



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 508/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. November 2020

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2016 226 873**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die angegriffene (in grau und grün ausgestaltete) Wort-/Bildmarke



ist am 22. September 2016 angemeldet und am 11. Oktober 2016 für die Waren der

Klasse 09: Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung mit Sonnenenergie

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 11. November 2016.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer am 7. Juli 2010 eingetragenen Wortmarke 30 2010 006 767

## WOLF

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 07: Verbrennungskraftmaschinen mit gekoppeltem Wärmetauscher zur Strom- und Wärmeerzeugung als Komplettaggregate (Blockheizkraftwerke);
- Klasse 09: Physikalische, elektrische und elektronische Mess-, Steuer- und Regelgeräte und deren Teile und Regelventile, insbesondere für Heizungssysteme und Heizungssteuerungen, Zeitschalter, Thermostaten; Datenträger aller Art; Computersoftware; elektrische und elektronische Geräte zur abgesetzten Steuerung von Systemen für Heizung, Lüftung, Klima, sanitäre Installationen und Dampferzeugung sowie Sonnenkollektoren und Solarstromanlagen; Anzeigegeräte [elektrisch]; Impedanzwandler; Regel- und Sicherheitszubehör für Sonnenkollektoren, Solarstromanlagen, Öl- und Gasanlagen und Leitungen, Geräte der Wasserversorgung und Leitungen; Solarstromanlagen im Wesentlichen bestehend aus Solarmodulen für die Stromerzeugung, Einrichtungen zur Speicherung elektrischer Energie;
- Klasse 11: Geräte für Heizung, Lüftung, Kühlung, Trocknung, sanitäre Anlagen und Dampferzeugung, insbesondere Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner sowie deren nichtelektrische Komponenten; Teile von Klimaanlage, nämlich Lüfter, Heizungs- und Kühlkomponenten, Luftwäscher, Misch- und Abluftkomponenten, Schalldämpfer [soweit in Klasse 11 enthalten], Röhrenwärmetauscher, rotierende Wärmetauscher; Zentralheizungsanlagen, im Wesentlichen bestehend aus Kessel, Öl-, Gas- oder Zweistoffbrenner und Sonnenkollektor, Wärmespeicher, Flüssigkeits-

verteilungsgeräte, Umwälzpumpen und deren Komponenten, Zündeinrichtungen [soweit in Klasse 11 enthalten]; Heißwasserspeicher und Heißwasserbereiter; Wärme- und Umwälzpumpen; Sonnenkollektoren zu Heizzwecken und Heizungssysteme mit Sonnenkollektoren zu Heizzwecken und deren Komponenten; Warmwasserbereiter, im Wesentlichen bestehend aus Wärmetauscher und Speicher; direkt geheizte Warmlufterzeuger (Lufterhitzer) für den Betrieb von Ölbrennern, Gasbrennern und anderen Brennern mit Zerstäubung in mobilen oder stationären Anlagen; Luftansauggeräte, Abluftgeräte, Geräte für zentralisierte Klimaanlage, Lüfter, sekundäre Geräte für Lüftungs- und Trockenprozesse, insbesondere spezielle Warmlufterzeuger für den Einsatz bei Prozessen mit Aerosolen sowie in der Trocknung, Warmlufterzeuger mit sehr hoher Ausgangstemperatur für Prozesstechnologien, Lufterhitzer für Wandmontage;

Klasse 37: Installation, Montage, Wartung und Reparatur von Lüftungs-, Klimaanlage und sanitären Anlagen sowie Sonnenkollektoren und Solarstromanlagen; Montage und Wartung von Heizungsanlagen;

Klasse 42: Technische Beratung, Konstruktion und technische Planung in den Bereichen Heizung, Lüftung, Solar- und Klimatechnik, insbesondere Heizungs- und Klimaanlage sowie deren Installation, Montage, Wartung und Reparatur, Konstruktionszeichnungen, technische Projektstudien; Forschung und Entwicklung im Bereich der Technologie, insbesondere der Heizungs-, Lüftungs-, Solar- und Klimatechnologie; Ingenieurleistungen; Erstellung technischer Gutachten; Wartung und Aktualisierung von Computersoftware, Computerprogrammierung.

Die Markenstelle für Klasse 09 des DPMA hat mit Beschluss vom 21. November 2018 auf den Widerspruch aus der Marke 30 2010 006 767 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet. Zwischen den Waren der

angegriffenen Marke „Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung mit Sonnenenergie“ der Klasse 9 und den Widerspruchswaren aus dieser Klasse „Solarstromanlagen im Wesentlichen bestehend aus Solarmodulen für die Stromerzeugung, Einrichtungen zum Speichern elektrischer Energie“ bestehe Warenidentität. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Den danach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke nicht ein. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „WOLFF“ geprägt, weil der weitere Bestandteil „ENERGY GROUP“ eine beschreibende Sachinformation darstelle, nämlich dass die Photovoltaikanlagen von einer Firmengruppe der Energiebranche hergestellt würden. Die sich klanglich gegenüberstehenden Wörter „WOLFF“ und „WOLF“ würden nahezu identisch ausgesprochen. Wegen der damit gegebenen Gefahr einer klanglichen Verwechslung sei die angegriffene Marke zu löschen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke nicht von dem Bestandteil „WOLFF“ geprägt werde. Denn bei dem weiteren Wortbestandteil „ENERGY GROUP“ handle es sich nicht um eine beschreibende Angabe, so dass er im Gesamteindruck auch nicht zurücktrete. Ein Hinweis auf die beanspruchten Waren „Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung“ erfolge ausschließlich insoweit, als ein Bezug zu Energie bestehe. Welche Art von Energie genau gemeint sei, oder ob diese als Ware oder Dienstleistung angeboten werde und gerade auf welchem Weg, bleibe dabei völlig offen. Es sei für die beteiligten Verkehrskreise weder unmittelbar noch mittelbar durch den Bestandteil „ENERGY GROUP“ zu erkennen, dass Photovoltaikanlagen dahinter stünden; der Bestandteil sei viel zu abstrakt gefasst, um auf das wesentliche Merkmal der Energieerzeugung aus Sonnenenergie hinzuweisen. Darüber hinaus würden diese Anlagen auch nicht von der Beschwerdeführerin hergestellt werden; vielmehr obliege ihr die Projektierung solcher Anlagen.

Eine Verwechslungsgefahr sei daher zwischen der grafisch ausgestalteten jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke in keinerlei Hinsicht zu besorgen. In die Gesamtbeurteilung sei auch der geringe Schutzzumfang der Widerspruchsmarke einzubeziehen. Schließlich ergebe sich auch ein ausreichender Abstand im Bereich der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen. Bei Photovoltaikanlagen handle es sich um einen bestimmten Typus von Solarstromanlagen, welcher direkt einen Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandle. Die Eintragung der angegriffenen Marke sei damit bereits auf einen sehr speziellen Typen eingegrenzt. Die Widerspruchsmarke sei hingegen mit der Beanspruchung von Solarstromanlagen äußerst weit gefasst und könne Photovoltaikanlagen umfassen, tue dies aber nicht ausdrücklich. Zudem umfasse die Widerspruchsmarke auch die Speicherung elektrischer Energie; bei der angegriffenen Marke sei hiervon dagegen nicht die Rede. Weder handle es sich daher um identische Waren noch bestehe eine ausreichende Ähnlichkeit. Die Widersprechende verkörpere ein Heizungs- und Lüftungsunternehmen, die Markeninhaberin dagegen sei ein Unternehmen für Photovoltaikanlagen, es handle sich also klar um unterschiedliche Unternehmensgegenstände.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2018 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2010 006 767 zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Löschung der angegriffenen Marke sei zu Recht angeordnet worden. Denn zwischen den sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 9 bestehe Identität; der Beschwerdevortrag der Markeninhaberin sei nicht geeignet,

diese in Abrede zu stellen. Vielmehr trage diese sogar selbst vor, dass Solarstromanlagen Photovoltaikanlagen umfassten. Die Markenstelle sei auch zutreffend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Schließlich habe die Markenstelle zutreffend eine klangliche Verwechslungsgefahr bejaht, denn der prägende Bestandteil „WOLFF“ in der angegriffenen Marke werde nahezu identisch wie die Widerspruchsmarke ausgesprochen. Da nach ständiger Rechtsprechung bereits die Übereinstimmung in einem der die Verwechslungsgefahr begründenden Aspekte zur Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreiche, sei die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

**A)** Im Laufe des Beschwerdeverfahrens 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. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 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 [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze ist eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu besorgen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage stehen sich identische Waren gegenüber. Denn die Waren der angegriffenen Marke der Klasse 9 „Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung mit Sonnenenergie“ werden von dem Warenbegriff der Widerspruchsmarke aus dieser Klasse „Solarstromanlagen im Wesentlichen bestehend aus Solarmodulen für die Stromerzeugung, Einrichtungen zum Speichern elektrischer Energie“ umfasst, wovon im Übrigen die Beschwerdeführerin selbst ausgeht.



2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung sind weder vorgetragen worden noch erkennbar. Die Beschwerdeführerin hat hier lediglich einen geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke pauschal behauptet.

3. Angesprochene Verkehrskreise sind neben den jeweiligen Fachverkehrskreisen auch die Endverbraucher, insbesondere Immobilienbesitzer. Diese werden die hier in Rede stehenden eher hochpreisigen Spezialwaren erst nach fachkundiger Beratung und mit Bedacht kaufen.

4. Bei identischen Vergleichswaren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke aber nicht gerecht. Denn die Marken sind sich - in klanglicher Hinsicht - hochgradig ähnlich, so dass in der erforderlichen Gesamtabwägung eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgegerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR

2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; BGH GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 635 Rn. 23 - METRO/ROLLER's Metro).

**a)** Die Vergleichsmarken



und

WOLF

zeigen zwar in ihrer Gesamtheit wegen der grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke sowie der dort enthaltenen zusätzlichen Wortbestandteile „ENERGY GROUP“ begrifflich, klanglich und schriftbildlich deutliche Unterschiede. Insofern sind die Marken leicht voneinander zu unterscheiden, worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist.

**b)** Allerdings wird der Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke in klanglicher Hinsicht durch seinen Wortbestandteil „WOLFF“ geprägt.

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die Kollisionsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 484 Rn. 32 – METROBUS). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY). Zudem ist bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten

Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungs-kräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit zur Be-nennung bietet (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 - OTTO CAP).

Die unter dem – kennzeichnungskräftigen - Markenwort „WOLFF“ angeordnete Wortfolge „ENERGY GROUP“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibender Hinweis aufgefasst, mag er auch sehr allgemein sein. Der Bestand-teil bringt zum Ausdruck, dass die Photovoltaikanlagen von einer im Bereich der Energiebranche tätigen Unternehmensgruppe hergestellt werden, worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat (vgl. zu derartigen Bezeichnungen BPatG, Beschluss vom 13.10.2004 – Media Planning Group; Beschluss vom 23.04.2009, 30 W (pat) 64/08 – Swiss Aesthetic Group; s. auch EUIPO R0415/10-2, 10.03.2011 – PPC Energy Group./ PCC). Zudem ist die Angabe farblich abge-setzt und vermittelt mit dem Bestandteil „WOLFF“ keine gesamtbegriffliche Einheit, die einer Prägung entgegenstehen würde. Als bloßer Sachhinweis wird „ENERGY GROUP“ vom Verkehr vernachlässigt und tritt in seiner Bedeutung für den klangli-chen Gesamteindruck zurück. Der Verkehr wird in „WOLFF“ den eigentlichen be-trieblichen Herkunftshinweis sehen und die Marke nur mit diesem Wort benennen.

Stehen sich demnach für den klanglichen Markenvergleich „WOLFF“ und „WOLF“ gegenüber, so wird das Publikum die Zeichen füreinanderhalten, denn der einzige Unterschied durch den zusätzlichen Endbuchstaben „f“ wird nicht wahrgenommen.

Wegen der markenrechtlich relevanten Gefahr von klanglichen Verwechslungen zwischen den in Streit stehenden Marken ist die angegriffene Marke daher zu lö-schen.

Die Beschwerde musste daher erfolglos bleiben.

**C)** Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Hacker

Meiser

Akintche

prä