



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 524/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. April 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 201 048

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 3. März 2015 angemeldete Wortmarke

NEST

ist am 1. September 2015 unter der Nummer 30 2015 201 048 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Elektronische Tonsignalprozessoren zur Kompensierung von Tonverzerrungen bei Lautsprechern; Gehäuse für Lautsprecher; Gestelle für Lautsprecher; Lautsprecher; Lautsprecher [Tongeräte]; Lautsprecher für Computer; Lautsprecher für Kraftfahrzeuge; Lautsprecher für Plattenspieler; Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern; Lautsprecheranlage; Lautsprecheranlagen; Lautsprecherboxen; Lautsprechergehäuse;

Lautsprecherständer [angepasst]; Schalltrichter für Lautsprecher;
Signalprozessoren für Lautsprecher;

Klasse 20: Lautsprecherständer [Möbel];

Klasse 41: Vermietung von Lautsprecheranlagen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Oktober 2015.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus vier für sie registrierten Marken, nämlich

1. der international mit Wirkung für die Europäische Union unter der Nummer IR 1 111 166 am 1. November 2011 registrierten Marke (im Folgenden Widerspruchsmarke 1)

NEST

der Schutz u.a. für Waren der

„Klasse 09: Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat mit automatischer Einstellung der Klimabedingungen basierend auf vorhergehenden und historischen Klimamustern, die von Benutzern gewählt wurden; Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat mit drahtloser Regulierung / Einstellung von einem entfernten Standort aus; (...)“

beansprucht;

2. der unter der Nummer IR 1 201 816 am 20. Dezember 2013 international mit Wirkung für die Europäische Union registrierten Marke (im Folgenden Widerspruchsmarke 2)

NEST

der Schutz u.a. für Waren der

„Klasse 09: Elektronische Geräte zur Umweltüberwachung, -kontrolle und -automation; (...); elektronische Geräte und Computersoftware für Nutzer zur Ferninteraktion mit Umweltüberwachungs-, -kontroll- und – automationssystemen; elektronische Geräte und Computersoftware zum Teilen und Übertragen von Daten und Informationen zwischen Geräten zum Zwecke der Umweltüberwachung, -kontrolle und –automation; (...)“

beansprucht;

3. der unter der Nummer IR 1 125 632 am 14. Februar 2012 international mit Wirkung für die Europäische Union registrierten Marke (im Folgenden Widerspruchsmarke 3)



die u. a. für Waren der

„Klasse 09: Thermostate; Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat mit drahtloser Regulierung/Einstellung von einem entfernten Standort aus; (...)“

eingetragen ist, sowie

4. aus der u.a. für die Waren der

„Klasse 09: Elektronische Geräte für die Umweltüberwachung und -kontrolle, nämlich Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, (...)“

seit dem 1. Mai 2014 registrierten Unionsmarke 012 203 014 (im Folgenden Widerspruchsmarke 4)

NEST PROTECT

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 6. September 2019 eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den jeweiligen Widerspruchsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen.

Zwischen den Widerspruchsmarken 1 und 2 **NEST** und der angegriffenen Marke **NEST** bestehe Identität in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht. Die Widerspruchsmarke 3 **nest** und die angegriffene Marke **NEST** seien klanglich und begrifflich identisch, schriftbildlich hochgradig ähnlich bis identisch. Die Widerspruchsmarke 4 **NEST PROTECT** unterscheide sich in ihrer Gesamtheit wegen des Bestandteils „PROTECT“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht von der angegriffenen Marke **NEST**. Die Widerspruchsmarke werde nicht durch den Bestandteil „NEST“ geprägt, da „NEST“ und „PROTECT“ als ein

Gesamtbegriff im Sinne von „Nest verteidigen/Lagerstätte schützen“ verstanden werde.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarken 1, 2 **NEST** und 3 **nest** seien aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der Identität/hochgradigen Ähnlichkeit in Bedeutung, Klang und im Schriftbild an den Abstand zur angegriffenen Marke **NEST** strenge Anforderungen bezüglich einer möglichen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zu stellen. Dieser Abstand werde eingehalten.

Wegen der im Wesentlichen übereinstimmenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse könnten die Widerspruchsmarken 1 und 3 bei der Ermittlung der Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zusammen betrachtet werden. Eine Ähnlichkeit sei zu verneinen. Die angegriffene Marke beanspruche Schutz rund um Lautsprecher. Lautsprecher seien Wandler, die ein (meist elektronisches) Eingangssignal in mechanische Schwingungen, als Schall wahrnehmbar, umwandeln. Die Widerspruchsmarken beanspruchten u.a. Schutz für Klimaanlage, die aus digitalen Thermostaten bestünden und ferngesteuert würden, sowie für entsprechende Anwendungssoftware. Zwar könnten mittlerweile verschiedene Haushaltsgeräte, auch Heizungen und Musikanlagen, über ein Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Es könne aber nicht von einer Ähnlichkeit verschiedenster Waren ausgegangen werden, weil diese über eine entsprechende Soft- und Hardware z.B. in Bezug auf „smartes Wohnen“ gesteuert werden könnten. Der Verkehr werde deshalb weder davon ausgehen, dass Lautsprecher und Klimaanlage im gleichen Unternehmen hergestellt würden, noch, dass diese über dieselben Vertriebswege angeboten würden.

Es bestehe auch keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2. Diese beanspruche u.a. Schutz für elektronische Geräte und Computersoftware für die Umweltüberwachung. Dass es sich dabei, wie von der

Widersprechenden behauptet, um Geräte und Software im Bereich des intelligenten Wohnens handele, liege fern, da mit dem Begriff „environment“ bzw. „Umwelt“ für gewöhnlich nicht der Wohnbereich gemeint sei. Es bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den vorgenannten elektronischen Geräten und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Lautsprecher“, „Lautsprecherständer“, „Vermietung von Lautsprecheranlagen“.

Ebenso bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und denen der Widerspruchsmarke 4 **NEST PROTECT**. Die „Lautsprecher“ der angegriffenen Marke seien weitaus komplexere Geräte als die Rauchmelder, Feuermelder etc. der Widerspruchsmarke 4. Deshalb liege die Vermutung fern, dass eine Firma, die Lautsprecher herstelle, auch Rauchmelder etc. im Sortiment habe. Auch wenn bei Letzteren mit akustischen Signalen gearbeitet werde, sei der technische Vorgang im Vergleich zum Lautsprecher anders.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie geltend macht, dass zwischen den vier Widerspruchsmarken und der jüngeren Marke aufgrund der Zeichenidentität bzw. hochgradigen Zeichenähnlichkeit, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sowie der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Die Markenstelle habe zwar zu Recht eine Identität der Zeichen **NEST** und eine klangliche bzw. begriffliche Identität von **nest** und **NEST** bejaht, habe aber hinsichtlich der Widerspruchsmarke **NEST PROTECT** nicht berücksichtigt, dass diese durch den Bestandteil „NEST“ geprägt werde und damit hochgradig ähnlich zu der jüngeren Marke sei.

Die unter der der Widerspruchsmarke **NEST PROTECT** in Klasse 09 u.a. geschützten Waren „Feuermelder“ seien überdies hochgradig ähnlich zu den von der jüngeren Marke beanspruchten Lautsprechern und Lautsprecherzubehör. Es gebe zahlreiche Unternehmen, die sowohl Lautsprecher als auch Alarmanlagensysteme oder mit Lautsprechern ausgestattete Alarmsysteme anbieten, z.B. die Firma Enera GmbH („RAPID REACH“) oder die Firma AMG Sicherheitstechnik GmbH, oder traditionelle Unternehmen aus dem Lautsprecherbereich, die auch entsprechende Alarmanlagen anbieten. Lautsprecher seien in heutiger Zeit nicht mehr nur Lautsprecher, sondern hätten im Bereich des vernetzten und überwachten Zuhauses zahlreiche Funktionen, wie z.B. die Steuerung oder Kombination mit Alarmanlagen, Rauchmeldern etc.

Auch zwischen den für die Widerspruchsmarken 1, 2 **NEST** bzw. die Widerspruchsmarke 3 **nest** registrierten Waren und den Lautsprechern der jüngeren Marke bestehe Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarken **NEST** seien in Klasse 09 für sog. „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“ geschützt. Statt der Übersetzung mit „Umweltüberwachungssystemen“ sei die Übersetzung „Umgebungsüberwachungssystem“ treffender. „Environmental control systems“ würden definiert als „Geräte zur Ermöglichung der Fernsteuerung und -bedienung von elektronischen und elektrischen Geräten innerhalb der Wohnumgebung, (...)“. Das bedeute, dass beispielsweise die unter der Widerspruchsmarke 2 **NEST** geschützten „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“ sämtliche Geräte umfassten, die im Bereich der Umgebungsüberwachung eingesetzt würden, was nach der vorgenannten Definition nicht nur Geräte der Klimaüberwachung wie z.B. Thermostate seien, sondern ganz allgemein Geräte zur Steuerung von Licht und Sicherheit im Gebäude, zu denen auch Alarmanlagen sowie Feuer- und Brandmelder gehörten. Diese Geräte könnten, wie sich aus den Ausführungen zu der Widerspruchsmarke **NEST PROTECT** ergebe, auch mit entsprechenden Lautsprechern ausgestattet sein, über die sowohl Feuerwarnsignale als auch aufgezeichnete oder LIVE-Nachrichten übermittelt werden könnten. Beispielhaft werde auf Produkte wie den

„Amazon Echo“ verwiesen, bei dem es sich um ein sprachgesteuertes Gerät handele, das nicht nur Musik wiedergeben könne, sondern mit dem auch Smart-Home-Geräte wie Sicherheitsanlagen, Rauch- und Feuermelder und andere Alarmanlagen gesteuert werden könnten.

Im Ergebnis sei festzuhalten, dass sämtliche Waren der jüngeren Marke in Klasse 09 hochgradig ähnlich zu den unter den Widerspruchsmarken geschützten Waren seien.

Ergänzend hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 12. April 2022 auf die im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 13. Januar 2022 gegen die vier Widerspruchsmarken erhobene Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers u.a. Ausdrücke des (deutschen) Online Shops der Widersprechenden (Anlagen 6 und 7), Werbeanzeigen (Anlage 8), eine Produktübersicht (Anlage 9) sowie einen Abdruck einer eidesstattlichen Versicherung der bei der Widersprechenden als Senior Trademark Counsel tätigen Frau Emily Burns vom 8. April 2022 (Anlage 11) eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vom 21. April 2022 hat die Widersprechende Registerauszüge zur Verlängerung der Widerspruchsmarken 1 (IR 1 111 166) und 3 (IR 1 125 632) sowie das Original der eidesstattlichen Versicherung überreicht.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 2019 aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Marken IR 1 111 166, IR 1 201 816, IR 1 125 632 und UM 012 203 014 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 201 048 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. hilfsweise, das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung in den EUIPO-Verfallsverfahren (Az. 000052509C, 000052508C, 000052507C, 000052546C) auszusetzen.

Er macht geltend, eine Verwechslungsgefahr sei schon mangels Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht gegeben. Das gelte vorliegend umso mehr, als der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke sei, hier der 3. März 2015.

Mit der Markenstelle sei davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarken durchschnittlich kennzeichnungskräftig seien. Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit bestehe Identität zwischen der angegriffenen Marke **NEST** und den Widerspruchsmarken 1 und 2 **NEST** sowie klangliche und begriffliche Identität bzw. schriftbildliche Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke **nest**. Die Widerspruchsmarke **NEST PROTECT** hingegen werde nicht durch den Bestandteil „NEST“ geprägt, da sich die gesamtbegriffliche Bedeutung von „Nestschutz“ ergebe.

Eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren und –dienstleistungen sei zu verneinen.

Die von der Widerspruchsmarke **NEST PROTECT** geschützten „Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder“ seien unähnlich zu „Lautsprecher“ der angegriffenen Marke und damit auch zu dem geschützten Lautsprecherzubehör und „Vermietung von Lautsprecheranlagen“. Die Markenstelle habe im Beschluss vom 6. September 2019 den Verwendungszweck der Vergleichswaren herausgearbeitet und sei zu dem richtigen Schluss gekommen, dass die Vergleichswaren über keinerlei funktionelle Zusammenhänge verfügten, die die Annahme nahelegten, die

Waren und Dienstleistungen kämen aus denselben bzw. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Es könne keine Branchenübung dahingehend festgestellt werden, dass Unternehmen Lautsprecher mit der Funktion des Brandschutzes oder in Kombination mit einer Alarmanlage auf dem deutschen Markt anböten. Das gelte insbesondere für den Anmeldezeitpunkt im Jahr 2015. Die Annahme einer fehlenden Ähnlichkeit zwischen Lautsprechern der Klasse 09 und Waren wie Alarmanlagen oder Feuermeldern der Klasse 09 decke sich im Übrigen mit der Entscheidungspraxis des EUIPO.

Es besteht auch keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 **NEST** bzw. der Widerspruchsmarke 3 **nest** und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Soweit die Widersprechende bemüht sei, die beiden Widerspruchsmarken mit der Widerspruchsmarke 2 argumentativ zusammenzufassen und eine Ähnlichkeit zwischen „Lautsprechern“ und „environmental control systems“ und „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“ zu begründen, könne dem nicht gefolgt werden. Die Widerspruchsmarken 1 (IR 1 111 166) **NEST** und 3 (IR 112 5 632) **nest** beanspruchten keinen Schutz für die genannten Waren, sondern für Thermostate, Klimaanlage und entsprechende Anwendungssoftware. Diese konkreten Waren seien mit den Lautsprechern der angegriffenen Marke zu vergleichen. Wegen der Unterschiede im Verwendungszweck, der betrieblichen Herkunft und den angesprochenen Verkehrskreisen bestehe keine Ähnlichkeit.

Auch die im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 2 (IR 1 201 816) **NEST** vorgebrachte Behauptung, dass die schützten „Elektronische Geräte zur Umweltüberwachung (...)“ ganz allgemein Geräte zur Steuerung von Licht und Sicherheit im Gebäude erfassten, zu denen auch Alarmanlagen sowie Feuer- und Rauchmelder gehörten, greife nicht durch. Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Bedeutung der „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“ ergebe sich lediglich, dass durch „electronic devices“ zur Steuerung von elektronischen und elektrischen Geräten innerhalb der

Wohnungsumgebung im Allgemeinen Zugang auch zum Funktionsbereich der Sicherheit gewährleistet werden könne. Alarmanlagen und/oder Feuer- und Brandmelder würden in den angegebenen Quellen jedoch nicht erwähnt. Die letztgenannten Waren würden lediglich durch die Widerspruchsmarke 4 **NEST PROTECT** geschützt. Auch hier versuche die Widersprechende den von der Widerspruchsmarke 2 **NEST** klar umgrenzten Waren- und Dienstleistungskreis um nicht von der Eintragung geschützte Waren zu erweitern. Überdies versuche sie, ihre unzutreffende Argumentation bezüglich der Widerspruchsmarke **NEST PROTECT** zur angeblich hochgradigen Ähnlichkeit von Lautsprechern auf der einen und Sicherheitsalarmanlagen und Feuer- und Brandmeldern auf der anderen Seite auf ihre weiteren Widerspruchsmarken zu übertragen. Diese Ausführungen griffen jedoch aus den bereits genannten Gründen nicht durch. Auch die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2 seien deshalb unähnlich zu denen der angegriffenen Marke.

Im Ergebnis scheidet eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf alle Widerspruchsmarken wegen fehlender Warenähnlichkeit aus.

Den mit Schriftsatz vom 13. Januar 2022 gestellten weiteren Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat der Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen (§ 107 bzw. § 119 Nr. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung 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 [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – 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/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Fehlt es an jeglicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, kommt eine Verwechslungsgefahr (auch bei identischen Zeichen) nicht in Betracht (EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 35 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe; GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34

– WATERFORD STELLENBOSCH; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 – ZOOM/ZOOM).

1. Die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 13. Januar 2022 erhobene Einrede mangelnder Benutzung ist im Hinblick auf die IR-Widerspruchsmarken 1-3 nach §§ 107, 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden, hier gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG anzuwendenden Fassung) und im Hinblick auf die UM-Widerspruchsmarke 4 nach §§ 43 Abs. 1 S. 2 (a.F.), 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 UMV statthaft.

2. Der Widersprechenden oblag es demnach, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für den nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (a.F.) maßgeblichen Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über die Widersprüche, welcher vorliegend dem Tag der mündlichen Verhandlung am 21. April 2022 entspricht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 21), hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 107 Abs. 1 bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG sind nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht worden ist.

a. Nach der eidesstattliche Versicherung der Senior Trademark Counsel der Widersprechenden, Frau Emily Burns, vom 8. April 2022 wurden unter der Marke **NEST PROTECT** in den Jahren 2017 bis 2021 EU-weit mindestens zwischen 150.000 bis 280.000 Rauch- und Kohlenmonoxidmelder verkauft, davon in den Jahren 2019 bis 2021 mindestens zwischen 17.000 und 20.000 Stück in Deutschland. Die erzielten Bruttoumsätze in der EU lagen dabei zwischen 17 und 24 Millionen US-Dollar.

Betreffend Thermostate der Marke **NEST** seien im gleichen Zeitraum EU-weit mindestens zwischen 150.000 und 280.000 Stück mit Bruttoumsätzen von jährlich mehr als 30 Millionen US-Dollar in der EU verkauft worden.

Im Hinblick auf „Smart Displays“ der Marke **NEST** nennt die eidesstattliche Versicherung für die Jahre 2019 und 2020 mehr als 40.000 und für das Jahr 2021 mehr als 800.000 verkaufte Stückzahlen. Die Bruttoumsätze mit Smart Displays unter der Marke **NEST** bewegten sich im einstelligen Millionendollarbereich.

b. Die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten „Rauch- und Kohlenmonoxidmelder“ werden von der Widerspruchsmarke 4 **NEST PROTECT** (EU 012 203 014) geschützt, wo im Warenverzeichnis „Elektronische Geräte für die Umweltüberwachung und -kontrolle, nämlich Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, (...)“ genannt sind. Die „Thermostate“ sind im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke 3 **nest** (IR 1 125 632) und als „Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat (...)“ der Widerspruchsmarke 1 **NEST** (IR 1 111 116) aufgeführt. Überdies zeigt z.B. die Anlage 8 die Benutzung der Widerspruchsmarke **NEST ROTECT** in der Werbung und auf Produktverpackungen von Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern. Anlage 9 zeigt die Anbringung der Marke **nest** auf Thermostaten bzw. Anlage 6 Produktbezeichnungen mit „Nest“.

Dies sowie die Verkaufszahlen und Umsatzangaben für den Großteil des hier nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG relevanten Zeitraums, sprechen für eine rechtserhaltende Benutzung der von der Widerspruchsmarke 4 **NEST PROTECT** geschützten „Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder“ sowie der jedenfalls von der Widerspruchsmarke 3 **nest** geschützten „Thermostate“.

c. Die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten „Smart Displays“ der Marke **NEST** sind hingegen in keinem der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der Widerspruchsmarken explizit genannt. Allenfalls lassen sie sich unter die mehrfach

aufgeführten und allesamt der Umweltüberwachung dienenden „elektronische Geräte (...)“ in Klasse 09 der Widerspruchsmarke 2 **NEST** (IR 1 201 816) subsumieren. Im Ergebnis kann dies jedoch offenbleiben, denn auch wenn man eine rechtserhaltende Benutzung der vorgenannten Marke für elektronische Geräte zur Umwelt- bzw. Umgebungsüberwachung unterstellt, ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu verneinen.

3. Zwar besteht Zeichenidentität/begriffliche und klangliche Identität zwischen den durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarken 1, 2 und 3 **NEST/nest** und der angegriffenen Marke. Zudem wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 4 **NEST PROTECT** entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners durch den Bestandteil „NEST“ geprägt, da „PROTECT“ im Hinblick auf die relevanten Waren eine beschreibende Bedeutung zukommt und eine gesamtbegriffliche Bedeutung i.S.v. „Nestschutz“ – anders als beispielsweise bei der Bezeichnung „Home protect“ – fernliegt.

4. Allerdings scheidet eine markenrechtliche relevante Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken mangels Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen aus.

a. Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende 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 – Edition Albert René

[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn. 16– ZOOM).

Umgekehrt kann von Warenunähnlichkeit nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (gegebener oder unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2001, 507 [508] – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan, BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16 – ZOOM/ZOOM).

b. Hiervon ist vorliegend auszugehen, da zwischen den miteinander zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen nach den für eine Ähnlichkeit maßgeblichen Kriterien keine wirtschaftlichen Berührungspunkte zu erkennen sind, die dem Verkehr Anlass zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung bieten.

aa. Die Vergleichswaren unterscheiden sich bereits grundlegend in ihrem Verwendungszweck und ihrer Funktionsweise. So sind „Lautsprecher“, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, Wandler, die ein (meist elektronisches) Eingangssignal in mechanische Schwingung, als Schall wahrnehmbar, umwandeln und regelmäßig der Schallerzeugung zur Wiedergabe von Sprache und Musik dienen. „Thermostate“ dienen hingegen der Temperaturregelung und somit einem gänzlich anderen Verwendungszweck. „Rauch- und Kohlenmonoxidmelder“ sind elektrische Geräte, die meist ein akustisches Signal in Gefahrensituationen abgeben. Die von der angegriffenen Marke geschützten „Lautsprecher“ geben hingegen selbst keine akustischen Signale ab, sondern wandeln lediglich elektrische Signale in Schallwellen um.

bb. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, es gebe zahlreiche Unternehmen, die sowohl Lautsprecher als auch Alarmanlagensysteme oder mit Lautsprechern

ausgestattete Alarmsysteme anbieten, sowie traditionelle Unternehmen aus dem Lautsprecherbereich, die auch Alarmanlagen produzieren, ließ sich eine entsprechende, dem Verkehr bekannte Praxis nicht ermitteln. Vereinzelt Fälle wie die von der Widersprechenden genannten beiden Unternehmen (Enera GmbH, AMG Sicherheitstechnik GmbH) lassen nicht den Schluss zu, der Verkehr gehe generell von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft oder einem funktionellen Zusammenhang zwischen den Vergleichswaren aus. Das gilt umso mehr, als es für den Zeitpunkt der Verkehrsauffassung auf den Anmeldetag der angegriffenen Marke (3. März 2015) ankommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 81 m.w.N.), wofür eine entsprechende Praxis und eine damit einhergehende Verkehrsauffassung weder von der Widersprechenden dargelegt wurde noch vom Senat ermittelt werden konnte. Auch das Gerät „Amazon Echo“, das der Sprachsteuerung im Bereich des intelligenten Wohnens dient, aber auch einen Lautsprecher zur Wiedergabe von Musik und Sprache enthält und somit der Argumentation der Widersprechenden am nächsten kommt, wurde nach Aktenlage (Wikipedia-Artikel zu „Amazon Echo“, in der DPMA-Akte befindlich) erst im Juni 2015 in den USA und ab Ende Oktober 2016 in Deutschland vertrieben, konnte somit keinen Einfluss auf die Verkehrsauffassung im März 2015 nehmen.

cc. Eine Ähnlichkeit zwischen „Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern“ und „Thermostaten“ einerseits und „Lautsprechern“ andererseits wird auch nicht dadurch begründet, dass diese Produkte im sogenannten Smart-Home-Bereich über eine gemeinsame Steuerung miteinander vernetzt sein können. Der Beschwerdegegner führt insoweit zu Recht aus, dass die durch die nach den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen durch die Widerspruchsmarken 1, 3 und 4 geschützten „Thermostate“ sowie „Rauch- und Kohlenmonoxidmelder“ als solche mit den Lautsprechern der angegriffenen Marke zu vergleichen sind. Eine Ähnlichkeit kann deshalb nicht dadurch erreicht werden, dass statt der genannten Waren die „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“, die (nur) von der Widerspruchsmarke 2 **NEST** (IR 1 201 816)

beansprucht werden, für den Warenvergleich bezüglich der anderen Widerspruchsmarken herangezogen werden.

dd. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch zwischen den vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke 2 **NEST** (IR 1 201 816) und den Lautsprechern der jüngeren Marke keine Ähnlichkeit. Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“ umfassten neben Geräten zur Klimaüberwachung auch ganz allgemein Geräte der Steuerung von Licht und Sicherheit im Gebäude, zu denen auch Alarmanlagen sowie Feuer- und Brandmelder gehörten, kann nicht gefolgt werden. So dienen die vorgenannten elektronischen Geräte der Steuerung und Bedienung von elektronischen und elektrischen Geräten zur Umgebungsüberwachung und sind als Steuerungsgeräte nicht mit (angesteuerten) „Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern“ gleichzusetzen. Überdies besteht, wie bereits ausgeführt, keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zwischen letzteren und den Lautsprechern der angegriffenen Marke.

ee. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin führt auch die Möglichkeit, dass „Lautsprecher“ in „Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern“ oder „elektronischen Geräten“ als Komponenten verbaut sind, nicht zu einer funktionellen Ähnlichkeit. Zutreffend führt der Beschwerdegegner aus, dass die bloße Kombination zweier unterschiedlicher Waren mit unterschiedlichen Verwendungszwecken keine Warenähnlichkeit begründet. Dem Verkehr ist überdies bekannt, dass in komplexen Geräten eines Herstellers gegebenenfalls zugekaufte Einzelkomponenten anderer Hersteller verbaut sind. Zudem darf der Gesichtspunkt einer funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können (vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911, Rn.45 – WATERFORD STELLENBOSCH; BGH, GRUR 2002, 626, 628 – IMS; GRUR 2014, 488 Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO). Für eine Ähnlichkeit kommt es daher auf eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne an, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener

Herstellungsstätten nahegelegt wird, was aber vorliegend angesichts der aufgezeigten Unterschiede in der Beschaffenheit und dem Verwendungszweck ausgeschlossen ist.

ff. Die Beschaffenheit, der spezielle Verwendungszweck und die Anwendungsweise der von der angegriffenen Marke zu den Klassen 09, 20 und 41 beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen und der auf Seiten der Widerspruchsmarken bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung zu berücksichtigenden „Rauch- und Kohlenmonoxidsmelder“, „Thermostate“, „elektronische Geräte zur Umweltüberwachung (...)“ sind daher so unterschiedlich, dass für den Verkehr, insbesondere zum relevanten Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am 3. März 2015, kein Grund zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen bestand, so dass eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausscheidet.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel