



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 2/14

vom

2. April 2015

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2009 037 837

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

ISET/ISETsolar

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Die Annahme der Kennzeichnungsschwäche eines aus einer Buchstabenfolge bestehenden Zeichens kann nicht allein darauf gestützt werden, dass diese Buchstabenfolge in ein Abkürzungswörterbuch aufgenommen worden ist. Eine solche Eintragung ist keine hinreichende Grundlage für die Feststellung, dass eine Abkürzung dem gängigen Sprachgebrauch entspricht und deshalb vom angesprochenen Verkehr als beschreibend aufgefasst wird.

BGH, Beschluss vom 2. April 2015 - I ZB 2/14 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am 13. Dezember 2013 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Markeninhaberin hat am 26. Juni 2009 die Wort-Bild-Marke 30 2009 037 837



(Farbe: orange, königsblau)

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 06:

Montagegestelle aus Metall zur Befestigung von Solarsystemen, Solarmodulen und Laminaten; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Metallrohre;

Klasse 07:

Wechselstromgeneratoren;

Klasse 11:

Solaranlagen zur Erzeugung von thermischer Energie aus der Strahlungsenergie der Sonne und deren Komponenten; thermische Solarkollektoren; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Solarenergietechnik; Solaröfen, Wärmepumpen, Wärmerückgewinner, Wärmespeicher, Wärmetauscher, Heizungsanlagen; Apparate zur Erzeugung von Warmwasser durch Sonnenwärme und zur Koppelung mit klassischen Heizanlagen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe;

Klasse 19:

Anlegepfähle, nicht aus Metall; Armierungen für Bauzwecke, nicht aus Metall; Asphalt; Balken, nicht aus Metall; Baracken; Bau- und Nutzholz; Baumaterialien, nicht aus Metall; Bauten, nicht aus Metall; Beton; Betonbauteile; Bitumen-erzeugnisse für Bauzwecke; Deckenbeläge, nicht aus Metall (soweit in Klasse 19 enthalten); Dachpappe; Dachpfannen, nicht aus Metall; Dachschalungsbretter; Dächer, nicht aus Metall mit integrierten Solarzellen; Drainagerohre, nicht aus Metall; feuerfeste Baustoffe, nicht aus Metall; Gerüste, nicht aus Metall; Holzfaserbeton; Kies; Kunststein; Pfähle, nicht aus Metall; Rohre für Bauzwecke, nicht aus Metall; Stützen, nicht aus Metall; Stromleitungsmasten, nicht aus Metall; Tanks aus Mauerwerk; Tragkonstruktionen für Bauten, nicht aus Metall;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische oder betriebswirtschaftliche Vorbereitung von Bauvorhaben, und Büroarbeit, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, insbesondere für Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorisches Projektmanagement; Geschäftsführungstätigkeiten (Managementdienstleistungen) an Projekten zur regenerativen Energieerzeugung in der Planungs- und Gründungsphase als auch im Dauergeschäftsbetrieb;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung und Abwicklung von Bauvorhaben; Entwicklung von Nutzungskonzepten in finanzieller Hinsicht; Grundstücksverwaltung; Facility-Management, nämlich die Verwaltung von Gebäuden und Anlagen (Immobilien) jeder Art;

Klasse 37:

Bauwesen; Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen sowie von verfahrenstechnischen Anlagen für die Umwelttechnik, Installationsarbeiten; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Leitung von Bauarbeiten, insbesondere Baubeaufsichtigung und Bauüberwachung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Hoch- und Tiefbauarbeiten; Bauarbeiten, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht), Installationsarbeiten für Photovoltaik-Anlagen; Installationsarbeiten für solare Heizungsanlagen; Dienstleistungen zur Reparatur und Instandsetzung von Photovoltaik-Anlagen;

Klasse 41:

Schulung und Ausbildung im Zusammenhang mit Solarthermie und Photovoltaik-Anlagen und deren Installation und Betrieb; Schulung und Ausbildung im Zusammenhang mit solaren Heizungsanlagen und deren Installation und Betrieb.

- 2 Die Marke wurde am 22. Januar 2010 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen und am 26. Februar 2010 veröffentlicht.
- 3 Die Widersprechende hat aus der am 16. Februar 2006 angemeldeten und am 24. Mai 2007 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 004911889

ISET

Widerspruch erhoben, die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9:

Wissenschaftliche Vermessungen-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Unterrichts- und Demonstrationsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Batterien; Datenverarbeitungsgeräte sowie Computerhard- und Computersoftware zur Regelung, Steuerung, Überwachung und Vermessung von Energieerzeugungsanlagen; Systeme zur netzunabhängigen Stromversorgung, im Wesentlichen bestehend aus Leistungs- und Regelungselektronik und Stromerzeugern; Geräte zur photovoltaischen Stromerzeugung; Computerprogramme (gespeichert oder herunterladbar); sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie,

Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 16:

Druckerzeugnisse, Druckschriften, Handbücher, Bedienungs- und Benutzeranleitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 38:

Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Vermietung der Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbanken im Rahmen des Dialogteilnehmerbetriebs; Bereitstellen eines Zugangs zu Informationen im Internet und von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet; Sammeln und Liefern von wissenschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Nachrichten, Daten und Berichten (Veröffentlichungen); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 41:

Bereitstellung von elektronischen Publikationen, Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten); Durchführung, Leitung, Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Schulungen, Seminaren, Symposien, Vorträgen, Workshops; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Herausgabe von Informationsschriften zu Forschungszwecken; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 42:

Design, Erstellen, Aktualisieren, Installation, Vermietung und Wartung von Computer-Programmen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung und Erstellung von Software für Datenbanken; Forschungen und Entwicklungen sowie Beratung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; wissenschaftliche, technologische, chemische und industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; physikalische Forschungen und Entwicklungen; Erstellung von wissenschaftlichen und technischen Gutachten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwicklung von Komponenten zur solaren Energieerzeugung und von dezentralen Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen in Stromnetzen; Entwicklung, Simulation und Entwurf von Stromnetzen unter Einbindung von regenerativen Stromquellen; Konstruktionsplanungen; technische Projektplanungen; Recherchen und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen

von Dokumentationen und retrospektiven Recherchen zu Forschungszwecken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und Physikers; Dienstleistungen eines physikalisch-technischen Labors; Entwicklung von Mess- und Prüfmethoden; Qualitätsprüfung; Verwalten und Betreiben von Netzwerken, insbesondere von Messnetzen; Entwicklung von Prognose- und Simulationssystemen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür.

- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die angegriffene Marke für die Dienstleistungen der Klasse 41 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 13. Dezember 2013 - 24 W [pat] 59/11, juris). Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter.
- 5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
- 6 Die Widerspruchsmarke sei nur schwach kennzeichnungskräftig. Es handele sich nicht um eine Phantasiebezeichnung, sondern ein Akronym für die Bezeichnung des von dem Widersprechenden betriebenen "Instituts für Solare Energieversorgungstechnik". Der Abkürzungscharakter der Widerspruchsmarke sei schon im Anmeldezeitpunkt für das allgemeine Publikum erkennbar und verständlich gewesen, da diese Abkürzung seit dem Jahr 2005 im weit verbreiteten Abkürzungsverzeichnis des DUDEN-Verlags mit einer Erläuterung angeführt gewesen und so der allgemeinen Öffentlichkeit in einer für Deutschland traditionellen Weise zugänglich gemacht worden sei. Mit dieser lexikalisch belegten Bedeutung enthalte die Widerspruchsmarke in Bezug auf

alle für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Deshalb bestehe trotz teilweise durchschnittlicher und teilweise hoher Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sowie Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei auf den Identitätsbereich beschränkt.

7 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Dieses hat die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG rechtsfehlerhaft verneint.

8 1. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 - DESPERADOS/DESPERADO; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM, jeweils mwN).

- 9 2. Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, die Widerspruchsmarke verfüge nur über eine schwache Kennzeichnungskraft; ihr Schutz erstreckte sich nur auf identische Zeichen. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 10 a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, Slg. 2010, I-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy). Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 29 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure). Eine Buchstabenfolge verfügt im Regelfall von Haus aus über normale Unterscheidungskraft, wenn keine konkreten Anhaltspunkte für eine Schwächung der Unterscheidungskraft bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC). Eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft kann sich daraus ergeben, dass die Wortfolge für die

angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Begriffe angelehnt ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. November 1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet I; BGH, GRUR 2011, 831 Rn. 18 - BCC).

- 11 b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke sei für die geschützten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil ihre Bedeutung für die allgemeine Öffentlichkeit durch Aufnahme in ein Abkürzungswörterbuch des DUDEN-Verlags als Bezeichnung für das "Institut für Solare Energieversorgungstechnik" erkennbar sei.
- 12 aa) Das Bundespatentgericht hat zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unangegriffen festgestellt, der angesprochene Verkehr bestehe im vorliegenden Fall sowohl aus dem Fachverkehr, also dem Handel und gewerblichen Abnehmern, als auch aus den Endverbrauchern, wie etwa Eigenheimbesitzern mit Interesse an erneuerbaren Energien und insbesondere an der Nutzung von Sonnenenergie.
- 13 bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Verkehr verstehe eine Abkürzung als beschreibend, wenn deren beschreibender Gehalt durch Aufnahme in ein Abkürzungswörterbuch der Öffentlichkeit zugänglich sei, erweist sich bei Zugrundelegung der Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betroffenen Waren und Dienstleistungen als erfahrungswidrig. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche in einem Abkürzungswörterbuch erläuterten Akronyme dem gängigen Sprachgebrauch entsprechen und dass deshalb ohne weiteres die Annahme zutrifft, der angesprochene Verkehr habe

Kenntnis von der jeweiligen Bedeutung einer Abkürzung. Vielmehr bedarf es weiterer Anhaltspunkte, um auf ein beschreibendes Verständnis des angesprochenen Verkehrs zu schließen.

14 cc) An der Feststellung weiterer Anhaltspunkte, die die Annahme eines beschreibenden Verständnisses der Widerspruchsmarke rechtfertigten, fehlt es vorliegend. Eine hinreichende Grundlage für die Annahme eines beschreibenden Verständnisses bietet nicht die Feststellung des Bundespatentgerichts, sowohl das "Institut für Solare Energieversorgungstechnik" als auch Dritte hätten in öffentlichen Erklärungen oder Berichten häufig die Bedeutung der Buchstabenfolge "ISET" als Abkürzung des Institutsnamens erklärt. Das Bundespatentgericht hat zu Art und Umfang dieser Erklärungen und Berichte keine Feststellungen getroffen. Ohne solche Feststellungen lassen sich aber keine Schlüsse auf das allgemeine Verständnis der Widerspruchsmarke als Abkürzung der fraglichen Institutsbezeichnung ziehen.

15 dd) Das Bundespatentgericht hat keine weiteren Umstände festgestellt, die für eine Schwächung der Widerspruchsmarke sprechen. Damit ist von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

16 3. Legt man der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde, so kann auf der Grundlage der weiteren Feststellungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie zur Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr der vorliegend einander gegenüberstehenden Marken nicht verneint werden.

- 17 a) Das Bundespatentgericht hat von der Rechtsbeschwerde unangegriffen festgestellt, dass die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit wenigen Ausnahmen mindestens durchschnittlich ähnlich und teilweise hochgradig ähnlich sind. Jedenfalls die Waren im Bereich der Photovoltaik seien mit den Waren der angegriffenen Marke im Bereich der solarthermischen Energie sehr ähnlich. Hinsichtlich der Dienstleistungen im Bereich der Solarenergie bestehe ebenfalls eine hochgradige Ähnlichkeit.
- 18 b) Zur Zeichenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht festgestellt, die Vergleichszeichen seien ähnlich, da die Buchstabenfolge "ISET" der Widerspruchsmarke, in der angegriffenen Marke identisch enthalten sei und die weiteren Wort- und Bildbestandteile der angegriffenen Marke - also das Sonnensymbol sowie der Zusatz "solar" - in erster Linie beschreibende Inhalte vermittelten. Diese Feststellungen greift die Rechtsbeschwerde als für sie günstig nicht an, so dass sie der Entscheidung zugrunde zu legen sind.
- 19 c) Ist danach von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, durchschnittlicher bis hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie durchschnittlicher Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken auszugehen, so besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

20 IV. Die angefochtene Entscheidung ist danach aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.12.2013 - 24 W(pat) 59/11 -