



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. Juni 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 27 561.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters v. Schwichow und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Dezember 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortfolge

sonne downloaden

als Kennzeichnung für die Waren

Anlagen zur Umwandlung von Sonnenenergie und Erzeugung von Strom, nämlich komplette photovoltaische Solaranlagen; Planung und technische Beratung bei Bau und Betrieb vorstehend genannter Anlagen.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, denn die Marke sei ausschließlich ein Sachhinweis dahin, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dem „Herunterladen von Sonnenenergie“ dienen bzw hierfür bestimmt seien. Eine betriebliche Kennzeichnung werde der Verbraucher darin nicht erblicken.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter. Das Wort „downloaden“ werde ausschließlich in Verbindung mit EDV, dh nur im Sinne von „Daten herunterladen“ verwendet; das aber geschehe bei einer Photovoltaikanlage gerade nicht. Eine derartige Mehrdeutigkeit werde dem Verbraucher auffallen, womit die Wortfolge durchaus eigentümlich und zur Kennzeichnung geeignet sei.

Das Gericht hat eine umfangreiche Nachschau in Wörterbüchern, Dokumentationen und elektronischen Medien durchgeführt; das Ergebnis hiervon wurde in der mündlichen Verhandlung erörtert. Insoweit und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), noch das des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) entgegen.

Es steht nicht mit der für die Versagung einer Eintragung notwendigen Sicherheit fest, dass mit dem Slogan „sonne downloaden“ die beanspruchten Waren und Dienstleistungen derart unzweideutig und unmittelbar beschrieben werden, dass der Verkehr darin nur eine Sachangabe und keine Marke sieht. Für die Versagung einer Markeneintragung bedarf es konkreter Anhaltspunkte, dass sich die gewünschte Marke zu einer solchen Waren- und Dienstleistungs-Beschreibung eignet; andernfalls ist die Marke wegen des Eintragungsanspruchs nach § 33 Abs 2 S 2 MarkenG in das Register einzutragen.

Im vorliegenden Fall ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei „downloaden“ um ein deutsches Fremdwort in der Bedeutung von „herunterladen“ handelt. Die angemeldete Wortfolge wird von dem angesprochenen Verkehr – bei dem es teilweise um Fachverkehr, teilweise aber auch um den an der Installation einer solchen Anlage interessierten Laien handelt – letztlich auch in dem Sinn verstanden werden, dass mit der Energieanlage die „Sonne heruntergeladen“, quasi „nutzbar“ gemacht werden kann. Dieser Sinngehalt erschließt sich aber nicht unmittelbar und unzweideutig, denn in dem Slogan sind zwei Begriffe miteinander kombiniert, die nicht zueinander passen und deren gemeinsame Verwendung auch noch nicht nachgewiesen werden kann. Zwar begründet die Neuheit von Wortverbindungen an sich noch keinen Anspruch auf einen Markenschutz, ist die Art und Weise der Kombination aber darüber hinaus derart ungewöhnlich, dass der Verbraucher den Aussagegehalt nicht unmittelbar, sondern erst nach einer Überlegung erfasst, wird er sie als Marke akzeptieren. Davon ist hier auszugehen.

Photovoltaikanlagen wandeln die Strahlungsenergie der Sonne mittels des photoelektrischen Effekts der Solarzellen in elektrischen Gleichstrom um, diese Wirkungsweise ist gemeinhin bekannt. Ebenso bekannt ist was „downloaden“ bedeutet, nämlich das Herunterladen von Programmen oder Dateien von einem zentralen Computer oder einem Netz (zB dem Internet) auf die eigene Festplatte. Obwohl dieses Wort aus dem modernen Sprachgebrauch kaum mehr wegzudenken ist, hat es sich – nach den dem Gericht zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen – von seiner ursprünglichen Bedeutung nicht entfernt. „Downloaden“ wird also immer noch ausschließlich für die elektronische Datenübertragung von einem leistungsstärkeren System auf den eigenen Rechner verwendet und es hat sich nicht zu einem darüber hinausgehenden Synonym für eine etwa damit vergleichbare technische Wirkung entwickelt. So ergab zB eine Nachschau bei der Internetadresse „wortschatz.uni-leipzig.de“, einer deutschlandweiten Suche nach Stichworten in Printmedien, über einhundert Treffer mit „downloaden“, die Verwendung erfolgte aber ausschließlich in Verbindung mit der elektronischen Daten-

verarbeitung. Zu keinem anderen Ergebnis führte eine Auswertung der elektronischen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung 1999 – 2002. Auch hier gibt es unzählige Downloads oder downloaden, sämtliche jedoch in Verbindung mit EDV-Dateien. Ebenso wenig lässt sich in sog „Trendwörter – Lexika“ in Englisch und Deutsch feststellen, dass dieser Begriff den elektronischen Bereich „verlassen“ hätte. Dem entspricht zuletzt eine Nachschau im Internet, bei dem die Eingabe der Suchbegriffe „Sonne herunterladen“ oder „Energie herunterladen“ oder „Energie downloaden“ keine brauchbaren Treffer erbrachte. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand muss also davon ausgegangen werden, dass bei dem Slogan „Sonne downloaden“ zwar zwei geläufige Worte miteinander verbunden wurden, die Kombination an sich aber ungewöhnlich ist, denn „downloaden“ ist ein unzweideutig besetzter Begriff aus dem EDV Bereich, der bei der Marke in einem übertragenen und bisher ungewöhnlichen Sinn eingesetzt wird. Damit wird die Bedeutung des Slogans nicht mehr schnell und unmittelbar erfasst, ein gewisser Denkvorgang ist nötig und dies reicht zur Bejahung einer Eigentümlichkeit und damit der notwendigen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aus.

Derartige nicht unmittelbar beschreibende Slogans werden nicht von den Mitbewerbern benötigt, so dass das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu verneinen ist.

Stoppel

v. Schwichow

Schwarz-Angele

Bb