



# BUNDESPATEENTGERICHT

33 W (pat) 185/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 67 408.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 22. Dezember 2003 die Wort-/Bildmarke

**SOLAR** *Professional*

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9:

Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energieträgern und deren Teile (soweit in Klasse 9 enthalten), einschließlich Solarzellen, elektrische Kabel, Drähte, Leiter und Verbindungsarmaturen hierzu, Wechselrichter; Schalter, Verteilertafeln und -schränke, Sensoren, insbesondere Temperaturfühler, Temperaturregler, elektrischer und/oder elektronischer Steuer-, Mess-, Signal-, Zähl-, Registrier-, Überwachungs-, Prüf-, Schalt- und/oder Regelgeräte sowie derartige Apparate und Instrumente;

Klasse 11:

Anlagen zur Wärmegewinnung aus regenerativen Energieträgern und deren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten), einschließlich Solarkollektoren, insbesondere Solarkollektoren zum Integrieren in vorgefertigte Dachsegmente, Pumpen, Wasserspeicher, Wärmetauscher, elektrische Heizstäbe für Wasserspeicher; Heizungs-,

Kühl-, Klima-, Wassererwärmungs- und Wasserleitungsgeräte; Be- und Entlüftungsgeräte;

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; unternehmerische Planung für den Einsatz von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen in Zusammenhang mit Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Vorführung von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern für Werbezwecke; Marktforschung in Bezug auf Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Erstellen von Statistiken; Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten, insbesondere Kosten/Nutzenanalyse und Gutachten zur Investitionsplanung;

Klasse 36:

Immobilienwesen; Vermittlung von Dachflächen und Freiflächen für die Projektierung von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Finanzierung von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Finanzierungsplanung und -vermittlung; Kredit- und Hypothekenvermittlung; Investitionsplanung; Beratung über die Beteiligung an Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern sowie Ver-

mittlung solcher Beteiligungen; Vermittlung von Verträgen über die Lieferung von Energie;

Klasse 37:

Bauwesen; Installation, Montage, Wartung und Reparatur von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern und deren Teile;

Klasse 42:

Entwicklung, Planung, Konstruktion und Projektierung von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern und deren Teilen; Beratung bei der Planung und beim Bau von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern sowie über die Auswahl und Verwendung von zugehörigen Einzelteilen, insbesondere Kollektoren; Betrieb, Überwachung und Instandhaltung von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern; Beratung und Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit, Energieeinsparung, Umweltschutz und zur Installation von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern und deren Teilen, einschließlich Ertragsvorschau und Rentabilitätsanalyse; Dienstleistungen eines Ingenieurs, insbesondere technische Beratung, Planung und gutachterliche Tätigkeit für die Installation von Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern und deren Teilen; wissenschaftliche und industrielle Forschung auf dem Gebiet der Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern, insbesondere technische Entwicklung von Bauelementen, Geräten und Systemen.

Die von der Markenstelle für Klasse 36 als erforderlich angesehene Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses ist angesichts der Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit zurückgestellt worden.

Durch Beschluss vom 27. Mai 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung vollständig gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Bezug auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, durch den Bestandteil „SOLAR“ werde zum Ausdruck gebracht, dass die angemeldeten Waren mit Solarenergie betrieben oder damit in engstem Sachzusammenhang stehen würden. Bezüglich sämtlicher Dienstleistungen könne ihr darüber hinaus die Aussage entnommen werden, die Tätigkeiten der Anmelderin stünden mit Solartechnik in Zusammenhang und sie selbst sei darauf spezialisiert. Die Hinzufügung des Bestandteils „Professional“ könne die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht begründen, da er im Sinne von „berufsmäßig“ bzw. „fachmännisch“ auf die fachmännische Fertigung, die besondere Qualität der Waren oder die Tatsache hinweise, dass die Dienstleistungen von Fachleuten angeboten bzw. erbracht würden. Auch in der Kombination der beiden Begriffe werde der Verkehr insbesondere wegen der besonderen Bedeutung der professionellen Nutzung der Sonnenenergie auf dem fraglichen Warengbiet lediglich eine werbeschlagwortartige Anpreisung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sehen. Daran ändere auch eine mögliche Mehrdeutigkeit der Markenwörter sowie die Nachstellung des Bestandteils „Professional“ nichts, bei der es sich lediglich um eine werbeübliche Variation handele. Im Übrigen könnten auch die von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen mangels Vergleichbarkeit und Bindungswirkung die Eintragbarkeit nicht begründen.

Dagegen richtet sich die keinen bestimmten Antrag enthaltende Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung wird vorgetragen, dass die gegenständliche Bezeichnung unterscheidungskräftig sei, da die Gestaltung des Gesamtzeichens über die bloße Summe der einzelnen Bestandteile hinausgehe. Das erste Adjektiv „SOLAR“ weise Großbuchstaben und das zweite ein großgeschriebenes „P“ und

kursive Schrift auf. Zudem führe der Bestandteil „Professional“ von der Interpretation des Begriffs „SOLAR“ im Sinne von „Benutzung der Sonne als Licht-, Wärme- oder Energiequelle“ weg. Der Verkehr unterscheide nicht zwischen fachmännischer und nicht fachmännischer Nutzung der Sonne. Damit sei der Gesamtbegriff in sich widersprüchlich. Des Weiteren riefen weder die einzelnen Bestandteile noch die Marke in ihrer Gesamtheit klare Vorstellungen über die Art oder bestimmte Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hervor. Vor allem im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen sei die Wortverbindung „SOLARProfessional“ mehrdeutig. Aufgrund des Bestandteils „Professional“ werde das Element „SOLAR“ eher mit „die Sonne betreffend“ als mit „auf der Sonne beruhend“ übersetzt. Insgesamt sei der Zusammenhang zwischen der lexikalisch nicht nachweisbaren Anmelde- und den Waren sowie Dienstleistungen zu vage und unbestimmt, als dass sie als Beschreibung verstanden werden könne. Allenfalls deute der Gesamtbegriff die Beschaffenheit an, ohne damit jedoch die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen konkret und umfassend zu beschreiben. Auch bestehe an der Marke kein Freihaltungsbedürfnis, da eine beschreibende Verwendung durch Dritte weiterhin möglich sei und keine Nachweise, dass sich die Wortverbindung zu einem gebräuchlichen Begriff entwickelt habe, vorhanden seien. Zudem verwende lediglich ein weiteres Unternehmen die angemeldete Bezeichnung. Es gebe eine große Vielfalt weiterer Begriffe, die zur Umschreibung der Waren und Dienstleistungen besser geeignet seien. Schließlich weist die Beschwerdeführerin ergänzend darauf hin, dass bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblich auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen sei und es eine Vielzahl ähnlicher Eintragungen gebe.

Die Rechercheergebnisse und die darauf beruhende vorläufige Rechtsauffassung des Senats sind der Beschwerdeführerin vorab mitgeteilt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke nicht ausreichend unterscheidungskräftig, so dass ihrer Eintragung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Unterscheidungskraft ist die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

a) Die Anmeldemarke besteht aus dem sowohl im Deutschen als auch im Englischen (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 856) verwendeten Wort „SOLAR“ mit den Bedeutungen „auf die Sonne bezüglich“ oder „von der Sonne herrührend“ (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 689). Mit ihm werden im weiteren Sinn Dinge und Methoden bezeichnet, die sich auf die Sonne beziehen oder die Sonne/Sonnenenergie nutzen (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/SOLAR>“). Der weitere aus der englischen Sprache stammende Bestandteil „Professional“ wird im Deutschen vor allem im Sinne von „berufsmäßig“ bzw. „fachmännisch“ verwendet (vgl. LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellToler=on&search=professional&relink=...>“, Duden-Suche unter „<http://duden.xipolis.net/suche/trefferliste.php>“ und Duden, a. a. O., Seite 588).

Die Gesamtmarke stellt somit eine deutsche oder englische Wortkombination mit den Bedeutungen „Fachmännische Dinge und Methoden, die sich auf die Sonne beziehen“ oder „Dinge und Methoden, die die Sonne/Sonnenenergie fachmännisch nutzen“ dar. Dieser Sinngehalt wird auch nicht durch die Tatsache in Frage gestellt, dass die Anmeldemarke als die Kombination zweier Adjektive angesehen werden kann. Zum einen wird in der Werbung nicht darauf geachtet, ob ein Gesamtbegriff grammatikalisch korrekt gebildet worden ist. Zum anderen ist diese Art der Zeichenbildung nicht unüblich (vgl. PAVIS BPatG, 32 W (pat) 412/99 - SOLAR DIREKT).

Die Schreibweise der angemeldeten Marke unterstreicht ihre Zusammensetzung aus zwei Begriffen. Durch die Großschreibung des Bestandteils „SOLAR“ und die andere, nach rechts kippende Schrifttype in dem Begriff „Professional“ werden die beiden Wörter graphisch voneinander abgesetzt (s. a. BPatG GRUR 1996, 126 - BERGER/BERGERLAHR). Der Verkehr wird somit noch weniger geneigt sein, die Marke als einen neuartigen Gesamtbegriff anzusehen. Im Übrigen weist die graphische Ausgestaltung auch keine sich vom Durchschnitt abhebende Besonderheiten auf.

Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Mehrdeutigkeit kann die Unterscheidungskraft der Anmeldemarke ebenfalls nicht begründen. Es ist ihr zwar darin zuzustimmen, dass die Bestandteile „SOLAR“ und „Professional“ auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden können. Dennoch sind die auf Sonne und Fachmann bezogenen Grundaussagen unabhängig von der konkreten Formulierung immer die gleichen. Sie stehen gerade im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen klar im Vordergrund. Insbesondere handelt es sich auch bei den von der Anmelderin genannten Begriffsinhalten („die Sonne betreffend“, „auf der Sonne beruhend“) lediglich um weitere gleichwertige Bedeutungen der Marke, die ebenfalls nicht für ihre Unterscheidungskraft sprechen, da sich alle Deutungsmöglichkeiten als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion der Marke



ungeeignet erweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 56 und 57).

Die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit der gegenständlichen Bezeichnung kann im Übrigen nicht ihre Eintragbarkeit begründen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 66).

b) Die Anmelderin wirbt mit dem Begriff „SOLARProfessional“ für den Bau schlüsselfertiger Solarstromanlagen auf Dachflächen, die anschließend von ihr gewartet, betrieben und überwacht werden (vgl. Informationsbroschüre unter „[www.solarstromag.net/SolarProfessional.pdf,v8\\_de\\_file\\_i109\\_2pdf,fileport.html](http://www.solarstromag.net/SolarProfessional.pdf,v8_de_file_i109_2pdf,fileport.html)“). Im Rahmen dieses Tätigkeitsfelds können die von der Anmelderin beanspruchten Waren und Dienstleistungen erstellt bzw. erbracht werden. Zu ihnen steht die gegenständliche Bezeichnung in einem klar erkennbaren sachlichen Zusammenhang:

Die Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energieträgern und deren Teile, zu denen alle in Klasse 9 genannten Waren gehören, dienen der fachmännischen Nutzung von Sonnenenergie. Mit letztgenannten stellt die Anmelderin die von ihr angebotenen, aus unterschiedlichen Komponenten bestehenden schlüsselfertigen Solarstromanlagen zusammen, die unter Ausnutzung des photoelektrischen Effekts die Sonnenlichtenergie in elektrische Energie umwandeln (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle>“). Insofern stellt die Bezeichnung „SOLARProfessional“ lediglich eine Zweckbestimmungsangabe, nicht jedoch einen Herkunftshinweis dar.

Bei den unter Klasse 11 genannten Waren handelt es sich demgegenüber um Anlagen und deren Teile, die mit Hilfe von Sonnenkollektoren Wärme aus der Sonnenstrahlung gewinnen (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Solarkollektor>“). Der Bestandteil „SOLAR“ kann allerdings nicht nur mit Solarzel-

len, sondern auch mit Solarkollektoren in Verbindung gebracht werden. Demzufolge stellt die Anmeldemarke auch ein Synonym für die fachmännische Nutzung der Sonnenwärme dar.

Im Bereich der Klasse 35 weist die Bezeichnung „SOLARProfessional“ in Bezug auf Unternehmensverwaltung darauf hin, dass der Anbieter im Bereich der professionellen Nutzung der Sonnenenergie tätig ist. Im Hinblick auf Beratung in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftliche Beratung, Erstellen von Statistiken und von betriebswirtschaftlichen Gutachten werden der professionelle Charakter und der Inhalt der Tätigkeit bzw. des daraus resultierenden Produkts (rund um das Thema „Sonne“ oder „Sonnenenergie“) beschrieben. Auch zu der Tätigkeit „Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten“ weist die gegenständliche Bezeichnung einen Sachbezug auf, als die Wertermittlungen fachmännisch durchgeführt werden und sich auf Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie oder auf Geschäfte in diesem Bereich (z. B. Kreditaufnahme zur Beschaffung von Solarstromanlagen) beziehen. Alle übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 betreffen Anlagen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern, so dass mit dem Begriff „SOLARProfessional“ lediglich ihr Gegenstand zum Ausdruck gebracht wird.

Dies gilt auch für die der Klasse 36 zugeordneten Dienstleistungen, die sich auf solche Anlagen ausdrücklich beziehen oder beziehen können. So umfasst Immobilienwesen den An- und Verkauf sowie die Vermietung von Häusern oder Grundstücken, auf denen Solarzellen- oder Solarkollektoranlagen errichtet werden können. Somit dient auch diese Tätigkeit der professionellen Nutzung der Sonnenenergie. In Verbindung mit der Dienstleistung „Vermittlung von Verträgen über die Lieferung von Energie“ ist der angemeldeten Bezeichnung nur eine Aussage zur Versorgung mit fachmännisch hergestellter Sonnenenergie (Strom oder Wärme) zu entnehmen.

Schließlich beziehen sich die unter die Klassen 37 und 42 fallenden Dienstleistungen entweder aufgrund ihrer Bezeichnung oder ihrer möglichen Zielrichtung ebenfalls auf Anlagen zur Erzeugung von Sonnenenergie, so dass die Anmelde-  
marke auch in diesem Zusammenhang nicht die Funktion eines Unterscheidungsmerkmals übernehmen kann.

2. Darüber hinaus ist die Anmelde-  
marke auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eintragbar, da sie für die Allgemeinheit zur Beschreibung im Verkehr dienen kann.

Aufgrund der ermittelten Belege ist davon auszugehen, dass die Wortfolge „SOLARProfessional“ in Zusammen- und unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung zwar ausschließlich von der Beschwerdeführerin eingesetzt wird (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=SOLARProfessional&btnG=Google-Suche&...>“ und Spiegel Digital unter „<http://service.spiegel.de/digas/archiv?SC=0&msgclass=warning&msg=...>“). Auseinander geschrieben bietet allerdings ein Wettbewerber unter dieser Bezeichnung maßgeschneiderte Photovoltaikanlagen als Komplettpaket an (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22solar+professional%22...>“). Im Verkehr spielt es keine Rolle, ob die Bestandteile „SOLAR“ und „Professional“ zusammen oder auseinander geschrieben werden. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Wortfolge als solche aus eindeutig erkennbaren Einzelbegriffen besteht, auch in ihrer Gesamtheit keine besondere Eigenart aufweist und die angemeldeten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt. Hierbei kommt es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht darauf an, wie oft die Anmelde-  
marke bereits von Mitkonkurrenten verwendet wird. Die Eignung zur Verwendung als beschreibende Angabe reicht bereits aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 199 m. w. N.). Insofern ist nicht nur ein gegenwärtiges, sondern auch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Marke zu bejahen.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen führen zu keiner anderen Beurteilung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Zum einen handelt es sich um andere Marken, zum anderen unterliegt jede Anmeldung einer eigenen Prüfung, so dass frühere Eintragungen nicht das Recht verschaffen können, auch weiterhin derartige Eintragungen durch das Patentamt zu erwirken (vgl. BGH GRUR 1997, 527 - Autofelge). Zudem stellt die Entscheidung über die Schutzfähigkeit eine gebundene und keine Ermessensentscheidung dar (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften