



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 511/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 016 314.5

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:2023:191023B30Wpat511.21.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

Power Inverter

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 „inverter“ habe die Bedeutung „Wechselrichter“.

Die Gesamtbezeichnung **Power Inverter** weise in Bezug auf die beanspruchten Waren den leicht fassbaren Sachaussagegehalt auf, dass es sich bei diesen um

leistungsfähige Wechselrichter handele bzw. dass sie geeignet seien, an solche angeschlossen zu werden.

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.

Die durch korrekte Aneinanderreihung der Bestandteile in sprachüblicher Weise gebildete Wortkombination **Power Inverter** 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.

Die beanspruchten Waren „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte“ könnten für leistungsfähige Wechselrichter konzipiert sein. „Batterien, Batteriespeicher“ könnten für einen Anschluss an einen Wechselrichter konzipiert sein, z.B. hinsichtlich der Zahl der möglichen Entladezyklen bzw. der Tiefenentladung. 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 „Inverter“ sei für „Batterien, Batteriespeicher“ nicht beschreibend und damit eintragungsfähig. Das zeige eine Reihe von „Inverter“-Marken, die als Unionsmarken für Batterien eingetragen worden seien. Es handele sich beispielsweise um die Marken „Hybrid Inverter“ (EM 017880728), „Inverter RS“ (EM 018215 684) und „EXE INVERTER“ (EM 016 437 766).

Zwar entfalten Voreintragungen keine Bindungswirkung, allerdings komme ihnen eine Indizwirkung zu.

Diese Indizwirkung gelte auch im Hinblick auf den Bestandteil „Power“, wo für „Batterien“ 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 Inverter**. Es habe bezogen auf die angemeldeten Waren keinen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Die Wortverbindung sei für den Verkehr nicht naheliegend und es müsse von einer interpretationsbedürftigen Mehrdeutigkeit ausgegangen werden.

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 Inverter** 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 und Dienstleistungen 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 Inverter** setzt sich zusammen aus den beiden englischen Begriffen „power“ und „inverter“.

aa. Das Substantiv „power“ gehört 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 „inverter“ bedeutet „Wandler, Umkehrer“ bzw. „Wechselrichter“ (vgl. Langenscheid online – inverter).

cc. Die englische Begriffskombination „Power Inverter“ hat ebenfalls die Bedeutung „Wechselrichter“ (vgl. auch <https://www.dictindustry.de/englisch-deutsch/power+inverter>). Neben dem deutschen Begriff „Wechselrichter“ wurde auch die englische Bezeichnung „Power Inverter“ bereits zum Anmeldezeitpunkt in Deutschland verwendet (z.B. auf Amazon oder eBay). Ein Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselrichter>). Darüber hinaus gibt es Wechselrichter, die selbst als Energiespeicher eingesetzt werden können.

Dieser spezielle Typ eines Wechselrichters wird auch als „Hybrid-Wechselrichter“ bezeichnet (<https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/wechselrichter/hybrid-wechselrichter>).

c. Im Hinblick auf „Batterien, Batteriespeicher“ werden Wechselrichter eingesetzt, um den z.B. mittels einer Photovoltaik-Anlage in der Batterie gespeicherten Gleichstrom in haushaltsüblich nutzbaren Wechselstrom umzuwandeln. Wechselrichter sind für die Energieversorgung über eine Photovoltaikanlage deshalb unverzichtbar und bilden mit den Batterien als Speicher der erzeugten Energie eine Einheit. Insofern besteht zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den vorgenannten Waren ein enger beschreibender Zusammenhang (BPatG 24 W (pat) 79/08 – CHIP control).

Vor diesem Hintergrund liegt es auch auf der Hand, dass Steuergeräte die gesamte Elektronik einer Photovoltaikanlage einschließlich aller Komponenten wie Energiespeicher und Wechselrichter regeln. So wurde bereits im Anmeldezeitpunkt damit geworben, dass ein entsprechendes Steuergerät „für alle Wechselrichter funktioniert“ und als „Energiemanager“ für die optimale Stromnutzung der über eine Photovoltaikanlage erzeugten Energie sorgt (<https://www.solar-komplett.ch/energiemanager-emdo101-photovoltaik>). Insofern besteht zwischen dem Zeichen **Power Inverter** und den Waren „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte für Energiespeicher“ ebenfalls ein enger beschreibender Zusammenhang. Ein solcher liegt umso mehr auf der Hand, wenn die Bezeichnung „Power Inverter“ als Oberbegriff die spezielle Art von Wechselrichtern bezeichnet, die selbst über einen – entsprechend gesteuerten - Energiespeicher verfügen.

d. 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 „Inverter RS“ und „EXE INVERTER“ ist darüber hinaus anzumerken, dass sich diese Marken von der vorliegenden Anmeldung **Power Inverter** in der Begriffsbildung und -anordnung unterscheiden. Anders als die vorgenannten Marken hat das angemeldete Zeichen zudem die nachweisbare Bedeutung „Wechselrichter“, womit – wie ausgeführt – in Bezug auf die angemeldeten Waren zumindest ein enger beschreibender Bezug besteht. Die Marke „Hybrid Inverter“ (EM 017880728) bezieht sich darüber hinaus nicht allgemein auf „Batterien“, sondern speziell auf „Auxiliary batteries for mobile phones“ und auch nicht auf „Kontroll- und elektronische Steuer- und Regelgeräte für Energiespeicher“, weshalb sich aus dieser Marke auch insofern keine Schlüsse auf die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens ziehen lassen.

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 Inverter** 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.

Hacker

Merzbach

Weitzel

...