



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 540/12

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
3. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 022 976

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, die Richterin Kirschneck und den Richter Kätker auf die mündliche Verhandlung vom 3. September 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die unter der Nummer 1 022 976 international registrierte Wortmarke

SUNSYS

wird um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

09 Onduleurs destinés aux applications photovoltaïques.

37 Services de maintenance et de dépannage d'installations de distribution d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs électriques, services d'entretien, de réparation, de vérification dans le domaine électrique.

42 Diagnostic technique à distance pour la maintenance et la vérification des installations électriques; essais, recherche, étude et développement dans le domaine de la distribution électrique et de la protection électrique; études de conformité des produits par rapport aux normes; services d'inspection (contrôle) d'installations de distribution d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs électriques.

Die Markenstelle für Klasse 37 Internationale Markenregistrierung des DPMA hat die Schutzerstreckung mit Bescheid vom 13. September 2009 beanstandet und der IR-Marke mit Beschluss vom 6. Juli 2012 nach §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2

Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ den Schutz verweigert.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass das Zeichen sich für den Verkehr erkennbar aus den beiden Elementen „SUN“ und „SYS“ zusammensetze. „SUN“ werde als Hinweis auf „Sonne“, „SYS“ als Kurzwort für „SYSTEM“ verstanden. Ein System bezeichne eine aus mehreren Elementen bestehende Einheit. Zwar könne „SUNSYS“ in seiner Gesamtheit grundsätzlich auch im Sinne des astronomischen Sonnensystems, also eines von der Sonne gebildeten Systems mit den sie umkreisenden Himmelskörpern verstanden werden; in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen liege ein derartiges Verständnis jedoch fern. Vielmehr werde das Zeichen ohne weiteres als beschreibender Hinweis darauf angesehen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für ein System angeboten würden, das die Sonne nutzt. Zumindest die Fachkreise würden einen derartigen beschreibenden Sinngehalt erkennen. Darüber hinaus sei das Zeichen auch nicht unterscheidungskräftig, weil der Verkehr es nur als allgemeine Sachangabe und daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehme. Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen seien rechtlich nicht bindend. Das gelte auch für die Eintragungen in Spanien und Frankreich. Die von der Anmelderin behauptete Zeichenserie enthalte zudem ganz überwiegend lediglich die Silbe „YS“, statt „SYS“, so dass insoweit schon keine vergleichbaren Zeichen vorlägen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass der begehrten Schutzerstreckung der Marke keine Eintragungshindernisse im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Sie meint, das Amt habe eine unzulässige begriffliche Analyse der Einzelbestandteile des Zeichens vorgenommen und andere Begriffsbedeutungen vernachlässigt. Das Zeichen „SUNSYS“ erlaube zwar die Assoziation an „Etwas, das mit der Sonne zu tun habe“, beinhalte aber keine Beschreibung der begehrten Waren und Dienstleistungen. Vielmehr werde der Verkehr „SUNSYS“ ohne analysierende Gedan-

kenschritte lediglich als „Sonnensystem“ im astronomischen Sinne verstehen, zumal Photovoltaikanlagen auch als solche und nicht als „Sonnensystem“ bezeichnet würden.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr, insbesondere Fachkreise, sich an die Markenserie der Markeninhaberin, die auf „YS“ ende (COSYS, CADRYS DELTA, MODULYS, SURGYS, CADRYS, ATYS, DELPHYS), gewöhnt hätten.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Der Senat hat die Anmelderin auf mögliche Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hingewiesen und verschiedene Belege aus der Internetrecherche des Senats (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) übersandt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber erfolglos.

Dem begehrten Zeichen steht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb ihr der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu Recht von der IR-Markenstelle verweigert worden ist (§§ 119, 124, 113, Art. 5 PMMA, Art. 6 ^{quinquies} B PVÜ).

1.

Das DPMA hat der WIPO innerhalb der am 31. Dezember 2009 beginnenden Jahresfrist die Gründe der Schutzverweigerung nach den oben genannten gesetzlichen Bestimmungen (Refus de protection) übermittelt (Art. 5 Abs. 2 PMMA, Regel 17 Abs. 1, 2, 18 Abs. 1 Buchst a Ziffer iii GAusfO MMA/PMMA), so dass die

formalen Erfordernisse einer Schutzverweigerung gewahrt sind. Es ist zulässig, nachträglich weitere Tatsachen, wie z. B. die Ergebnisse aus der Internetrecherche des Senats, zu berücksichtigen, soweit diese zur Stützung der in dem Beanstandungsbescheid mitgeteilten Eintragungshindernisse dienen (BGH GRUR 2005, 578 (Ls, 579) - LOKMAUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 113 Rd. 9).

2.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten

Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel). Dementsprechend darf sich die Prüfung einer Anmeldung nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Die Unterscheidungskraft fehlt nicht nur Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, sondern auch solchen, mit denen ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt 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 Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard). Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 17) - FUSSBALL WM 2006). Dies gilt insbesondere auch für Wortzeichen einer gängigen Fremdsprache, die mit einer ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung in die Umgangssprache eingegangen sind und nur in diesem Sinne verstanden werden (BGH GRUR 2003,

1050, 1051 - Cityservice; BGH GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard m. w. N.).

Abzustellen ist bei der Prüfung auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel; EUGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 19) - Maglite; BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 8) - STREETBALL). Die hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an Endverbraucher als auch an den Fachverkehr im Bereich elektrischer Anlagen, insbesondere im Bereich von Anlagen auf dem Stromsektor. Auszugehen ist von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr.24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee), der die hier maßgeblichen Produkte zumindest mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit wahrnehmen wird.

3.

Das begehrte Zeichen setzt sich zusammen aus dem englischen Begriff „sun“ und der sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache geläufigen Abkürzung „sys“ für „System“. „Sun“ bedeutet „Sonne“ und zählt zum Grundwortschatz der englischen Sprache, der vom inländischen Verkehr ohne weiteres verstanden wird (ebenso: BPatG 32 W (pat) 43/97 - ULTRASUN). Gleiches gilt für die Abkürzung „sys“, die branchenübergreifend als Kurzform für „System“ verwendet wird ((BPatG 30 W (pat) 176/06 - INFOSYS; 33 W (pat) 167/00 - SYSCARE; BPatG 30 W (pat) 178/01- SysDesign; BPatG 26 W (pat) 82/12 - sysprovide). Der Begriff „System“ bezeichnet allgemein eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen bzw. miteinander verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können (vgl. Anlage 1 aus der Internetrecherche des Senats, im Folgenden zitiert als „Anlagen“). Die Art der Wortzusammensetzung ist sprachüblich

und entspricht grammatikalischen Regeln (vgl. z. B.: solarsystem; atomic system; Computersystem, Regelsystem, Solarsystem, Sonnensystem, suncollector, sunlight). Aufgrund der Üblichkeit der Abkürzung „SYS“ und der häufigen Verwendung des englischen Wortes „sun“, das regelmäßig mit anderen Substantiven zu einer Einheit verbunden und auch im Inland branchenübergreifend benutzt wird (z. B.: suncollector; sunlight, sunlamp), wird der Verkehr die Einzelelemente des zusammengesetzten Zeichens zumindest dann erkennen, wenn ihm das Zeichen in Zusammenhang mit Produkten begegnet, die einen engen Zusammenhang zu Systemen aufweisen, die Sonnenenergie nutzen. Er wird das Zeichen daher nicht als Fantasiebegriff verstehen, sondern wörtlich mit „Sonnensystem“ übersetzen. In der deutschen Sprache wird allerdings häufig zwischen dem astronomisch geprägten Begriff „Sonnensystem“ (vgl. Anlage 2: „Stern mit umlaufenden Himmelskörpern“) und dem eher auf die Solartechnik bezogenen Begriff „Solarsystem“ unterschieden (Anlagen 1a, 2). Mitunter werden beide Begriffskombinationen aber auch gleichbedeutend verwendet (vgl. Anlage 1a: „Das Sonnensystem, das auch als Solarsystem bezeichnet wird, ...“). In der englischen Sprache bezeichnet „Solarsystem“ auch das astronomische „Sonnensystem“ (Anlagen 2-4). Diese mitunter unscharfe Trennung zwischen „sun/Sonne“ und „solar“ findet sich in zahlreichen Wortbildungen wieder. So wird der Begriff „sun“ in verschiedenen englischen Begriffen als Synonym für „Solar“ bzw. „Sonnenenergie“ verwendet, z. B.: „suncollector“, „sunlamp“, „sun system reflectors“, „sun system complete systems“. Auch im inländischen Sprachgebrauch wird nicht durchweg streng zwischen „Sonne“ und „Solar“ unterschieden. Vielmehr wird in Zusammenhang mit Solarenergie/ Sonnenenergie und zugehörigen Waren und Dienstleistungen sowohl der Begriff „Solarsystem“ als auch der Begriff „Sonnensystem“ verwendet, um auf Waren und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Solarsystemtechnik stehen, hinzuweisen (Anlagen 5-11, z. B.: „Mein neues Sonnensystem“: Das All-Inclusive-Solarpaket“; „...Solarsysteme - Ihr Sonnensystem“; „...IT Sonnensystem - Die individuelle Solar-Heizsystemlösung“). Dem entsprechend gibt es auch verschiedene Unternehmen, die die Kurzform „sun sys“ oder die Langform „sunsystem“

verwenden, um darauf hinzuweisen, dass sie sich mit technischen Solarsystemen befassen (Anlagen 12-15).

Vor diesem Hintergrund ist das begehrte Zeichen geeignet, Merkmale der begehrten Waren und Dienstleistungen, nämlich deren Art und Bestimmung dahingehend zu präzisieren, dass sie sich auf ein Sonnen-/Solarsystem beziehen. Diese beschreibende Sachaussage der begehrten Wortkombination wird sich dem angesprochenen Verkehr, zu dem sowohl Fachverkehrskreise als auch Endverbraucher zählen, ohne analysierende Gedankenschritte erschließen, da entsprechende Wortkombinationen in der Praxis bereits verwendet werden, um auf einen Sachbezug zwischen bestimmten Waren und Dienstleistungen und Solarsystemen hinzuweisen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin bedarf es hierzu keiner analysierenden Betrachtungsweise, denn der Umstand, dass der Begriff „Sonne/sun“ als Synonym für „Solar“ verwendet wird und der Umstand, dass sogar die Wortkombination „Sonnensystem“ oder „sun system“ in Zusammenhang mit technischen Solarsystemen verwendet wird führt dazu, dass der Verkehr das begehrte Zeichen auch ohne analysierende Gedankenschritte auf technische Solarsysteme bezieht, wenn es ihm in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen begegnet, die - wie die hier begehrten Waren und Dienstleistungen - einen sehr engen Bezug zu Solarsystemen haben können (vgl. ähnlich zum Begriffsverständnis von „Sunsystem“ für Bräunungsgeräte: BPatG 24 W (pat) 77/03 - SunSystem). Ein derart enger Zusammenhang besteht insbesondere für die begehrten „Wechselrichter für Photovoltaikanlagen“. Ein Wechselrichter (auch Inverter) ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung bzw. Gleichstrom in einen Wechselstrom umrichtet. Wechselrichter bilden, neben Gleichrichtern und Umrichtern, eine Untergruppe der Stromrichter. Es existieren spezielle Solarwechselrichter die in Solarsystemen zur Gewinnung elektrischer Energie zum Einsatz kommen (Anlagen 16-18). Da die Anmeldung erfolgt ist für „Wechselrichter für Photovoltaik-Anwendungen“, liegt der Zusammenhang zu Solarsystemen auf der Hand. Auch die

übrigen Dienstleistungen betreffen Wartungs-, Reparatur-, Prüfdienste und ähnliche Tätigkeiten an elektrischen Anlagen des Stromsektors, die sich unmittelbar auf Solarsysteme zur Gewinnung elektrischer Energie beziehen können. Aufgrund dieser engen Verknüpfung der begehrten Waren und Dienstleistungen mit Solarsystemen wird der angesprochene Verkehr die sachbeschreibende Aussage des begehrten Zeichens unmittelbar als solche erkennen. Auch wenn es sich bei „sunsys“, „sunsystem“ bzw. „Sonnensystem“ nicht um einen Fachbegriff handelt, wird der Verkehr aufgrund des sachbezogenen Sinngehalts weder den Begriff „Sonnensystem“ noch die verkürzte englische Version „SUNSYS“ als Hinweis auf die Herkunft der begehrten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, sondern als sachbezogenen Hinweis auf Produktmerkmale auffassen.

Dem steht nicht entgegen, dass der Begriff „Sonnensystem“ eine gewisse Mehrdeutigkeit und Vagheit beinhaltet. Von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit könnte nämlich erst dann ausgegangen werden, wenn eine derartige Ungenauigkeit erreicht wäre, die es ausschließen würde, dass die fragliche Angabe noch als beschreibende Bezeichnung verstanden werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rd. 300). Für eine derartige Unbestimmtheit fehlen vorliegend indes konkrete Anhaltspunkte, weil sich mit der oben dargelegten Bedeutung der Wortfolge in Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen und im Hinblick auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Solarbranche eine verständliche, inhaltsbeschreibende Sachaussage ergibt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise als solche verstanden wird.

4.

Die von der Markeninhaberin durch Hinweis auf entsprechende Registereintragungen behauptete Markenserie (COSYS, CADRYS DELTA, MODULYS, SURGYS, CADRYS, ATYS, DELPHYS) führt zu keiner anderen Beurteilung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Unterscheidungs-

kraft ist nämlich stets im Hinblick auf das konkret beanspruchte Zeichen zu beurteilen. Die Benutzung einer ähnlichen Zeichenserie kann es dem Verkehr zwar erleichtern, das Zeichen als Herkunftshinweis zu erkennen. Wenn es sich aber um ein Zeichen handelt, das - wie hier „SUNSYS“ - über keine originäre Kennzeichnungskraft verfügt, kann das Eintragungshindernis nur gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Dazu hat die Markeninhaberin weder vorgetragen noch bestehen sonstige Anhaltspunkte für das Vorliegen einer solchen Verkehrsdurchsetzung. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die behauptete Zeichenserie überwiegend auf „YS“ endet und als ersten Bestandteil hauptsächlich Fantasiebegriffe beinhaltet. Die Art des Zeichenbildungsprinzips, die sich vorliegend durch die Kombination zweier Elemente mit erkennbarer Einzel- und Gesamtbegriffsbedeutung auszeichnet, weist daher deutliche Unterschiede auf.

5.

Soweit die Markeninhaberin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bildnis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Im Hinblick auf ausländische Voreintragungen ist zudem zu berücksichtigen, dass stets das nur Verständnis des inländischen Verkehrs zu berücksichtigen ist, das in den Ländern aufgrund verschiedener Sprachkenntnisse und Kennzeichnungsgewohnheiten unterschiedlich sein kann.

Dr. Hoppe

Kirschneck

Kätker

CI