



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 71/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 300 37 409**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2002 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 26 377 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 26 377 wird die Löschung der angegriffenen Marke 300 37 409 für die Waren "Beleuchtungsgeräte und -anlagen" angeordnet.

2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 945 717 ist die Beschwerde zur Zeit gegenstandslos.

## Gründe

### I.

Die Marke



ist unter der Nummer 300 37 409 für die Waren

„Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Beleuchtungsgeräte und -anlagen; Spiegelrahmen, Möbel“

in das Register eingetragen und am 14. Dezember 2000 veröffentlicht worden.

Mit Schriftsatz vom 13. März 2001, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am selben Tag, ist hiergegen Widerspruch erhoben worden aufgrund

1. der deutschen Marke 945 717

# **Bega Lichtbaustein**

eingetragen für

„architektonisch in Gebäude zu integrierende Außenleuchten“

sowie

2. der Gemeinschaftsmarke 26 377

## **BEGA**

deren Warenverzeichnis lautet:

„Leuchten und deren Teile, ausgenommen elektrische Lampen; Leuchten und deren Teile; Beleuchtungsinstallationen und -geräte soweit in Klasse 11 enthalten; Beleuchtungszubehör, Teile und Zubehör für vorgenannte Waren soweit in Klasse 11 enthalten, ausgenommen Glühbirnen; Leuchten und deren Teile und Armaturen soweit in Klasse 11 enthalten, ausgenommen elektrische Lampen“.

In der Widerspruchsschrift vom 13. März 2001 wurde des weiteren ein Abbuchungsauftrag für die Widerspruchsgebühren erteilt.

Eingetragener Markeninhaber war zu dieser Zeit noch die Firma B... GmbH & Co. Die Widersprüche sind dagegen von der Firma B1... KG eingelegt worden, wobei darauf hingewiesen wurde, daß am Tag vor der Einlegung der Widersprüche entsprechende Umschreibungsanträge beim Deutschen Patent- und Markenamt bzw. beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt gestellt worden seien.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar könnten sich die Vergleichsmarken auf Waren begegnen, die teilweise identisch seien, teilweise im engeren Ähnlichkeitsbereich lägen. Die Kennzeichnungen selbst seien jedoch hinreichend verschieden. In ihrer Gesamtheit wiesen die Marken keine erheblichen Gemeinsamkeiten auf. Aber auch dann, wenn man nur die beiden Markennörter „BETA“ und „Bega“ bzw. „BEGA“ einander gegenüberstelle, seien Verwechslungen nicht zu besorgen. Es handle sich um Kurzwörter, bei denen schon kleinere Unterschiede verwechslungshindernd wirkten. Das Markennwort „BETA“ weise wegen des klangstarken Konsonanten „T“ ein völlig anderes Klangbild auf als das Wort „BEGA“. Auch der verschiedene Sinngelhalt der Wörter trage dazu bei, daß Verwechslungen vermieden würden.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die von der Firma B... GmbH & Co. eingelegte Beschwerde. Zur Begründung macht sie geltend, daß den Widerspruchsmarken infolge langjähriger und intensiver Benutzung ein erhöhter Schutzzumfang zukomme. Unter der Bezeichnung „BEGA“ würden seit fast 60 Jahren Lampen hergestellt, die wegen ihrer besonderen Qualität hohe Anerkennung im Markt genössen. „BEGA“-Lampen hätten weltweit bei einer Reihe von berühmten Bauwerken Verwendung gefunden und zahlreiche Design-Preise erhalten.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde maßgeblich durch das Wort „BETA“ geprägt. Dieses stimme mit dem Markennamen „BEGA“ weitgehend überein. Die einzige Abweichung in dem Konsonanten „T“ gegenüber „G“ sei nicht besonders auffällig. Bei der gegebenen Warenidentität bzw. engen Warenähnlichkeit und im Hinblick auf die erhebliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reiche dieser geringfügige Unterschied nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin beide Widersprüche auf die von der angegriffenen Marke erfaßten Waren

„Beleuchtungsgeräte und –anlagen“

beschränkt.

In diesem Umfang beantragt sie,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 300 37 409 anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreiten zunächst die Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin. Darüber hinaus seien Verwechslungen nicht zu besorgen. Es bestehe schon keine Warenähnlichkeit. Denn die Inhaber der angegriffenen Marke befaßten sich ausschließlich mit Innenleuchten, während die Widersprechende auf dem Gebiet der Außenleuchten tätig sei. Auch von einer erhöhten Bekanntheit der Marke „BEGA“ könne nicht ausgegangen werden, weil die Beschwerdeführerin nicht unter dieser – isolierten – Bezeichnung auftrete. Vielmehr sei die Kennzeichnungskraft der Wi-

derspruchsmarken durch zahlreiche Drittmarken mit der Lautfolge „BE-A“ geschwächt. Im übrigen habe die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den Markenwörtern „BETA“ und „BEGA“ zutreffend verneint. Insoweit sei zu berücksichtigen, daß die unter den Vergleichsmarken hergestellten Waren im wesentlichen an Fachkreise vertrieben würden.

Im Verfahren vor der Markenstelle haben die Inhaber der angegriffenen Marke des weiteren die Zulässigkeit der Widersprüche in Frage gestellt, weil die Frist für die Einlegung der Widersprüche und für die Zahlung der Widerspruchsgebühren versäumt worden und die Widersprüche auch nicht von der im Register eingetragenen Firma B... GmbH & Co. eingelegt worden seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig. Insbesondere liegt die nach § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erforderliche Beschwerdeberechtigung vor. Im Verfahren vor der Markenstelle ist zwar die Firma B1... KG als Widerspruchsführerin aufgetreten, während die Beschwerde namens der Firma B... GmbH & Co. eingelegt worden ist. Dem bei den Akten der Gemeinschaftsmarke 26 377 befindlichen Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Menden-Sauerland (HRA 1223) ist jedoch zu entnehmen, daß diese Firmenbezeichnungen dieselbe Rechtsperson bezeichnen. Die am 23. Januar 2001 im Handelsregister eingetragene Umfirmierung von „B... GmbH & Co.“ in „B1... KG“ war durch das Ausscheiden der B2... GmbH bedingt. Statt dessen sind die Herren G... und G1... als persönlich haftende Gesellschafter in die Gesellschaft eingetreten. Entgegen

dem in der Widerspruchsschrift vom 13. März 2001 erweckten Eindruck lag somit kein Fall einer Rechtsnachfolge (§§ 27, 28 Abs. 2 MarkenG, Art 17 Abs. 5 und 6 GMV), sondern lediglich eine Namensänderung vor. Die in der Beschwerdeschrift als Beschwerdeführerin angegebene Firma „B... enbrink-Leuchten GmbH & Co.“ ist daher personenidentisch mit der im Verfahren vor der Markenstelle aufgetretenen Firma „B1... KG“ und somit beschwerdeberechtigt.

2. Aus den genannten Gründen bestehen auch keine Bedenken gegen die Widerspruchsberechtigung der Firma „B1... KG“.

Die Widersprüche sind auch innerhalb der bis zum 14. März 2001 laufenden dreimonatigen Widerspruchsfrist gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG eingelegt worden. Auch die Zahlung der Widerspruchsgebühren ist fristgemäß erfolgt. In der am 13. März 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Widerspruchsschrift wurde ein entsprechender Abbuchungsauftrag erteilt. Nach § 3 Nr. 2 der zu diesem Zeitpunkt geltenden PatGebZV galt die Gebühr damit als am 13. März 2001 und somit innerhalb der Widerspruchsfrist gezahlt.

3. Die Beschwerde ist in dem zuletzt noch aufrechterhaltenen Umfang auch in der Sache begründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke 300 37 409, soweit diese noch angegriffen ist, und der Gemeinschaftsmarke 26 377 zu Unrecht verneint (§ 125b Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig –



der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht verneint werden.

a) Da die Benutzung der Gemeinschaftsmarke 26 377 nicht bestritten worden ist, ist für die Beurteilung der Warenidentität oder –ähnlichkeit auf die im Register verzeichneten Waren abzustellen. Das Warenverzeichnis der Gemeinschaftsmarke 26 377 umfaßt u.a. „Beleuchtungsinstallationen und –geräte soweit in Klasse 11 enthalten“. Mit der jüngeren Marke werden, soweit sie noch angegriffen ist, „Beleuchtungsgeräte und –anlagen“ beansprucht. Somit besteht in dem genannten Umfang Warenidentität. Insoweit kommt es nicht darauf an, daß die Inhaber der angegriffenen Marke nach ihrem Vortrag im wesentlichen Innenbeleuchtungen herstellen, während die Widersprechende auf dem Gebiet der Außenleuchten tätig ist. Maßgeblich ist allein die Registerlage.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus als durchschnittlich einzustufen. Eine relevante Schwächung dieser Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 312 ff. m.w.N.) kann nicht festgestellt werden. Die Drittzeichen-Recherche der Markeninhaber gemäß Anlage B6 zum Schriftsatz vom 6. Februar 2004 bezieht sich allgemein auf Marken mit der Buchstabenfolge „BEA“. Daher wurden auch Marken wie „SPACE BEAM“, „AYK BEAUTY SUN“ oder „BEULCO ARMATUREN ...“ aufgefunden, die mit der Gestaltung der Widerspruchsmarke ersichtlich nichts zu tun haben. Eine gewisse Nähe zu der Widerspruchsmarke weisen nur sehr wenige der ermittelten Marken auf. Zudem ist über deren Benutzung weder etwas vorgetragen noch sonst bekannt.

Auf dieser Grundlage kann nicht von einer relevanten Schwächung der Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Ob der Widerspruchsmarke umgekehrt die von der Widersprechenden beanspruchte erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, kann dahinstehen, da eine Verwechslungsgefahr auch bei Zugrundelegung der von Hause aus gegebenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft zu bejahen ist.

c) Bei der dargelegten Ausgangslage hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke „BEGA“ einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Zwar unterscheidet sich die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit hinreichend von der Gemeinschaftsmarke 26 377 „BEGA“. Eine Verwechslungsgefahr kommt jedoch auch dann in Betracht, wenn sich die Vergleichsmarken nur in einem von mehreren Bestandteilen verwechselbar nahe kommen, sofern der betreffende Bestandteil den Gesamteindruck der Marke (bzw. gegebenenfalls beider Marken) prägt (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 371 ff. m.w.N.). Im vorliegenden Fall wird der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch den Bestandteil „BETA“ geprägt.

Dieser Bewertung stehen zunächst die in der angegriffenen Marke enthaltenen Bildbestandteile nicht entgegen. Insoweit ist davon auszugehen, daß der klangliche Gesamteindruck einer kombinierten Wort-Bild-Marke in der Regel durch den oder die Wortbestandteile geprägt wird, weil das Wort insoweit die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform einer solchen Marke darstellt (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 433).

Die Wortbestandteile der angegriffenen Marke werden ihrerseits von dem Wort „BETA“ beherrscht, das graphisch stark hervorgehoben ist und insoweit auch bei der mündlichen Benennung der Marke im Vordergrund steht. Das weitere Markenwort „LICHTIMPULSE“ tritt demgegenüber nahezu vollständig zurück. Im übrigen weist dieses Markenwort im Hinblick auf die hier relevanten „Be-

leuchtungsgeräte und –anlagen“ deutliche beschreibende Anklänge auf und kann deswegen auch aus Rechtsgründen nichts wesentliches zum Gesamteindruck der Marke beitragen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 411). Für die Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist somit von einer kollisionsbegründenden Stellung des Wortes „BETA“ auszugehen.

Eine andere Sichtweise wäre lediglich dann nahegelegt, wenn auch dem Wort „BETA“ ein beschreibender Sinngehalt für die genannten Waren zukäme. Die Markeninhaber haben dies in der mündlichen Verhandlung zwar behauptet, jedoch nicht näher ausführen oder untermauern können. Auch sonst bestehen keine Anhaltspunkte für eine beschreibende Bedeutung des Wortes „BETA“.

Für den klanglichen Markenvergleich sind somit die Wörter „BETA“ und „BEGA“ gegenüberzustellen. Diese Wörter stimmen in der Lautfolge, „BE-A“, also in drei von vier Lauten, in der klangtragenden Vokalfolge sowie in Silbengliederung und Betonung überein. Die einzige Abweichung in den Mittelkonsonanten „T/G“ ist demgegenüber trotz der verhältnismäßig geringen Länge der Vergleichswörter eher unauffällig. Dies reicht nicht aus, um trotz der weitgehenden Übereinstimmung im übrigen Verwechslungen hinreichend sicher zu verhindern.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben in diesem Zusammenhang zwar grundsätzlich zutreffend darauf hingewiesen, daß einem geschulten Fachpublikum regelmäßig auch kleinere Abweichungen auffallen, da Fachkreise den Markenbezeichnungen oft eine höhere Aufmerksamkeit entgegenbringen als dies beim allgemeinen Publikum der Fall ist. Vorliegend kann aber nicht davon ausgegangen werden, daß sich die Vergleichsmarken nur an solche speziellen Abnehmer wenden. Im Warenverzeichnis findet dies nämlich keinen Ausdruck.

Schließlich kommt den Markenwörtern „BETA“ und „BEGA“ auch kein so deutlicher und leicht faßbarer Begriffsgehalt zu, daß unter diesem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte.

Der angefochtene Beschluß der Markenstelle war daher aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 26 377 im Hinblick auf die Waren „Beleuchtungsgeräte und –anlagen“ zurückgewiesen worden ist. In dem genannten Umfang war die Löschung der Marke 300 37 409 anzuordnen.

4. Da der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 26 377 Erfolg hat, ist die Beschwerde im Hinblick auf den zuletzt nur noch in gleichem Umfang aufrechterhaltenen Widerspruch aus der deutschen Marke 945 717 zur Zeit gegenstandslos.
5. Es bestand kein Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Dr. Hacker

Bb