



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 61/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. März 2018

...

Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 004 396 – S 329/13 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. August 2014 aufgehoben, soweit dem Antragsgegner die Hälfte der auf Seiten der Antragstellerin entstandenen Kosten auferlegt worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde und die wechselseitigen Anträge, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

MUC

ist am 23. Januar 2009 angemeldet und am 22. Juli 2009 unter der Nummer 30 2009 004 396 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Dienstleistungen der Klassen 38, 39 und 42.

Am 3. Dezember 2013 hat die Beschwerdegegnerin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für Dienstleistungen der

Klasse 38: Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Bereitstellen des Zugriffes auf und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen, Bildern und Objektdaten; Telekommunikation, insbesondere Beratung bei der Planung und Einrichtung von Telekommunikationsanlagen (Telekommunikationsberatung);

Klasse 39: Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser, Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser, Verteilung von Energie, insbesondere Elektrizität, Wärme, Gas und Öl; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht im Zusammenhang mit und/oder für Flughäfen

wegen Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 MarkenG beantragt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, auf dem Gebiet der Dienstleistungen der Klasse 38 stelle „MUC“ die gebräuchliche Abkürzung für „Multi-User Chat“, also Mehrbenutzerchat oder Gruppenchat, dar, eine Bezeichnung für Chaträume, in denen sich mehrere Benutzer gleichzeitig unterhalten könnten. Es handele sich um einen Standard für die Kommunikation im Internet. Daher beschreibe die angegriffene Marke die Art der Telekommunikationsdienstleistungen unmittelbar dahingehend, dass sie Chaträume für Gruppenchats über das Internet bereitstellten. Gleichzeitig fehle aber auch die Unterscheidungskraft, weil der Verkehr die Abkürzung kenne und nicht als Unternehmenshinweis auffasse. Im Bereich der Energie-

versorgungsdienstleistungen der Klasse 39 könne die Abkürzung „MUC“ für „Multi-Utility Communication“ stehen. Dabei bezeichne der Begriff „Multi-Utility“ die Bereitstellung von Strom, Heizwärme, Gas und Wasser aus der Hand eines Dienstleisters, während sich das Wort „Communication“ auf die Kommunikation zwischen den Energiezählern der Haushalte und dem bereitstellenden Energieversorgungsunternehmen beziehe. Mit „MUC“ werde aber auch ein „Multi-Utility Controller“ abgekürzt, ein in einen Zähler integriertes Gerät, das die Erfassung der Zählerdaten und den Datenaustausch zwischen den Zählern und dem Versorger steuere und koordiniere. Die Streitmarke beschreibe somit das zentrale Gerät, mit dessen Hilfe die Dienstleistungen der Klasse 39 in moderner, intelligenter und energiesparender Weise bereitgestellt würden. Zudem sei der Antragsgegner bei der Markenmeldung bösgläubig gewesen. Ihm sei die beschreibende Bedeutung der Abkürzung „MUC“ im Energieversorgungsbereich vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen. Denn zu diesem Zeitpunkt habe er bereits seit 15 Jahren an der Universität Stuttgart als Honorarprofessor der Fakultät „Energie-, Verfahrens- und Biotechnik“ Vorlesungen in den Fächern Energiewirtschaft und –technik sowie rationelle Energieanwendung gehalten und sei zuvor jahrelang in leitender Funktion bei Energieversorgern tätig gewesen. 2003 habe er selbst einen Fachartikel hierzu verfasst. Kurz vor dem Anmeldezeitpunkt habe es zudem so viele Vortragsveranstaltungen zum Thema „Multi-Utility Communication“ unter der Abkürzung „MUC“ gegeben, dass er die Marke nur angemeldet habe, um Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Denn er habe Hersteller von Multi-Utility Controllern, darunter die Antragstellerin und weitere Firmen abgemahnt, sowie die Antragstellerin wegen Markenverletzung verklagt und stets betont, dass er an einer „außergerichtlichen, wirtschaftlichen Lösung“ interessiert sei. Hinzu komme, dass der Antragsgegner mit seinem Unternehmen „Multi-Utility Consulting“ zwar Unternehmensberatung im Bereich der Energieversorgung erbringe, aber nicht die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 38 und 39 anbiete. Wegen dieser Bösgläubigkeit seien ihm die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner hat am 11. Februar 2014 dem ihm am 18. Dezember 2013 zugestellten Löschungsantrag widersprochen mit der Begründung, „MUC“ sei keine übliche Abkürzung für „Multi-User Chat“ und daher keine beschreibende Angabe für Dienstleistungen der Klasse 38. Die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen könnten nicht belegen, dass zum Anmeldezeitpunkt das Zeichen „MUC“ für den Verkehr als „Multi User Chat“ erkennbar gewesen sei. „MUC“ sei im Anmeldezeitpunkt auch keine allgemein gültige Abkürzung für „Multi-Utility Communication“ oder „Multi-Utility Controller“ gewesen. Intelligente Messgeräte würden vielmehr als „smart meter“ bezeichnet. Die Belege der Antragstellerin seien teilweise undatiert oder stammten aus der Zeit nach der Anmeldung. Es sei nicht bekannt, ob die behaupteten Vorträge gehalten worden und die maßgeblichen Verkehrskreise dort vertreten gewesen seien. Er habe mit der Anmeldung markenrechtlichen Schutz für sein Firmenschlagwort „MUC“ begehrt, das er seit 1999 für seine Firma „multi utility consulting“ benutze. Er sei Inhaber einer deutschen und einer europäischen Wortmarke „MUC“. Ferner verfüge er über eine deutsche und eine europäische Wort-/Bildmarke „multi utility consulting“ sowie zwei weitere Marken. Die angegriffenen Dienstleistungen würden von ihm erbracht oder grenzten unmittelbar an. Er habe keinen Besitzstand der Antragstellerin gestört, weil diese laut eigener Pressemitteilung vom 14. Oktober 2009 erst lange nach der Anmeldung der angegriffenen Marke den Verkauf mit MUC-Controllern gestartet habe. Im Zeitpunkt des Löschungsantrags sei seine Marke auch noch keine fünf Jahre im Register eingetragen gewesen. Die Durchsetzung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen aus einer eingetragenen Marke sei kein Indiz für eine bösgläubige Markenmeldung, schon gar nicht, wenn der Inhaber sich bereits bei der ersten Kontaktaufnahme mit möglichen Markenverletzern vergleichsbereit zeige. Sein Artikel „Multi-Utility: Wohin entwickle sich der Markt“ von 2003 beschäftige sich nicht mit dem Begriff „MUC“. Die Beobachtung neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der Stromzähler habe nicht zu seinem Aufgabengebiet gehört. Da die Antragstellerin das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses nicht belegen könne und bewusst die falsche Angabe gemacht habe, dass seine Marke mehr als fünf Jahre eingetragen sei, so dass er gezwungen sei sich mit diesen

Aussagen auseinanderzusetzen, erscheine es billig, ihr die Kosten – zumindest zu einem gewissen Teil – aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 29. August 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die angegriffene Marke wegen Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im beantragten Umfang gelöscht, dem Markeninhaber die Hälfte der der Antragstellerin entstandenen Kosten auferlegt und angeordnet, dass er seine eigenen Kosten in vollem Umfang selbst trägt. Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Existenz der Abkürzung „MUC“ in der Bedeutung „Multi-User Chat“ als gebräuchlicher Standard für den Datenaustausch im Anmeldezeitpunkt sei zumindest für den Fachverkehr ausreichend belegt. „MUC“ sei für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen beschreibend, weil Telekommunikationsdienstleistungen auch den Zugang zu Chaträumen ermöglichen. Daneben könne „MUC“ auch als geographische Herkunftsangabe aufgefasst werden, da der gleich lautende IATA-Code für den Flughafen München stehe und dieser in den letzten Jahren eine Bedeutungserweiterung dahingehend erfahren habe, dass damit z. B. in Kleinanzeigen und Internetadressen die geographische Zugehörigkeit zum Großraum München bezeichnet werde. Ein Freihaltebedürfnis bestehe auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39, weil ausreichend belegt sei, dass die Abkürzung „MUC“ für die Begriffe „Multi Utility Communication“ oder „Multi Utility Controller“ stehe. Als Nachweise kämen insbesondere der Artikel „Smart Metering: Der Zähler als Datenquelle ...“ von Dezember 2007, der Vortrag von Dr. Bretschneider „Smart Metering – Chancen, Herausforderungen und Technologie von November 2008 und der Vortrag der Actaris „Spartenübergreifende Smart Metering Lösungen“ von Juni 2008 in Betracht. Diese Belege richteten sich zwar überwiegend an ein Fachpublikum, was aber von ausschlaggebender Bedeutung sein könne. Da sämtliche angegriffenen Versorgungsdienstleistungen der Klasse 39 mittels „Multi Utility Communication“ bzw. unter Nutzung von „Multi Utility Controllern“ erbracht werden könnten, werde ein verkehrswesentliches Merkmal der Dienstleistungen benannt. Dem Markeninhaber sei die Hälfte der der Antragstellerin entstandenen Kosten aufzulegen, da er bezüglich der Dienstleistungen der

Klasse 39 bösgläubig gehandelt habe. Die von der Antragstellerin dokumentierte Abmahnserie gegenüber Herstellern von „Multi-Utility-Controllern“ lege nahe, dass dieser die Marke für nicht vom Markenrecht gedeckte Zwecke einsetze. Der Markeninhaber beabsichtige im Rahmen seines Consulting-Unternehmens keinen eigenen Einsatz der Marke für die Versorgungsdienstleistungen der Klasse 39.

Hiergegen richten sich die Beschwerde des Markeninhabers und die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin.

Der Markeninhaber wiederholt seine Argumentation im patentamtlichen Lösungsverfahren und ist der Ansicht, dass die von der Antragstellerin und der Markenabteilung herangezogenen Belege für die Gebräuchlichkeit des Akronyms „MUC“ für „Multi User Chat“ unzureichend seien. Die Abkürzung „MUC“ werde bei der Dienstleistung „Telekommunikation“ auch nicht als geographischer Herkunftshinweis verstanden, da diese global angeboten werde, so dass der Herkunftsort für den Verkehr ohne Relevanz sei. Die Verwendung des Kürzels „MUC“ als geographische Angabe in Wohnungskleinanzeigen und vereinzelt in Internetadressen lasse sich nicht auf den Bereich der Telekommunikation übertragen. „MUC“ sei sogar für Dienstleistungen in Verbindung mit Flughäfen eingetragen. Zudem seien andere IATA-Codes vom Bundespatentgericht als unterscheidungskräftig eingestuft worden (BRU für „Brussels National Airport, 28 W (pat) 72/11; YM für Montenegro, 29 W (pat) 66/06). Dem Kürzel „MUC“ in Alleinstellung habe das BPatG eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt, da es erst im Kontext mit weiteren Angaben als beschreibend aufgefasst werden könne (29 W (pat) 541/12 – MUC/MUC-Consulting). Zudem habe die Stadt München im Zuge der Einführung neuer generischer Top Level-Domains nicht die Endung „muc“ registrieren lassen, da man sie offensichtlich nicht als eindeutigen Hinweis auf München angesehen habe. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 lasse sich dem von der Antragstellerin angeführten Lastenheft des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE vom 5. August 2009 nicht entnehmen, dass die Abkürzung „MUC“ für „Multi Utility Communication“ stehe. Denn an einer Stelle werde

„MUC“ im Zusammenhang mit „Metering Unified Container“ verwendet, an anderer Stelle von einem „MUC-Controller“ gesprochen. Unklar sei zudem, ob es zu der Thematik eine vorangegangene Projektgruppe gegeben habe, und wann diese ggfls. ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt habe. Soweit die Abkürzung „MUC“ durch einen Klammerzusatz erläutert werde, weise dies darauf hin, dass diese offensichtlich damals nicht bekannt gewesen sei. In drei einschlägigen Werken der Energiebranche aus den Jahren 2013 und 2014 finde sich die Abkürzung „MUC“ in der behaupteten Bedeutung nicht. Die Begriffe „Multi Utility Communication“ und „Multi Utility Controller“ seien zudem keine beschreibende Angabe für die geschützten Dienstleistungen der Klasse 39. Er habe bei der Anmeldung auch nicht bösgläubig gehandelt, da er nur sein bereits seit langem verwendetes Firmenschlagwort habe schützen lassen wollen, das er auf Rechnungen und Vereinbarungen aufgedruckt habe. Er habe weder eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet, noch habe er Kenntnis von einer möglichen Benutzungsabsicht der Antragstellerin gehabt. Seine langjährige berufliche Tätigkeit habe sich stets im Bereich der strategischen Planung in Energieunternehmen, aber nie in der Zählertechnik bewegt. Bei lediglich vier Berechtigungsanfragen könne auch kein zweckfremder Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf angenommen werden.

Der Markeninhaber beantragt,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 29. August 2014 aufzuheben, den Löschantrag zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens aufzuerlegen,
2. der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen,
3. den Kostenantrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens, zumindest aber die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen,
3. den Kostenantrag des Antragsgegners zurückzuweisen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 29. August 2014 im Kostenauspruch aufzuheben und dem Antragsgegner sämtliche Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens aufzuerlegen.


Der Markeninhaber beantragt,

die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Ferner regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu den beiden Fragen an, ob Akronyme Abkürzungen gleichzustellen seien und inwieweit Veröffentlichungen im Internet verlässliche Nachweise für bestehende Schutzhindernisse darstellen könnten.

Die Antragstellerin verteidigt die angefochtene Entscheidung in der Sache. Zur Begründung ihrer Anschlussbeschwerde gegen die Kostenentscheidung und ihres Kostenantrages im Beschwerdeverfahren vertritt sie über ihre bisherige Argumentation hinaus die Auffassung, dass sich „MUC“ als Abkürzung für „Multi User Chat“ auch den weiteren von ihr vorgelegten Unterlagen entnehmen lasse. „Multi-

User Chat (MUC)“ sei Bestandteil eines Protokolls für einen Nachrichtenaustausch, dessen Entwicklung 1998 begonnen habe und heutzutage noch immer einen Standard für die Kommunikation im Internet darstelle. Ferner habe sie belegt, dass die Abkürzung „MUC“ für „Multi Utility Communication“ oder „Multi-Utility Controller“ den Fachkreisen aufgrund der vielen Informationsveranstaltungen, zu denen Vertreter sämtlicher Energieversorger eingeladen worden seien, vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen sei. In den Jahren 2007 und 2008 sei die Multi-Utility-Communication eine neue, vieldiskutierte Technik gewesen. Es habe den Modem-Info-Tag 2008 in Frankfurt, den MUC-Info Tag 2008 in Hamburg und die Berliner Energietage 2008 gegeben. Im Artikel „Ein Muss für Stadtwerke“ in der Ausgabe 01/2008 der Internetzeitschrift „energiespektrum“ werde die Projektgruppe „Multi Utility Communication (MUC)“ und der „MUC-Controller“ dargestellt. Im Schulungsangebot des Instituts für Energiedienstleistungen (ifed.) 2008/2009 in Lörrach sei unter dem Thema „Smart Metering“ gefragt worden: „Was sind eHZ, tLZ, MUC, ..., etc.?“. Auch die Kenntnis eines relativ kleinen Fachkreises könne maßgeblich sein, wenn Waren oder Dienstleistungen betroffen seien, mit deren Vertrieb oder Leistung nur ein begrenzter Teil inländischer Spezialisten befasst sei. Hinzu komme, dass „MUC“ als allgemeiner Hinweis auf „München“ üblicherweise verwendet werde. Akronyme und Abkürzungen seien im Übrigen gleich zu behandeln. Der Markeninhaber verwende „MUC“ weder als Marke noch als Firmenschlagwort in seinem Internetauftritt, auch nicht in sonstigen Publikationen, Werbemitteln oder auf Briefköpfen oder Rechnungen an prominenter Stelle für die registrierten Dienstleistungen der Klassen 38 und 39. Stattdessen werbe er mit der

Bezeichnung „multi utility consulting“ und der Wort-/Bildmarke  multi utility consulting (301 59 891) für seine Unternehmensberatungsdienstleistungen. Der bisher zahlenmäßig geringe Umfang an Abmahnungen lasse sich allein mit der sehr begrenzten Anzahl von maximal 20 Herstellern entsprechender Zähler in Deutschland erklären. Seine Abmahnungen seien gegen alle Unternehmen gerichtet worden, die in dem von der G... AG eingeleiteten Lösungsverfahren genannt

worden seien. Obwohl die großen Energieversorger die Abkürzung ebenfalls verwendet hätten, habe er nur die Gerätehersteller abgemahnt. Dabei habe es sich auch nicht nur um Berechtigungsanfragen gehandelt, sondern um eine Abmahnserie.

Die Akte des LG Stuttgart – 17 O 104/13 – war zu Informationszwecken beigezogen und Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist hinsichtlich der Kostenentscheidung begründet, während sie im Übrigen genauso wenig Erfolg hat wie die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin und die im Beschwerdeverfahren wechselseitig gestellten Kostenanträge.

A. Beschwerde des Markeninhabers

1. Der am 3. Dezember 2013 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 22. Juli 2009 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
2. Der Antragsgegner hat dem ihm am 18. Dezember 2013 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht innerhalb der Zweimonatsfrist mit einem am 11. Februar 2014 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
3. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu

den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483 Rdnr. 22 – test; GRUR 2014, 565 Rdnr. 10 – smartbook) bestanden hat als auch – soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG geht – im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

4. Der Eintragung der angegriffenen Marke stand bereits zum Anmeldezeitpunkt für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 38 und 39 das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und dieses Eintragungshindernis besteht auch noch bis zum Entscheidungszeitpunkt fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2017, 1262 Rdnr. 17 – Schokoladenstäbchen III). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm

entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH a. a. O. – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren

und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT).

Auch Buchstaben und Buchstabenkombinationen kann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen, wenn sie gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen. Es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme bestehen, dass derartige Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben benutzt und benötigt werden (vgl. BGH GRUR 2002, 262 – AC; GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe Z).

b) Den vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat die angegriffene Marke „**MUC**“ bereits im Anmeldezeitpunkt nicht genügt. Denn die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben ihr bereits am 23. Januar 2009 ohne besonderen gedanklichen Aufwand einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zugeordnet, so dass sich die Buchstabenfolge nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen geeignet hat.

aa) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise sind hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 38 und 39 sowohl Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene sowie Fachkreise der Energie- und Telekommunikationsbranche als auch die Endverbraucher.

bb) Die Buchstabenfolge „MUC“ ist seit 1992 der IATA Airport-Code für den Flughafen München. IATA-Codes sind von der International Air Transport Association (IATA) vergebene Codes, mit denen vor allem Flughäfen und Verkehrslandeplätze, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen abgekürzt werden.

cc) „MUC“ ist aber auch schon zum Anmeldezeitpunkt allgemein als Abkürzung für die Stadt München in Internetadressen, z. B. www.kuenstlerhaus-muc.de, www.raiba-muc-sued.de oder muc-lug.de (vgl. auch BPatG 30 W (pat) 513/14 – ramuc), aber auch bei der Vermittlung von Immobilien, in Kleinanzeigen oder Stellenanzeigen als Kurzhinweis auf den Großraum München verwendet worden (vgl. auch BPatG 33 W (pat) 516/13 – [studiomuc]). Ferner ist die Abkürzung „MUC“ bereits im Anmeldezeitpunkt von Firmen benutzt worden, um auf den Sitz des Unternehmens bzw. den Erbringungsort der angebotenen Waren oder Dienstleistungen im Raum München hinzuweisen, z. B. „vista ventures MUC GmbH“, „MUC.repairs Sand & Moser OHG“, „MUC Vorhammer GmbH“. Im Magazin für Computertechnik „c't“ von 1992 ist auf Seite 302 die Rede davon, dass die Bretter des MUC-Net, einem Münchner Mailbox Verbund, den Usern aus dem Großraum München eine Fülle an Diskussionsmöglichkeiten über die unterschiedlichsten Themenbereiche bieten. Die angegriffene Buchstabenfolge hat daher schon im Januar 2009 als Abkürzung einer geographischen Angabe fungiert.

