



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 527/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2012 004 471.9**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **SUNTECH**

ist am 27. April 2012 für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, insbesondere Solarmodule, Solarmodule für Solarkraftwerke; insbesondere photovoltaische Solarzellen, photovoltaische Solarmodule; Photovoltaik-Solarmodule für den Einbau in Dächer, Wände und andere Gebäudestrukturen; Stromwechselrichter für Solarstromsysteme; Sonnennachführgeräte für photovoltaische Solarmodule; solarbetriebene Batterien; Stromspeichervorrichtungen; Anschlusskästen; Transformatoren; Solarzellenplatten zur Stromerzeugung;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Lampen, insbesondere Lampen zur Verwendung im Außenbereich; Taschenlampen [Handlampen]; thermische Sonnenkollektoren;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall); Dachmembranen mit Solarstromzellen und zum Einbau in andere Baumaterialien geeignet; Dachmembranbeplankung;

Klasse 37: Baukonstruktionen; Reparatur; Kundendienst; insbesondere Installation und Wartung von fotovoltaischen Solarstromerzeugungssystemen; Installation und Instandhaltung von Solarwärmeanlagen, Installation von solarbetriebenen Anlagen;

Klasse 42: Technologische Planung und Beratung im Bereich der Solarenergie, insbesondere in Bezug auf Substrate, vorwiegend aus Keramik, Silizium und nicht metallischen Materialien, zur elektrischen oder thermischen Isolierung von Solarzellen, Fotovoltaikzellen und Solarkollektoren; technische Planung von Solarwärmeanlagen, technische Planung von Fotovoltaik-/Solarwärme-Hybridanlagen“

als Marke bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 20. Februar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Begriff „SUN“ stelle die den angesprochenen Verkehrskreisen verständliche englische Bezeichnung für „Sonne“ dar, der Begriff „TECH“ hingegen die gängige Abkürzung für „Technologie“. Folglich erschließe sich der - sprachlich und grammatikalisch korrekt gebildete - Gesamtbegriff **SUNTECH** dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres als „Sonnentechnologie“, also als Technologie zur Nutzung der Sonne als Licht-, Wärme oder Energiequelle. Das angemeldete Zeichen enthalte daher bezüglich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich den Hinweis, dass diese mittels Sonnen- bzw. Solartechnologie betrieben würden, auf dieser basierten, dafür bestimmt seien, diese zum Gegenstand oder Inhalt hätten oder in einem engen Sach- oder Funktionszusammenhang dazu stünden.

Soweit die Anmelderin vortrage, die Unterscheidungskraft ergebe sich daraus, dass die Abnehmer die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen mehrheitlich mit der Anmelderin assoziierten, handele es sich um eine Frage der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG, die von der Anmelderin im Amtsverfahren jedoch nicht geltend gemacht worden sei. Der von der Anmelderin weiterhin geltend gemachte Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG sei für das Eintragsverfahren nicht einschlägig. Klarstellend sei darauf hinzuweisen, dass auch nach dieser Vorschrift bei beschreibenden Angaben eine qualifizierte Verkehrsgeltung mit einem Zuordnungsgrad von 50 % erforderlich sei, die sich aber aus den von der Anmelderin eingereichten Unterlagen nicht ergebe.

Der Anmeldung stehe ferner das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Insoweit seien auch solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die zwar in der Fachterminologie noch nicht nachweisbar seien, deren beschreibender Gehalt allerdings - wie hier - eindeutig und unmissverständlich hervortrete.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Zur Begründung trägt sie vor, entgegen den Ausführungen der Markenstelle sei die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht glatt beschreibend. Zum einen sei **SUNTECH** nicht mit „Sonnentechnologie“ zu übersetzen, sondern mit „Sonne-Technologie“, was eine Wortkombination ohne Sinn darstelle. Zum anderen existiere keine „Sonnentechnologie“, da die Sonne als solche, im Gegensatz zu der von ihr emittierten Energie, nicht technologisch nutzbar sei. Außerdem sei der Begriff „Sonne“ universell und würde nicht als Hinweis auf Photovoltaik oder solarthermische Kraftwerke verstanden. Daher ergebe sich für den Verkehr aus der Marke kein unmittelbar beschreibender Gehalt in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

Somit stünden der Anmeldung die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG schon nicht entgegen. Insoweit werde lediglich hilfsweise geltend gemacht, dass etwaige Schutzhindernisse in jedem Fall nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden seien, da sich die Marke **SUNTECH** in den beteiligten Verkehrskreisen für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen durchgesetzt habe.

Bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung seien als maßgebliche Verkehrskreise ausschließlich Fachhändler für Solaranlagen sowie Mitarbeiter von entsprechenden Installationsbetrieben, nicht aber die Endverbraucher zu berücksichtigen. Die Installation einer Solaranlage stelle eine komplexe Tätigkeit dar, welche ein erhebliches technisches und fachliches Know-how voraussetze. Für einen Endverbraucher sei es praktisch unmöglich, eine Solaranlage oder auch nur Teile dafür selbst zu erwerben und anschließend eigenhändig zu installieren. Das übliche Vertriebsmodell in der Branche sei ein anderes. In aller Regel vertrieben die Hersteller von Solarmodulen und derartigem Zubehör ihre Produkte zunächst an Großhändler, welche die Anlagen dann an Installationsbetriebe lieferten. Diese planten und projektierten die Solaranlagen, bauten sie vor Ort auf und übergaben sie schlüsselfertig an den Endverbraucher. Kunden der Anmelderin und ihrer Konkurrenzunternehmen seien daher in aller Regel Großhändler und in Ausnahmefällen größere Installationsbetriebe; nur diese Abnehmer bildeten die relevanten Verkehrskreise.

In diesen (Fach-)Verkehrskreisen habe sich **SUNTECH** aber als Marke durchgesetzt. Dafür sprächen im vorliegenden Fall Marktanteil, Umsatz und Werbeaufwand der Anmelderin, Intensität und geographische Verbreitung der Benutzung der Marke, die Bekanntheit der Marke in den Verkehrskreisen, verschiedene Stellungnahmen von Marktbeteiligten sowie das Verkehrsverständnis von **SUNTECH**. Unter Bezugnahme auf die bereits im Amtsverfahren eingereichten Anlagen sowie unter Vorlage weiterer Unterlagen zur Verkehrsdurchsetzung (Anlagen 14 - 19),

auf die Bezug genommen wird, hat die Anmelderin hierzu im Einzelnen wie folgt vorgetragen:

Die Anmelderin sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der weltweit größte Hersteller von Photovoltaik-Modulen gewesen und sei weiterhin unter den 10 größten Solarherstellern zu finden. Dies ergebe sich aus zu den Akten gereichten Auszügen aus „Wikipedia“, Internetsuchmaschinentreffern sowie weiteren Internetfundstellen.

Die unter Verwendung der Marke erzielten Umsätze der börsennotierten Muttergesellschaft der Anmelderin bestätigten die Markführerstellung von Suntech. Diese Umsätze hätten sich in Europa in den Jahren 2005 bis 2011 von über 161 Mio. USD kontinuierlich auf über 1.917 Mio. USD entwickelt, wobei Deutschland mit über 818 Mio. an der Spitze stünde. Damit sei die Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung der Wortmarke **SUNTECH** im Jahre 2012 Marktführerin in Deutschland und Europa gewesen, wie es auch durch zu den Akten gereichte Presseartikel bestätigt werde.

Die Anmelderin habe in den Jahren vor der Anmeldung unter der Marke **SUNTECH** in Deutschland jeweils hohe dreistellige Millionenbeträge umgesetzt und dabei erheblichen Werbeaufwand betrieben. Durch ihre Aktivität in verschiedenen Branchenverbänden und ihrer Beteiligung an der Diskussion über Strafzölle der Europäischen Union für chinesische Solarprodukte habe sie eine hohe Medienpräsenz und Bekanntheit erlangt, wie es durch die vorgelegten Medienberichte belegt sei.

Außerdem sei **SUNTECH** im Rahmen des Sportsponsorings intensiv beworben worden. So sei die Anmelderin in den Fußball-Bundesliga-Saisons 2011/12 und 2012/13 neben ihren umfangreichen anderen Werbetätigkeiten Trikot- und Hauptsponsor des deutschen Bundesligavereins TSG Hoffenheim gewesen, so dass wöchentlich ein Millionenpublikum mit der Bezeichnung **SUNTECH** konfron-

tiert gewesen sei. Der Gesamtwerbewert alleine des Fußball-Sponsoring habe über 24 Mio. EUR betragen.

Die Anmelderin habe darüber hinaus bereits im Jahre 2012 eine demoskopische Umfrage des Meinungsumfrageinstituts IMAS durchführen lassen (Anlage 11). Aus dieser Umfrage ergebe sich zwar, dass lediglich ein überraschend geringer Prozentsatz der allgemeinen Verkehrsbeteiligten überhaupt Marken von Photovoltaikherstellern kenne, wobei SUNTECH (mit 0,6 %) auf Rang 4 aller einschlägigen Marken platziert sei; bei einer gestützten Umfrage hätten 21 % aller Verkehrsbeteiligten angegeben, **SUNTECH** als Marke zu kennen. Wesentlich höher liege der Bekanntheitsgrad von **SUNTECH** allerdings innerhalb der - nach Auffassung der Anmelderin alleine maßgeblichen - Fachverkehrskreise: Hier, im Rahmen einer Umfrage unter 200 „Experten“ (Installateure, Zwischenhändler, Planer und Betreiber von Photovoltaikanlagen), habe **SUNTECH** eine ungestützte Bekanntheit von 14 % sowie bei einer gestützten Umfrage sogar einen Bekanntheitsgrad von 81 % erzielt, was den zweitbesten Wert aller bekannten Marken für Photovoltaik darstelle. Ferner hätten im Rahmen einer gestützten Umfrage 81,2 % dieser Fachkreise bestätigt, dass es sich bei **SUNTECH** um eine bekannte Marke handele. Damit sei festzuhalten, dass **SUNTECH** als Markenzeichen für die Produkte der Anmelderin bei den relevanten Verkehrskreisen eine Bekanntheit von mehr als 80 % erreiche.

Auch aus den vorgelegten Bescheinigungen führender europäischer Fachverbände im Bereich Photovoltaik ergebe sich, dass es sich bei **SUNTECH** um eine unterscheidungskräftige und bekannte Marke handele. Ferner zeigten Auswertungen von Treffern der Suchmaschine Google sowie von Online-Archiven diverser Zeitungen, dass **SUNTECH** stets als Marke verwendet werde, während eine beschreibende Verwendung überhaupt nicht recherchierbar sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom  
20. Februar 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Recht zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft mangelt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG) und sich die Anmelderin auch nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung der Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG berufen kann.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein



Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die angemeldete Marke nicht schutzfähig. Die Markenstelle hat zu Recht festgestellt, dass dem Anmeldezeichen **SUNTECH**

hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

a) Das begehrte Zeichen setzt sich zusammen aus dem englischen Begriff „**SUN**“ und der sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache ge-läufigen Abkürzung „**TECH**“ für „Technik“.

„**SUN**“ bedeutet Sonne und zählt zum Grundwortschatz der englischen Sprache, der vom inländischen Verkehr ohne weiteres verstanden wird (ebenso bereits: BPatG 32 W (pat) 43/97 - ULTRASUN; BPatG 33 W (pat) 540/12 - SUNSYS). Gleiches gilt für die Abkürzung „**TECH**“ die, wie das Bundespatentgericht bereits mehrfach entschieden hat, branchenübergreifend als Kurzform für (engl.) „tech-nology“ bzw. (deutsch) „Technologie“ Verwendung findet (vgl. etwa BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 83/14 - FLOORTECH; 24 W (pat) 530/13 - ctc cartech company).

Beide Wortelemente werden dabei im Inland auch umfangreich in Wortbildungen, d.h. mit anderen Substantiven zu einer Einheit verbunden, verwendet (z. B.: „High Tech“, „Biotech“, „eco-tech“, „nanotech“, Beispiele nach BPatG a. a. O., 24 W (pat) 83/14 - FLOORTECH; „suncollector“; „sunlight“, „sunlamp“, Beispiele nach BPatG, a. a. O., 33 W (pat) 540/12 - SUNSYS).

b) In diese Art der Wortbildung reiht sich auch das vorliegende Anmeldezeichen ein. Die Wortzusammensetzung „**SUNTECH**“ ist sprachüblich gebildet und ent-spricht den grammatikalischen Regeln. Aufgrund der Üblichkeit der Abkürzung „**TECH**“ und der häufigen, ebenso branchenübergreifenden Verwendung des eng-lischen Wortes „**SUN**“, erschließt sich der Gesamtbegriff „**SUNTECH**“ dem ange-sprochenen Verkehr, der sich vorliegend sowohl aus Fachkreisen als auch aus den Durchschnittsverbrauchern zusammensetzt (vgl. hierzu ausführlich im Fol-genden unter 3. c), ohne weiteres und auf Anhieb als Hinweis auf „**Sonnentech-nologie**“.

c) Die hiergegen gerichteten Einwendungen der Beschwerde vermögen nicht zu überzeugen. Soweit die Anmelderin meint, die korrekte Übersetzung der angemeldeten Marke könne alleine „Sonne-Technologie“ sein, stehen ihrem Vorbringen eine Vielzahl analoger englischer Wortbildungen, wie Sunlight, Sunshine, Sunset, Sunrise entgegen, die mit Sonnenlicht, Sonnensuchein etc. übersetzt werden, entgegen. Das Anmeldezeichen reiht sich insoweit, wie dargelegt, ohne weiteres in die Art und Weise vergleichbarer Wortbildungen ein.

Entgegen der Argumentation der Anmelderin wird sich dem Verkehr, der **SUNTECH** auf Anhieb mit „Sonnentechnologie“ übersetzt, auch unmittelbar erschließen, dass die Begrifflichkeit vorliegend als Synonym für Solartechnologie verwendet wird.

Dabei erscheint der Begriff **SUNTECH**, der sich in der Aneinanderreihung zweier beschreibender Wortelemente erschöpft, vorliegend auch nicht interpretationsbedürftig oder sonst geeignet, bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auszulösen. Insbesondere die Argumentation der Anmelderin, eine „Sonnentechnologie“ als solche gebe es nicht, so dass der Verkehr den Begriff nicht auf Anhieb verstehen könne, wird durch ihr eigenes weiteres - hierzu in Widerspruch stehendes - Vorbringen widerlegt. Insoweit kann auf die Ausführungen des Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin Bezug genommen werden, wonach der Begriff „Sonnentechnologie“ auf allen im Rahmen einer Google-Recherche gefundenen Webseiten „beschreibend verwendet“ wird (vgl. hierzu die Anlage 12, „*Google-Recherche nach der Verwendung des Begriffes „Suntech“ sowie des Begriffes „Sonnentechnologie“*“, Seite 17; siehe dort auch die Zusammenfassung der einzelnen Treffer auf S. 13 f., z. B.: „*Sonnentechnologie voranbringen*“). Der eigene Vortrag und die Nachweise der Anmelderin belegen somit die beschreibende Verwendung von „Sonnentechnologie“ als Synonym für Solartechnik, so dass an einem entsprechenden Verkehrsverständnis keine Zweifel bestehen können.

**d)** Ausgehend hiervon beschreibt das Anmeldezeichen „**SUNTECH**“ hinsichtlich der in der Warenklasse 9 beanspruchten Waren, insbesondere Solarzellen und Solarmodule sowie einschlägiges Zubehör, deren Beschaffenheit, die zugrundeliegende (Sonnen-)Technologie sowie deren Wirkungsweise und Bestimmung.

Dies gilt auch für die in Klasse 11 beanspruchten „*thermischen Sonnenkollektoren*“, die unmittelbar dem Sektor der Solartechnologie zuzuordnen sind. Aber auch die weiteren in Klasse 11 beanspruchten Geräte, Lampen etc. können alleamt mit „Sonnentechnologie“ ausgestattet bzw. mit Hilfe von Solarenergie betrieben werden.

Bezüglich der angemeldeten (Bau-)Materialien und des Zubehörs der Klasse 19 beinhaltet das Anmeldezeichen einen Hinweis auf den Verwendungszweck dieser Waren, nämlich auf deren möglichen Einsatz bei der Installation von Solarsystemen.

Hinsichtlich der für die Klassen 37 und 42 angemeldeten Installations-, Wartungs-, Planungs- und Beratungsdienstleistungen versteht der Verkehr unter der angemeldeten Marke lediglich einen Hinweis auf den Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen, da diese sich allesamt auf „Sonnentechnologie“ bzw. Solarsysteme beziehen können.

**e)** Somit ist für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt bzw. zumindest ein enger beschreibender Bezug der angemeldeten Marke zu bejahen, so dass es der Marke an jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Auf die Frage, ob das Anmeldezeichen recherchierbar bereits beschreibend verwendet wird, kommt es entgegen dem Vorbringen der Anmelderin nicht an; insoweit ist für die Schutzversagung alleine entscheidend, dass die Wortbildung zur Beschreibung dienen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, Rdn. 370), was aus den dargelegten Gründen der Fall ist.

3. Die Anmelderin kann sich zur Überwindung des absoluten Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft auch nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG berufen.

Für die Überwindung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung ist regelmäßig ein Durchsetzungsgrad von 50 % in den beteiligten Verkehrskreisen zu belegen (vgl. BGH GRUR 2015, 581, 584, Nr. 38 ff. - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2014, 483, 485, Nr. 20 ff. - test; siehe auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 630 ff.). Die Erfüllung dieser Voraussetzung kann in Bezug auf das angemeldete Zeichen nicht festgestellt werden:

a) Indikatoren für eine Verkehrsdurchsetzung sind nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren/Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie entsprechende Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von Berufsverbänden (EuGH GRUR 1999, 723, 727, Nr. 51 - Chiemsee; GRUR 2005, 763, 764, Nr. 31 - Nestlé/Mars; siehe auch Hacker, Markenrecht, 4. Aufl. 2016, S. 82, Rdnr. 177).

Wenngleich die Markenmelderin eine Reihe von Unterlagen vorgelegt und zu hohen Umsätzen, hohem Werbeaufwand sowie zu einem überragendem Marktanteil vorgetragen hat, verlangt die deutsche Praxis für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung darüber hinaus fast durchweg die Beibringung eines demoskopischen Gutachtens zur Verkehrsauffassung (vgl. Hacker, Markenrecht, 4. Aufl., S. 282 Rn. 177). Daran ist festzuhalten, zumal es Fälle gibt, in denen das angemeldete Zeichen zwar unter hohem Werbeaufwand einen überragenden Marktanteil hält, vom Verkehr aber nachweislich dennoch nicht als Individualmarke memoriert wird (vgl. Hacker, ebenda). So liegt der Fall auch hier.

b) Nach der von der Anmelderin vorgelegten „Umfrage“ des Meinungsforschungsinstituts IMAS (Anlage 11) hat **SUNTECH** als Marke im Rahmen einer gestützten Umfrage lediglich einen Bekanntheitsgrad in Höhe von 20,7 % der allgemeinen Verkehrsbeteiligten; ungestützt kennen sogar lediglich 0,6 % der allgemeinen Verkehrsbeteiligten das Zeichen. Die Anmelderin beruft sich demgegenüber auf den wesentlich höheren Bekanntheitsgrad in Fachverkehrskreisen von 81 % im Rahmen einer gestützten Umfrage, wobei zudem 82,1 % dieser Fachkreise **SUNTECH** als bekannte Marke ansähen.

c) Entscheidend für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung ist demnach - selbst wenn man die Ergebnisse der genannten Umfrage unterstellt - zunächst, wer überhaupt zu den maßgeblichen angesprochenen Verkehrskreisen gehört (vgl. Hacker, Markenrecht, a. a. O., Rn. 178). Dies hängt wesentlich von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ab. Als „beteiligte Verkehrskreise“ im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG sind alle Kreise zu verstehen, in denen die Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann, wobei eine an den objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nicht an den subjektiven Vorstellungen des Anmelders orientierte Betrachtung angezeigt ist (BGH GRUR 2009, 411, Rn. 12 - STREETBALL; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 40)

Soweit vorliegend Waren aus dem Sektor der Solartechnik und Photovoltaik und hierauf bezogene Dienstleistungen beansprucht werden, besteht der angesprochene Verkehr sowohl aus dem Fachverkehr, also dem Handel und gewerblichen Abnehmern, als auch aus den Endverbrauchern (so auch ausdrücklich jüngst BGH, Beschl. v. 2. April 2015, I ZB 2/14 - ISET/ISETsolar, juris Rn. 12), da Marken aus dem Bereich der Photovoltaik etwa auch im Verhältnis zu Eigenheimbesitzern mit entsprechendem Interesse (an erneuerbaren Energien und an der Nutzung von Sonnenenergie) Verwendung finden und ihnen gegenüber Auswirkungen zeitigen.

Das hiergegen gerichtete Beschwerdevorbringen, wonach „ausschließlich auf Fachhändler für Solaranlagen sowie die Mitarbeiter von Betrieben, welche Solaranlagen installieren“, abzustellen sei, vermag nicht zu überzeugen. Soweit die Anmelderin mit dem „üblichen Vertriebsmodell“ argumentiert und ausführt, die Hersteller von Solarmodulen würden ihre Produkte ausschließlich an Großhändler vertreiben, ist dies bei nahezu jedem Verbrauchsgegenstand der Fall. Private Endverbraucher erwerben beispielsweise auch Waschmittel, Kaffee oder sonstige Alltagswaren regelmäßig nicht unmittelbar vom Hersteller oder beim Großhandel, sondern vom Einzelhändler; ungeachtet dessen richten sich die Waren des Herstellers natürlich immer (auch) an den Endverbraucher, und die jeweiligen Markenzeichen finden ihm gegenüber Verwendung. Auch der Umstand, dass zwischengeschaltete Fachleute - wie hier etwa Installationsfirmen im Bereich der Photovoltaik - die Wahl der Endverbraucher beeinflussen könnten, ändert nichts an der Maßgeblichkeit der Abnehmer als beteiligte Verkehrskreise (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 619).

Eine Beschränkung der maßgeblichen Verkehrskreise alleine auf den Fachverkehr, wie sie die Anmelderin vertreten will, findet demnach vorliegend keine Grundlage. Abzustellen ist vielmehr auf die Gesamtbevölkerung; lediglich solche Teile des Verkehrs, die an den betroffenen Waren/Dienstleistungen gänzlich desinteressiert sind bzw. diese kategorisch ablehnen, können im Rahmen einer Verkehrsbefragung vernachlässigt werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 621; Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 82 Rn. 178).

**d)** Ausgehend hiervon kann aber von einem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach der von der Anmelderin vorgelegten IMAS-Umfrage im vorliegenden Fall keine Rede sein.

Dabei kann außer Betracht bleiben, dass es sich bei der genannten Studie um eine Umfrage zur Markenbekanntheit und nicht um eine demoskopische Meinungsumfrage zur Verkehrsdurchsetzung im Sinne der Kriterien der Rechtspre-

chung handelt (vgl. hierzu im Einzelnen Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 675 ff.). Denn selbst wenn man die Ergebnisse der IMAS-Umfrage zugrunde legt, belegen sie, bezogen auf die maßgeblichen Verkehrskreise, lediglich einen Bekanntheitsgrad von knapp 21 %, dies zudem im Rahmen einer gestützten Befragung. Damit kann aber der Durchsetzungsgrad im Sinne einer Verkehrsdurchsetzung denknotwendig nicht mehr als 21 % betragen (vgl. BGH GRUR 2010, 138, 143 Nr. 51 - ROCHER-Kugel).

Wenn aber somit deutlich weniger als 50 % der beteiligten Verkehrskreise das fragliche Zeichen der Marken Anmelderin zuordnen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass das Anmeldezeichen von der Mehrheit des maßgeblichen Publikums nicht als Marke aufgefasst wird. Bei Zuordnungszahlen, die wie hier die 50 %-Grenze deutlich verfehlen, ist die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG in jedem Fall ausgeschlossen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 589).

Nach alledem war die Beschwerde 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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Pr