



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 552/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 038 432.0**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, der Richterin Kirschneck und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2011 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Am 7. Juli 2011 ist die Wortmarke

### **Solarfresh**

u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; mit einem Reinigungsmittel imprägnierte Putztücher; Öle für Reinigungszwecke; Reinigungsflüssigkeit für Scheiben; Reinigungsmittel;

Klasse 7: Entstaubungsanlagen für Reinigungszwecke; Reinigungsmaschinen und maschinelle Reinigungsgeräte; Staubsauganlagen und Absauganlagen für Reinigungszwecke; Reinigungsmaschinen für Dächer, Solarmodule, Solarkollektoren und Solarzellen; Hebeegeräte; Hebewinden [Maschinen]; Kräne [Hebeegeräte]; Hubgeräte; hydraulische oder pneumatische Steuerungen für Maschinen und Motoren; Lastenaufzüge; Laufkräne; Pumpen

[Maschinen]; Roboter [Maschinen]; automatische Reiniger; Saugmaschinen für gewerbliche Zwecke;

Klasse 37: Installation, Instandhaltung und Wartung von Energieübertragungs-, Energieverteilungs- und Energieerzeugungsanlagen; Außenreinigung von Gebäuden, Fassaden, Dächern sowie Verglasungen; Innenreinigung von Gebäuden; Reinigung und Instandhaltung von Solaranlagen, Solarmodulen, Solarpanelen, Solarzellen und Solarkollektoren; Instandhaltungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten im häuslichen und gewerblichen Bereich (Hausmeisterdienste); Reinigung von Fenstern und Scheiben; Vermietung von Reinigungsmaschinen und Reinigungsgeräten; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen, insbesondere Reinigungsmaschinen.

Mit Beschluss vom 22. August 2011 hat die Markenstelle für Klasse 37 des Patentamts die Anmeldung nach § 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise, nämlich für die o. g. Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine sprachüblich gebildete, beschreibende Wortkombination mit der Bedeutung von „Solar frisch“ oder „Solar neu“. Damit würden die zurückgewiesenen Waren, die auch im Solarbereich eingesetzt werden könnten, in der Weise beschrieben, dass diese dazu bestimmt seien, dazu Voraussetzung seien oder es ermöglichten, im Solarbereich verwendete oder eingesetzte oder für den Solarbereich bestimmte Waren frisch oder neu zu machen, frisch oder neu zu halten oder aber zu reinigen. Der Verkehr sei es gewöhnt, sachbezogene Informationen und Aussagen durch neue, schlagwortartige und einprägsame Wortkombinationen vermittelt zu bekommen, welche sich zudem häufig auch nicht an grammatikalischen Regeln oder einem korrekten Sprachstil orientierten.

Ergänzend verweist die Markenstelle auf verschiedene Rechtsprechungsbeispiele, aus denen hervorgehe, dass die Anfügung von Adjektiven an weitere Angaben ein werbeübliches Stilmittel darstelle (z. B. bei zurückgewiesenen Marken wie „BEAUTY pur“, „Compact Super“, „Hacking Extrem“ usw.). Weiter verweist sie auf Verwendungsbeispiele, die zeigten, dass insbesondere im Bereich der Reinigung Begriffskombinationen mit dem nachgestellten Bestandteil „fresh“ üblich seien. Mit dem sich auf diese Weise ergebenden, im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt „Solar frisch“ oder „Solar neu“ sei die angemeldete Marke ungeeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis für die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu dienen. Ihr fehle damit jegliche Unterscheidungskraft.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt er aus, dass die von der Markenstelle angenommene Bedeutung „Solar frisch“ außerhalb von Lebensmitteln keinerlei sachbezogene Aussagen vermittele. Gleiches würde selbst dann gelten, wenn man die Bedeutung „Solar neu“ zu Grunde legen würde, wobei allerdings nicht nachzuvollziehen sei, woher diese Bedeutung kommen solle. Insbesondere bestehe für die hier noch verfahrensgegenständlichen Reinigungsmittel der Klasse 3, Reinigungsmaschinen der Klasse 7 und Reinigungsdienstleistungen der Klasse 37 selbst bei Zugrundelegung der Bedeutung „Solar neu“ kein Freihaltungsbedürfnis.

Ergänzend verweist der Anmelder auf die Eintragung der parallelen Gemeinschaftsmarke 10 288 967 - „Solarfresh“, bei deren Entscheidung über die Eintragung auch die englische Sprache habe berücksichtigt werden müssen. Auch dies belege, dass die angemeldete Marke den Anforderungen an den Markenschutz genüge.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

1. So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 30 - 32 - Doublemint) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können.

Eine aktuell beschreibende Verwendung des angemeldeten Markennamens hat der Senat bei seiner Recherche ebenso wenig belegen können wie die Markenstelle. Zwar lassen sich verschiedentlich Verwendungen des Worts „Solarfresh“ auffinden, dabei handelt sich aber stets nur um erkennbar kennzeichnende Verwendun-

gen, bei denen Produkte, insbesondere auch Reinigungsmittel, mit der Kennzeichnung „Solarfresh“ beworben bzw. angeboten werden. Solche kennzeichnenden Verwendungen können eine beschreibende Bedeutung jedoch nicht belegen.

Zwar liegt eine Merkmalsbezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch dann vor, wenn eine beschreibende Verwendung nicht feststellbar ist, die fragliche Angabe aber zur Beschreibung von Merkmalen der Waren und Dienstleistungen dienen kann. Vorliegend lässt das Markenwort „Solarfresh“ jedoch nicht erwarten, dass es sich zu einer Angabe entwickeln wird, die für die Mitbewerber zur freien beschreibenden Verwendung freigehalten werden müsste. Die angemeldete Marke setzt sich für den Verkehr, der sowohl aus Fachverkehrsteilnehmern auf dem Gebiet der Solar- und Reinigungstechnik als auch aus Endverbrauchern besteht, aus den beiden Einzelwörtern „solar“ und „fresh“ zusammen. Das englische Wort „solar“ entspricht dem identischen deutschen Wort bzw. Wortteil „solar“ (vgl. Internet-Übersetzungsdienst LEO) und hat damit im Englischen wie im Deutschen die Bedeutung „die Sonne betreffend, zu ihr gehörend, von ihr ausgehend“ (vgl. z. B. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl.). Das weitere englische Wort „fresh“ hat in erster Linie die Bedeutungen „frisch, un(ge-/ver-)braucht, neu, kühl, aktuell“ (vgl. PONS Handwörterbuch für die berufliche Praxis (2001); PONS Großwörterbuch Engl.-Dt., 1. Aufl., 2008; Langenscheidt Collins, Großwörterbuch Englisch (2008); Duden, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., (2005)). Zudem dürfte der inländische Verkehr auch vielfach dazu neigen, das Wort „fresh“ einfach mit seinem deutschen Pendant „frisch“ gleichzusetzen, zumal beide Wörter eine klangliche und schriftbildliche Nähe aufweisen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die beiden Einzelbegriffe „solar“ und „fresh“, aus denen sich die angemeldete Marke zusammensetzt, für sich genommen jeweils beschreibende Merkmalsbezeichnungen der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen sein können. Die Gesamtmarke „Solarfresh“ stellt jedenfalls eine Wortkombination dar, die über die bloße Summe ihrer Einzelbestandteile und der in ihnen verkörperten Sachinformationen hinausgeht. Tritt sie dem normal in-

formierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher entgegen, so wird er sie zunächst naheliegend direkt mit „solarfrisch“ übersetzen (ähnlich wie etwa „dust-dry“ zu „staubtrocken“). Sodann wird er versuchen, der Wortkombination eine sich zwanglos aus der Bedeutung der Einzelbestandteile ergebende Gesamtbedeutung beizumessen. Dabei ergibt sich angesichts der o. g. Bedeutungen der Einzelbestandteile und ihrer Kombinationsreihenfolge die Bedeutung „sonnenbezogen (bzw. die Sonne betreffend oder von der Sonne ausgehend) frisch“.

Dies ist jedoch kein ohne weiteres verständlicher und nachvollziehbarer beschreibender Sinngehalt. Denn für den Verkehr bleibt zunächst offen, inwiefern die so bezeichnete Frische die Sonne betreffend, zu ihr gehörend oder von ihr ausgehend sein soll. Sprachlich denkbar wäre etwa ein (konservierendes) Frischhalten mit Hilfe der Sonne bzw. der Sonnenstrahlung, was in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die insbesondere nicht zum Bereich konservierter Lebensmittel gehören, keinen Sinn ergibt. Weitere sprachlich nahe gelegte Interpretationsmöglichkeiten wären eine Kühlfrische, die vor der Sonne bzw. der Sonnenhitze schützt oder aber eine Kühlfrische, die mittels Sonnenenergie bewirkt wird. Während zumindest die erstgenannte der beiden Interpretationsmöglichkeiten für die fraglichen Waren und Dienstleistungen wiederum fernliegt, ergibt die zweite Bedeutung auch deshalb keinen nachvollziehbar beschreibenden Sinngehalt, da man eine durch Kühlung bewirkte Frische nicht nach der Art der für ihre Erzeugung verbrauchten Energie zu bezeichnen pflegt. Jegliche Kühlfrische lässt sich mittels aller Energiearten erzeugen, mit denen Strom gewonnen wird, so dass man weder im Deutschen noch im Englischen eine Frische als Kohle-, Öl-, Wasser- oder Solarfrische zu bezeichnen pflegt (Ausnahme: „windfrisch“, was aber keinen Bezug zur Energieart hat).

