



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 552/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 045 708

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. April 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter k. A. Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2019 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke UM 009 406 513 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke wird die Löschung der Marke 30 2012 045 708 angeordnet.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden ist derzeit gegenstandslos, soweit sie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 398 41 417 gerichtet ist.

Gründe

I.

Die angegriffene in Rot, Weiß, Orange, Dunkelgrau, Grau und Schwarz ausgestaltete Wort-/Bildmarke



ist am 23. August 2012 angemeldet und am 2. November 2012 für die Waren der

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden (LEDs), Beleuchtungslampen, Fassungen für elektrische Lampen, Glühbirnen, Glühbirnen für Beleuchtungszwecke, Lampen (Beleuchtung), Lampen (elektrisch), Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 7. Dezember 2012.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus zwei Marken Widerspruch erhoben, nämlich

1. aus ihrer am 9. November 1998 eingetragenen Wortmarke 398 41 417

M LIGHT

der Schutz genießt für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Leuchtmittel, insbesondere Halogenleuchtmittel, Glühbirnen und Leuchtröhren; Beleuchtungsgeräte, -anlagen, Scheinwerfer, Lampen und Leuchten (ausgenommen Taschenlampen) insbesondere für Luftfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Zweiräder, Ultraviolettlampen (nicht für medizinische Zwecke), Laborlampen; Glühfäden und Fassungen für elektrische Lampen; Aufhängevorrichtungen für Lampen; Lichtverteiler; Lampenschirme; Lampenschirmhalter; Laternen und Lampions; Fackeln; Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 42: Planung, technische Beratung bei/und Durchführung der Installation, Wartung und dem Betrieb von Beleuchtungsgeräten, -apparaten und -anlagen,

und

2. aus ihrer am 6. März 2011 eingetragenen Unions-Wort-/Bildmarke UM 009 406 513



die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Leuchtmittel, insbesondere Halogenleuchtmittel, Glühbirnen und Leuchtröhren; Beleuchtungsgeräte, -anlagen, Scheinwerfer, Lampen und Leuchten, ausgenommen Taschenlampen; insbesondere für Luftfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Zweiräder; Ultraviolettlampen (nicht für medizinische Zwecke), Laborlampen; Glühfäden und Fassungen für elektrische Lampen; Aufhängevorrichtungen für Lampen; Lichtverteiler; Lampenschirme; Lampenschirmhalter; Laternen und Lampions; Fackeln; Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 37: Durchführung der Installation, Wartung und dem Betrieb von Beleuchtungsgeräten, -apparaten und -anlagen;

Klasse 42: Planung, technische Beratung bei Durchführung der Installation, Wartung und dem Betrieb von Beleuchtungsgeräten, -apparaten und -anlagen.

Im Amtsverfahren hat die Inhaberin der jüngeren Marke mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2013 die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Von der Markenstelle ist die Markeninhaberin sodann darauf hingewiesen worden, dass sich die Unionsmarke noch in der Benutzungsschonfrist befinde und die Einrede insoweit unzulässig sei.

Die Widersprechende hat mit Schriftsätzen vom 9. Dezember 2013 und ergänzend vom 12. Oktober 2018 Benutzungsunterlagen vorgelegt, u. a. zwei eidesstattliche Versicherungen des Geschäftsführers der Widersprechenden S... vom 5. Dezember 2013 und vom 1. Oktober 2018, Kataloge, Fotos von Messeteilnahmen, beispielhafte Rechnungen sowie Bedienungsanleitungen, Datenblätter, Fotos von Verpackungen, archivierte Internetseiten und diverse Werbematerialien.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schreiben vom 19. Februar 2014 daraufhin erklärt, dass die Einrede der Nichtbenutzung für die Waren „Leuchtmittel“ nicht aufrechterhalten werde.

Mit Beschluss vom 30. April 2019 hat die Markenstelle für Klasse 11 die Widersprüche zurückgewiesen. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken sei keine Verwechslungsgefahr zu besorgen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe in zulässiger Weise in Bezug auf die Widerspruchsmarke 398 41 417 die Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG erhoben. Die Einreden seien auch begründet, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke in den maßgeblichen Zeiträumen Dezember 2007 bis Dezember 2012 und April 2014 bis

April 2019 nach Art, Umfang und Dauer nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Denn Unterlagen, welche – auch nur teilweise - den zweiten Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 abdeckten, seien nicht vorgelegt worden. Dem Warenvergleich könnten daher im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 398 41 417 nur die Waren der Klasse 11 „Leuchtmittel, insbesondere Halogenleuchtmittel, Glühbirnen und Leuchtröhre“ zugrunde gelegt werden. Diese Waren seien identisch bzw. als einander sich ergänzende Waren hochgradig ähnlich zu den Waren des jüngeren Zeichens. Zwischen den Widerspruchswaren der älteren Marke UM 009 406 513 aus Klasse 11 und den Waren der angegriffenen Marke bestehe ausgehend von der Registerlage insgesamt Identität.

Die Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken sei als von Haus aus durchschnittlich einzustufen. Es ergäben sich keine validen Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Zeichen. Da es sich bei den zwei Markentexten „M LIGHT“ und „mlight“ in ihrer jeweiligen Gesamtheit um Fantasiebegriffe ohne erkennbare Bedeutung handele, könne umgekehrt auch nicht von einer originären Kennzeichnungsschwäche ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchszeichen und angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Vergleichswaren, seien hohe Anforderungen an den jeweiligen Abstand der Marken zu stellen. Die jüngere Marke halte diesen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand jeweils ein.

Eine visuelle Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken könne aufgrund der markanten Ausgestaltung des jüngeren Zeichens bzw. der deutlich abweichenden Grafik der älteren Unionsmarke nicht bejaht werden. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei nicht zu besorgen. In klanglicher Hinsicht stünden sich die Wörter „CM light“, ausgesprochen wie „ZEH-EM-LEIT“ einerseits und andererseits „M Light“ bzw. „mlight“, beides ausgesprochen wie „EM-LEIT“ (wobei die Unionsmarke in seltenen Fällen auch „MH-LEIT“ ausgesprochen werde)

gegenüber; die Aufmerksamkeit werde dabei im Hinblick auf den beschreibenden Begriff „light“ auf die vorderen Wortbestandteile gelegt. Die angegriffene Marke enthalte vor dem Begriff „LIGHT“ die markante Konsonantenfolge „CM“, während die beiden Widerspruchszeichen an vergleichbarer Stelle lediglich einen einzelnen Konsonanten „M“ aufwiesen. Unter Berücksichtigung der beschreibenden Bestandteile und dem bei der angegriffenen Marke am Markenbeginn enthaltenen markanten Zischlaut („ZEH“), welcher bei der Artikulation des Buchstabens „C“ entstehe, sei in der Gesamtheit ein ausreichender Abstand zwischen den akustischen Wahrnehmungen „ZEH-EM-LEIT“, im Vergleich zu „EM-LEIT“ bzw. „MH-LEIT“ gegeben, so dass eine verwechslungsrelevante Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht ausgeschlossen werden könne. Die Widersprüche seien daher zurückzuweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, dass sich die Markenstelle bereits nicht mit allen entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten auseinandergesetzt habe. Denn sie habe Teile des Vortrages und insbesondere umfassend eingereichte Nachweise zur rechtserhaltenden Benutzung im zweiten Zeitraum 2014 bis 2019 ignoriert. Mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2018 habe die Widersprechende umfangreich ergänzendes Benutzungsmaterial für 2013 bis 2018 vorgelegt. Es könne daher keine Rede davon sein, dass die Widersprechende ihrer Obliegenheit nicht nachgekommen sei, die rechtserhaltende Benutzung für die relevanten Zeiträume glaubhaft zu machen.

Zudem sei eine Verwechslungsgefahr und insbesondere eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Dem Amt sei noch darin zu folgen, dass den Widerspruchsmarken durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme und sich zudem identische bzw. hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstünden. Den Ausführungen zur vermeintlich fehlenden Zeichenähnlichkeit könne jedoch nicht gefolgt werden. Der Prüfer habe es versäumt, die Zeichen in ihrem Gesamteindruck

zu vergleichen. Insbesondere das identische Element „LIGHT“ habe trotz seines beschreibenden Sinngehaltes nicht völlig außer Acht gelassen werden dürfen, vielmehr nehme es am Gesamteindruck teil. Zudem seien selbst die weiteren Bestandteile „CM“ und „M“ nicht unähnlich. Die Zeichen wiesen einen mindestens mittleren Grad an Ähnlichkeit auf, der insbesondere hinsichtlich der identischen Waren ausreiche, um insgesamt eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Auch wenn der übereinstimmende Bestandteil „LIGHT“ in den Zeichen für Leuchtmittel und Beleuchtungsgeräte eine beschreibende Bedeutung habe, so führe dies nicht dazu, dass er für den Gesamteindruck vollkommen ignoriert werden dürfe. Nicht nur, dass damit der zu berücksichtigende Bestandteil „LIGHT“ identisch sei, auch im Übrigen wiesen die Zeichen Ähnlichkeiten auf. So folgten sie ersichtlich demselben Zeichenbildungsprinzip, nämlich der Kombination des Begriffs „LIGHT“ mit einem vorangestellten Akronym „CM“ bzw. „M“, wobei auch das Akronym Übereinstimmungen aufweise, nämlich in der Hälfte der Buchstaben. Einziger Unterschied sei daher das „C“ in der jüngeren Marke sowie die grafische Ausgestaltung. Der Umstand, dass die Abweichung durch den zusätzlichen Buchstaben „C“ in der angegriffenen Marke den in aller Regel stärker beachteten Wortanfang bilde, führe nicht zu einer Unähnlichkeit der Zeichen, denn die Betonung liege nicht auf dem Wortanfang, sondern jeweils auf dem Wort „LIGHT“. Zudem könne die Beachtung des Wortanfangs nicht die übergeordnete Regel aushebeln, wonach es stets auf den Gesamteindruck der Zeichen ankomme. Der Gesamteindruck der Zeichen sei nach alledem ähnlich. Unter diesen Umständen, also angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, der teilweisen Warenidentität und im Übrigen hochgradigen Warenähnlichkeit sowie der Tatsache, dass der Verkehr für die relevanten Waren wie Leuchtmittel eine allenfalls durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwende, genüge der gegebene Grad der Zeichenähnlichkeit, insbesondere in der klanglichen Wahrnehmung, um die Gefahr von Verwechslungen zu begründen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2019 aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2012 045 708 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 398 41 417 und UM 009 406 513 zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass eine ausreichende Markenähnlichkeit nicht vorliege. Die Vergleichsmarken seien jeweils geprägt durch den rein beschreibenden und damit kennzeichnungsschwachen Wortbestandteil „LIGHT“, welcher das jeweilige Produktsortiment, nämlich Waren aus dem Bereich Leuchtmittel, benenne. Diesem bei den Vergleichsmarken auftretenden Zusatz „LIGHT“ komme für das Angebot von Leuchtmitteln gerade keine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Der Begriff „LIGHT“ sei hinsichtlich der Waren der Klasse 11 nicht geeignet, allein auf das Warensortiment der Widersprechenden hinzuweisen, da eine Vielzahl eingetragener Marken mit diesem Bestandteil unterschiedlicher Hersteller existierte. Es werde bestritten, dass den Widerspruchsmarken eine durchschnittliche oder gar erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Bei einer insoweit lediglich anzunehmenden unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarken halte die angegriffene Marke „CMlight“ den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein. Abzustellen sei insoweit lediglich auf die mit dem rein beschreibenden Begriff „LIGHT“ verbundenen Buchstaben „M/m“ bzw. „CM“, die ohnehin am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortbeginn stünden. Bei einer Gegenüberstellung ergäben sich Unterschiede in den Buchstaben, in der Silbenzahl und der Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Die genannten Unterschiede würden nicht

überhört werden, weil es sich bei den Widerspruchsmarken jeweils lediglich um einen Buchstaben („M“ bzw. „m“) und eine beschreibende Endung, bei der angegriffenen Marke dagegen um eine Kombination von zwei Buchstaben („CM“) und eine beschreibende Endung handele. Die unterschiedliche buchstabierende Aussprache reiche aus, um den Vergleichsmarken über die bereits bestehende unstrittige grafische Unterscheidung hinaus auch ein eigenständiges Klangbild zu verleihen. Dass möglicherweise der erste Buchstabe bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen, wie beispielsweise Telefonaten, überhört und somit nicht wahrgenommen werde, sei reine Spekulation und für die Frage der objektiv zu beurteilenden Verwechslungsgefahr unerheblich. Ausgehend von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft seien die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der Marken ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Anderenfalls würde das unbillige Ergebnis entstehen, dass die Beschwerdeführerin eine Sperrwirkung für sämtliche Marken mit Buchstabenkombinationen von vorangestellten Vokalen oder Konsonanten und dem Buchstaben „M“ sowie der nachfolgenden rein beschreibenden Endung „LIGHT“ erreiche.

Die Beschwerdeführerin könne sich auch nicht darauf berufen, dass die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken keine Bedeutung habe. Die Vergleichsmarken würden nicht als Unternehmenskennzeichen, sondern jeweils als Handelsname, insbesondere bei der Etikettierung von Leuchtmitteln eingesetzt und so auf der Verpackung optisch wahrgenommen. Deshalb könne nicht davon ausgegangen werden, dass in der Regel das Wort überwiege, weil es im Allgemeinen die kürzeste Bezeichnungsform darstelle. Vor diesem Hintergrund werde der Verbraucher schon allein aufgrund der unterschiedlichen grafischen Ausgestaltung keiner Verwechslungsgefahr ausgesetzt. Somit sei die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben.

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 der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 009 406 513 besteht die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG, so dass die jüngere Marke zu löschen ist, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle hat diesen Widerspruch daher zu Unrecht zurückgewiesen.

Ob und in welchem Umfang auch der Widerspruch aus der Marke 398 41 417 zum Erfolg führen würde, kann derzeit dahingestellt bleiben.

A) 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 13. 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 [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25

– 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). Bei dieser
umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken
hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die
unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind
(vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O.
Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

C) Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen der angegriffenen Marke
und der Widerspruchsmarke UM 009 406 513 eine unmittelbare klangliche
Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Bei der Prüfung der Warenähnlichkeit ist in Bezug auf die Marke
UM 009 406 513 allein die Registerlage maßgeblich.

Die im Amtsverfahren von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede
der Nichtbenutzung war unzulässig, da die Benutzungsschonfrist dieser Wider-
spruchsmarke noch nicht abgelaufen war, worauf die Markenstelle zutreffend
hingewiesen hat. Eine solche „verfrüht“ erhobene Nichtbenutzungseinrede entfaltet
nicht automatisch mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist die Rechtswirkung einer
zulässigen Einrede (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl.,
§ 43 Rn. 33). Die nunmehr mögliche Einrede mangelnder Benutzung nach §§ 43
Abs. 1 Satz 2, 158 Abs. 5 MarkenG ist von der Beschwerdegegnerin nicht (erneut)
erhoben worden.

Die Waren der angegriffenen Marke der Klasse 11 sind wortgleich im Verzeichnis
der älteren Unionsmarke enthalten oder werden von diesen umfasst. Es liegt daher
insgesamt Warenidentität vor.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzzumfang. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, die Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, gleichwohl aber selbst von einem normalen Schutzzumfang ausgeht, ist dies im Übrigen widersprüchlich. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung sind jedenfalls weder ausreichend vorgetragen worden noch erkennbar.

Zwar handelt es sich bei der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Angabe „light“ als englisches Wort für „Licht, Lichtquelle, Lampe“ (wie im Übrigen gleichermaßen bei der angegriffenen Marke) um einen beschreibenden und daher schutzunfähigen Markenteil. Der Widerspruchsmarke in ihrer maßgeblichen Gesamtheit ist jedoch mangels eines konkret sich aufdrängenden beschreibenden Bezugs des unmittelbar vorangestellten Buchstabens „m“ in Bezug auf die Widerspruchswaren der Klasse 11 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. In der konkreten Verbindung vermittelt „mlight“ weder einen beschreibenden Bezug noch einen konkreten beschreibenden Anklang; einen solchen hat auch die Beschwerdeführerin nicht darzulegen vermocht.

3. Angesprochene Verkehrskreise sind hier in Bezug auf die relevanten Waren der Klasse 11 die Endverbraucher, so dass – auch preisabhängig – eine durchschnittliche bis etwas erhöhte Aufmerksamkeit zugrunde gelegt werden kann.

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 – zumindest unterdurchschnittlich ähnlich.

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 hervorgerufenen 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



sind in schriftbildlicher Hinsicht wegen der unterschiedlichen grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke leicht voneinander zu unterscheiden.

b) In begrifflicher Hinsicht liegt wegen des in der angegriffenen Marke zusätzlichen Buchstabens „C“ keine relevante Ähnlichkeit vor.

c) In klanglicher Hinsicht wird sowohl die angegriffene Marke wie auch die Widerspruchsmarke nur durch ihre Wortbestandteile geprägt.

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben. Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der Marke beeinflusst werden (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 298). Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 291).

aa) Eine Prägungsprüfung der Marken durch den übereinstimmenden Bestandteil „light“ erübrigt sich. Denn hiervon kann auf Seiten der Widerspruchsmarke schon deshalb nicht ausgegangen werden, weil es sich um einen schutzunfähigen Bestandteil handelt. Insofern gilt der Grundsatz, dass aus schutzunfähigen Bestandteilen der älteren Marke keine Rechte hergeleitet werden können (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 399).

bb) Beim klanglichen Zeichenvergleich ist zudem nicht allein auf die Wortanfänge „CM“ und „m-“ abzustellen. Von einer Prägung der Marken jeweils nur durch diese Anfangselemente der Kollisionszeichen kann nämlich nicht ausgegangen werden. Daran ändert auch der beschreibende Aussagegehalt der jeweiligen Endsilbe „light“ in

Bezug auf die Waren der Klasse 11 nichts. Denn auch wenn ein derartiger kennzeichnungsschwacher bzw. schutzunfähiger Bestandteil eines Markennamens allein nicht kollisionsbegründend wirken kann, kann er dennoch den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markennamen durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl. EuGH GRUR Prax 2014, 77 – CLORALEX/CLOROX; BGH GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Ein solcher Fall liegt hier vor. Allein der Umstand, dass das jeweilige Markenelement „light“ beschreibend ist, rechtfertigt nämlich nicht die Annahme einer prägenden Stellung der weiteren Markenteile. So haben die angesprochenen Verkehrskreise keine Veranlassung, den als einheitliches Wort wiedergegebenen Bestandteil „mlight“ der älteren Marke zergliedernd zu betrachten und sich alleine an dem Anfangsbuchstaben „m“ zu orientieren. Gleiches gilt in Bezug auf die angegriffene Marke „Cmlight“. Zwar setzt sich die Buchstabenkombination „CM“ farblich von der weiteren Angabe „light“ ab; einer Benennung nur durch „CM“ wirkt aber die konkrete weitere Gestaltung und nicht zuletzt die Anordnung des R im Kreis ® am Bestandteil „light“ entgegen. Das Markenelement „light“ ist daher im Zeichenvergleich mit einzubeziehen, wenngleich der Verkehr sein Augenmerk mehr auf die anderen Markenteile legen wird.

cc) Es stehen sich in klanglicher Hinsicht „Cmlight“ und „mlight“ gegenüber.

Wegen des englischen Wortes „light“ ist sowohl eine englische wie auch deutsche Aussprache der Markennamen nahegelegt. Die Widerspruchsmarke „mlight“ wird demnach zweisilbig wie „**em-lait**“ – [ɛm:lait] – (eine Aussprache als „MH-LEIT“/em-ha-lait“ kommt im Übrigen aus Sicht des Senats nicht in Betracht) und die angegriffene Marke dreisilbig „deutsch“ wie „**tse-em-lait**“ oder „englisch“ wie „**si-em-lait**“ – [si:ɛm:lait] – ausgesprochen.

Zwar zeigen die Wörter damit Abweichungen in der Silbenanzahl und der Vokalfolge („e-e-ai“ einerseits und „e-ai“ andererseits). Allerdings stimmen sie in der Lautfolge

„em-lait“ vollständig überein. Wenngleich die Aufmerksamkeit des Verkehrs aus oben dargestellten Gründen mehr auf die Wortanfänge gelegt wird, so sind die Gesamtklangbilder derart angenähert, dass zumindest von einer unterdurchschnittlichen Markenähnlichkeit auszugehen ist. Denn die Betonung liegt zum einen jeweils auf der Endsilbe und zum anderen ist die Anfangssilbe „tse“ der angegriffenen Marke im konkreten Klangbild auch nicht so klangstark wie es die Markenstelle dargestellt hat. Dies gilt umso mehr bei englischer Aussprache als „si“, so dass diese bei eher ungünstigeren Übermittlungsbedingungen durchaus überhört werden kann.

Beide Marken weisen auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neutralisieren“ oder zumindest reduzieren, also die Unterscheidbarkeit der Marken erleichtern könnte.

Anders als die Beschwerdegegnerin meint, vermögen auch die visuellen Unterschiede die dem Klang nach gegebene Ähnlichkeit der Wortbestandteile der sich gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken nicht auszuschließen bzw. zu „neutralisieren“. Denn von einer solchen Neutralisierung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die damit gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. Im Streitfall ist hiervon aber nicht auszugehen. Denn dem Kauf der hier relevanten Beleuchtungsprodukte gehen durchaus mündliche Nachfragen, Empfehlungen und Gespräche unter Verbrauchern voraus, bei denen es – wie auch bei der akustischen Werbung – zu klanglichen Verwechslungen kommen kann (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 276).

5. In der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren kann in Anbetracht der dargestellten Übereinstimmungen im Klangbild der Vergleichsmarken bei identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von

Verwechslungen 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.

D) Die Beschwerde der Widersprechenden ist derzeit – vorbehaltlich einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG – gegenstandslos, soweit sie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 398 41 417 „M Light“ gerichtet ist. Denn die angegriffene Marke ist schon im Hinblick auf den Widerspruch aus der Unionsmarke UM 009 406 513 vollständig zu löschen.

E) Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

F) Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Denn eine solche ist nur von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragt worden und war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

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 schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt

Fi