dd) Die angesprochenen Verkehrskreise haben die angegriffene Marke daher nur als Hinweis auf den Erbringungsort oder den Bestimmungszweck der Dienstleistungen der Klassen 38 und 39 aufgefasst. Sie kann nämlich entweder darauf hinweisen, dass sich der Unternehmenssitz des Anbieters im Großraum München befindet oder dass sich das Angebot vornehmlich an Kunden in dieser Region richtet bzw. nur für diese bestimmt ist.

aaa) Im Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen gab und gibt es Anbieter, die sich speziell an Interessenten in einem regional begrenzten Gebiet wenden, was sich schon aus ihrer Unternehmensbezeichnung ergibt, z. B. „M-net“, „NetCologne“, „osnatel“, „WOBCOM“, „GELSEN-NET“, „KielNET“, „NETAACHEN“.

bbb) Auch Energieversorger waren und sind überwiegend in einem räumlich begrenzten Gebiet tätig und weisen hierauf in ihrer Unternehmensbezeichnung hin,

wie die zahlreichen Stadt- und Gemeindewerke in Deutschland belegen. Dies gilt auch für überregionale Anbieter, wie z. B. „Bayernwerk“ und „EnBW“.

c) Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist auch bis heute nicht entfallen.

Vielmehr wird die Buchstabenfolge „MUC“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch häufiger zur schlagwortartigen Bezeichnung der bayerischen Landeshauptstadt und der sie umgebenden Region eingesetzt, wie die Internetrecherche des Senats gezeigt hat. Z. B. findet man das Münchner Stadtmagazin unter www.mucbook.de und die Kunsthalle München unter www.kunsthalle-muc.de. Bayerns größte Produzentenmesse für zeitgenössische Kunst trägt den Namen ARTMUC. Fester Bestandteil der Münchner Shoppingszene ist das Modegeschäft „STEREO/MUC“, die Facebook Community in München nennt ihre tagebuchartig geführte, öffentlich zugängliche Webseite „MUC Blog“ und „MUC to go“ ist der alternative Ideenguide für Münchner, die Besuch bekommen und ihren Gästen ihre Heimatstadt abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten zeigen möchten.

d) Die vor dem Anmeldezeitpunkt ergangenen Markeneintragungen rechtfertigen ebenfalls keine andere Entscheidung.

aa) Die Eintragung der Wortmarke „MUC“ (397 05 270) zugunsten des Münchener Flughafens für Dienstleistungen aus dem Luftverkehrsbereich ist dadurch gerechtfertigt, dass dieser IATA-Flughafencode gerade der individuell, identifizierenden Zuordnung zu einem einzigen Flughafen dient und die geschützten Dienstleistungen sich auf den Betrieb eines Flughafens beziehen. Da diese Marke daher auf einen ganz bestimmten Airportbetreiber hinweist, ist ihr als Widerspruchsmarke im Kollisionsverfahren 29 W (pat) 541/12 – MUC-Consulting/MUC eine normale Kennzeichnungskraft zuerkannt worden. Abgesehen davon, dass das BPatG in diesem Verfahren ebenfalls festgestellt hat, dass der IATA-Code „MUC“ häufig in unterschiedlichen Zusammenhängen auch als Kurzhinweis auf die Stadt

München verwendet wird, bestätigen die dort gegen eine Schwächung der Kennzeichnungskraft angeführten Verwendungsnachweise nicht, dass „MUC“ nur im beschreibenden Kontext, aber nicht in Alleinstellung auf die Stadt München hinweist. Die Belege „...Videopremiere IN MUC“; „...über die Fans in Muc“; „...Assistenz für MESSE in MUC gesucht (MUC)“; „...Experte...gesucht in MUC“; „Diözesantag in MUC“ zeigen eher, dass sich die Buchstabenfolge „MUC“ auch in Alleinstellung als Hinweis auf die Stadt München eignet. Denn sie wird an keiner Stelle näher erläutert und die jeweils vorangestellte Präposition „in“ gibt nur an, dass es sich um einen Ort handelt, aber bewirkt keine weitere Erklärung, welcher Ort gemeint ist. Nur wenn man „MUC“ in Alleinstellung die Bedeutung „München“ entnimmt, ergeben die Verwendungsbeispiele überhaupt einen Sinn.

bb) Die Buchstabenfolge „YM“ (BPatG 29 W (pat) 66/06) hatte neben dem – im Inland eher unbekanntem – IATA-Airline-Code für „Montenegro Airlines“ für Zeitschriften noch so viele Bedeutungsmöglichkeiten, dass der Verkehr sie nicht als eindeutige Sachangabe verstehen konnte.

cc) Die Buchstabenfolge „BRU“ (BPatG 28 W (pat) 72/11) – u. a. IATA-Code für „Brussels National Airport“ in Belgien –, der selbst die relevanten Fachkreise aus der Landwirtschaft keine bestimmte Bedeutung beimessen konnten, ist zudem erst am 16. April 2013 ins Markenregister aufgenommen worden und damit keine Voreintragung.

5. Die Entscheidung des DPMA, dem Antragsgegner die Hälfte der auf Seiten der Antragstellerin entstandenen Kosten aufzuerlegen, war aufzuheben mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm im patentamtlichen Lösungsverfahren erwachsenen Kosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat, was hinsichtlich der Antragstellerin keines ausdrücklichen Ausspruches bedarf (BPatG 25 W (pat) 517/11). Hinsichtlich des Antragsgegners bleibt es bei dem Tenor des angefochtenen Beschlusses, dass er seine eigenen Kosten in vollem Umfang selbst trägt.

a) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Im Lösungsverfahren sind solche besonderen Umstände gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Löschungsantrag provoziert, wenn der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wusste oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt (BPatGE 46, 71, 74 ff.) oder wenn eine bösgläubige Markenmeldung vorliegt.

b) Keiner der vorgenannten besonderen Umstände ist hier gegeben. Insbesondere liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) des Antragsgegners im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vor.

aa) Eine bösgläubige Markenmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung oder Unterbindung dieses Besitzstandes als Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will oder wenn sie die Markenmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen (EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM).

bb) Einen eigenen markenrechtlich relevanten schutzwürdigen Besitzstand, in den die Anmeldung der angegriffenen Marke eingreift, hat die Antragstellerin nicht dargelegt.

Da sie laut eigener Pressemitteilung vom 14. Oktober 2009 erst lange nach der Anmeldung der angegriffenen Marke den Verkauf mit MUC-Controllern gestartet hat, kommt ein solcher Eingriff auch nicht in Betracht.

cc) Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Antragsgegner die mit der Eintragung der Streitmarke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen wollte.

aaa) Voraussetzung dafür ist, dass der Einsatz auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2008, 917 Rdnr. 23 – EROS).

bbb) Diese Fallgruppe scheidet vorliegend daran, dass der Markeninhaber und die Antragstellerin nicht Mitbewerber sind, da sie sich auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern bewegen. Während die Antragstellerin intelligente Haustechnik herstellt und vertreibt, erbringt der Markeninhaber Beratungsdienstleistungen im Bereich der Energietechnik.

dd) Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Antragsgegner die Markenmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt hat, den Marktzutritt anderer Firmen, insbesondere der Zählergerätehersteller, zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen.

aaa) Grundsätzlich ist von der Vermutung des generellen Benutzungswillens des Markenanmelders auszugehen. Diese Vermutung kann zwar widerlegt werden. Dies gilt jedoch nur für Ausnahmefälle, in denen eine ernsthafte Planung für die eigene oder eine fremde Benutzung der angemeldeten Marke von vornherein nach allgemeiner Lebenserfahrung auszuschließen ist (BGH GRUR 2001, 242, 245 – Classe E). Selbst das Fehlen eines konkreten Vermarktungskonzeptes spricht demnach noch nicht gegen einen generellen Benutzungswillen.

bbb) Dem Antragsgegner kann auch seine Einlassung nicht widerlegt werden, dass er mit der Anmeldung der angegriffenen Marke nur sein Firmenschlagwort schützen wollte.

Zwar fand sich weder im März noch im Juni 2015 auf seiner Homepage eine markenrechtliche Verwendung der Streitmarke. Ebenso wurde die Abkürzung „MUC“ nicht an prominenter Stelle auf seinen Geschäftsunterlagen verwendet. Er hat

aber Rechnungen über Beratungsleistungen aus den Jahren 2004 bis 2008 und Vereinbarungen über Beratungsdienstleistungen oder mit seinen Mitarbeitern aus den Jahren 2004 bis 2006 vorgelegt, in denen die Abkürzung „muc“ für sein Unternehmen auftaucht. Unerklärlich ist auch, warum die angegriffene Marke nicht für Unternehmensberatungsdienstleistungen der Klasse 35, die das Kerngeschäft seines Unternehmens ausmachen, angemeldet worden ist. Die von ihm in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Begründung, das Dienstleistungsverzeichnis sei einfach von seiner älteren, am 12. Februar 2003 eingetragenen Marke



(301 59 891) übernommen worden, trifft nicht zu, weil diese Wort-/Bildmarke wie auch die identische, am 14. August 2003 eingetragene Unionssmarke (002 585 297) jeweils für „Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere Beratung von Unternehmen bei Vertriebs- und Dienstleistungsfragen“ der Klasse 35 registriert worden sind. Bei den übrigen dort registrierten Dienstleistungen finden sich zwar einige Übereinstimmungen mit dem vorliegenden Dienstleistungsverzeichnis, aber auch erhebliche Abweichungen, die nur den Schluss zulassen, dass das Verzeichnis erheblich überarbeitet und gerade nicht übernommen worden ist. Gegen eine unlautere Absicht des Antragsgegners ist jedoch anzuführen, dass es weit unauffälliger gewesen wäre, wenn er die angegriffene Marke auch für die von ihm tatsächlich erbrachten Beratungsdienstleistungen in Klasse 35 angemeldet hätte.

ccc) Die Antragstellerin hat auch nicht nachgewiesen, dass der Antragsgegner zum Zeitpunkt der Anmeldung von der „MUC-Technik“ positive Kenntnis hatte.

