



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 59/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 037 837

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Am 26. Juni 2009 hat die Beschwerdegegnerin, die früher unter „ISET Technologies GmbH“ firmierte, die Wort-/Bildmarke Nr. 30 2009 037 837



(Farbe: orange, königsblau)

für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet:

„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; 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 Marke wurde am 22. Januar 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 26. Februar 2010 veröffentlicht.

Der Widersprechende hat Widerspruch erhoben aus der am 16. Februar 2006 angemeldeten und am 24. Mai 2007 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 004911889

ISET

die für die folgenden Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

„Klasse 9: 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 Informations-

schriften 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 Prüfmethoden; Qualitätsprüfung; Verwalten und Betreiben von Netzwerken, insbesondere von Messnetzen; Entwicklung von Prognose- und Simulations-

systemen; 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 erster Inhaber der Widerspruchsmarke war das „...

... Universität Kassel

angegliedertes außeruniversitäres Forschungsinstitut in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet. Träger des Instituts waren die Universität Kassel und das Land Hessen. Im August 2009 wurde das Institut mit dem Widersprechenden verschmolzen. Ausweislich des Vereinsregisters des Amtsgerichts Kassel (VR 2029) wurde die Verschmelzung mit Eintragung im Register des übernehmenden Widersprechenden am 17. August 2009 wirksam. Die Umschreibung der Widerspruchsmarke auf den Widersprechenden erfolgte im November 2009. Der Widersprechende hat das „ISET“ bei gleichzeitiger Verbindung mit anderen Forschungseinrichtungen des Widersprechenden unter der Bezeichnung „F...

... bis heute fortgeführt.

Die angegriffene Marke ist mit Wirkung vom 30. Januar 2012 auf die „I... GmbH“ umgeschrieben worden. Der Inhaberwechsel wurde am 2. März 2012 veröffentlicht. Die danach insolvent gewordene neue Markeninhaberin (AG ..., B. v. 28.12.2012, Az. 662 IN 423/12) ist dem Verfahren nicht beigetreten.

Mit Schriftsatz vom 1. Juli 2010 hat die Beschwerdegegnerin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Auf den Widerspruch hin hat die Markenstelle für Klasse 11 mit Beschluss vom 27. Juli 2011 die angegriffene Marke teilweise - für Klasse 41 – gelöscht. Bei ihrer

Entscheidung hat die Markenstelle die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin als unwirksam beurteilt mit der Begründung, dass diese Einrede vor Ablauf der für die Widerspruchsmarke geltenden Benutzungsschonfrist erhoben worden sei. Weiter hat die Markenstelle in der Widerspruchsmarke „ISET“ eine selbst erfundene Abkürzung oder Buchstabenkombination gesehen, die zwanglos phonetisch aussprechbar und in keinem einschlägigen Abkürzungsverzeichnis gelistet sei. Deswegen sei für die angesprochenen Verkehrskreise das Markenwort „ISET“ nicht als Akronym für das Institut erkennbar. Damit hat die Markenstelle ihre Feststellung begründet, wonach die Widerspruchsmarke jedenfalls eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe. Die Markenstelle hat nur die Vergleichsdienstleistungen im Bereich der Klasse 41 für ähnlich gehalten und hat die weiteren Vergleichswaren und -dienstleistungen als unähnlich beurteilt. Nur im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 41 komme die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Der Verkehr werde sich aufgrund des hier glatt beschreibenden Inhalts von „solar“ in der angegriffenen Marke eher an dem - identischen und nach Meinung der Markenstelle kennzeichnungskräftigen – Wortbestandteil „ISET“ orientieren und die Zeichen deshalb verwechseln. Der weitergehende Widerspruch wurde zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde.

Er begründet seine Beschwerde damit, dass entgegen der Auffassung der Markenstelle von hoher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen werden müsse. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke einerseits und den Waren der Widerspruchsmarke andererseits bestehe relevante Ähnlichkeit. Wie auch der angesprochene Verkehr wisse, würden die beiden - technisch unterschiedlichen – Solarenergiesysteme über dieselben Vertriebswege angeboten, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Systemen (Montage, Wartung etc.) würden von denselben Unternehmen angeboten, teilweise stellten Unternehmen auch beide Systeme her.

Auch unter Berücksichtigung der lexikalischen Eintragungen der Abkürzung „ISET“ für „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“, auf die der Senat hingewiesen hat, hält der Widersprechende seine Marke für im hohen Maße kennzeichnungs-kräftig. Die Widerspruchsmarke bestehe nicht aus der ausgeschriebenen Institutsbezeichnung, sondern aus deren Akronym, und unter diesem Akronym sei das Institut (auch) aufgetreten. Unternehmen aus Branchen, für die die Forschungsergebnisse und Erzeugnisse des Instituts relevant seien, könnten in dem Akronym nicht ohne Weiteres den Institutsnamen erkennen. Mit seinem Schriftsatz vom 2. September 2013 hat der Widersprechende zum ersten Mal geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung Verkehrsdurchsetzung genossen habe. Wegen der Übereinstimmung in dem – wie der Widersprechende meint - kennzeichnungs-kräftigen Wortbestandteil „ISET“ kämen sich die Vergleichszeichen verwechselbar nahe, denn das zusätzliche Wortelement „solar“ in der angegriffenen Marke sei nur beschreibend, dies gelte auch für die graphische Gestaltung.

Der Widersprechende hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 27. Juli 2011 aufzuheben, soweit darin der Widerspruch zurückgewiesen wurde, und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 004911889 „ISET“ die angegriffene Marke im vollen Umfang zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin war in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten. Sie hat sich im Beschwerdeverfahren auch nicht schriftlich zur Sache geäußert.

Im Verfahren vor dem DPMA wurde seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, dem Zeichen „ISET“ als Abkürzung für das „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ fehle die erforderliche Eignung als Herkunftshinweis und sei zudem

freihaltebedürftig. Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr könne daher von der Übereinstimmung in den Buchstaben „ISET“ nicht ausgehen.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere ist nach §§ 82 MarkenG, 265 Abs. 2 ZPO die Beschwerdegegnerin weiterhin Beteiligte des Verfahrens. Denn die neue, inzwischen auch in das Register eingetragene Markeninhaberin ist dem Verfahren nicht beigetreten, so dass die frühere Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin Verfahrensbeteiligte geblieben ist (vgl. dazu Kirschneck in Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl. § 28 Rdn. 15).

Der Senat durfte in der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin verhandeln und entscheiden, weil die Beschwerdegegnerin ordnungsgemäß geladen worden war und unentschuldigt nicht erschienen ist.

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil zwischen den Kollisionszeichen keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht und dementsprechend der Widerspruch gegen die angegriffene Marke zurückzuweisen war, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 S. 2, 125 b MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig voneinander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer abschließenden Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen

Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - Pantohexal).

Nach diesen Grundsätzen muss hier die Verwechslungsgefahr verneint werden, weil sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf den reinen Identitätsschutz beschränkt und deswegen die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken ausreichen, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Bei der Prüfung sind alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Denn die Nichtbenutzungseinrede, die die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 1. Juli 2010 erhoben hat, war unwirksam, weil im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß Art. 15 Abs. 1 GMV für die am 24. Mai 2007 eingetragene Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen war. Eine vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist jedenfalls dann unwirksam wenn sie, wie im vorliegenden Fall, nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nicht wiederholt wird (h.M., vgl. z. B. Ströbele in Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rdn. 21 m. zahlr. Nachw.).

Im Hinblick auf die angegriffene Marke sind alle Waren und Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen worden ist, Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, mit Ausnahme der Dienstleistungen der Klasse 41, für die die angegriffene Marke mit dem angegriffenen Beschluss der Markenstelle – inzwischen bestandskräftig – gelöscht worden ist.

Der Senat folgt dem Widersprechenden darin, dass die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit wenigen Ausnahmen mindestens durchschnittlich ähnlich, teilweise hochgradig ähnlich sind. Jedenfalls die Waren im Bereich der Photovoltaik sind mit den Waren der angegriffenen Marke im Bereich der solarthermischen Energie sehr 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 (vgl. nur z. B. „Hybrid-Kollektoren liefern kleine Wunder“ in FAZ online v. 7.9.2012; „Solardächer doppelt nutzen“ in BINE Informationsdienst 10/2012, hrsg. v. FIZ Karlsruhe sowie die von dem Widersprechenden zur Akte gereichten Belege). 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.

Die Vergleichszeichen weisen ebenfalls Ähnlichkeiten auf, da die Buchstabenfolge „ISET“, aus der die Widerspruchsmarke besteht, in der angegriffenen Marke identisch enthalten ist und die weiteren Wort- und Bildbestandteile der angegriffenen Marke in erster Linie beschreibende Inhalte vermitteln.

Auch bei hoher Ähnlichkeit der Vergleichswaren und –dienstleistungen reicht die Übereinstimmung in dem gemeinsamen Wortbestandteil „ISET“ für die Begründung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr aber nicht aus, weil sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf den reinen Identitätsschutz beschränkt.

Marken, bei denen es sich um aussprechbare Akronyme oder Abkürzungen handelt, können dann als beschreibende Angaben kennzeichnungsschwach sein, wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als Phantasiebezeichnungen wahrgenommen, sondern als Akronyme oder Abkürzungen erkannt und in ihrer sachlichen Bedeutung verstanden werden, und diese sachliche Bedeutung die für die betreffende Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen be-

schreibt oder dazu in einem engen beschreibenden Zusammenhang steht (vgl. BGH GRUR 2002, 626 ff., 628, 629 – IMS).

So verhält es sich hier:

Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Widerspruchsmarke bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, dem ersten für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke maßgeblichen Zeitpunkt, als Akronym für die Institutsbezeichnung „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ allgemein erkennbar und verständlich war. Die Widerspruchsmarke „ISET“ war nämlich schon vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 26. Juni 2009 das lexikalisch belegte Akronym für „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ und stellt mit dieser Bedeutung in Bezug auf alle für diese Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Daran hat sich auch bis zum Zeitpunkt der Entscheidung nichts geändert.

Das folgt aus der Tatsache, dass das Markenwort der Widerspruchsmarke „ISET“ von dem Jahr 2005 an, also noch vor ihrer Anmeldung, bis zur mündlichen Verhandlung im Juli 2013 in zwei aufeinander folgenden Auflagen eines einschlägigen und weit verbreiteten Abkürzungsverzeichnisses, hier des DUDEN-Verlages, jeweils mit einer Erläuterung gelistet war, die jeweils „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ lautete (siehe: Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Auflage, 2005, S. 227; 6. Auflage, 2011, S. 236). Damit war das Akronym des Anmelders und ersten Inhabers der Widerspruchsmarke, der auch im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke unter seinem Institutsnamen tätig war, der allgemeinen Öffentlichkeit in einer für Deutschland traditionellen Weise zugänglich gemacht worden.

Diesen Feststellungen stehen auch nicht die Behauptungen des Widersprechenden entgegen, wonach das „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ nur unter der Bezeichnung „ISET“ und ohne die volle Institutsbezeichnung aufgetreten sein soll mit der Folge, dass, wie der Widersprechende meint, in diesen Fällen für den Verkehr der Charakter des Wortes „ISET“ als Akronym nicht erkennbar gewe-

sen wäre. In welchen Fällen das Institut nur unter der Bezeichnung „ISET“ aufgetreten wäre, hat der Widersprechende nicht weiter konkretisiert. Ausweislich des Vereinsregisters hat der Vereinsname des ursprünglichen Inhabers der Widerspruchsmarke immer die Wörter „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ enthalten. Deswegen ist nicht ohne weiteres erkennbar, in welchen Fällen das Institut ohne diese Elemente seines Namens aufgetreten sein sollte. Im Übrigen bestreitet auch der Widersprechende nicht, dass sowohl das Institut selbst in seinen an die Öffentlichkeit gerichteten Mitteilungen, als auch Dritte in ihren Berichten über das Institut häufig mindestens an einer Stelle die Bedeutung von „ISET“ als Akronym für den ausgeschriebenen Institutsnamen erklärt haben. Das folgt aus fast allen zur Akte gelangten Unterlagen, auch aus denen, die der Widersprechende zur Akte gereicht hat.

Mit ihrer lexikalisch belegten Bedeutung „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ enthält die Widerspruchsmarke in Bezug auf alle für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der beschreibende Sinngehalt der Wortzusammenstellung „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ liegt hier für alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf der Hand, weil alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Sonnenenergie in Verbindung stehen können. Es wird sich - nicht nur in Fachkreisen - sofort und unmittelbar die Vorstellung einstellen, dass es sich um ein Institut im Sinne einer organisatorischen Einrichtung handelt, welches sich die Beschäftigung mit dem Thema „Solare Energieversorgungstechnik“ zur Aufgabe gemacht hat. In dieser auch durch die - lexikalisch belegte - Abkürzung „ISET“ vermittelten Bedeutung ist die Widerspruchsmarke geeignet, eine direkte Sachangabe zu Thema oder Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu machen; mithin beschreibt die Widerspruchsmarke die für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar.

Für die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist es nicht entscheidend, dass es einem Teil des angesprochenen Verkehrs womöglich bewusst war, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nur eine Einrichtung mit diesem Namen existierte. Für weite Teile des ebenfalls angesprochenen allgemeinen Publikums, an die sich die Angebote des Widersprechenden genauso richten können, gilt diese Beurteilung ohnehin nicht.

Vielmehr kann sich angesichts des (beschreibenden) Sinngehalts der Wortfolge und deren – bekannter - Abkürzung ohne weiteres die Vorstellung einstellen, es handele sich um (irgend-)eines von mehreren Instituten mit entsprechendem Tätigkeitsfeld.

Vergleichbare Institutsbezeichnungen sind im Anmeldeverfahren in der überwiegenden Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, der sich der Senat anschließt, als von Haus aus (unabhängig von einer tatsächlichen Benutzung) nicht unterscheidungskräftig angesehen worden (vgl. Blage 48, 65 - Deutsches Notarinstitut; Bat, GRUR 2012, 69 - Deutsches Institut für Menschenrechte; s. auch Bat, B. v. 21.07.2010, 29 W (patt) 102/10 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V., bestätigt durch BGH, GRUR 2012, 276). Auch ähnlich gebildete Bezeichnungen von Einrichtungen, Vereinen und Verbänden sind (meist) für nicht unterscheidungskräftig erachtet worden (vgl. z. B. BPatG, B. v. 22.03.2012, Az. 30 W (pat) 73/11 - Hochschulkrankenhaus Köln; BPatG, B. v. 4.10.2006, Az. 32 W (pat) 230/04 - German Pain Association e. V.; B. v. 9.7.2009, Az. 30 W (pat) 53/09 - Hausärztliche Vereinigung Deutschland; a. A. aber BPatG, GRUR 2010, 342 - German Poker Players Association).

Der Umstand, dass der Widerspruchsmarke eine geographische Angabe fehlt (z. B. „Deutsches“, „Norddeutsches“, „Deutschland“) führt, anders als der Widersprechende meint, zu keiner Steigerung der Kennzeichnungskraft. Das gilt auch nach derjenigen Rechtsauffassung, wonach auch solche Instituts- oder Vereinsbezeichnungen unterscheidungskräftig sein können, die sich auf Angaben zum Tätigkeitsbereich der betreffenden Einrichtung beschränken. Denn aus dieser

Sicht würde die zusätzliche geographische Angabe die Unterscheidungskraft bzw. die Kennzeichnungskraft des Zeichens stärken, nicht aber ihr Fehlen.

Auf die Frage, ob der Widerspruchsmarke neben ihrer allgemein verständlichen Bedeutung als Akronym für „Institut für Solare Energieversorgungstechnik“ weitere, womöglich nicht beschreibende Bedeutungen zugeordnet werden können, kommt es nicht an, weil bereits die Zuordnung einer beschreibenden Bedeutung genügt, um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu verringern (vgl. für das Eintragungsverfahren EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Ein Verständnis der Widerspruchsmarke als Hinweis auf ihre Anmelderin war jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke das Nächstliegende.

Soweit der Widersprechende in seinem Schriftsatz vom 2. September 2013 die Auffassung vertritt, eine fehlende Unterscheidungskraft seiner Marke werde durch Verkehrsdurchsetzung ersetzt, kann ihm der Senat darin nicht folgen. Grundsätzlich kommt der Frage, ob eine zur Eintragung in das Europäische Register angemeldete Marke gemäß Artikel 7 Abs. 3 GMV infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, nur im Eintragungsverfahren nach Artikel 25 ff., 36 ff. GMV Bedeutung zu, nicht dagegen im Widerspruchsverfahren. Die Frage, ob die Eintragung einer Marke gemäß Artikel 7 Abs. 3 GMV in einem späteren Widerspruchsverfahren Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft dieser Marke erlaubt, stellt sich hier nicht, weil die Widerspruchsmarke nicht nach Artikel 7 Abs. 3 GMV wegen infolge Benutzung erlangter Unterscheidungskraft eingetragen worden ist.

Es hat daher dem Widersprechenden obliegen, eine Steigerung der bis auf den Identitätsschutz verringerten Kennzeichnungskraft seiner Marke etwa durch intensive Benutzung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen schlüssig darzulegen und glaubhaft zu machen, und zwar sowohl für den Prioritätstag der angegriffenen Marke, das ist der Anmeldetag vom 26. Juni 2009, als auch für den

Tag der mündlichen Verhandlung am 16. Juli 2013. Entsprechender Vortrag des Widersprechenden fehlt.

Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind alle relevanten Umstände vorzutragen. Dazu gehören der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; GRUR 2009, 766, 769, Rdn. 30 - Stofffähnchen; Hacker in Ströbele/Hacker, § 9 Rdn. 138 zu m. w. N.). Hier fehlt es bereits an einem entsprechenden Tatsachenvortrag. So hat der Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die er seine Marke beanspruchen kann, eine konkrete markenmäßige Benutzung seiner Marke dargetan. Es gibt auch keinen Vortrag dazu, mit welchen konkreten Waren und Dienstleistungen der Widersprechende unter der Widerspruchsmarke am Markt ernstlich in Erscheinung getreten wäre. Für welche unter der Widerspruchsmarke angebotenen und vertriebenen Waren und Dienstleistungen der Widersprechende welche Marktanteile hält und wie sich der entsprechende Markt insgesamt verhält, ist ebenfalls nicht vorgetragen worden. Vorgetragen wurde schließlich nichts zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke bei den angesprochenen Verkehrskreisen. Es mag sein, dass das „I...

...“ bereits im Juni 2009 eine auch international bekannte Forschungseinrichtung war und in erheblichem Umfang mit Fördermitteln ausgestattet wurde. Das kann jedoch nur den Bekanntheitsgrad von „ISET“ als Unternehmenskennzeichen berühren. Die Bekanntheit des Instituts und seiner wissenschaftlichen Arbeit erlauben dagegen keine Rückschlüsse darauf, ob die Widerspruchsmarke überhaupt – und wenn ja, in welchem Umfang – für welche Waren und Dienstleistungen mit welchem Ergebnis benutzt worden ist. Auch der Vortrag zum Energiemonitor „ISET Sensor *global*“ lässt nicht erkennen, auf welche Weise dieser Gegenstand mit der Widerspruchsmarke verbunden worden wäre oder über welche Zeiträume diese Ware in welchen Stückzahlen mit welchen Umsätzen vertrieben worden wäre oder welchen Bekanntheitsgrad die Widerspruchsmarke in Bezug auf diese Ware zu welchem Zeitpunkt erlangt hätte.

Wegen der ganz geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genügen bereits die geringen Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen, um die angegriffene Marke aus dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke herauszuführen (vgl. BGH GRUR 2004, 600 ff., 601 – d-c-fix/CD-FIX; BGH GRUR 2003, 1047 ff. 1049 – Kellog's/Kelly's).

Die Vergleichszeichen sind nicht identisch. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine reine Wortmarke. Die angegriffene Marke ist eine Wort-Bild-Marke. Sie enthält die Wortbestandteile „ISET“ und „solar“ sowie die graphische Darstellung einer Sonnenscheibe. Diese drei Elemente sind linear nebeneinander angeordnet und stellen sowohl graphisch als auch begrifflich eine Einheit dar. Das schließt eine schriftbildliche Verwechslung aus. Klanglich unterscheidet sich die angegriffene Marke durch das zusätzliche Wort „solar“ deutlich von der Widerspruchsmarke. Der Senat verkennt dabei nicht, dass der grafische Bestandteil und der Begriff „solar“ in der angegriffenen Marke im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ebenfalls eine beschreibende Bedeutung haben können.

Es besteht auch keine Gefahr mittelbarer Verwechslung, etwa dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG). Insbesondere tritt die angegriffene Marke nicht als Serienzeichen mit der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil in Erscheinung. Denn die Widerspruchsmarke „ISET“ kommt wegen ihrer bedeutenden Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil von Serienmarken in Betracht, weil der Verkehr beschreibende Angaben oder daran angelehnte Bezeichnungen in erster Linie als Hinweis auf die so beschriebenen Waren und Dienstleistungen versteht, nicht dagegen als Herkunftszeichen (vgl. BPatG MarkenR 2007, 353, 355 - 1800 Antiquo/Sierra, bestätigt durch BGH GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 29) - SIERRA ANTIGUO und Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rdn. 459 m. w. N.)

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Da die Frage der Unterscheidungskraft bzw. der Kennzeichnungskraft von (beschreibenden) Institutsbezeichnungen und von Bezeichnungen von vergleichbaren Einrichtungen noch nicht als abschließend höchstrichterlich geklärt angesehen werden kann, wird die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb