



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 59/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Mai 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 037 837

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2011 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 06: Montagegestelle aus Metall zur Befestigung von Solarsystemen, Solarmodulen und Laminaten; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Metallrohre;

Klasse 07: Wechselstromgeneratoren;

Klasse 11: Solaranlagen zur Erzeugung von thermischer Energie aus der Strahlungsenergie der Sonne und deren Komponenten; thermische Solarkollektoren; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Solarenergietechnik; Solaröfen, Wärmepumpen, Wärmerückgewinner, Wärmespeicher, Wärmetauscher, Heizungsanlagen; Apparate zur Erzeugung von Warmwasser durch Sonnenwärme und zur Koppelung mit klassischen Heizanlagen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe;

Klasse 19: Anlegepfähle, nicht aus Metall; Armierungen für Bauzwecke, nicht aus Metall; Asphalt; Balken,

nicht aus Metall; Bau- und Nutzholz; Baumaterialien, nicht aus Metall; Bauten, nicht aus Metall; Beton; Betonbauteile; Bitumenerzeugnisse für Bauzwecke; Deckenbeläge, nicht aus Metall (soweit in Klasse 19 enthalten); Dachpappe; Dachpfannen, nicht aus Metall; Dachschalungsbretter; Dächer, nicht aus Metall mit integrierten Solarzellen; Drainagerohre, nicht aus Metall; feuerfeste Baustoffe, nicht aus Metall; Holzfaserbeton; Pfähle, nicht aus Metall; Rohre für Bauzwecke, nicht aus Metall; Stützen, nicht aus Metall; Stromleitungsmasten, nicht aus Metall; Tanks aus Mauerwerk; Tragkonstruktionen für Bauten, nicht aus Metall;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische oder betriebswirtschaftliche Vorbereitung von Bauvorhaben und Büroarbeit, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, insbesondere für Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorisches Projektmanagement; Geschäftsführungstätigkeiten (Managementdienstleistungen) an Projekten zur regenerativen Energieerzeugung in der Planungs- und Gründungsphase als auch im Dauergeschäftsbetrieb;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung und Abwicklung von Bauvorhaben; Entwicklung von Nutzungskonzepten in finanzieller

Hinsicht; Grundstücksverwaltung; Facility-Management, nämlich die Verwaltung von Gebäuden und Anlagen (Immobilien) jeder Art;

Klasse 37: Bauwesen; Reparatur von verfahrenstechnischen Anlagen für die Umwelttechnik, Installationsarbeiten; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Leitung von Bauarbeiten, insbesondere Baubeaufsichtigung und Bauüberwachung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Hoch- und Tiefbauarbeiten; Bauarbeiten, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht), Installationsarbeiten für Photovoltaik-Anlagen; Installationsarbeiten für solare Heizungsanlagen; Dienstleistungen zur Reparatur und Instandsetzung von Photovoltaik-Anlagen;

2. In Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 037 837 angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bild-Marke 30 2009 037 837



(Farbe: orange, königsblau)

ist am 26. Juni 2009 von der Beschwerdegegnerin, die früher unter „I... GmbH“ firmierte, für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen angemeldet und am 22. Januar 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 06: Montagegestelle aus Metall zur Befestigung von Solarsystemen, Solarmodulen und Laminaten; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Metallrohre;

Klasse 07: Wechselstromgeneratoren;

Klasse 11: Solaranlagen zur Erzeugung von thermischer Energie aus der Strahlungsenergie der Sonne und deren Komponenten; thermische Solar Kollektoren; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Solarenergietechnik; Solaröfen, Wärmepumpen, Wärmerückgewinner, Wärmespeicher, Wärmetauscher, Heizungsanlagen; Apparate zur Erzeugung von Warmwasser durch Sonnenwärme und zur Koppelung mit klassischen Heizanlagen; Heizgeräte für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe;

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

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische oder betriebswirtschaftliche Vorbereitung von Bauvorhaben und Büroarbeit, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, insbesondere für Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorisches Projektmanagement; Geschäftsführungstätigkeiten (Managementdienstleistungen) an Projekten zur regenerativen Energieerzeugung in der Planungs- und Gründungsphase als auch im Dauergeschäftsbetrieb;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung und Abwicklung von Bauvorhaben; Entwicklung von Nutzungskonzepten in finanzieller Hinsicht; Grundstücksverwaltung; Facility-Management, nämlich die Verwaltung von Gebäuden und Anlagen (Immobilien) jeder Art;

Klasse 37: Bauwesen; Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen sowie von verfahrenstechnischen Anlagen für die Umwelttechnik, Installationsarbeiten; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Leitung von Bauarbeiten, insbesondere Baubeaufsichtigung und

Bauüberwachung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Hoch- und Tiefbauarbeiten; Bauarbeiten, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht), Installationsarbeiten für Photovoltaik-Anlagen; Installationsarbeiten für solare Heizungsanlagen; Dienstleistungen zur Reparatur und Instandsetzung von Photovoltaik-Anlagen;

Klasse 41: Schulung und Ausbildung im Zusammenhang mit Solarthermie und Photovoltaik-Anlagen und deren Installation und Betrieb; Schulung und Ausbildung im Zusammenhang mit solaren Heizungsanlagen und deren Installation und Betrieb.

Die angegriffene Marke wurde mit Wirkung zum 30. Januar 2012 von der Beschwerdegegnerin und damaligen Markeninhaberin auf die „I... GmbH“ umgeschrieben. Der Inhaberwechsel wurde am 2. März 2012 veröffentlicht. Die zu einem späteren Zeitpunkt insolvent gewordene neue Markeninhaberin ist dem Verfahren nicht beigetreten.

Die Beschwerdegegnerin wurde zwischenzeitlich durch rechtskräftige Abweisung eines Insolvenzeröffnungsantrags mangels Masse aufgelöst (Beschluss AG Charlottenburg vom 24. Juni 2014, Az. 36 a IN 4492/13; 36 a IN 5006/13).

Gegen die vorgenannte Marke 30 2009 037 837 hat der Widersprechende aus der am 16. Februar 2006 angemeldeten und am 24. Mai 2007 eingetragenen Unionswortmarke 004 911 889

ISET

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 09: Wissenschaftliche Vermessungen-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Unterrichts- und Demonstrationsapparate und -instrumente; Apparate

und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Batterien; Datenverarbeitungsgeräte sowie Computerhard- und Computersoftware zur Regelung, Steuerung, Überwachung und Vermessung von Energieerzeugungsanlagen; Systeme zur netzunabhängigen Stromversorgung, im Wesentlichen bestehend aus Leistungs- und Regelungselektronik und Stromerzeugern; Geräte zur photovoltaischen Stromerzeugung; Computerprogramme (gespeichert oder herunterladbar); sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 16: Druckererzeugnisse, Druckschriften, Handbücher, Bedienungs- und Benutzeranleitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 38: Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Vermietung der Zugriffsmöglichkeiten auf Datenbanken im Rahmen des Dialogteilnehmerbetriebs; Bereitstellen eines Zugangs zu Informationen im Internet und von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet; Sammeln und Liefern von wissenschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Nachrichten, Daten und Berichten (Veröffentlichungen); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und

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

Klasse 41: Bereitstellung von elektronischen Publikationen, Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten); Durchführung, Leitung, Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Schulungen, Seminaren, Symposien, Vorträgen, Workshops; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Herausgabe von Informationsschriften zu Forschungszwecken; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür;

Klasse 42: Design, Erstellen, Aktualisieren, Installation, Vermietung und Wartung von Computer-Programmen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung und Erstellung von Software für Datenbanken; Forschungen und Entwicklungen sowie Beratung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; wissenschaftliche, technologische, chemische und industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; physikalische Forschungen und Entwicklungen; Erstellung von wissenschaftlichen und technischen Gutachten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwicklung von Komponenten zur solaren Energieerzeugung und von dezentralen Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen in Stromnetzen; Entwicklung, Simulation und Entwurf von Stromnetzen unter Einbindung von regenerativen Stromquellen; Konstruktionsplanungen; technische Projektplanungen; Recherchen und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Dokumentationen und retrospektiven Recherchen zu Forschungszwecken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und Physikers; Dienstleistungen eines physikalisch-technischen Labors; Entwicklung von Mess- und Prüfmethode; Qualitätsprüfung;

Verwalten und Betreiben von Netzwerken, insbesondere von Messnetzen; Entwicklung von Prognose- und Simulationssystemen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür.

Anmelder und ursprünglicher Inhaber der Widerspruchsmarke war das „I...
.... Im August 2009 wurde der ursprüngliche Inhaber der Widerspruchsmarke mit dem Widersprechenden verschmolzen. Die Umschreibung der Widerspruchsmarke auf den Widersprechenden erfolgte im November 2009.

Auf den Widerspruch hin hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 26. Juli 2011 für die Dienstleistungen der Klasse 41 verfügt und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde, hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verneint. Sie hat in der Widerspruchsmarke „ISET“ eine selbst erfundene Abkürzung oder Buchstabenkombination gesehen, die zwanglos phonetisch aussprechbar und in keinem einschlägigen Abkürzungsverzeichnis gelistet sei, so dass für die angesprochenen Verkehrskreise das Markenwort „ISET“ nicht als Akronym für das „I...
...“ erkennbar sei. Bei Zugrundelegung einer aus diesen Gründen durch

schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand lediglich im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 41 nicht ein, im Übrigen sei zwischen den Vergleichswaren und –dienstleistungen keine Ähnlichkeit gegeben.

Mit seiner Beschwerde wendet sich der Widersprechende gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs.

Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2013 die Beschwerde des Widersprechenden zurückgewiesen, da zwischen den streitgegenständlichen Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Wie sich aus dem Abkürzungsverzeichnis des DUDEN-Verlags ergebe, erkenne der Verkehr die Widerspruchsmarke als Abkürzung für das „I...“.

... Die Widerspruchsmarke enthalte

somit in Bezug auf alle für sie registrierten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe. Ihr Schutzzumfang sei daher auf den Identitätsbereich beschränkt, so dass trotz teilweise durchschnittlicher und teilweise hoher Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sowie Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Auf die zugelassene und vom Widersprechenden eingelegte Rechtsbeschwerde hin hat der Bundesgerichtshof den vorgenannten Senatsbeschluss mit Beschluss vom 2. April 2015 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH GRUR 2015, 1127 – ISET/ISETsolar).

Von einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne nicht ausgegangen werden, da die Aufnahme eines Akronyms in ein der Öffentlichkeit zugängliches Wörterbuch als Beleg dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise das jeweilige Akronym beschreibend verstehen, nicht ausreiche. Vielmehr bedürfe es weiterer Anhaltspunkte, um auf ein beschreibendes Verständnis des angesprochenen Verkehrs zu schließen. Derartige Anhaltspunkte seien jedoch nicht festgestellt worden, so dass von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei.

Bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne auf der Grundlage der weiteren Feststellungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie zur Zeichenähn-

lichkeit eine Verwechslungsgefahr der vorliegend einander gegenüberstehenden Marken nicht verneint werden.

Der Widersprechende ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke anzunehmen sei. Er hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat in Bezug auf einzelne Waren und Dienstleistungen ergänzend zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit vorgetragen.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2011 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 004 911 889 gegen die angegriffene Marke 30 2009 037 837 zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren auch nach Zurückverweisung des Verfahrens an das Bundespatentgericht nicht zur Sache geäußert und war in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Nachdem der Bundesgerichtshof die erste instanzabschließende Senatsentscheidung vom 13. Dezember 2013 auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hin im Rechtsbeschwerdeverfahren mit Beschluss vom 2. April 2015 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat, hatte der erkennenden Senat des Bundespatentgerichts unter Beachtung der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs in der Sache erneut zu entscheiden.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Die Beschwerdegegnerin ist auch nach ihrer Auflösung aufgrund rechtskräftiger Abweisung des Insolvenzeröffnungsantrags mangels Masse weiterhin parteifähig (vgl. Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 50 Rn. 4 b). Sie ist zudem ungeachtet der Eintragung der neuen Markeninhaberin I...

GmbH in das Markenregister weiterhin prozessführungsbefugt. Gem. §§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 265 Abs. 2 S. 1 ZPO ist sie gesetzliche Prozessstandschafterin der nunmehrigen Markeninhaberin, die das Verfahren nicht gem. § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO übernommen hat (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 28 Rn. 15).

2. In der Sache hat die Beschwerde weitgehend Erfolg. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA war in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang aufzuheben, so dass die Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 11, 19, 35, 36 und 37 gem. §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzuordnen war. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ist Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG zu bejahen. Im Übrigen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedoch zu verneinen, so dass die Markenstelle den Widerspruch in Bezug auf die weiteren noch streitgegenständlichen Waren - nämlich „Baracken“, „Gerüste, nicht aus Metall“, „Kies“, „Kunststein“ in Klasse 19 – und Dienstleistungen – nämlich „Büroarbeiten“ in Klasse 35, „Versicherungswesen“, „Geldgeschäfte“ in Klasse 36 und „Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen“ in Klasse 37 – zu Recht zurückgewiesen hat gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Um-

stände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; BGH GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschl. vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 – Tz. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORT-MANAGEMENTAKADEMIE). 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 einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 – Maalox/Melox–GRY; BGH GRUR 2012, 1040, Tz. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 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 diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr zu bejahen, im Übrigen zu verneinen.

- a) Der Bundesgerichtshof hat – für den Senat gem. § 89 Abs. 4 S. 2 MarkenG bindend – festgestellt, dass die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke nicht allein darauf gestützt werden kann, dass die Buchstabenfolge „ISET“ in ein Abkürzungswörterbuch aufgenommen worden ist, sondern dass im Streitfall vielmehr von einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist. Bei diesen Ausführungen des Bundesgerichtshofs handelt es sich um tragende Gründe der Entscheidung, die Bindungswirkung entfalten (Büscher / Dittmer / Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 89 Rn. 10). Anderweitige Anhaltspunkte, die eine hiervon abweichenden Beurteilung rechtfertigen könnten, haben sich für den Senat nicht ergeben.

- b) Die Vergleichszeichen weisen eine hochgradige Ähnlichkeit auf.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 254 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 237 m. w. N.).

Dies 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 (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Tz. 18 - Malteserkreuz). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2012, 64, Tz. 15 – Maalox/Melox-GRY).

Der erkennende Senat hat – von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und vom Bundesgerichtshof nicht beanstandet – bereits im Senatsbeschluss vom 13. Dezember 2013 festgestellt, dass die Buchstabenfolge „ISET“ der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke identisch enthalten ist und die weiteren Wort- und Bildbestandteile der angegriffenen Marke – also das Sonnensymbol sowie der Zusatz „solar“ – hinsichtlich der für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen in erster Linie beschreibende Inhalte vermitteln.

Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist weiterhin davon auszugehen, dass der Bildbestandteil in Form einer stilisierten Sonne sowie der Wortbestandteil „solar“ jedenfalls in Bezug auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen, die sämtliche einen Zusammenhang mit dem Bereich der (Solar-)Energie aufweisen (können), als beschreibende Zeichenelemente wahrgenommen werden. Dann aber treten diese innerhalb des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke als Herkunftshinweis weitgehend zurück. Mithin ist von einer Prägung der angegriffenen Marke durch den als solchen kennzeichnungskräftigen (s. o.) Bestandteil „ISET“ auszugehen und – da der prägende Wortbestandteil „ISET“ mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt – von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit.

- c) Hinsichtlich der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Gesamtabwägung ist eine Verwechslungsgefahr jedenfalls dann anzunehmen, wenn ausgehend von hochgradiger Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sich mindestens durchschnittlich ähnliche Waren- und Dienstleistungen gegenüberstehen (vgl. BGH GRUR 2015, 1127, Tz. 19 - ISET/ISETsolar, der dies auch bereits bei durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit bejaht). Erst Recht ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen, wenn eine hochgradige Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gegeben ist.

- aa) Im vorliegenden Fall ist beim Waren- und Dienstleistungsvergleich die Registerlage zugrunde zu legen. Die von der Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 1. Juli 2010 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist rechtlich unerheblich, weil zu diesem Zeitpunkt die für die am 25. Mai 2007 eingetragene Widerspruchsmarke zu beachtende sog. Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war. Die Nichtbenutzungseinrede ist von der Beschwerdegegnerin danach nicht mehr wiederholt bzw. erneut erhoben worden.
- bb) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kommt es darauf an, ob diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen und anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 – Metrobus; BGH GRUR 2015, 16, Tz. 16 - ZOOM; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 59 m. w. N.).
- cc) Ausgehend von diesen Grundsätzen ergibt sich vorliegend beim Waren- und Dienstleistungsvergleich folgende Differenzierung:

(1) In Bezug auf einen Großteil der Vergleichswaren und -dienstleistungen ist von mindestens durchschnittlicher bis zu hochgradiger Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, so dass im Rahmen der Gesamtabwägung Verwechslungsgefahr hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen anzunehmen ist.

Wie der erkennende Senat bereits in seiner Entscheidung vom 13. Dezember 2013 ausgeführt hat, sind jedenfalls die Waren im Bereich der Photovoltaik, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, mit den Waren der angegriffenen Marke im Bereich der solarthermischen Energie überdurchschnittlich ähnlich. Die angesprochenen Verkehrskreise, bestehend aus dem Fachverkehr, nämlich dem Handel sowie gewerblichen Abnehmern als auch aus den allgemeinen Endverbrauchern, beispielsweise Eigenheimbesitzern mit Interesse an erneuerbaren Energien, insbesondere Nutzung der Sonnenenergie, sind weitgehend deckungsgleich. Dieser Verkehr kennt auch sogenannte photovoltaisch-thermische Hybridanlagen, die Solarstrom und Solarwärme in einem einheitlichen Kollektor erzeugen können. Verschiedene Hersteller bieten auch derartige Anlagen an, im Bereich des Zubehörs für diese Anlagen und hinsichtlich der korrespondierenden Dienstleistungen bestehen ebenfalls hochgradige Ähnlichkeiten, da zahlreiche im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführte Waren auch Komponenten solarthermischer Anlagen oder Hybridanlagen sein können.

Hieraus folgt, dass zwischen sämtlichen Waren der Klassen 6, 7 und 11, für die die angegriffene Marke Schutz genießt, und den in Klasse 9 für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren - insbesondere den Waren „Systeme zur netzunabhängigen Stromversorgung, im Wesentlichen bestehend aus Leistungs- und

Regelungselektronik und Stromerzeugern; Geräte zur photovoltaischen Stromerzeugung; sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen-, Regelungs-, Mess-, Netz- und Verfahrenstechniken dafür“ – eine mindestens durchschnittliche bis hochgradige Ähnlichkeit gegeben ist. Gleiches gilt für diejenigen Waren der Klasse 19 der angegriffenen Marke, die einen spezifischen Zusammenhang mit Systemen und Anlagen zur Energieerzeugung und -versorgung aufweisen können und im Zusammenhang mit „Systemen zur netzunabhängigen Stromversorgung“ und „Geräten zur photovoltaischen Stromerzeugung“ oder aber im Bereich solarthermischer Anlagen, insbesondere auch bei deren Installation oder baulichen Realisierung, zum Einsatz kommen können. Dies ist bei den im Tenor genannten Waren der Klasse 19 der Fall und gilt insbesondere auch für „Drainagerohre, nicht aus Metall“, die beispielsweise im Zusammenhang mit Vorrichtungen zur Energieerzeugung aus Wasserkraft Verwendung finden können.

Beim Vergleich der für die angegriffene Marke in den Klassen 35, 36 und 37 eingetragenen Dienstleistungen mit denjenigen, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, sind auf Seiten der Widerspruchsmarke neben den Dienstleistungen mit Bezug zu der Erzeugung von und der Versorgung mit Energie aus regenerativen Quellen, wie insbesondere die „Entwicklung von Komponenten zur solaren Energieerzeugung und von dezentralen Erzeugungs- und Verteilungsstrukturen in Stromnetzen“ in der Klasse 42 auch breiter angelegte Dienstleistungen im (allgemeinen) technischen Bereich zu berücksichtigen, so vor allem die ebenfalls in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen „Forschungen und Entwicklungen sowie Bera-

tung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; wissenschaftliche, technologische, chemische und industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; physikalische Forschungen und Entwicklungen; Erstellung von wissenschaftlichen und technischen Gutachten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; technische Projektplanungen“.

Die im Tenor des Beschlusses aufgeführten, für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen weisen allesamt einen hinreichenden sachlichen Bezug zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistungen auf, so dass der Gedanke an eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht fernliegt und sie daher nicht als unähnlich zu erachten sind. So können beispielsweise Dienstleistungen der Geschäftsführung bzw. Unternehmensverwaltung oder auch eines Bauträgers – wie das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke selbst zum Ausdruck bringt – sich gerade auf Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung beziehen oder in Form von entsprechend spezialisierten Dienstleistungen der Unternehmensverwaltung auch von Betrieben angeboten werden, die im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen auch Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik erbringen. Dies ist im Bereich der Klassen 36 und 37 ebenfalls zu berücksichtigen. Auch breit angelegte Dienstleistungen wie z. B. „Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorisches Projektmanagement“ können Überschneidungen mit „technischen Projektplanungen“ aufweisen, so dass insoweit ein relevanter Ähnlichkeitsgrad besteht.

Die für die angegriffene Marke registrierte Dienstleistung „Werbung“ weist in Bezug auf die Widerspruchsmarke ebenfalls eine nicht unerhebliche, sondern letztlich durchschnittliche Dienstleistungsähnlichkeit auf, nämlich hinsichtlich der für die Widerspruchsmarke in Klasse

38 registrierten Dienstleistung „Bereitstellen eines Zugangs zu Informationen im Internet und von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet“. Die letztgenannte Dienstleistung umfasst begrifflich gerade auch kommerzielle, aber kostenlos angebotene Web-Dienste einschließlich der Bereitstellung gängiger Suchmaschinen oder auch bereichsspezifischer Suchmaschinen z. B. im Sektor Reise und Touristik, hinsichtlich derer es allgemein bekannt ist, dass diese sich über Werbung für Dritte finanzieren bzw. Werbung für Dritte ein wesentlicher Bestandteil des jeweiligen Geschäftsmodells ist.

(2) Demgegenüber ist in Bezug auf die nicht im Tenor genannten weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein derart deutlicher Waren- bzw. Dienstleistungsabstand anzunehmen, dass Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Dies ist in Bezug auf solche Waren und Dienstleistungen der Fall, die keinen entsprechenden technischen Bezug, insbesondere auch keinen spezifischen Zusammenhang mit Systemen und Anlagen zur Energieerzeugung und -versorgung aufweisen, und bei denen auch in Bezug auf breiter angelegte Dienstleistungen, wie z. B. die in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen „Forschungen und Entwicklungen sowie Beratung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; wissenschaftliche, technologische, chemische und industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; physikalische Forschungen und Entwicklungen; Erstellung von wissenschaftlichen und technischen Gutachten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; technische Projektplanungen“ der Gedanke an eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht naheliegt.

Dies gilt für die für die angegriffene Marke in Klasse 19 eingetragenen Waren „Kies“, „Kunststein“, „Baracken“ und „Gerüste, nicht aus Metall“, in Bezug auf die eine allenfalls unterdurchschnittliche Wa-

renähnlichkeit angenommen werden kann. Diese Waren können zwar möglicherweise auch im Zusammenhang mit der Installation von Solaranlagen oder Systemen und Anlagen zur Energieerzeugung und -versorgung zum Einsatz kommen. Jedoch handelt es sich um allgemeine Hilfsmittel (Gerüste) oder Grundstoffe (Kies, Kunststein), bei denen eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht nahe liegt. Die Ausführungen des Vertreters der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung, dass Kies beispielsweise im Zusammenhang mit der Speicherung von Strom Verwendung finde und dass Kunststein zur Ummantelung von Steckdosen und Ähnlichem eingesetzt werde, sowie die in diesem Zusammenhang zu Protokoll genommenen Belege, vermögen keine andere Bewertung zu begründen. Denn auch bei der Verwendung von Kies oder Kunststein in der dargelegten Art und Weise werden die relevanten Verkehrskreise nicht von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft beispielsweise eines Speicherkraftwerks und des verwendeten Grundstoffes Kies ausgehen.

Auch in Bezug auf die für die angegriffene Marke in Klasse 19 eingetragene Ware „Baracken“ ist ein spezifischer Zusammenhang mit Anlagen auf dem Gebiet der Energieerzeugung und Versorgung nicht ersichtlich. Eine bloße Assoziation mit sog. „Trafohäuschen“, wie vom Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung angesprochen, ist hierfür nicht ausreichend, zumal letztere – anders als Baracken – Bestandteil von Anlagen zur Energieversorgung sind und auch von ihrer Auslegung her einen spezifisch technischen Zusammenhang aufweisen, der auf Baracken als Behelfsbauten nicht in gleicher Weise zutrifft.

Ein deutlicher, die Verwechslungsgefahr ausschließender Abstand ist weiter hinsichtlich der für die angegriffene Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistung „Büroarbeiten“, der in Klasse 36 ein-

getragenen Dienstleistungen „Versicherungswesen; Geldgeschäfte“ sowie der in Klasse 37 eingetragene Dienstleistung „Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen“ anzunehmen. Die genannten Dienstleistungen weisen ebenfalls keinen spezifischen Bezug beispielsweise zu Systemen und Anlagen zur Energieerzeugung auf. So werden insbesondere Büroarbeiten als allgemeine „Hilfsdienstleistungen“ anders als z. B. auf entsprechende Unternehmen zugeschnittene Dienstleistungen der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung gemeinhin nicht mit Bezug auf bestimmte Bereiche angeboten, so dass der Gedanke an eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht naheliegt.

Ebenso besteht allenfalls eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit in Bezug auf die für die angegriffene Marke in Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen „Versicherungswesen; Geldgeschäfte“, da diese Dienstleistungen keinerlei spezifisch technischen oder sonstigen spezifischen Bezug zu den Systemen und Anlagen im Bereich der Energieerzeugung oder zu sonstigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweisen. Anders als in Bezug auf die ebenfalls für die angegriffene Marke in Klasse 36 eingetragenen „Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung und Abwicklung von Bauvorhaben; Entwicklung von Nutzungskonzepten in finanzieller Hinsicht“ sowie den sehr weit gefassten „Finanzdienstleistungen“ kann ein höherer Ähnlichkeitsgrad auch nicht beispielsweise im Hinblick auf die für die Widerspruchsmarke registrierte Dienstleistung „technische Projektplanungen“ (Klasse 42) angenommen werden. Im Rahmen von Projektplanungen mögen Überschneidungen technischer und finanzieller Aspekte vorkommen, auch können der Abschluss von Versicherungen und die finanzielle Abwicklung – einschließlich Geldgeschäften – bei technischen Projektplanungen eine Rolle spielen. Jedoch stellen Versicherungswesen und Geldgeschäfte Bestandteile von Finanzdienstleistungen dar,

die von hierfür spezialisierten Unternehmen, die auch entsprechender Zulassung bedürfen, mit deutlich anderem Geschäftsfeld als Unternehmen, die technische Projektplanungen anbieten, angeboten und erbracht werden. Insoweit liegt der Gedanke an eine gemeinsame betriebliche Herkunft eher fern.

Entsprechendes gilt auch für die Dienstleistungen „Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen“. Diese weisen einen deutlichen Abstand zu sämtlichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf, insbesondere auch zu den Dienstleistungen eines Ingenieurs (Klasse 42). Denn bei diesen Reparaturdienstleistungen handelt es sich um reine Hilfsdienstleistungen allgemeiner Art, die üblicherweise nicht von einem Ingenieur erbracht werden, sondern entweder als zusätzliche Dienstleistungen des Herstellerbetriebs oder entsprechender Handwerksbetriebe.

Die genannten Waren „Kies“, „Kunststein“, „Baracken“ und „Gerüste, nicht aus Metall“ (Klasse 19) und Dienstleistungen „Büroarbeiten“ (Klasse 35), „Versicherungswesen; Geldgeschäfte“ (Klasse 36) sowie „Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen“ (Klasse 37) weisen einen so deutlichen Abstand zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf, dass eine Verwechslungsgefahr bei Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch bei hochgradiger Zeichenähnlichkeit zu verneinen ist.

3. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unter-
schrift verhindert.
Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Bb