(1) Es kann schon nicht zur Überzeugung des Senats geklärt werden, ob die Buchstabenfolge „MUC“ als Abkürzung für die Bedeutungen „Multi-Utility Communication“ oder „Multi-Utility Controller“ einem relevanten Kreis von Fachleuten der Energie- und Automatisierungstechnik vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen ist.

(1.1) Ein „Multi-Utility Controller“ ist ein Datenendgerät, das Daten von kabelgebundenen oder kabellosen Messgeräten verschiedener Energiearten an das Versorgungsunternehmen, einen Dienstleister oder den Kunden über das IP Netzwerk versendet. Die Datenübertragung selbst nannte sich im Anmeldezeitpunkt „Multi-Utility Communication“.

(1.2) Unter den zahlreichen von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen hierzu finden sich nur vier Stellen, in denen die Abkürzung „MUC“ nicht näher erläutert worden ist. Gleichzeitig taucht diese Abkürzung dort nur in Verbindung mit Bindestrich und dem Zusatz „Controller“ oder in anderen Verbindungen auf. Wenn aber das „C“ für „Controller“ stehen soll, wäre der angefügte Begriff „Controller“ überflüssig. Somit kann MUC nach dem Vortrag der Antragstellerin nur „Multi-Utility Communication“ bedeuten. Abgesehen davon, dass die Aufnahme in ein Abkürzungswörterbuch allein nicht ausreicht, um von einem entsprechenden Verkehrsverständnis auszugehen (BGH GRUR 2015, 1127 Rdnr. 13 f. – ISET/ISETsolar), konnte der Senat in den einschlägigen Abkürzungslexika die Abkürzung „MUC“ mit dieser Bedeutung nicht finden. Das Lexikon der Energiewirtschaft von Michael Kraus aus dem Jahr 2004 enthält nur den Begriff „Multi-Utility“, der als Strategie vieler Energieversorger beschrieben wird, Versorgungsleistungen und energienahen Service zu bündeln. Auch im Wörterbuch der Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik, Teil 1 Deutsch – Englisch, 6. Aufl. 2011, findet sich weder die Abkürzung noch der Begriff „Multi Utility“. Es handelt sich daher bei dem Begriff „Multi-Utility Communication“ im Anmeldezeitpunkt nicht um einen gängigen Fachbegriff und bei der Abkürzung „MUC“ nicht um eine gängige Fachabkürzung dafür.

(1.3) Auf dieser Grundlage kann der Senat nicht davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Fachkreise im Energiebereich vor dem Anmeldezeitpunkt die Bedeutung von „MUC“ ohne erläuternden Zusatz im Sinne von „Multi-Utility Communication“ gekannt hat. Dagegen spricht auch der unstreitige Vortrag, dass es in Deutschland maximal 20 Zählerhersteller gibt.

(2) Noch weniger kann eine positive Kenntnis des Antragsgegners festgestellt werden.

Der Antragsgegner hat seit 1992 als Lehrbeauftragter und seit 2009 als Honorarprofessor an der Fakultät „Energie-, Verfahrens- und Biotechnik“ der Universität Stuttgart Vorlesungen in den Fächern Energiewirtschaft und –technik sowie rationale Energieanwendung gehalten. Ferner ist er jahrelang in leitender Funktion bei in- und ausländischen Energiekonzernen tätig gewesen. Seit 1999 ist er daneben Inhaber der Firma multi-utility consulting, die umsetzungsorientierte Beratung von Energieversorgungsunternehmen durchführt. Die von ihm verfassten Artikel befassen sich nicht mit „Multi Utility Communication“, sondern nur einmal 2003 mit dem bekannten Begriff der „Multi-Utility“ („Multi-Utility: Wohin entwickelt sich der Markt“, *Energiewirtschaftliche Tagesfragen*, 53. Jg. (2003) Heft 3), so wie er auch schon 2004 im Lexikon erläutert worden ist. Da er fast ausschließlich strategische Beratungsdienstleistungen im Bereich Energieversorgung erbracht hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er von der Entwicklung intelligenter Energiezähler zum Zeitpunkt der Anmeldung erfahren hat. Aber er hat nicht zu dem engen Kreis der 20 Hersteller intelligenter Zählertechnik und der übrigen wenigen Experten auf diesem Gebiet gehört. Die Antragstellerin hat auch nicht darlegen und nachweisen können, dass der Markeninhaber Kenntnis von den Veranstaltungen „Modem-Info-Tag 2008“ in Frankfurt am Main, „MUC-Info Tag 2008 in Hamburg“, „MUC-Info-Tag“ am 19. Januar 2009 in Frankfurt am Main und „Berliner Energietage 2008“ gehabt und/oder daran teilgenommen hat, auf denen die neue Multi-Utility Communication vorgestellt und diskutiert worden ist. Dies gilt auch für den Artikel „Ein Muss für Stadtwerke“ in der Ausgabe 01/2008 der Internetzeitschrift „energiespektrum“, in dem die Projektgruppe „Multi Utility Communication (MUC)“ und der „MUC-Controller“ dargestellt wurden, und für das Schulungsangebot des Instituts für Energiedienstleistungen (ifed.) 2008/2009 in Lörrach, in dem u. a. unter dem Thema „Smart Metering“ die Fragestellung „Was sind eHZ, tLZ, MUC, ..., etc.“ behandelt wurde. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber

ber die von der Markenabteilung im angefochtenen Beschluss angeführten Artikel und Vorträge gekannt hat.

ddd) Gegen eine Behinderungsabsicht spricht auch, dass er erst knapp zwei Jahre nach der Markenanmeldung, nämlich mit Schreiben vom 30. Dezember 2010, den ersten Zählergerätehersteller, die Firma G... AG, abgemahnt hat. Die nächsten drei Abmahnungen, darunter auch gegenüber der Antragstellerin, erfolgten erst am 14. August 2013. Die Klage gegen die Antragstellerin reichte er erst am 8. November 2013 beim Landgericht Stuttgart ein.

Es erscheint eher so, als dass er sich erst wesentlich später entschlossen hat, seine angegriffene Marke gegen die Gerätehersteller einzusetzen, um einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Daraus kann aber nicht auf seine Bösgläubigkeit bereits im Januar 2009 geschlossen werden. Wenn dem so gewesen wäre, hätte er sich zeitnah zur Anmeldung über die Firmennamen der Gerätehersteller informiert, die die Abkürzung „MUC“ in beschreibender Weise für ihre Geräte verwenden, und wäre nicht auf die Angaben der Firma G... AG zu weiteren Herstellern in ihrem 2013 eingeleiteten – und durch Antragsrücknahme aufgrund eines zivilgerichtlichen Vergleichs beendeten – Lösungsverfahren gegen die Streitmarke (Anlagenkonvolut 16 zum Lösungsantrag vom 22. Februar 2013, Bl. 125 – 261 VA) angewiesen gewesen.

c) Da die Wortmarke „MUC“ (397 05 270) bereits am 25. Februar 1997 für die F... GmbH eingetragen wurde, ihre Kennzeichnungskraft vom BPatG als normal eingestuft (29 W (pat) 541/12 – MUC/MUC-Consulting) und der IATA-Airline-Code „YM“ für Montenegro Airlines als schutzfähig angesehen worden ist (BPatG 29 W (pat) 66/06), kann dem Antragsgegner nicht vorgeworfen werden, dass er im vorliegenden Lösungsverfahren an seiner Marke festgehalten hat.

d) Das DPMA hat auch den Antrag des Markeninhabers, der Antragstellerin die Kosten im patentamtlichen Lösungsverfahren aufzuerlegen, zu Recht zurückgewiesen.

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Antragstellerin in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation ihr Interesse am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat. Die Antragstellerin hat nicht zu Unrecht das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses behauptet und auf die Frage, wann die Benutzungsdauer der Streitmarke abgelaufen ist und ob die Antragstellerin insoweit bewusst eine falsche Angabe gemacht hat, kommt es im vorliegenden Lösungsverfahren nicht an.

B. Anschlussbeschwerde der Antragstellerin

Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin gegen die Kostenentscheidung des DPMA hat keinen Erfolg.

Mangels eines prozessualen Sorgfaltsverstößes des Markeninhabers aus den gleichen unter A. genannten Gründen kann sie nicht verlangen, dass ihm die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auferlegt werden.

C. Wechselseitige Kostenanträge

Die Anträge der Verfahrensbeteiligten, der jeweiligen Gegenseite die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, haben ebenfalls keinen Erfolg.

1. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte seine Kosten im Beschwerdeverfahren selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), weil Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht ersicht-

lich sind. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen unter A. verwiesen.

2. Es sind auch keine Gründe gegeben, dem Markeninhaber zumindest die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen. Jedem Beteiligten muss es im Hinblick auf die gesetzliche Regelung des § 69 Nr. 1 MarkenG und die darin zum Ausdruck kommende Wertung grundsätzlich unbenommen bleiben, seinen Rechtsstandpunkt in mündlicher Verhandlung darzulegen und zu vertreten. Für die Frage der Bösgläubigkeit hat der Senat den Markeninhaber sogar persönlich geladen und angehört, so dass die mündliche Verhandlung auch aus Sicht des Senats notwendig gewesen ist.

III.

Da der Senat bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die vom BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt hat, war die Zulassung der vom Markeninhaber angeregten Rechtsbeschwerde nicht geboten. Zudem war weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

1. Entgegen der Ansicht des Markeninhabers unterscheidet die gefestigte Rechtsprechung nicht zwischen Abkürzungen und Akronymen (EuGH GRUR 2016, 80 Rdnr. 19, 22, 30, 33, 43 f. – BGW; BGH GRUR 2016, 83 Rdnr. 54 – Amplidect/amplitec). Zudem wird „Abkürzung“ nicht nur als „abgekürztes Wort“, sondern auch als „abgekürzte Folge von Wörtern“ definiert und das Wort „Akronym“ als Synonym dafür angeführt (www.duden.de).

2. Die Frage der Verlässlichkeit von Quellen aus dem Internet ist in erster Linie eine Frage der tatrichterlichen freien Beweiswürdigung (§ 82 Abs. 1 Satz 1

MarkenG i. V. m. § 287 ZPO) und damit eine Tatsachenfrage, die der Rechtsbeschwerde nicht zugänglich ist.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä