



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 524/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 022 580

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juni 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 2021 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2015 106 596 wird die Löschung der Marke 30 2019 022 580 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die (in blau und rot ausgestaltete) Wort-/Bildmarke



Xelsion

ist am 26. September 2019 angemeldet und am 21. November 2019 unter der Nummer 30 2019 022 580 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 11: Maschinen und maschinelle Geräte zur Wärmeerzeugung; Maschinen und maschinelle Geräte zur Kälteerzeugung; Teile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Wärmetauscher;

Klasse 37: Montage- und Installationsarbeiten zur Erstaufstellung und Inbetriebnahme von Maschinen und maschinellen Geräten in den Bereichen Wärme- oder Kältetechnik sowie von Wärmetauschern; Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Reinigung von Maschinen und maschinellen Geräten in den Bereichen Wärme- oder Kältetechnik sowie von Wärmetauschern.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 27. Dezember 2019 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 4. Mai 2016 eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2015 106 596

KELVION

die unter anderem eingetragen ist für die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 11: Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Wärmetauscher und Zubehör für Wärmetauscher, soweit in Klasse 11 enthalten; Abscheider zum Entfernen von Kondenswasser durch Kühlung; Kühlräume; Lufterhitzer; Lufttrockner; Radiatoren [elektrisch]; Wärmerückgewinner; Wärmespeicher; Wärmeaustauschrohre, Kühlerrohre und Kondensatorrohre, Rippenrohre und Filterrohre für Wärmetauscher; Luftvorwärmer; Trockenkühlgeräte und -apparate und daraus bestehende Trockenkühlsysteme; Entfeuchtungsgeräte; Kaltwassererzeuger; Maschinen zum Trocknen von Materialien, auch mittels Sprühtechnik; Wärmegewinnungs- und -verteilungsgeräte und

daraus bestehende Anlagen für industrielle Zwecke; sämtliche vorgenannten Waren auch nach Kundenwunsch gefertigt;

Klasse 37: Bauwesen, einschließlich Installation von Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Klima-, Lüftungs-, Wärmerückgewinnungs-, Luftfilterungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitären Anlagen; Reparaturwesen für Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Klima-, Lüftungs-, Wärmerückgewinnungs-, Luftfilterungs- und Wasserleitungsgeräte, sanitäre Anlagen, Luftfilter sowie Teile und Zubehör der genannten Geräte und Anlagen; Bauleitung; Reparaturarbeiten an Gebäuden; Entstörung von elektrischen Anlagen und von Klimaanlageanlagen und -apparaten; Installation und Wartung von Klimageräten und Klimaanlageanlagen; Installation von Elektrogeräten; Installation von Kühlapparaten; Installation und Wartung von Maschinen; Bauberatung.

Mit Beschluss vom 2. Juni 2021 hat die Markenstelle für Klasse 11 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 11 identisch und die Dienstleistungen der Klasse 37 identisch oder ähnlich mit denen der Widerspruchsmarke seien. Es bestünden keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine erhöhte Kennzeichnungskraft, denn die von der Widersprechenden vorgebrachten Werbeaufwendungen allein ließen keinen Rückschluss auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Es sei daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Der sich dadurch ergebende erforderliche Abstand der beiden Marken werde von der angegriffenen Marke noch eingehalten. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei der Verkehr eine Marke so aufnehme, wie sie ihm entgegentrete, ohne sie einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen. Überlegungen zu der Wortendung „ION“ seien aber bereits dem Bereich der Analyse zuzuordnen. Dies gelte ebenso bei einer möglichen Wahrnehmung der grafischen Ausgestaltung des Anfangsbuchstabens „X“ als Buchstabe „K“.

Schon durch die grafische Ausgestaltung der jüngeren Marke unterschieden sich die Zeichen in ihrer Gesamtheit deutlich. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr nur zwischen den Wörtern sei nicht zu erörtern, da die Marken in ihrer registrierten Form miteinander zu vergleichen seien. In klanglicher Hinsicht stünden sich die Wörter „XEL-SI-ON“ und „KEL-VI-ON“ gegenüber. Sowohl der Unterschied in der stärker beachteten Anfangsilbe („KEL“ gegen „XEL“), als auch der Unterschied der weiteren Silbe („SI“ gegen „VI“) führe zu einem deutlich unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck, welcher durch die gemeinsame Vokalfolge und den Endbestandteil „ion/ION“ „nicht neutralisiert“ werde. Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht könne daher ausgeschlossen werden. Auch begrifflich bestehe keine Verwechslungsgefahr, da beide Marken Fantasiebegriffe seien und eine eventuell wahrgenommene Anspielung auf „Celsius“ bzw. „Kelvin“ die Merkfähigkeit jeweils erhöhe, was sich verwechslungsmindernd auswirke. Insgesamt bestehe somit keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie weist darauf hin, dass sie das in dem parallel geführten Verletzungsverfahren ergangene Urteil des Landgerichts vom 17. Februar 2021 und das Berufungsurteil des Oberlandesgerichts vom 3. November 2022, die jeweils mangels hinreichender Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr und darauf gestützte Ansprüche abgelehnt hatten, für rechtsfehlerhaft halte und daher beim Bundesgerichtshof eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt habe.

Sie ist der Auffassung, die für identische oder hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen geschützten Vergleichsmarken seien visuell hochgradig ähnlich.

So stünden sich **KELVION**“ und „**XELSION**“ gegenüber, die jeweils aus sieben Buchstaben bestünden und deren jeweils zweite und dritte Buchstaben sowie die Endung „ion/ION“ identisch seien. Die angegriffene Marke verfüge zudem über eine geringfügige grafische Ausgestaltung, wodurch die angesprochenen Verkehrskreise das Element „X“ als doppeltes, an einer unsichtbaren Zwischenachse gespiegeltes „K“ wahrnehmen. Hierdurch lehne sich die angegriffene Marke noch näher an die im Markt gut etablierte Widerspruchsmarke an. Es könne vermutet werden, dass die Beschwerdegegnerin dadurch ganz bewusst die Nähe zur Beschwerdeführerin gesucht habe. Auch in klanglicher Hinsicht seien die Marken, die in Lautschrift „Kel-wi-on“ und „Ksel-si-on“ gegenübergestellt werden müssten, hochgradig ähnlich. Eine Neutralisierung durch die Anlehnung der Zeichen an unterschiedliche Temperatureinheiten komme nicht in Betracht, da der Sinngehalt jeweils nicht eindeutig und sofort erkennbar sei, sondern weitere Denkvorgänge erfordere. Sofern von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ausgegangen werde, sei darauf hinzuweisen, dass die im Allgemeinen sorgfältigere Herangehensweise des Fachkreises und die daraus resultierende Verringerung der Verwechslungsgefahr nicht unbegrenzt wirkten. Auch Fachkreise könnten gerade klanglich ähnliche Marken leicht verwechseln. Abgesehen davon richteten sich die Vergleichszeichen nicht ausschließlich an Fachkreise. Die diversen Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit Wärmetauschern würden in der Regel beim Endverbraucher der Wärmetauscher erbracht, die in den unterschiedlichsten Marktsegmenten tätig seien. Die Verkehrskreise seien dann zwar immer noch gewerbliche Abnehmer. Sie zählten aber nicht zu den Fachkreisen mit entsprechenden Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Wärmetauscher.

Im Amtsverfahren hat die Widersprechende ferner geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke **KELVION** als ungewöhnliche, interpretationsbedürftige Wortneubildung eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweise. Zudem habe sie in den Jahren 2018 bis 2020 einen Betrag in Höhe von mindestens ... Euro in die

Bewerbung der Marke „Kelvion“ investiert, was zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft führe.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 2. Juni 2021 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke 30 2015 106 596 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 022 580 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe zu Recht festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit nicht bestehe. Dies gelte umso mehr, als sich der angesprochene Verkehr ausschließlich aus Fachkreisen zusammensetze, die bei dem Erwerb technischer Geräte einen sehr hohen Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legten. Diese Auffassung sei nicht nur vom Landgericht, sondern auch mit Urteil vom 3. November 2022 durch das Oberlandesgericht bestätigt worden. Das Hauptgeschäft der beiden Verfahrensbeteiligten liege jeweils im Bereich Wärmetauscher, die in hochtechnisierten Branchen wie beispielsweise Energie- oder Chemiesektor im Rahmen von Produktionsprozessen eingesetzt würden. Dem entsprechend setze sich auch der angesprochene Verkehr ausnahmslos aus Fachkräften zusammen, so dass eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit zugrunde zu legen sei. Dies gelte auch für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 11 und 37. Weder sonstige gewerbliche Abnehmer noch private Endabnehmer würden von Maschinen zur Wärme- bzw. Kälteerzeugung und Wärmetauschern und dem dazugehörigen Service angesprochen. Möchte ein Endverbraucher beispielsweise seine Heizungsanlage austauschen, könne und dürfe er dies gar nicht selbst umsetzen. Insbesondere Geräte zur Wärmeerzeugung, aber auch die hier erfassten

Kälteerzeugungsgeräte seien grundsätzlich nicht frei auf dem Markt erhältlich. Das Gerät werde nach Zielvorgabe des Endverbrauchers durch den Installateur ausgewählt; dieser habe den Überblick über den gesamten Markt. Gleiches gelte für gewerbliche Verbraucher, da diese ebenfalls keine Maschinen zur Wärme- bzw. Kälteerzeugung selbst einbauten. Aber auch wenn man unterstellte, dass die beteiligten Verkehrskreise nicht ausschließlich aus Fachverkehrskreisen bestünden, sei festzuhalten, dass Endverbraucher im vorliegenden Produktkontext einen sehr hohen Grad an Aufmerksamkeit aufbringen würden.

Die Vergleichsmarken seien allenfalls unterdurchschnittlich ähnlich, insbesondere bestehe keine klangliche Ähnlichkeit. Die – ohnehin stärker beachteten - ersten Silben der sich gegenüberstehenden Marken seien sehr unterschiedlich. Während der Anfangsbuchstabe „K“ der Widerspruchsmarke ein klangschwacher Konsonant sei, werde das „X“ der jüngeren Marke durch den zusätzlichen Konsonanten „s“ als sogenannter Sprenglaut scharf ausgesprochen. Auch die zweite Silbe werde unterschiedlich betont. Während das „s“ erneut ein Sprenglaut sei, sei das „v“ in „Kelvion“ ein klangschwacher Labiallaut. Mithin liege nur eine Übereinstimmung in der nicht prägnanten Schlussilbe „-on“ und damit ein sehr gegensätzliches Klangbild vor. Darüber hinaus würde das versierte Fachpublikum ganz offensichtlich im angegriffenen Zeichen die Anlehnung an „Celsius“ erkennen, denn auch das „C“ in Celsius werde als alveolarer Frikativ ausgesprochen. Diese Anlehnung verschaffe dem Zeichen einen weiten Abstand zur Widerspruchsmarke. In schriftbildlicher Hinsicht seien sich die Vergleichsmarken nur unterdurchschnittlich ähnlich. Dabei werde der Wortanfang durch die Ausgestaltung des Buchstabens „X“ - nämlich die Wahl der verschiedenen Farben und der ungewöhnlichen grafischen Gestaltung aus zwei geknickten Linien, die sich nicht berührten - im Verkehr stärker wahrgenommen. Hierin liege auch der eigentliche Clou der angegriffenen Marke. Denn durch die Ausgestaltung der beiden Linien in blau und rot, den Farben für „kalt“ und „warm“, schaffe das „X“ eine Reminiszenz zu den beanspruchten Waren. Denn auch die Temperaturerzeugung in einem Wärmetauscher werde mittels zweier unterschiedlich temperierter Medien bewerkstelligt, die zu keinem Zeitpunkt

miteinander vermischt würden, sondern stets getrennt blieben. Die hier angesprochenen Fachkreise würden diese Anlehnung sofort erkennen, weshalb die Marke allein aufgrund dieses Gedankenspiels „X“ im Gedächtnis verbleibe und dem „X“ zu einer selbstständig kennzeichnenden Stellung verhelfe. Begrifflich lägen ebenfalls entscheidende Unterschiede zwischen den Zeichen vor. So sei dem Verkehr klar, dass beide Zeichen eine Anspielung auf eine unterschiedliche Temperatureinheit beinhalteten. Ebenso sei der zusätzliche Begriffsinhalt der Ausgestaltung des Buchstabens „X“ ein weiterer Unterschied. Insofern schaffe die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke.

Schließlich sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insbesondere aufgrund ihres stark beschreibenden Charakters als gering einzustufen. Hinzu komme, dass das Zeichen bzw. der Bestandteil „Kelvin“ in einer Vielzahl von Marken und Firmenbezeichnungen verwendet werde, was zu einer weiteren Schwächung führe. Eine Verwechslungsgefahr liege nach alledem nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von klanglichen Verwechslungen nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der angegriffene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen waren, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

A. Die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass für das Widerspruchsverfahren neues Recht anzuwenden ist, denn die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke ist nach dem 14. Januar 2019 eingereicht worden (vgl. § 158 Abs. 3 MarkenG).

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). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.

1. Benutzungsfragen sind von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht aufgeworfen worden. Ausgehend von der deshalb allein maßgeblichen Registerlage stehen sich identische Waren und Dienstleistungen gegenüber.

Bei den Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 11 „*Maschinen und maschinelle Geräte zur Wärmeerzeugung; Maschinen und maschinelle Geräte zur Kälteerzeugung; Teile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Wärmetauscher*“ kann es sich im Hinblick auf die weiten Warenoberbegriffe der Widerspruchsmarke um die Widerspruchswaren der Klasse 11 „*Heizungs- und Kühlgeräte sowie Wärmetauscher und Zubehör für Wärmetauscher, soweit in Klasse 11 enthalten*“ handeln; insoweit ist Identität gegeben.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 37 „*Montage- und Installationsarbeiten zur Erstaufstellung und Inbetriebnahme von Maschinen und maschinellen Geräten in den Bereichen Wärme- oder Kältetechnik sowie von Wärmetauschern; Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Reinigung von Maschinen und maschinellen Geräten in den Bereichen Wärme- oder Kältetechnik sowie von Wärmetauschern*“ sind identisch zu den Widerspruchsdienstleistungen „*Installation von Heizungs-, und Kühlgeräten; Reparaturwesen für Heizungs- und Kühlgeräte, sowie Teile und Zubehör der genannten Geräte und Anlagen; Installation von Kühlapparaten; Installation und Wartung von Maschinen*“.

2. Neben den Fachkreisen aus dem Bereich der Wärme- und Kältetechnik werden sowohl Endverbraucher als auch gewerbliche Abnehmer angesprochen. Soweit die Beschwerdegegnerin darauf hinweist, dass das Hauptgeschäft der Verfahrensbeteiligten jeweils im Bereich Wärmetauscher liege, die in hochtechnisierten Branchen wie beispielsweise Energie- oder Chemiesektor im Rahmen von Produktionsprozessen eingesetzt würden und meint, der angesprochene Verkehr setze sich daher ausnahmslos aus hochspezialisierten Fachkräften zusammen, kann dem nicht gefolgt werden.

Denn maßgeblich ist im hiesigen Verfahren allein die Registerlage; auf die tatsächlichen Geschäftsfelder der Beteiligten oder darauf, für welche Waren und Dienstleistungen die Marken benutzt werden bzw. werden sollen, kommt es nicht an (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 65).

Angesichts der weiten Oberbegriffe in beiden Verzeichnissen werden auch Produkte beansprucht, wie beispielsweise kleinere Klimageräte, Kühlgeräte, Heizlüfter, Wärmetauscher für eine Gartenpoolanlage etc., die vom Endverbraucher nachgefragt und in Baumärkten oder im Internet auch zur Selbstmontage erworben werden können. Angesichts der spezifischen Anforderungen, welche auch an kleinere Wärme- und Kälteerzeugungsgeräte gestellt werden und den im Regelfall höheren Kosten für solche Geräte, werden aber auch die Endverbraucher je nach konkretem Produkt die Waren und Dienstleistungen regelmäßig erst nach Beratung und mit Bedacht erwerben bzw. in Anspruch nehmen. Es ist daher zwar von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, nicht jedoch allein vom Aufmerksamkeitsgrad und den Marktkenntnissen eines hochspezialisierten Fachkreises. Dies unterscheidet das hiesige Verfahren im Übrigen von dem Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten. Sowohl das LG als auch das OLG haben in ihren Entscheidungen als angesprochenen Verkehrskreis lediglich den aufmerksamen Fachmann zugrunde gelegt.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Rn. 24 — Maalox/Melox-GRY).

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Widerspruchsmarke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen, da eine entsprechende Verkehrsbekanntheit nicht belegt ist. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, Umsatz, geografischer Verbreitung, Investitionsumfang zur Förderung der Marke sowie gegebenenfalls zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des

Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/VillaCulinaria). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (hier September 2019) vorgelegen haben und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2020, Rn. 870 22 - INJEKT/INJEX, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP; GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO).

Der Vortrag der Beschwerdeführerin, die Marke sei leicht einprägsam und eine ungewöhnliche, interpretationsbedürftige Wortneubildung, ist für eine Zuerkennung einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft schon nicht geeignet (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 155). Soweit die Widersprechende zudem im Amtsverfahren pauschal auf ihre für die Marke KELVION aufgewendeten Werbekosten für die Jahre 2018 bis 2020 hingewiesen hat, reicht auch dies für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft nicht aus. Zwar kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft auch aus dem Werbeaufwand entnommen werden (vgl. BGH, Beschluss vom 17.11.2005, I ZB 48/05 — Bullcap); dabei ist sie auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die sie tatsächlich vorliegt (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 32 OXFORD/Oxford Club). Ungeachtet der Tatsache, dass ein Vortrag zum aktuellen Entscheidungszeitpunkt ohnehin fehlt, ist vorliegend nicht ausreichend belegt, in welcher Art und für welche Waren und Dienstleistungen die Werbekosten aufgewendet wurden. Auch die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Entscheidung des EuG (EUG T-33/03, Urteil vom 09.03.2005, dort Rn. 58) bestätigt lediglich, dass zur Bestimmung der Kennzeichnungskraft neben dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung auch der Werbeaufwand herangezogen werden kann. Aus der Entscheidung kann nicht geschlossen werden, dass die pauschale Angabe allein maßgeblich ist.

Ausreichende Anhaltspunkte für eine Verminderung der Kennzeichnungskraft sind aber ebenfalls nicht gegeben. Insbesondere erschließt sich dem angesprochenen Verkehr, vor allem dem Endverbraucher, nicht unmittelbar und ohne weitere Überlegungen die Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Temperatureinheit Kelvin. Selbst wenn er aber die Anlehnung erkennen würde, ergibt sich hieraus – entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - keine relevante Schwächung der Kennzeichnungskraft. Denn die hier in Rede stehenden Widerspruchswaren und -dienstleistungen aus dem Bereich der Kälte- und Wärmetechnik haben zwar eine Veränderung oder den Erhalt einer Temperatur zum Ziel, so dass durchaus gewisse beschreibende Assoziationen geweckt werden mögen, die (abgewandelte) allgemeine Angabe „Kelvin“ wird aber diesbezüglich nicht ernsthaft als beschreibend aufgefasst werden.

Eine Verminderung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann auch nicht im Hinblick auf Drittmarken angenommen werden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zwar Drittzeichen genannt, allerdings nichts über deren Benutzung ausgeführt. Eine Schwächung kann aber nur durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden; die Drittnutzung ist vorliegend nicht liquide bzw. nicht glaubhaft gemacht oder nachgewiesen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 184 ff.; BPatG GRUR 2004, 433, 434 OMEGA/OMEGA LIFE). Zwar vermögen auch Drittzeichen, deren Benutzung nicht liquide ist, als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit einen geringeren Schutzzumfang der älteren Marke gewertet werden. Dies kann allerdings nur bei einer wesentlich größeren Anzahl an sehr ähnlichen Drittmarken angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2012, 930, 933 Rn. 34 Bogner B/Barbie B); ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sowohl im Amtsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren pauschal auf den Registerstand verwiesen, wonach 119 „Kelvin“-Marken bzw. Marken mit dem Bestandteil „Kelvin“ auf dem Gebiet der Europäischen Union eingetragen seien, hiervon seien 54 in den Klassen 11 und/oder 37 geschützt. Eine Gesamtaufstellung der geltend gemachten Drittkennzeichen fehlt. Von den sehr wenigen konkret genannten Kennzeichnungen

genießen drei Marken schon keinen Schutz in Deutschland, also im relevanten Kollisionsgebiet. Überdies zeigt die Beschwerdegegnerin nicht auf, dass bzw. welche Drittkennzeichen der Widerspruchsmarke so nahekommen, dass allein der Registerstand einen Schluss auf eine Kennzeichnungsschwäche zuließe.

Der Widerspruchsmarke ist mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzuerkennen.

4. Die Vergleichsmarken weisen zudem eine mindestens durchschnittliche Markenähnlichkeit auf.

a. Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

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 a. a. O. Rn. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke).

b. Ausgehend davon kommen sich beide Marken im Klangbild so nahe, dass eine zumindest durchschnittliche Markenähnlichkeit nicht verneint werden kann.

In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die beiden Zeichen  und **KELVION** trotz gewisser Überschneidungen ausreichend voneinander. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortmarke, im Gegensatz dazu verfügt die angegriffene Wort-/Bildmarke über eine – wenn auch geringfügige –

grafische Ausgestaltung. Dass der Anfangsbuchstabe  in der angegriffenen Marke als Buchstabe „k“ gelesen wird, liegt aus Sicht des Senats nicht nahe.

Auch eine begriffliche Markenähnlichkeit ist nicht gegeben. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise – wovon allenfalls bei den Fachkreisen, nicht aber beim allgemeinen Publikum auszugehen sein dürfte - in beiden Zeichen ohne weitere Überlegungen eine Anlehnung auf eine unterschiedliche Temperaturskala zu erkennen vermögen, nämlich „XELSION“ als Anspielung auf die Temperaturskala Celsius, und „KELVION“ als Anspielung auf die Temperaturskala Kelvin, so handelt es sich bei beiden Markenwörtern doch um Fantasiebegriffe. Entferntere Begriffsähnlichkeiten, die vorliegend ohnehin nur über eine gedankliche Brücke zu ermitteln wären, reichen für die Annahme einer begrifflichen Markenähnlichkeit nicht aus.

Beim klanglichen Vergleich kommt der grafischen/farblichen Ausgestaltung der angegriffenen Marke keine Bedeutung zu, da im Rahmen des klanglichen Vergleichs von dem Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr sich insoweit regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 459). Danach stehen sich die Markenwörter „Xelsion“ und „Kelvion“ gegenüber. Bei der angegriffenen Marke ist ohne weiteres mit einer Aussprache als **Ksel-si-on** zu rechnen, die Widerspruchsmarke wird als **Kel-wi-on** ausgesprochen. Die Marken stimmen damit in der Silbenanzahl (jeweils dreisilbig), in der Vokalfolge (e-i-o) und im Sprech- und Betonungsrhythmus, worauf es insoweit vor allem ankommt (vgl.

Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 286) überein. Die Endsilbe ist identisch. Da der Anfangsbuchstabe der angegriffenen Marke „X“ nach Auffassung des Senats wie „ks“ ausgesprochen wird (vgl. wictionary.org, wie z. B. bei Xenon= [ˈkse:nɔn] oder Xaver= [ˈksa:vɛ]), nicht jedoch „scharf“ wie „kß“, findet sich auch im Anfangslaut eine gewisse Übereinstimmung. Die Unterschiede der Marken durch den zusätzlichen s-Laut am regelmäßig stärker beachteten Anfang und den abweichenden Konsonanten („s“ gegenüber „V“ bzw. hier ausgesprochen wie „w“) in der Mittelsilbe vermögen die jeweiligen Gesamtklangbilder wegen der Übereinstimmungen im Übrigen nicht ausreichend voneinander abzugrenzen, zumal der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236 - Lloyd/Loints). Die Marken sind damit klanglich mindestens durchschnittlich ähnlich (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.02.2008, 30 W (pat) 79/05 – cellnex/Xellex). Der Senat teilt insofern die Auffassung des LG und des OLG nicht, die „jedenfalls bei Verwendung gegenüber Fachkreisen“ die klangliche Ähnlichkeit als gering betrachtet hatten, weil der allein angesprochene, gut unterrichtete Fachverkehr auch kleinere Unterschiede zwischen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalte. Zumindest für das allgemeine Publikum kann hiervon nicht ausgegangen werden.

c. Anders als die Markenstelle meint, wirkt sich vorliegend der Umstand, dass beide Marken als Anspielung auf unterschiedliche Temperatureinheiten verstanden werden können, nicht kollisionsmindernd aus. Zwar kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Begriffsinhalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (BGH GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's). Ein Sinngehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH

GRUR 2017, 914 Rn. 27 und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2004, 240, 241 – MIDAS/medAS). Aus Sicht des Senats bedarf es vorliegend aber zur Erfassung eines derartigen abweichenden Sinngelhalts, der dazu führen könnte, dass die Marken besser auseinandergelassen werden können, gedanklicher Zwischenschritte. Auch der Auffassung der Beschwerdegegnerin, der zusätzliche Begriffsinhalt der Ausgestaltung des Buchstabens „X“ der angegriffenen Marke sei ein weiterer die Verwechslungsgefahr vermindender bzw. ausschließender Unterschied, kann - ungeachtet des Umstands, dass dies klanglich ohnehin nicht in Erscheinung tritt - nicht gefolgt werden, weil dieser „Begriffsinhalt“ nicht ohne analytische Betrachtung erfasst wird.

Soweit schließlich das OLG davon ausgegangen ist, dass dem Fachverkehr die Anlehnung der Marken an für sie klar erkennbar unterschiedliche Maßeinheiten nicht verborgen bleiben werde, so dass er die Unterschiede der Marken erkennen werde, bedarf diese abweichende Einschätzung indes keiner abschließenden Erörterung, weil im hiesigen Verfahren schon nicht allein vom Fachverkehr auszugehen ist. Insoweit dürften die Ausführungen ohnedies nicht ganz widerspruchsfrei sein, weil das LG – wenn auch im Rahmen der Ausführungen zur zugebilligten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft – vom OLG unbeanstandet darauf hingewiesen hat, dass sich dem angesprochenen (Fach)Verkehr „nicht unmittelbar und ohne weitere Überlegungen die Anlehnung der älteren Marke an die Temperatureinheit Kelvin“ erschließt.

5. Im Rahmen der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren kann bei identischen Waren und Dienstleistungen sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von klanglichen Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit des allgemeinen Publikums nicht verneint werden, so dass die angegriffene Marke nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth