



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 7/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. Februar 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 056 265

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 23. September 2009 angemeldete Zeichen

Photon
POWER

ist am 29. Januar 2010 unter der Nr. 30 2009 056 265 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 40, 41 und insbesondere für die nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen worden:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsdienstleistungen sowie damit zusammenhängende Entwicklungsdienstleistungen; gewerbliche Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Konstruktionsplanung und Entwicklung von

Computerhardware- und Softwarelösungen; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung.

Gegen die Eintragung der am 5. März 2010 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der nachfolgend angeführten Marke beschränkt auf die oben genannten Dienstleistungen der Klasse 42 am 2. Juni 2010 Widerspruch erhoben. Die Unionswiderspruchsmarke

The logo for 'Photon' is displayed in a blue, stylized, italicized font. The letters are bold and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. The word is centered horizontally.

ist seit dem 17. März 2003 unter der Nummer UM 002 290 591 eingetragen und genießt Schutz für die nachfolgenden Waren der Klassen 7, 9, 37 und 42:

Klasse 07: Industrielle Bearbeitungsmaschinen und -geräte für das Schweißen, Löten, Schmelzen und Erhitzen sowie Steuerungsgeräte, Teile und Bestandteile dafür; Maschinen und Apparate für das Laserschweißen, das Laserschneiden, die Wärmebehandlung mit Laser, das Laserbohren, die Oberflächenbehandlung mittels Laser, Laservermessungsapparate und -instrumente, Steuerungsgeräte sowie Teile und Bestandteile dafür; Schweißmaschinen sowie deren Teile und Bestandteile; Schweißsteuergereäte sowie deren Teile und Bestandteile; Lötmaschinen, Steuerungsgeräte für Lötmaschine; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren - alle soweit sie in Klasse 7 enthalten sind;

Klasse 09: Lasergeneratoren; Stromquellen für Laser; Steuerungen für das Laserschweißen, das Laserschneiden, die Wärmebehandlung mit Laser, das Laserbohren, die Oberflächenbehandlung

mittels Laser, Laservermessungsapparate und -instrumente; Laser, Lasergeräte, Lasersysteme, Lasermeßsysteme, für nichtmedizinische Zwecke, Dioden, Resonatoren, Halbleiter, elektronische Module; Schweißausrüstungen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; wissenschaftliche, elektrische oder elektronische und optische Apparate und Instrumente; ausgenommen für medizinische Zwecke; Apparate und Instrumente zur Leitung, Verteilung, Umwandlung, Speicherung, Regelung oder Steuerung von elektronischem Strom; Anschlußkästen; Kabel und Verbindungsteile; optische Fasern und Lichtleiterkabel; Stecker, Fassungen, Verbindungsteile, Adapter und Kontakte zur Herstellung von elektronischen oder faseroptischen Verbindungen; elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll-, Überwachungs- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Datenverarbeitungsgeräte und -instrumente, Computer und periphere Ausrüstung dafür, soweit in dieser Klasse enthalten; Lasergeräte sowie Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren - alle soweit sie in Klasse 9 enthalten sind;

Klasse 37: Inspektion, Wartung und Installationsarbeiten, alles in Bezug auf Industriemaschinen und -geräte für Schweißen, Löten, Schmelzen und Erhitzen, für Maschinen und Apparate für das Laserschweißen, das Laserschneiden, die Wärmebehandlung mit Laser, das Laserbohren, die Oberflächenbehandlung mittels Laser, Laservermessungsapparate und -instrumente, Steuerungsgeräte sowie Teile und Bestandteile dafür; sowie für Zubehör und Aufsätze für alle vorstehend genannten Maschinen und Apparate;

Klasse 42: Consulting, Design, Prüfung, Forschung und Beratung in Bezug auf den Einsatz von Laser und Lasersystemen; Erstel-

lung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen im Bereich der technischen Beratung, insbesondere auf dem Gebiet der Produktionstechnik und Lasertechnik; Dienste zur Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Physikers, eines Chemikers, eines Ingenieurs, eines Produktions- und Verfahreningenieurs, eines Maschinenbauers, eines Industriedesigners.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 3. April 2013 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG insgesamt verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 2. Juli 2015 hat die Markenstelle auf den Widerspruch hin die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Dienstleistung „Konstruktionsplanung und Entwicklung von Computerhardware- und Softwarelösungen“ angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen, so dass die nachfolgenden Dienstleistungen der Klasse 42 noch beschwerdegegenständlich sind:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsdienstleistungen sowie damit zusammenhängende Entwicklungsdienstleistungen; gewerbliche Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung.

Zur Begründung der Beschlüsse hat die Markenstelle ausgeführt, dass selbst bei Dienstleistungsidentität hinsichtlich der meisten angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben sei, da der übereinstimmende Zeichenbestandteil „Photon“ einen sachbeschreibenden Charakter habe und die zu vergleichenden Zeichen sich in ihrer Gesamtheit deutlich unterschieden. Anderes gelte nur für die von der Widerspruchsmarke beanspruchte

Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“. Insoweit sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung „Konstruktionsplanung und Entwicklung von Computerhardware- und Softwarelösungen“ werde die angegriffene Marke durch den Bestandteil „Photon“ geprägt, so dass insoweit Verwechslungsgefahr bestehe.

Im Einzelnen sei festzustellen, dass zwischen den Vergleichsdienstleistungen eine hochgradige, bis zur Identität reichende Ähnlichkeit bestehe. Ausgehend von dem jeweiligen Verwendungszweck und den angesprochenen Abnehmerkreisen ergäben sich zwischen den Vergleichsdienstleistungen vielfache Überschneidungen, insbesondere mit Blick auf den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff der „wissenschaftlichen und industriellen Forschung“. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aber wegen des Wortelements „Photon“ im Hinblick auf solche Dienstleistungen unterdurchschnittlich, die sich auf elektromagnetische Strahlung beziehen könnten. Elektromagnetische Strahlung werde in Photonen quantifiziert, wobei ein Photon die kleinste mögliche Menge sei. Dieser sachlich beschreibende Zusammenhang bestehe für alle von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“. Weiterhin ändere auch der Bildanteil der Widerspruchsmarke nichts an der überwiegend unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Zeichens. Dessen graphische Gestaltung sei werbeüblich und könne bei flüchtiger Betrachtung leicht übersehen werden. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge umfangreicher Benutzung sei dagegen nicht ersichtlich. In ihrer Gesamtheit würden sich die zu vergleichenden Marken in allen Wahrnehmungskategorien durch das zusätzliche Element der angegriffenen Marke „Power“ deutlich unterscheiden. In bildlicher Hinsicht bestünden aufgrund der unterschiedlichen farblichen Gestaltung der Zeichen sowie aufgrund der besonderen Gestaltung des Wortes „Photon“ in der Widerspruchsmarke noch weitere Unterschiede. Eine Verwechslungsgefahr könne – mit Ausnahme der Dienstleistung „Konstruktionsplanung und Entwicklung von Compu-

terhardware- und Softwarelösungen“ – auch nicht damit begründet werden, dass die jüngere Marke von dem identischen Wortbestandteil „Photon“ geprägt werde. Der Wortbestandteil „POWER“ trete klanglich und begrifflich im Hinblick auf die meisten Dienstleistungen nicht zurück. Soweit dieser Bestandteil für einige der beanspruchten Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sei, gelte dies zugleich auch für das Element „Photon“, so dass keines dieser Wortelemente die angegriffene Marke präge. Auch bei der Beurteilung des visuellen Gesamteindrucks sei trotz der grafisch kleineren Darstellung des Zeichenbestandteils „POWER“ nicht von einer Prägung der jüngeren Marke durch das Element „Photon“ auszugehen, weil dessen konkrete Gestaltung die Aufmerksamkeit auf den unteren Bildbereich und damit auf den Bestandteil „Power“ lenke. Der Bestandteil „Photon“ nehme im Übrigen keine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Ausgehend von zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Dienstleistungsidentität bzw. hochgradiger Dienstleistungsähnlichkeit und einer nach dem Gesamteindruck der Marken bestehenden hohen Zeichenähnlichkeit, sei die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gegeben. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, auch wenn der Verkehr den Begriff „Photon“ möglicherweise als Beschreibung für elektromagnetische Strahlung identifiziere. Denn es treffe nicht zu, dass der überwiegende Teil der beanspruchten Dienstleistungen mit dem Begriff „Photon“ schlagwortartig beschrieben werde. Das DPMA habe im Hinblick auf zahlreiche Waren und Dienstleistungen in regelmäßiger Amtspraxis die unterschiedlichsten Marken eingetragen, die den Bestandteil „Photon“ enthielten. An die Widerspruchsmarke könne insoweit kein anderer Maßstab angelegt werden. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen trete der Bestandteil „Power“ der angegriffenen Marke zurück. Der Begriff sei die englische Bezeichnung für „Strom“ bzw. „Energie“ und damit für sämtliche beschwerdegegenständliche Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibend. Der Begriff „Photon“ trete dagegen nicht in gleicher Weise in den Hintergrund, da er, wie oben dargelegt, kennzeichnungskräftig

sei. Hilfsweise sei vorzutragen, dass der Bestandteil „Photon“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme. Der Bestandteil „Power“ sei nämlich als rein produktbeschreibend zu bewerten. Dies werde noch dadurch unterstützt, dass die ursprüngliche Inhaberin der angegriffenen Marke eine Markenserie aufgebaut habe, in der sie den Bestandteil „Photon“ als Unternehmenshinweis mit den unterschiedlichsten beschreibenden Bezeichnungen kombiniere. Der Verkehr werde daher den Bestandteil „Power“ nicht als herkunftshinweisenden Bestandteil wahrnehmen. Darüber hinaus lehne sich die jüngere Marke an die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke an. Nach ständiger Rechtsprechung reiche eine ähnliche Übereinstimmung der betreffenden Bestandteile der zu vergleichenden Zeichen aus, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Schließlich könnten selbst kennzeichnungsschwache Marken zumindest Schutz gegen eine identische Übernahme in Anspruch nehmen.

Die Widersprechende beantragt zuletzt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2013 und vom 2. Juli 2015 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 002 290 591 zurückgewiesen worden ist, und die angegriffenen jüngere Marke DE 30 2009 056 265 aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 002 290 591 in Bezug auf sämtliche Dienstleistungen der Klasse 42 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich schriftsätzlich nicht geäußert und an der mündlichen Verhandlung vom 14. September 2017 nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 3. April 2014 und vom 2. Juli 2015 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. September 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr nach §§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht teilweise zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Ausgehend von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die meisten beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen sowie einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise im Bereich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, hält die jüngere Marke den gebotenen Markenabstand selbst bei Dienstleistungsidentität ein. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und eine mittelbare Verwechslungsgefahr kommen vorliegend nicht in Betracht.

1. Es besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

1.1. Die Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf den größten Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist ein Photon die kleinste Menge elektromagnetischer Strahlung bzw. sind Photonen (vereinfacht formuliert) das, woraus elektromagnetische Strahlung besteht. Damit sind Photonen unter anderem ein grundlegendes Element der Lasertechnologie, deren wesentliche Funktion es ist, elektromagnetische Strahlung, also Photonen, zu erzeugen, zu bündeln, zu lenken und auszustrahlen. Insofern besteht zwischen dem Wortelement der Widerspruchsmarke und allen Waren und Dienstleistungen, die sich auf Laser bzw. Lasertechnologie beziehen oder beziehen können, ein enger beschreibender Zusammenhang, der sich zumindest den auch angesprochenen und insoweit ausreichend maßgeblichen Fachkreisen ohne Weiteres erschließt. Ohne dass es hierauf entscheidungserheblich ankäme, spricht vieles dafür, dass das Wort „Photon“ für sich genommen für Waren und Dienstleistungen, die sich auf die Lasertechnologie beziehen, schutzunfähig ist. Soweit die Widersprechende sich darauf beruft, dass auch kennzeichnungsschwache Marken zumindest Schutz gegen eine identische Übernahme beanspruchen könnten, führt dieser grundsätzlich zutreffende Einwand gleichfalls nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr, da sich die hier zu vergleichenden Zeichen – wie nachfolgend unter Ziffer 1.3. dargelegt – erheblich unterscheiden (vgl. im Übrigen zum Schutzzumfang zu Unrecht eingetragener, materiell schutzunfähiger Marken Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 194). Der oben dargelegte enge beschreibende Zusammenhang

besteht auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42, die auf die Entwicklung, den Bau oder die Nutzung von Lasern bezogen sein können, einschließlich der Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“, wenn etwa Industrieanlagen zu programmieren sind, die mit Laser schneiden oder schweißen.

Im Übrigen kann auch die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke keine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft begründen, da sich diese auf eine bestimmte Typografie und die hellblaue Farbe der Buchstaben beschränkt. Beides ist bei der werbeüblichen Ausgestaltung von Schriftzügen in entsprechender Form häufig anzutreffen. Insoweit weisen die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke keine Besonderheiten auf, die von dem rein beschreibenden Inhalt des Wortbestandteiles wegführen können.

1.2. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht weitgehend Dienstleistungsidentität. Dies betrifft vor allem die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 42:

„Dienste zur Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Physikers, eines Chemikers, eines Ingenieurs, eines Produktions- und Verfahreningenieurs, eines Maschinenbauers, eines Industriedesigners“

im Verhältnis zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Insoweit hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass sich nach dem jeweiligen Verwendungs- bzw. Bestimmungszweck und den angesprochenen Abnehmerkreisen zwischen den genannten Dienstleistungen vielfache Überschneidungen ergeben, insbesondere mit Blick auf den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff der „wissenschaftlichen und industriellen Forschung“. Wei-

terhin wird die Dienstleistung „Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung“ häufig von Ingenieuren oder Physikern erbracht, so dass sie sich auch unter den Oberbegriff „Dienstleistungen eines Physikers/Ingenieurs“ subsumieren lässt. Im Einzelnen kann der Grad der Ähnlichkeit aber als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da auch bei unterstellter hochgradiger Dienstleistungsähnlichkeit bzw. Dienstleistungsidentität keine Verwechslungsgefahr besteht.

1.3. Die Ähnlichkeit von Vergleichszeichen 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. In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl; GRUR 2011, 824 Rn. 26 – Kappa; GRUR 2006, 60 Rn. 17 – coccodrillo). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – La Espahola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl). Grundsätzlich sind die Kollisionszeichen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der registrierten Form zu vergleichen. Danach scheidet nach Auffassung des Senats eine unmittelbare Verwechslungsgefahr offensichtlich aus.

Soweit die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit gegenübergestellt werden, besteht in klanglicher und (schrift)bildlicher Hinsicht schon angesichts der unterschiedlichen Länge der Vergleichsbezeichnungen unter keinem Gesichtspunkt eine relevante Verwechslungsgefahr. Soweit die Widersprechende geltend macht, dass sich die angegriffene Marke an die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke anlehne, ist dieser Gesichtspunkt in aller Regel für sich genommen nicht geeignet, eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Darüber hinaus stehen im Hinblick auf die vorliegenden Zeichen einer (schrift)bildlichen Ähnlichkeit nicht nur einzelne, abweichende typografische Merkmale entgegen, sondern

vor allem die gänzlich unterschiedliche Umrisscharakteristik der Gesamtzeichen. Auch begrifflich bezeichnen das Wort „Photon“ und die Wortfolge „Photon Power“ unterschiedliche Dinge, so dass insoweit allenfalls ein gewisser, assoziativer Zusammenhang bestehen könnte, der aber eine begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen nicht begründen kann.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke nicht durch den Bestandteil „Photon“ geprägt, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht kommt. Zwar ist der Widersprechenden darin zuzustimmen, dass der englischsprachige Zeichenbestandteil „Power“ kennzeichnungsschwach ist, da er im Deutschen „Energie“ oder „Strom“ bedeutet und die angegriffenen Dienstleistungen sämtlich auf die Erzeugung von Energie bezogen sein können. Aber auch wenn insoweit ein enger beschreibender Zusammenhang zwischen diesem Zeichenbestandteil und den beanspruchten Dienstleistungen besteht, was grundsätzlich Voraussetzung für die Prägung einer Marke einen Zeichenbestandteil ist, hat der Verkehr vorliegend keinen Anlass, die angegriffene Marke gedanklich aufzuspalten und den Bestandteil „Power“ zu vernachlässigen. Denn nach den oben dargelegten Umständen sind sämtliche Bestandteile der angegriffenen Marke, insbesondere auch der übereinstimmende Bestandteil „Photon“ beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach, so dass schon aus diesem Grund eine Prägung der angegriffenen Marke allein durch „Photon“ nicht anzunehmen ist. Darüber hinaus steht einer Prägung auch entgegen, dass der Verkehr die angegriffene Marke als einheitliches Zeichen wahrnehmen wird, weil die angegriffene Marke einen in sich geschlossenen, sinnvollen Gesamtbegriff bildet. Photovoltaische Anlagen (Zusammensetzung aus „phos“ griechisch für „Licht“ (Genitiv: „photos“) und dem Begriff „Volt“ im Sinne von „elektrische Spannung“) erzeugen aus Photonen elektrische Energie. Größere Anlagen aus photovoltaischen Elementen werden auch als „photovoltaische Kraftwerke“ bezeichnet. Da die angegriffene Marke insoweit eine sinnvolle Gesamtbedeutung i. S. v. „Photonenstrom“ bzw. „Photovoltaischer Stromerzeuger“ ergibt, besteht für

den Verkehr bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens kein Anlass, den Bestandteil „Photon“ aus dem Gesamtzeichen herauszulösen.

2. Es sind keine Anhaltspunkte dahingehend gegeben, dass der Bestandteil „Photon“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung haben könnte. Insbesondere liegt hier keine der Fallgruppen vor, bei denen unter diesem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht gezogen werden könnte. Diese Rechtsfigur ist in der Rechtsprechung für den Fall entwickelt worden, dass ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder (sehr) ähnlich in eine komplexe prioritätsjüngere Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem Stammbestandteil eines Serienzeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 859 Rn. 18 – Malteserkreuz I; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 833 Rn. 20 ff. – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2008, 905 Rn. 38 ff. – Pantohexal). Bei dem Bestandteil „Power“ der jüngeren Marke handelt es sich aber weder um das Unternehmenskennzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke noch um einen Stammbestandteil einer vom Inhaber der angegriffenen Marke bzw. von der ehemaligen Inhaberin der angegriffenen Marke benutzten Zeichenserie.

Weiterhin ist das Wort „Photon“ auch kein Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke, die zur Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte. Grundsätzlich kann zwar nicht nur beim Bestehen einer Zeichenserie auf der Seite der älteren Marke, sondern auch beim Bestehen einer Zeichenserie auf Seiten der jüngeren Marke die Bejahung der Verwechslungsgefahr in Betracht kommen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl.,

§ 9 Rn. 495, Rn. 499), da insoweit der Verkehr die ältere Marke für einen Teil bzw. für den Ausgangspunkt des jüngeren Zeichens halten kann. Zur Bejahung der Verwechslungsgefahr aufgrund einer Zeichenserie auf Seiten der angegriffenen Marke müsste aber der in das jüngere Zeichen übernommene Stammbestandteil des älteren Zeichens zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisen, die jedoch dem Bestandteil „Photon“ – wie oben dargelegt – fehlt. Beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen kommen als Stammbestandteil einer die Verwechslungsgefahr begründenden Zeichenserie in aller Regel nicht in Betracht, weil der Verkehr in ihnen den beschreibenden Hinweis auf Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen sieht, jedoch keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2007, 1066 Rn. 46 f. – Kinder; GRUR 2010, 646 Rn. 17 – OFFROAD, Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 503). Anderes gilt nur, soweit sich die kennzeichnungsschwache ältere Marke als Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt hat, wofür hinsichtlich der Widerspruchsmarke aber keine Anhaltspunkte ersichtlich sind. Im vorliegenden Fall steht der Bejahung der mittelbaren Verwechslungsgefahr zudem noch entgegen, dass der betreffende Zeichenbestandteil „Photon“ mit dem weiteren Wortbestandteil des jüngeren Zeichens einen sinnvollen Gesamtbegriff ergibt, was gegen ein insoweit isolierendes Verständnis im Sinne eines Stammbestandteils spricht.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa