßnahmen, als Aufdruck auf Geschäftspapieren, Prospekten, Schildern oder an Geschäftsgebäuden in Betracht (vgl. hierzu schon BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 21 – DüsseldorfCongress). Bei einer derartigen Verwendung wird das Publikum das um Schutz nachsuchende Zeichen wegen der mit der Bezeichnung verbundenen Sachaussage aber nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Soweit der Beschwerdeführer meint, schon die Entscheidung des LG Hamburg, das eine markenmäßige Verwendung durch die dortige Beklagte bejaht hatte, zeige, dass eine herkunftshinweisende Verwendung des Anmeldezeichens möglich sei, handelt es sich insoweit um einen Zirkelschluss, denn das Landgericht ist von einer – wenn auch geringen – Kennzeichnungskraft von „Lichtmiete“ ausgegangen.

- e) Das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht durch Benutzung des Zeichens überwunden worden. Die zunächst erforderliche Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verlangt einen schlüssigen Sachvortrag des Anmelders, aus dem sich ergibt, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete Angabe im Verkehr als Marke benutzt worden ist. Pauschale Behauptungen und Beweisangebote reichen nicht aus (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 709, 710 ff., 713 ff.)

Insoweit fehlt es schon an einer Glaubhaftmachung wesentlicher Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung. Unterlagen oder Umsatzangaben, die sich unmittelbar auf die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beziehen, liegen nicht vor. Nicht zuletzt hat der Beschwerdeführer noch nicht einmal substantiiert vorgetragen, die Bezeichnung „Lichtmiete“ in Alleinstellung diesbezüglich als Kennzeichen verwendet zu haben. Da es schon an einer Anfangsglaubhaftmachung fehlt, kommt eine Zurückverweisung an das DPMA zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens nicht in Betracht.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.
3. Der Beschwerde verhilft ebenfalls nicht zum Erfolg, dass die Bezeichnung „Lichtmiete“ beim EUIPO für den hiesigen Anmelder unter der Nummer UM 006603476 am 13. November 2008 als Wortmarke für im Wesentlichen identische Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde. Eine Eintragung als Unionsmarke reicht nicht aus, um Schutzhindernisse im Inland auszuräumen. Die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rn. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT; GRUR 2009, 778 Rn. 18 – Willkommen im Leben). Gleiches gilt für die eingetragene Unionswortmarke UM 017518515 „Deutsche Lichtmiete“.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Beurteilung, ob ein Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt, das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als Marke zugrunde zu legen ist. Ist für den Anmelder bereits ein identisches Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen eingetragen, so sind deshalb keine anderen, insbesondere keine noch geringeren Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft zu stellen als sonst (vgl. hierzu BGH GRUR 2009, 411 – STREETBALL sowie zum maßgeblichen Zeitpunkt: BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Nicht zuletzt auch aus diesem Grund beruft sich der Beschwerdeführer ohne Erfolg auf die zu seinen Gunsten vorgenommenen nationalen Eintragungen der Wortmarke 30 2013 021 234 „Deutsche Lichtmiete“ (gegen die im Übrigen laut DPMAregister ein Löschungsantrag wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG anhängig ist) und der Wort-/Bildmarke 30 2013 021 235 „Deutsche Lichtmiete“, jeweils für identische oder vergleichbare Waren und Dienstleistungen. Diese mögen gegebenenfalls hinsichtlich ihrer Wortbildung bzw. wegen ihrer grafischen Ausgestaltung anders zu beurteilen sein. Ohnehin steht diesen Eintragungen auch eine (Teil)Zurückweisung gegenüber; wie dem Register zu entnehmen ist, wurde nämlich die Anmeldung des Wortzeichens „Deutsche Lichtmiete“ eines Dritten (AZ: 30 2012 008 970.4) teilweise, nämlich im Umfang der Dienstleistungen „Finanzierungen, Leasing“ und „Vermietung von Beleuchtungsanlagen“ im April 2013 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung Vor- eintragungen nicht bindend sind. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 –

HOT). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall ergeben, dass das Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung steht nicht im Raum (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Auch die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist nicht als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die der Entscheidung zugrundeliegenden Beurteilungsmaßstäbe entsprechen der im Eingang zitierten Rechtsprechung des BGH und EuGH.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr