



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 504/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 022 590

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2019 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 011 636 123 wird die Löschung der Marke 30 2017 022 590 im angegriffenen Umfang, nämlich für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 04: elektrische Energie;

Klasse 35: Kaufmännische Dienstleistungen, nämlich Vermittlungsdienstleistungen, Organisieren von Geschäftskontakten, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, jeweils in Bezug auf Energieerzeugung und -lieferung und in Bezug auf die Planung, die Verwaltung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Controlling, Geschäftsführung und sonstige administrative Dienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft, betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 39: Verteilung von Energie, insbesondere von Energie aus erneuerbaren Energieträgern und von unter Verwendung von Kraftwärmekopplung gewonnener Energie; Lieferung von

Energie im Rahmen des Energiecontractings, insbesondere von Energie aus erneuerbaren Energieträgern und von unter Verwendung von Kraftwärmekopplung gewonnener Energie;

Klasse 42: Durchführung von technischen Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen zur Erstellung und zum Betrieb von Energieerzeugungs- und verteilungsanlagen sowie Kälte-, Klima- und Ventilationsanlagen; Durchführung von technischen Berechnungen und technischen Planungen im Rahmen der technischen Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen,

angeordnet.

Gründe

I.

Die angegriffene (in Orange und Grau ausgestaltete) Wort-/Bildmarke

The logo consists of the lowercase letter 'e' in a bold, red, sans-serif font, followed by a hyphen and the word 'VIVA' in a bold, grey, sans-serif font. The entire logo is set against a light grey background.

ist am 31. August 2017 angemeldet und am 27. November 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 4, 9, 10, 11, 35, 37, 39, 40, 42 und 45 eingetragen worden, nämlich unter anderem für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 04: elektrische Energie;

- Klasse 35: Kaufmännische Dienstleistungen, nämlich Vermittlungsdienstleistungen, Organisieren von Geschäftskontakten, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, jeweils in Bezug auf Energieerzeugung und -lieferung und in Bezug auf die Planung, die Verwaltung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Controlling, Geschäftsführung und sonstige administrative Dienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft, betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;
- Klasse 39: Verteilung von Energie, insbesondere von Energie aus erneuerbaren Energieträgern und von unter Verwendung von Kraftwärmekopplung gewonnener Energie; Lieferung von Energie im Rahmen des Energiecontractings, insbesondere von Energie aus erneuerbaren Energieträgern und von unter Verwendung von Kraftwärmekopplung gewonnener Energie;
- Klasse 42: Durchführung von technischen Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen zur Erstellung und zum Betrieb von Energieerzeugungs- und verteilungsanlagen sowie Kälte-, Klima- und Ventilationsanlagen; Durchführung von technischen Berechnungen und technischen Planungen im Rahmen der technischen Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. Dezember 2017.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Beschwerdeführerin gezielt gegen die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Widerspruch

erhoben aus ihrer am 31. Juli 2013 in den Farben Rot, Grau, Weiß und Schwarz eingetragenen Unionsmarke UM 011 636 123



Die Widersprechende hat ihren Widerspruch lediglich auf die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen ihrer älteren Marke gestützt:

Klasse 04: Elektrische Energie; Elektrizität;

Klasse 35: Organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der Versorgung und Nutzung von Energie, insbesondere von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme; Einzelhandel und Großhandel von Elektrowaren, insbesondere Waren mit energiesparenden Produkteigenschaften;

Klasse 39: Versorgung von Abnehmern aller Art durch Verteilung und Anlieferung von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme;

Klasse 42: Technische Beratung auf dem Gebiet der effizienten Nutzung von Energie und der Energieeinsparung; energiespezifische Beratungsdienstleistungen für Dritte.

Mit Beschluss vom 22. August 2019 hat die Markenstelle für Klasse 40 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich nach der maßgeblichen Registerlage identische Waren und zum Teil ähnliche bis identische Dienstleistungen gegenüberstünden; für einen Teil der angegriffenen Dienstleistungen könne aber keine Ähnlichkeit mehr angenommen werden.

Ausgehend davon und unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müssten die beiderseitigen Marken zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr deutlich erkennbare Abweichungen aufweisen. Den zu fordernden Abstand halte die angegriffene Marke aber noch ein. Schon durch ihre grafische Gestaltung und die weiteren Wortbestandteile auf Seiten der Widerspruchsmarke unterschieden sich die Vergleichszeichen in der Gesamtheit deutlich.

Klanglich stünden sich aber nur die Wortbestandteile „e-vita“ und „e-viva“ gegenüber. Denn die Wortfolge „Energie, die Wort hält“ der Widerspruchsmarke sei erkennbar ein Werbespruch und eigne sich schon aufgrund der Länge nicht für eine mündliche Benennung. Zudem würden die Verkehrskreise den Slogan nicht als markenrechtlichen Herkunftshinweis wahrnehmen. Die Widerspruchsmarke werde deshalb mit „E-VI-TA“ ausgesprochen und die angegriffene Marke mit „E-VI-VA“. Den gemeinsamen Anfangsbuchstaben „E“ erkenne der angesprochene Verkehr aufgrund der hier einschlägigen Waren und Dienstleistungen im Energie-Bereich ohne weiteres als Hinweis auf „Elektro, Elektrizität, elektrisch oder elektronisch“. Der Hinweis sei bei beiden Marken jeweils mit einem weiteren gängigen Begriff verbunden, nämlich im Falle der angegriffenen Marke mit „Viva“. Im Rahmen des medialen Konsums hätten die Verkehrskreise schon Lieder wie „Viva Colonia, Viva Mexico, Viva la Musica, Viva Líalia“ gehört oder auch Filme wie „Viva la Muerte“ gesehen oder davon gehört. Die angegriffene Marke habe die sofort zu erkennenden Gesamtbedeutung von „Elektro es lebe, elektrisch es lebe, Elektrizität es lebe, Elektro hoch, elektrisch hoch, Elektrizität hoch“ oder „Es lebe Elektro, es lebe elektrisch, es lebe Elektrizität“ bzw. „Hoch Elektro, hoch elektrisch oder hoch Elektrizität“. Der Wortbestandteil „E.VITA“ der Widerspruchsmarke stelle ebenfalls eine Gesamtaussage in der Bedeutung von „Elektro Leben oder Lebenslauf, elektrisch Leben oder Lebenslauf, Elektrizität Leben oder Lebenslauf“ dar. Entscheidungserheblich sei hier im Rahmen der mündlichen Wiedergabe, dass trotz der gleichen Vokalfolge und identischer Anfangssilben aufgrund der sofort erfassbaren Sinngehalte eine mögliche Verwechslungsgefahr im Bereich der

mündlichen Wiedergabe überlagert und neutralisiert werde. Dieser vorgenannte Grundsatz würde selbst dann gelten, wenn nur ein Zeichen über einen klar erkennbaren Sinngehalt verfügte. Vorliegend müsse damit die Gefahr von Verwechslungen in den Bereichen der mündlichen Wiedergabe und der Begrifflichkeit verneint und der Widerspruch somit zurückgewiesen werden.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken ein hoher Ähnlichkeitsgrad im Gesamteindruck sowohl nach grafischer, farblicher und schriftbildlicher Ausgestaltung sowie phonetisch evident sei. Entgegen den Erwägungen der Markenstelle komme eine „Überlagerung“ oder gar „Neutralisierung“ der Übereinstimmungen vorliegend nicht in Betracht. Wenn überhaupt, könnten Übereinstimmungen im Wort- oder Klangbild nämlich nur durch einen sofort erfassbaren abweichenden Begriffsgehalt reduziert werden. Selbst nach den Feststellungen im angegriffenen Beschluss wiesen aber die Wortelemente der Vergleichsmarken keinen abweichenden, sondern einen gleich gelagerten Sinngehalt auf. Bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft könne daher eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2019 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke UM 011 636 123 die Eintragung der Marke 30 2017 022 590 im angegriffenen Umfang zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass nicht nur die Zeichenbestandteile „e-viva“ und „E.VITA“ gegenübergestellt werden dürften. Eine Verkürzung der Widerspruchsmarke auf das Firmenschlagwort sei nicht geboten. Denn Unternehmensnamen würden bei der Prägungsprüfung nicht miteinbezogen. Im Gegenteil würde bei Anwendung der Prägetheorie der weitere Zeichenbestandteil „Energie, die Wort hält“ vom Verkehr als Marke verstanden werden, weil sie nach dem Firmennamen den produktidentifizierenden Bestandteil darstelle. Eine Verwechslungsgefahr scheidet daher schon mangels Markenähnlichkeit aus.

Im Amtsverfahren hat die Beschwerdegegnerin zudem geltend gemacht, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise deutlich voneinander unterscheiden, da die sich gegenüberstehenden Marken verschiedene Märkte, Abnehmerstrukturen und Nachfrager ansprechen. Ausweislich der Informationen auf der Website der Widersprechenden verkaufe diese unter ihrer Marke günstige Gas- und Stromtarife über das Internet für Jedermann. Sie erzeuge den Strom nicht selbst, sondern vertreibe ihn lediglich. Die Inhaberin der angegriffenen Marke behalte sich daher „einen Löschungsantrag hinsichtlich des beanspruchten Schutzbereiches in Klasse 4“ vor. Im Gegensatz zur Widersprechenden biete sie ihre Produkte und Dienstleistungen einem Fachpublikum an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im angegriffenen Umfang die Gefahr von klanglichen Verwechslungen nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 119 Nr. 1 MarkenG, so dass die jüngere Marke diesbezüglich zu löschen ist, § 43 Abs. 2

Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Unrecht zurückgewiesen.

A) Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich mit Wirkung vom 14. Januar 2019 die Vorschriften des Markengesetzes geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden „MarkenG“) anzuwenden.

B) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist 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 GRUR 2020, 52 Rn. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu bejahen.

1. Für die Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist im vorliegenden Streitfall die Registerlage maßgeblich. Danach stehen sich im angegriffenen Umfang identische Waren sowie identische und ähnliche Dienstleistungen gegenüber.

a) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrem Schriftsatz vom 25. Juli 2018 darauf hingewiesen hat, dass sie sich einen Löschungsantrag hinsichtlich des „beanspruchten Schutzbereiches“ in Klasse 4 *vorbehalte*, kann darin nicht die Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung gesehen werden (vgl. zum Erfordernis einer eindeutigen Erklärung: Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 35 und 36). Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, wäre die Nichtbenutzungseinrede nach §§ 158 Abs. 5, 43 Abs. 1 MarkenG aber ohnehin nicht zulässig gewesen.

Maßgeblich ist daher allein die Registerlage, auf die tatsächlichen Geschäftsfelder der Beteiligten kommt es – anders als die Beschwerdegegnerin offensichtlich meint – nicht an (vgl. hierzu BGH GRUR 2021, 724 Rn. 43 – PEARL ./ PEARL).

b) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rn. 36 – PEARL/PURE

PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club).

Von einer absoluten Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – PEARL/PURE PEARL; a. a. O. Rn. 17 – ZOOM/ZOOM).

c) Die in Klasse 4 angegriffene Ware „*Elektrische Energie*“ findet sich wortgleich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke wieder, so dass Identität vorliegt.

Bei den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 „*kaufmännische Dienstleistungen, nämlich Vermittlungsdienstleistungen, Organisieren von Geschäftskontakten, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Controlling, Geschäftsführung und sonstige administrative Dienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft, betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten*“ handelt es sich – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - um administrative Dienstleistungen, die sich allesamt nach Art und Zweck - wie die „*Organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der Versorgung und Nutzung von Energie, insbesondere von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme*“ der Widerspruchsmarke - auf die Hilfe in Geschäftsangelegenheiten im Bereich der Energiewirtschaft beziehen bzw. beziehen können, wobei die „*Energiewirtschaft*“ diejenigen Sektoren der Wirtschaft umfasst, die mit der

Förderung bzw. dem Import von Energieträgern, deren Umwandlung, Lagerung und Transport befasst sind. Zu den Akteuren der Energiebranche zählen Stromerzeuger und Energieversorger, Netzbetreiber, Speicherbetreiber sowie der Anlagen- und Systembau mitsamt deren Finanzierung und Wartung. Unter Anwendung der vorgenannten Ähnlichkeitskriterien liegt daher eine Dienstleistungsähnlichkeit teils im hohen, teils im durchschnittlichen Bereich vor.

Identität besteht zudem zwischen den Vergleichsdienstleistungen aus Klasse 39, da die Widerspruchsdienstleistung *„Versorgung von Abnehmern aller Art durch Verteilung und Anlieferung von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme“* jeweils von den Dienstleistungen *„Verteilung von Energie, insbesondere...“* und *„Lieferung von Energie im Rahmen des Energiecontractings, insbesondere...“* der angegriffenen Marke umfasst wird.

Schließlich kann, anders als die Markenstelle meint, allein schon wegen des sehr weit gefassten Dienstleistungsbegriffs *„energiespezifische Beratungsdienstleistungen für Dritte“* der Widerspruchsmarke in Klasse 42 nicht von einer Unähnlichkeit zu den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 *„Durchführung von technischen Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen zur Erstellung und zum Betrieb von Energieerzeugungs- und verteilungsanlagen sowie Kälte-, Klima- und Ventilationsanlagen; Durchführung von technischen Berechnungen und technischen Planungen im Rahmen der technischen Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen“* ausgegangen werden. So gehören beispielsweise zu den üblichen Leistungen eines Anbieters von regenerativen Energieanlagen bzw. entsprechenden Fachbetrieben sowohl die Beratung über die - unter Berücksichtigung der Energieeffizienz - passende Anlage (Wärmepumpe, Solaranlage, Photovoltaik, Pelletofen oder Kombinationen derartiger Anlagen) wie auch die konkrete technische Planung und Umsetzung. Nicht zuletzt ist insoweit auch eine Ähnlichkeit der vorgenannten angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 zu den Widerspruchsdienstleistungen *„Technische Beratung auf dem Gebiet der effizienten Nutzung von Energie und der Energieeinsparung“* zu bejahen. Denn im

Bereich des sog. „Energie-Contractings“ – wie es die Inhaberin der angegriffenen Marke anbietet, vgl. Dienstleistungsangabe in Klasse 39 - übernimmt ein Energiedienstleister, ein sogenannter Contractor - bei diesen kann es sich um Energieversorgungsunternehmen, Ingenieurbüros oder darauf spezialisierte Handwerksbetriebe handeln -, die Umsetzung der vorab ermittelten Energieeinsparmaßnahmen und ist zuständig für die Planung, die Finanzierung, den Umbau, den Betrieb und die Wartung und Instandhaltung der neuen Anlagen. Zu den Aufgaben des Contractors zählt oft auch das Energiemanagement. Der hier maßgebliche Verkehr wird daher erwarten, dass die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 wie auch die Widerspruchsdienstleistungen aus dieser Klasse im Rahmen eines Energiespar-, Energieliefer- oder Energieeffizienz-Contractings aus einer Hand angeboten werden. Es ist diesbezüglich daher mindestens von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen.

Entsprechendes gilt in Bezug auf die angegriffenen Dienstleistungen *„Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, jeweils in Bezug auf Energieerzeugung und -lieferung und in Bezug auf die Planung, die Verwaltung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen“* der Klasse 35. Diesbezüglich sind die Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss im Übrigen widersprüchlich. So finden sich diese einerseits bei der Auflistung derjenigen Dienstleistungen, die nach Auffassung der Markenstelle als kaufmännische, betriebswirtschaftliche oder Vertriebsdienstleistungen im Bereich der Energiewirtschaft ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen *„Organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der Versorgung und Nutzung von Energie, insbesondere von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme“* sind, andererseits wird ausgeführt, die Dienstleistungen *„Einzelhandel und Großhandel von Elektrowaren, insbesondere Waren mit energiesparenden Produkteigenschaften“* seien aufgrund der Unterschiedlichkeit der gehandelten Waren nicht ähnlich zu den *„Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, jeweils in Bezug auf Energieerzeugung und -lieferung und in Bezug auf die Planung, die Verwaltung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen“*; von einer Dienstleistungsunähnlichkeit ist der Prüfer

dann offenbar auch im Weiteren ausgegangen. Ob die vorgenannten sich gegenüberstehenden Handelsdienstleistungen untereinander ähnlich sind, kann aber dahinstehen. Denn jedenfalls sind die konkreten Handelsdienstleistungen der angegriffenen Marke unter Berücksichtigung der dargestellten branchenbedingten Besonderheiten im Energiesektor und des Leistungsspektrums von Fachbetrieben sowie angesichts des Umstands, dass viele Energieversorger, insbesondere die großen Versorger, mit Energie auch handeln, mindestens durchschnittlich ähnlich zu den Widerspruchsdienstleistungen „*Organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich der Versorgung und Nutzung von Energie, insbesondere von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme*“ aus Klasse 35, zu „*Versorgung von Abnehmern aller Art durch Verteilung und Anlieferung von elektrischem Strom, Gas und Heizwärme*“ aus Klasse 39 und zu „*Technische Beratung auf dem Gebiet der effizienten Nutzung von Energie und der Energieeinsparung; energiespezifische Beratungsdienstleistungen für Dritte*“ aus Klasse 42.

2. Maßgebliche Verkehrskreise sind in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 überwiegend ein unternehmerisch tätiges Publikum sowie auch Wohnungs- oder Hauseigentümer mit Interesse an neuen Energiekonzepten. Entsprechendes gilt für die übrigen Vergleichsdienstleistungen. Die Vergleichswaren der Klasse 4 richten sich wie die Energieverteilungs- bzw. Energielieferdienste der Klasse 39 daneben auch an den allgemeinen Verbraucher, der aber seinen Stromanbieter und Energiezulieferer (z. B. Heizöl, Pellets) erst nach einem Preisvergleich mit Bedacht auswählen dürfte. Im Hinblick auf die Bedeutung und den finanziellen Aufwand ist allen Vergleichswaren und -dienstleistungen gemein, dass das angesprochene Publikum diesen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet.



3. Die grafisch ausgestaltete Widerspruchsmarke **E.VITA** Energie, die Wort hält. in ihrer Gesamtheit verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 55 – Culinaria/

Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft). Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind weder ausreichend vorgetragen worden noch erkennbar.

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 GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

b) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, allein wegen des „Claim-Charakters“ der Widerspruchsmarke sei von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen, berücksichtigt sie nicht, dass bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zwar handelt es sich bei dem in der Widerspruchsmarke über dem Werbespruch angeordneten in Rot gehaltenen und als solchen ohne weiteres erkennbaren Buchstaben „E“ – wie im Übrigen auch bei der angegriffenen Marke der Buchstabe „e“ - um einen Hinweis auf „elektronisch, elektrisch“. Ferner ist das weitere durch einen roten Punkt abgesetzte aus dem Lateinischen kommende Wort „VITA“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und lexikalisch in den Bedeutungen „Lebensbeschreibung“, „Lebenslauf, Leben, Lebensbeschreibung“ oder „Lebensfunktion, Lebenskraft“ erfasst (DUDEN Online unter www.duden.de). Die Angabe „E.VITA“ mag daher die Aussage „elektronisches/elektrisches Leben“

beinhalten. Wenngleich alle hier relevanten Widerspruchswaren und -dienstleistungen einen Bezug zum Leistungsspektrum eines Energieversorgers bzw. zur Energiebranche herstellen und der Slogan darauf werblich Bezug nimmt, führt dies gleichwohl nicht zu einer relevanten Schwächung der Kennzeichnungskraft. Ungeachtet der Frage, ob nicht auch die Wortfolge „Energie, die Wort hält.“ ausreichend kennzeichnungskräftig ist (was angesichts des Umstands, dass zwar ein Energiedienstleister Wort halten kann, nicht aber die Energie selbst, durchaus nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist), handelt es sich jedenfalls bei dem Wortbestandteil „E.VITA“ weder um eine waren- oder dienstleistungsbezogene Sachaussage noch vermittelt dieser Bestandteil trotz gewisser entsprechender Assoziationen einen die Kennzeichnungskraft schwächenden ohne weiteres erkennbaren engen Anklang an einen beschreibenden Begriff.

Der Widerspruchsmarke insgesamt kann daher eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.

4. Die Vergleichsmarken sind sich in ihrem Gesamteindruck in klanglicher Hinsicht weit überdurchschnittlich ähnlich.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH

GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rn. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rn. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

b) Die sich gegenüberstehenden Marken



The logo consists of the lowercase letter 'e' in red, followed by a hyphen and the word 'VIVA' in a bold, black, sans-serif font.

und



The logo features the word 'E.VITA' where the 'E' is red and 'VITA' is grey. Below it is the slogan 'Energie, die Wort hält.' in a smaller, black, sans-serif font.

zeigen zwar in ihrer Gesamtheit vor allem wegen des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Slogans „Energie, die Wort hält.“ ausreichende Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht.

c) Allerdings wird die Widerspruchsmarke – entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - in klanglicher Hinsicht von der Angabe „E.VITA“ geprägt, weil davon auszugehen ist, dass sie in rechtserheblichem Umfang allein mit diesem Begriff benannt wird.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 - OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 298). Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 291).

Der Annahme einer allein prägenden und kollisionsbegründenden Bedeutung der Angabe „E.VITA“ steht nicht entgegen, dass es sich bei dieser um den Firmennamen der Beschwerdeführerin handelt. Zwar ist davon auszugehen, dass insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Inhabers dieser Marke gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 435-437). Zum einen handelt es sich im vorliegenden Fall aber nicht um einen in der älteren Kombinationsmarke erkennbaren Firmennamen, so dass sich der prägende Charakter – anders als die Inhaberin der angegriffenen Marke meint – schon

deshalb nicht auf die anderen Wortbestandteile verlagert. Zum anderen ist die Wortfolge „Energie, die Wort hält.“ keine Produktkennzeichnung in diesem Sinne.

Das Publikum wird im Gegenteil im Rahmen mündlicher Wiedergabe der älteren Marke von einer vollständigen Benennung der Wortelemente absehen, weil die unter der kennzeichnungskräftigen Angabe „E.VITA“ angeordnete Aussage „Energie, die Wort hält.“ vom Verkehr als Werbeslogan aufgefasst und daher bei der Benennung vernachlässigt wird. Im Kontext des klanglichen Gesamteindrucks wird der Verkehr, da er dazu neigt, Kennzeichen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 429), die Benennung mit „E.VITA“ nutzen. Für eine klangliche Prägung der Marke durch diesen Bestandteil spricht zudem, dass dieser sich grafisch durch die Position, die Schriftart und Schriftgröße sowie die Farbgestaltung von der darunter stehenden Aussage deutlich abhebt. Die konkrete Markengestaltung und der Charakter als werbende Aussage weist mithin der Wortfolge der Widerspruchsmarke „Energie, die Wort hält.“ eine gegenüber dem exponierten Element „E.VITA“ nachrangige Bedeutung zu.

Die Widerspruchsmarke wird unter üblichen Erwerbsbedingungen mit „e-vi-ta“ ausgesprochen werden; dies deshalb, weil der Anfangsbuchstabe „E“ trotz grafischer Ausgestaltung ohne weiteres als solcher erkannt wird und eine Mitbenennung der Grafik fernliegt. Ferner ist auch nicht damit zu rechnen, dass der dem Buchstaben „E“ in gleicher Farbe nachfolgende Punkt bei der mündlichen Wiedergabe berücksichtigt wird. Denn gerade bei Kombinationen mit „E/e“ als Hinweis auf „Elektrisch/Elektrik“ bzw. „Elektronisch/Elektronik“ werden unabhängig von der Schreibweise trennende Elemente (z. B. eBike, E-Bike, e.bike oder eMail, E-Mail, e.mail) üblicherweise nicht mitgesprochen. Gleiches gilt im Übrigen für die angegriffene Marke.

Stehen sich klanglich somit „e-vi-va“ und „e-vi-ta“ gegenüber, stimmen die Vergleichsmarken in der Silbenanzahl, in der Betonung und im Sprechrhythmus

sowie in der Vokalfolge (jeweils e-i-a) überein und erzeugen ein sehr ähnliches Gesamtklangbild. Der einzige Unterschied im Konsonanten der jeweiligen Endsilbe – „v“ einerseits und „t“ andererseits – stellt kein ausreichendes Gegengewicht hierzu dar. Insgesamt überwiegen damit die klanglichen Gemeinsamkeiten in beiden Markenwörtern, so dass ein hoher Grad an klanglicher Markenähnlichkeit vorliegt.

d) Dieser Grad an klanglicher Zeichenähnlichkeit wird – anders als die Markenstelle meint - nicht durch einen erkennbaren abweichenden Sinngehalt beider Marken neutralisiert oder in relevantem Umfang reduziert.

Zwar kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (BGH GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's). Ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 27 und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2004, 240, 241 – MIDAS/medAS).

Einen solchen sofort erfassbaren abweichenden Sinngehalt, der dazu führen könnte, dass die Marken besser auseinandergehalten werden können, vermag der Senat in den Aussagen „Elektro Leben“ einerseits und „Elektro es lebe“ andererseits nicht zu erkennen. Vielmehr besteht sogar eine deutliche begriffliche Annäherung zwischen „E.VIVA“ und „E.VITA“. Sowohl „vita“ als auch „viva“ weisen für den Verkehr erkennbar einen romanischen Sprachanklang auf und gehen beide auf die lateinische Bedeutung „leben/Leben“ zurück, so dass der im Wortbestandteil „E-VITA“ der Widerspruchsmarke zukommende Begriffsanklang auch in der angegriffenen Marke „e-viva“ zu erkennen ist.

5. In der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren kann in Anbetracht der dargestellten Übereinstimmungen im Klangbild der sich gegenüberstehenden Vergleichswörter bei identischen Waren und identischen bis durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von klanglichen Verwechslungen selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit des Publikums nicht verneint werden, so dass die angegriffene Marke im beantragten Umfang nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

E) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt