



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 512/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 016 315.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Oktober 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2023:191023B30Wpat512.21.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

Power Storage

ist am 30. Juli 2020 für die Waren

„Klasse 09: Batterien, Batteriespeicher, Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte für Energiespeicher“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. Dezember 2020 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, der englische Begriff „power“ mit der Bedeutung „Kraft, Stärke, Leistung, Wucht“ habe bereits Eingang in die deutsche Sprache gefunden. In technischen Bereichen werde „power“ auch als Hinweis auf „besondere Kraft, Leistung, Energie“ eingesetzt. Das weitere englische Substantiv „storage“ habe die Bedeutung „Speicher“. Die angeführten Beispiele „BATTERY+STORAGE – Messe Stuttgart“ oder „Company-Storage: Stromspeicher...-E-Speicher, ENERGY STORAGE“ zeigten, dass „Storage“ auch im Zusammenhang mit der Speicherung von elektrischer Energie verwendet werde.

Die Gesamtbezeichnung **Power Storage** weise in Bezug auf die beanspruchten Waren den leicht fassbaren Sachaussagegehalt auf, dass es sich bei diesen um leistungsfähige Speicher handele.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Verständnissfähigkeit selbst eines breiten Publikums nicht zu gering zu veranschlagen sei. Insbesondere die Waren „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte für Energiespeicher“ richteten sich vor allem an den Fachverkehr. Englisch sei auf dem einschlägigen Elektroniksektor Fachsprache.

Angesicht des sich aufdrängenden sachbezogenen Begriffsinhalts von **Power Storage** als „Energiespeicher“ sei unerheblich, ob die angemeldete Wortkombination bereits verwendet werde oder ob es sich um eine auf die Anmelderin zurückzuführende und nur von ihr selbst verwendete Wortneuschöpfung handele. Die durch korrekte Aneinanderreihung der Bestandteile in sprachüblicher Weise gebildete Wortkombination weise keine ungewöhnliche Struktur auf, sondern treffe in schlagwortartiger und werbeüblicher Form die für den Verkehr sofort erfassbare Sachaussage über Merkmale und Eigenschaften der beanspruchten Waren, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren gehe.

Bei „Batterien, Batteriespeicher“ handele es sich um Energiespeicher. Die weiteren in der Klasse 9 beanspruchten Waren „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte“ könnten für elektrische Energiespeicher konzipiert sein. Insofern bestehe zwischen der angemeldeten Bezeichnung und dieser Warengruppe ein enger beschreibender Zusammenhang.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, zu der sie sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert hat. Im Amtsverfahren hat sie ausgeführt, der Begriff „Storage“ bedeutet nicht zwangsläufig „Speicher“, sondern eigentlich „Lagerung“. Deshalb sei „Storage“ weder für „Batterien, Batteriespeicher“ und erst recht nicht für „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte für Energiespeicher“ beschreibend. Das ergebe sich auch aus der Eintragung der Marke „Storage Booster“ (Az.: 30 2019 116 002), u.a. für „Apparate und Instrumente zum (...) Speichern, (...) von Elektrizität“. Zwar entfalteten Voreintragungen keine Bindungswirkung, allerdings komme ihnen eine Indizwirkung zu.

Diese Indizwirkung gelte auch im Hinblick auf den Bestandteil „Power“, wo für Waren in Klasse 9 z.B. die Marken POWER PROBE (EM 008 752 636), PLANETARY POWER (EM 012 101 127) oder Power Deck (EM 013 186 564) eingetragen seien.

Da schon die Einzelbestandteile keine warenbeschreibende Bedeutung hätten, gelte dies erst Recht für das Gesamtzeichen **Power Storage**. Dieses sei zudem nicht nur für „Batterien, Batteriespeicher“, sondern auch für „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte für Energiespeicher“ angemeldet. Insbesondere im Hinblick auf die letztgenannten Waren liege eine beschreibende Bedeutung nicht ohne weiteres auf der Hand.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 07. Dezember 2020 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist im Rahmen der Mitteilung des Termins zur Beratung und Entscheidung vom 6. September 2023 unter Beifügung von Recherchebelegen darauf hingewiesen worden, dass der Senat das angemeldete Wortzeichen für nicht schutzfähig erachtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Power Storage** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass

der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen entbehrt die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Die beanspruchten Waren richten sich neben Fachleuten, die z.B. auf dem Gebiet der Energiespeichertechnik tätig sind, auch an Endverbraucher.

b. Das Wortzeichen **Power Storage** setzt sich zusammen aus den beiden englischen Begriffen „power“ und „storage“.

aa. Das Substantiv „power“ gehört in seinen Bedeutungen „Kraft“, „Macht“, „Leistung“ und auch „Strom“ zum englischen Grundwortschatz. Wie die Anmelderin nicht bestreitet, wird „Power“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 vom angesprochenen Verkehr als Hinweis auf „besondere Kraft, Leistung, Energie“ verstanden (vgl. BPatG 30 W (pat) 017/00 – POWERRAM; 30 W (pat) 264/04 – PowerLink und 30 W (pat) 003/06 – PowerSpeicher).

bb. Das weitere englische Substantiv „storage“ hat vorliegend die Bedeutung von „Speicher“ (vgl. HABM, R1737/07-3 - PowerStorage), was auch die im Warenverzeichnis vorhandenen Begriffe „Batteriespeicher, Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelungsgeräte für Energiespeicher“ nahelegen. Außerdem sind die ebenfalls in Klasse 9 beanspruchten „Batterien“ Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis ([https://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_\(Elektrotechnik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_(Elektrotechnik))). Im Übrigen geht es auch

bei der von der Anmelderin angenommenen Bedeutung von „Storage“ i.S.v. „Lagerung“ (von Energie) um die „Speicherung“ (von Energie).

cc. Das angemeldete Zeichen „Power Storage“ wird deshalb in seiner Gesamtheit in Bezug auf die angemeldeten Waren vom angesprochenen Verkehr im Sinne von „Energiespeicher“ verstanden. Dieses Verständnis liegt zudem im Hinblick auf die schon zum Anmeldezeitpunkt im Fokus stehenden Themen „erneuerbare Energie“ und deren Speicherung nahe. So heißt es in einem Fachartikel vom 26. Januar 2015, in dem es um ein Projekt zur Weiterverwendung gebrauchter Autobatterien geht, an dem die Anmelderin beteiligt war: „Elektromobility and power storage are two core elements of the move to alternative forms of energy“ (<https://news.cision.com/torque/r/batteries-from-electric-vehicles-for-a-stable-power-grid,c9712801>).

c. Bei den beanspruchten „Batterien, Batteriespeicher“ liegt die unmittelbar beschreibende Bedeutung von „Power Storage“ i.S.v. „Energiespeicher“ deshalb ohne weiteres auf der Hand.

Wie sich aus dem Warenverzeichnis ergibt, sind die ebenfalls beanspruchten Kontroll- und elektronischen Steuer- und Regelgeräte „für Energiespeicher“ konzipiert. Diese Geräte wurden bereits zum Anmeldezeitpunkt dafür eingesetzt, die Stromgewinnung, den Stromverbrauch und die damit ggfs. verbundene Stromentnahme aus einem Energiespeicher zu kontrollieren und effizient zu steuern (<https://www.energiesysteme-priental.de/willkommen/history-titelseiten/bis-juni-2018/>, <https://www.haustec.de/energie/batteriespeicher/varta-connect-vernetzt-externe-verbraucher>). Insofern besteht zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den vorgenannten Waren ein enger beschreibender Zusammenhang (vgl. BPatG 24 W (pat) 79/08 – CHIP control).

d. Angesichts des ohne weiteres verständlichen sachbezogenen Begriffsinhalts von **Power Storage** ist unerheblich, ob es sich bei der angemeldeten Wortkombination um eine auf die Anmelderin zurückzuführende Wortneuschöpfung (vgl. BPatG 25 W (pat) 058/06 – MarkenAktivierung) handelt.

e. Die durch korrekte Aneinanderreihung der Bestandteile in sprachüblicher Weise gebildete Wortkombination weist außerdem keine ungewöhnliche Struktur auf, sondern trifft in schlagwortartiger und werbeüblicher Form eine für den Verkehr sofort erfassbare Sachaussage über Merkmale und Eigenschaften der beanspruchten Waren, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht.

3. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen.

So führen Voreintragungen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu einer Bindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzgewährung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163 (Nr. 39) - Terranus; GRUR 2004, 674 (Nr. 43, 44) - Postkantoor). Ausländische Voreintragungen oder Schutzerstreckungen selbst identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit im Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 82 f. m. w. N.).

Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten Eintragung von „Storage Booster“ ist darüber hinaus anzumerken, dass sich diese Marke von der vorliegenden Anmeldung Power Storage in der Begriffsbildung und -anordnung unterscheidet. Zutreffend hat die Markenstelle zudem darauf hingewiesen, dass ist die vom Wortaufbau vergleichbar gebildete Anmeldung „EASy Storage“ (DE 30 2019 106 100) für Batterien zurückgewiesen wurde.

Entsprechendes gilt auch für die von der Anmelderin im Hinblick auf das Element „POWER“ angeführten Eintragungen. Die eingetragene Marke POWER PROBE (EM 010 275 352, weil die von der Anmelderin genannte Eintragung EM 008 752 636 bereits abgelaufen ist) ist mit dem anderslautenden Zeichen **Power Storage** nicht vergleichbar und betrifft darüber hinaus keine Steuerungsgeräte. Die von der Anmelderin angeführten Eintragungen von „Power Deck“ und „PLANETARY POWER“, unterscheiden sich bereits begrifflich von dem angemeldeten Zeichen und sind insofern nicht vergleichbar.

4. Nach alledem kann die Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.