Sofern der weitere Bedeutungsgehalt von „fresh“ bzw. „frisch“ i. S. v. „neu“ in Betracht kommt (vgl. oben), könnte sich auch die Interpretationsmöglichkeit „sonnenbezogen neu“ bzw. „von der Sonne ausgehend neu“ ergeben. Auch insoweit liegt jedoch kein ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt vor, da nicht ersichtlich ist, was bei den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen durch die Sonne neu entsteht bzw. geschaffen wird.

Soweit die Markenstelle meint, die Anmeldemarke könne eine beschreibende Bezeichnung dafür darstellen, dass im Solarbereich verwendete oder eingesetzte oder für den Solarbereich bestimmte Waren frisch oder neu gemacht werden bzw. frisch oder neu gehalten werden, so entspricht dies nicht der sich anhand der Bedeutung der Einzelwörter ergebenden möglichen Bedeutung der angemeldeten Wortkombination. Zunächst wird ein Frischhalten oder Erneuern nicht mit „fresh“ sondern mit „refresh“ oder „renew“ ausgedrückt. Auch kann die Wortkombination „solarfresh“ als solche sprachlich kein Frisch- bzw. Neuhalten von Solartechnik oder solartechnischen Geräten bezeichnen. Hierfür müsste sie beispielsweise zu „new solar technology“ oder „renewed solar device“ umgebildet bzw. ergänzt werden. Weitere Wortelemente dürfen bei der Prüfung des Vorliegens von Eintragungshindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG jedoch nicht hinzuge-dacht werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 92, 297). Daher könnte die Marke auch nicht etwa zu „solar device fresh“ oder „solar technology fresh“ ergänzt bzw. umgebildet werden, um den Sinn „Solargerät frisch“ bzw. „Solartechnik erneuert“ zu ergeben. Abgesehen davon wären solche Begriffskombinationen auch nicht sprachlich korrekt gefasst.

Die angemeldete Marke stellt auch dann keine ohne weiteres verständliche beschreibende Merkmalsangabe dar, wenn man ihren Wortbestandteil „fresh“ i. S. v. „gereinigt/sauber“ verstehen würde. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass es diese Übersetzungsvariante des englischen Worts „fresh“ zwar gibt (vgl. Internetwörterbuch Wiktionary zu „fresh“: „Synonyme: 1. clean, new, refreshed“), sie gehört jedoch offenbar nicht zu den geläufigen, sprachlich im Vordergrund stehen-

den Übersetzungsmöglichkeiten. Insbesondere findet sie sich jedenfalls nicht in den dem Senat zur Verfügung stehenden Großwörterbüchern PONS Handwörterbuch für die berufliche Praxis (2001); PONS Großwörterbuch Engl.-Dt., 1. Aufl., 2008; Langenscheidt Collins, Großwörterbuch Englisch (2008); Duden, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., (2005)), ebenso wenig im Internet-Übersetzungsdienst LEO. Das in der o. g. Fundstelle Wiktionary mit angegebene Beispiel „A fresh shirt“ lässt jedenfalls darauf schließen, dass die dort angegebene Synonymität mit „clean, new, refreshed“ einen Bezug zu Wäsche bzw. Hygiene aufweist, ähnlich wie dies beim deutschen Wort „frisch“ der Fall ist, wenn es im Sinne von „sauber“ verwendet wird (vgl. z. B. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, unter „frisch“: ... 2. b) sauber, rein: -e Handtücher bereitlegen; das Bett (mit sauberer Wäsche) beziehen; sich frisch machen (Toilette machen)“). Sofern inländische Verkehrsteilnehmer also überhaupt zur möglichen Bedeutung von „gereinigt/sauber“ gelangen, dürfte für sie sprachlich der o. g. Hygieneaspekt im Vordergrund stehen. Dieser passt jedoch auf zahlreiche der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 37 mit Bezug zur Energie- und Gebäudetechnik nicht, da dort zwar eine Sauberkeit von Maschinen und Solarmodulen, nicht aber menschliche Hygiene eine Rolle spielen kann. Hier würde sich eher der Ausdruck „clean“ anbieten, um eine Sauberkeit technischer Gegenstände auszudrücken.

Allenfalls bei Solaranlagen, die auch über eine integrierte oder angeschlossene Frischwasseraufbereitung bzw. -speicherung verfügen, kann auch eine hygienische Frische eine Rolle spielen. Hierfür existieren jedoch Begriffe wie „fresh water“, während die Anmeldemarke „solarfresh“ mit ihrem vorangestellten Wortteil „solar“ eher einen Bezug zu den unmittelbar sonnenbezogenen technischen Vorrichtungen (Solarzellen, Solarmodule usw.) herstellt, sich aber weniger zur Bezeichnung der Sauberkeit einer etwaigen an die Solaranlage angeschlossenen Wasseraufbereitungsanlage eignet.

Soweit bei anderen verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Klasse 3, dennoch „fresh“ als hygienische Frische oder gar im Sinne einer umfassenden Sauberkeit verstanden werden könnte, ist zu bedenken, dass das englische Wort „fresh“ bzw. „frisch“ gerade bei Reinigungsmitteln auch eine Geruchsfrische bezeichnen kann, mit der etwa der Eigengeruch der Reinigungssubstanz übertönt werden kann, so dass die Anmelde-  
marke insofern auch Unklarheiten über den gemeinten Aspekt hervorrufen kann.

Selbst wenn man diese möglichen Schwierigkeiten bei der Einordnung des zweiten Teilworts „fresh“ vernachlässigt und davon ausgeht, dass dieses von beachtlichen Teilen des inländischen Verkehrs als sauber im Sinne einer umfassenden Sauberkeit auch technischer Anlagen verstanden werden kann, so bezeichnet die Wortkombination „solarfresh“ sprachlich eine Frische bzw. Sauberkeit, die (selbst) solar ist. Der Verkehr müsste also noch Überlegungen darüber anstellen, wie denn eine solche Sauberkeit beschaffen sein soll (z. B. sonnen(strahlend) sauber). Erst wenn er dabei zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmelde-  
marke eine Sauberkeit im Bereich der Solartechnik zwar sprechend andeutet, jedoch sprachlich nicht korrekt benennt, so müsste er sie noch im Sinne von „fresh (clean) solar technology“ oder „fresh (clean) solar device“ ergänzen, um zu einer Merkmalsbeschreibung zu gelangen. Selbst wenn er hierzu (etwa als Fachverkehrsteilnehmer mit Kenntnissen einschlägiger Produktkennzeichnungen) durch entsprechende markenmäßige Verwendungen Dritter angeregt wird, kann dies nicht zu einem beschreibenden sondern nur zu einem ebenfalls kennzeichnenden Verständnis führen.

Damit mag die angemeldete Wortkombination zwar eine sprechende Marke sein, jedoch eignet sie sich angesichts ihrer sprachlich zunächst andere (sinnlose oder nicht beschreibende) Bedeutungsgehalte nahelegenden und eine Merkmalsbezeichnung nicht korrekt ausdrückenden Wortbildung nicht als ohne weiteres ver-  
ständliche Merkmalsbezeichnung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Im Gegensatz zu Wortkombinationen wie sie Gegenstand der von der Markenstelle genannten Rechtsprechungsbeispiele waren (z. B. „SOLAR DIREKT“, „BEAUTY pur“, „Compact Super“ oder „Hacking Extrem“), liegt hier auch kein Nebeneinander von zwei beschreibenden Angaben vor, die vom Verkehr zu einer beschreibenden Gesamtmarke zusammengesetzt bzw. summiert werden können. Vielmehr tritt dem Verkehr nur ein Gesamtwort entgegen, das zwar an sich sprachlich korrekt gebildet ist, jedoch gerade bei der damit naheliegenden sprachlich korrekten Interpretation (im Sinne „zur Sonne gehörende Frische“, „von der Sonne ausgehende Frische/Sauberkeit“) ohne weitere Gedankenschritte und Ergänzungen keine Merkmalsbezeichnung ergibt. Bei den von der Markenstelle weiter genannten Verwendungsbeispielen (z. B. „Hey Sport Helm Fresh“, „Liqui Moly Klima Fresh“, „Duschgel fresh“, „Car fresh“) handelt es sich um markenmäßige Verwendungen, bei denen das Wort „fresh“ auch häufig, etwa als Bezeichnung der Duftichtung des konkreten Produkts abgesetzt ist. Sie entsprechen nicht dem hier vorliegenden Gesamtwort „solarfresh“.

Nach alledem vermag der Senat kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erkennen.

2. Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Ver-

kehrskreise zu beurteilen, wobei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Nr. 24 - SAT.2). Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Weder konnte ihr ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Insbesondere spricht die oben festgestellte Interpretationsbedürftigkeit der Wortkombination „Solarfresh“, dafür dass die Marke über die erforderliche Unterscheidungskraft verfügt.

Dr. Hoppe

Kirschneck

Kätker

CI