

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 70/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 76 950.4**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 11 - vom 13. August 2001 und vom 29. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung hinsichtlich der Waren "Anlagen zur Energiegewinnung, -umwandlung und -speicherung, nämlich Kühlgeräte, Windenergie-Anlagen, bestehend aus propellerartigen Einrichtungen zur Umsetzung der Windenergie in Rotationsenergie und generatorartige Einrichtungen zur Umsetzung der Rotationsenergie in elektrische Energie; Beleuchtungsgeräte und deren Teile" zurückgewiesen wurde.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

Sunwall

zunächst für die Waren

Wechselrichter, Strom-Netzeinspeisegeräte für Solarenergieanlagen, Anlagen zur Energiegewinnung, -umwandlung und -speicherung, nämlich photovoltaische Anlagen, Kühlgeräte, Windenergie-Anlagen, bestehend aus propellerartigen Einrichtungen zur Umsetzung der Windenergie in Rotationsenergie und generatorartige Einrichtungen zur Umsetzung der Rotationsenergie in elektrische Energie, Solarkollektoren; Beleuchtungsgeräte und deren Teile.

In einem Erstbeschluss hat die Markenstelle die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses daran mit der Begründung zurückgewiesen, dass es sich bei "Sunwall" lediglich um eine beschreibende Angabe dahingehend handele, dass es sich um Bestandteile sogenannter Sonnenwände bzw. transparenter Solarwände dreht.

Bereits im Erinnerungsverfahren wurde die Anmeldung durch Aufnahme des Zusatzes im Warenverzeichnis "ausgenommen Solarwände" beschränkt. Entgegen der tatsächlichen Lage stellt der Beschluss der Markenstelle, mit dem die Erinnerung dann zurückgewiesen wurde, darauf ab, dass eine Begründung nicht eingegangen ist. Auch in der Nichtabhilfeentscheidung wurde nicht auf die Erinnerungsbegründung eingegangen.

Mit seiner Beschwerde begehrt der Anmelder die Aufhebung der Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wurden die Internetseiten [www.eren.doe.gov](http://www.eren.doe.gov) vom 28. März 2002 und [www.gbl.tuwien.ac.at](http://www.gbl.tuwien.ac.at) und [www.solar-piller.de](http://www.solar-piller.de) jeweils vom 14. Mai 2002 gemacht. Hierzu vertritt der Anmel-

der die Auffassung, dass "Sunwall" keinen bestimmten Inhalt hat und die Marke deshalb schutzfähig sei.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde ist zum Teil begründet.

- a) Soweit die Marke "Sunwall" für Anlagen zur Energiegewinnung, -umwandlung und -speicherung, nämlich Kühlgeräte, Windenergie-Anlagen, bestehend aus propellerartigen Einrichtungen zur Umsetzung der Windenergie in Rotationsenergie und generatorartige Einrichtungen zur Umsetzung der Rotationsenergie in elektrische Energie, Beleuchtungsgeräte und deren Teile beansprucht wird, steht der begehrten Eintragung in das Markenregister weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), noch das einer Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eigenschaft, zum Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel ver-

standen wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr. vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - INDIVIDUELLE). "Sunwall" hat im Hinblick auf die in Ziff. 1 des Tenors genannten Waren ersichtlich keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt. Auch konnten weder die Markenstelle, noch der Senat Feststellungen treffen, dass "Sunwall" stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Da im Hinblick auf die in Ziffer 1 des Tenors genannten Waren der Marke keinerlei beschreibender Gehalt entnommen werden kann, kann sie auch nicht der Bezeichnung der Art, Bestimmung oder auch sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG dienen.

- b) Soweit Wechselrichter, Stromnetz-Einspeisungsgeräte für Solarenergieanlagen, Anlagen zur Energiegewinnung, -umwandlung und -speicherung, nämlich photovoltaische Anlagen und Solarkollektoren, jeweils ausgenommen Solarwände - beansprucht werden, ist die Fassung des Warenverzeichnisses unklar. Keine der beanspruchten Waren umfasst Solarwände, so dass eine Einschränkung dieser Art nicht möglich ist.

Ohne Einschränkung des Warenverzeichnisses handelt es sich bei "Sunwall" um eine Angabe, die der Bestimmung der beanspruchten Waren im Sinne des Schutzhindernisses des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG dienen können. Nach den Feststellungen des Senats handelt es sich bei Sunwall (Deutsch: Sonnenwand) um eine Wandheizung, die dann auf verschiedene Weise ausgestaltet sein kann. So ergibt sich aus der Internetseite [solar-pillar.de](http://solar-pillar.de), dass das Löschkernstück dieser Sonnenwand 10 mm starke mäanderförmige Kupfergitter sind, die von Leitungswasser durchströmt werden. Die Heizflächen werden bevorzugt

in die gut gedämmten Außenwände integriert. Ebenso können auch Innenbauteile herangezogen werden. Die beigefügte Zeichnung zeigt die Anbringung der Kollektoren an der Wand. Das Sonnenwandsystem auf der Internetseite [www.gbl.tuwien.ac.at](http://www.gbl.tuwien.ac.at) zeigt eine Sonnenwand als in der Regel an der Außenseite transparent abgedecktes Wandelement, das die Sonnenstrahlung absorbiert, die absorbierte Wärme speichert und zeitlich und/oder mengenmäßig beeinflussbar an den Innenraum abgibt. Aus der Internetseite [www.eren.doe.gov](http://www.eren.doe.gov) ist ersichtlich, dass sogar "Sunwall"-Designwettbewerbe durchgeführt werden. Wenn es auch - wie der Anmelder zu Recht vortragen lässt - die "Sonnenwand" nicht gibt, handelt es sich dabei jedoch um einen Oberbegriff, der das Themengebiet präzise und treffend ohne jede Mehrdeutigkeit erfasst (vgl. BGH, BIPMZ 2000, 331, 332 - Bücher für eine bessere Welt).

2. Sollte mit der Formulierung des Warenverzeichnisses Wechselrichter, Stromnetz-Einspeisungsgeräte für Solarenergieanlagen, Anlagen zur Energiegewinnung, -umwandlung und -speicherung, nämlich photovoltaische Anlagen, Sonnenkollektoren – anstatt ausgenommen Solarwände "ausgenommen für Solarwände" gemeint sein, so steht der Anmeldung das Schutzhindernis des § 8 Absatz 2 Nr 4 MarkenG entgegen. Von der Eintragung sind insoweit Marken ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu täuschen. Voraussetzung für eine Täuschung ist die Erweckung eines irreführenden Eindrucks der Marke. Dieser ist dadurch gegeben, dass auf den eingangs bezeichneten Gegenständen Sunwall (= Sonnenwand) angegeben ist, diese aber nach dem Warenverzeichnis nicht für Sonnenwände bestimmt sein sollen. Eine Täuschungseignung ausschließende rechtmäßige Benutzung (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 540 - Omeprazol) hat weder der Anmelder vorgetragen, noch ist sie für den Senat ersichtlich.

3. Es entspricht der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (§ 71 Abs. 3 MarkenG). Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt leidet unter einem schweren Verfahrensfehler. Dem Anmelder wurde das rechtliche Gehör versagt, da sein am 1. Oktober 2001 eingegangener Erinnerungsschriftsatz ersichtlich in der am 29. Januar 2002 ergangenen Erinnerungsentscheidung und auch nicht im Abhilfeverfahren berücksichtigt wurde. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Erinnerung bei Kenntnis der Erinnerungsbegründung zumindest teilweise Erfolg gehabt hätte.

Winkler

Klante

Sekretaruk

br/Fa