



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 521/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 113 965

(hier: Antrag auf Aussetzung)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Februar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Das Beschwerdeverfahren wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Löschung der Widerspruchsmarke 30 2015 109 116 ausgesetzt.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Lifa

ist am 25. Oktober 2019 angemeldet und am 7. Mai 2020 unter der Nummer 30 2019 113 965 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 09: Beleuchtungsregelungsgeräte; Bewegungsempfindliche elektronische Schalter; Bewegungssensoren für Sicherheitslampen; Dimmer [Lichtregler]; Dioden; Elektrische Leuchtschilder; Elektrische Lichtschalter; Elektrische Schaltgeräte; Elektrische Spannungstransformatoren; Elektrische Stromtransformatoren; Elektronische oder elektrische Schaltkreise; Elektronische Vorschaltgeräte für Beleuchtungszwecke; Elektronische Vorschaltgeräte für den Betrieb von Entladungslampen; Elektronische Vorschaltgeräte für LED-Leuchten und Beleuchtungskörper; Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchten; Fernsteuerungsgeräte für die Lichtsteuerung; Lampen für Lichtsignalgeräte; Lampen zur Verwendung als Warnleuchten; LED-Anzeigen; LED-Treiber; Leuchtdioden; Leuchtdioden [LED]-Fernsehgeräte; Leuchtdioden [LEDs]; Leuchtende Anschlagtafeln; Leuchtsignale; Lichtempfindliche Relais; Lichtmodulatoren; Lichtregler [Dimmer]; Lichtsensoren; Lichtsignale; Netzanschlusssteile [Transformatoren]; OLED-Anzeigetafeln [organische LED-Anzeigetafeln]; Optische Fasern [Lichtleitfäden]; Optische Lampen; Organische Leuchtdioden [OLED]; Organische Leuchtdioden aus Polymeren [PLED]; Quantenpunkt-Leuchtdioden [QLED]; Steuerkonsolen für Beleuchtungsapparate und -instrumente; Transformatoren; Vorschaltgeräte für elektrische Leuchten; Vorschaltgeräte für Fluoreszenzlampen; Vorschaltgeräte für Gasentladungslampen; Vorschaltgeräte für Halogenlampen; Vorschaltgeräte für Halogenleuchten;

Klasse 11: Beleuchtungseinbauten [Lampen]; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden [LEDs]; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtstoffröhren; Beleuchtungsgeräte mit optischen Fasern; Beleuchtungsgeräte mit organischen Leuchtdioden [OLED]; Beleuchtungskörper [Lampen];

Beleuchtungskörper für gewerbliche Zwecke; Beleuchtungskörper für Haushaltszwecke; Beleuchtungskörper mit Leuchtstoffröhren für den Innenbereich; Beleuchtungslampen; Beleuchtungsschienen [Beleuchtungsgeräte]; Beleuchtung und Lichtreflektoren; Diffusoren als Teile von Beleuchtungsapparaten; Elektrische Beleuchtungen; Elektrische Beleuchtungsapparate; Elektrische Beleuchtungsgeräte; Elektrische Beleuchtungskörper; Elektrische Beleuchtungskörper mit Leuchtstoffröhren für den Innenbereich; Elektrische Beleuchtungskörper zur Verwendung an gefährlichen Standorten; Elektrische Beleuchtungssysteme; Elektrische Beleuchtungsvorrichtungen; Elektrische Lampen zur Innenraumbelichtung; Geräte für die Beleuchtung; Glühbirnen für Beleuchtungszwecke; Glühende Beleuchtungskörper; Halogen-Beleuchtungskörper; Kompaktleuchtstofflampen; Lampen für Beleuchtungszwecke; LED-Beleuchtungsanlagen; LED-Kerzen; LED-Lampen; LED-Leuchten; Leuchtdioden [LED]-Beleuchtungsanlagen; Leuchten [Beleuchtung]; Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke; Leuchtstoffleuchten für architektonische Beleuchtung; Leuchtstoffleuchten für Bühnenbeleuchtung; Lichtundurchlässige Gehäuse für Leuchten; Neonbeleuchtung; Neonröhren für die Beleuchtung; Nicht elektrische Aufhängeschienen für elektrische Beleuchtungskörper; Notbeleuchtungen; Reflektoren für Beleuchtungsapparate; Schreibtischleuchten; Tischleuchten; Wandleuchten; Wandleuchten [elektrische Beleuchtungskörper];

Klasse 42: Technische Planung und technisches Projektmanagement zur Entwicklung von Beleuchtungsgeräten; Technische Planung und Beratung im Bereich der Beleuchtungstechnik; Design von Beleuchtungssystemen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 12. Juni 2020 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 12. Januar 2016 in den Farben Rot und Schwarz eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30 2015 109 116



Die Widerspruchsmarke ist geschützt für die Waren der

Klasse 09: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Hinweisleuchten, Lichtschienen, Stromentnahmeschienen, Software (soweit in Klasse 9 enthalten); Weg- und Hinweisleuchten und beleuchtete Weg- und Hinweisschilder, vorgenannte Waren zu Beleuchtungs- und Lichtleitsystemen zusammengestellt, zum Beispiel für Fluchtwege und Feuerlöscher bestimmt;

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte, Leuchten, Anbau- und Einbauleuchten, Strahler, Reflektoren für Lampen, Lampen aller Art, Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Glühlampen, Hochdruckentladungslampen für Beleuchtungszwecke, Halogenlampen, Sparlampen, LED-Lampen sowie Teile vorgenannter Waren.

Mit Beschluss vom 10. Mai 2021 hat die Markenstelle für Klasse 11 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 113 965 angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen identisch bzw. ähnlich seien und die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Der danach zu fordernde Abstand zur Widerspruchsmarke werde von der angegriffenen Marke nicht mehr

eingehalten. Die in der Widerspruchsmarke enthaltene weitere Wortfolge „light für you“ werde als Werbespruch verstanden und eigne sich aufgrund der Länge auch nicht für eine mündliche Benennung. Die Widerspruchsmarke werde daher mit „Li-fi“ ausgesprochen werden, die angegriffene Marke mit „Li-fa“. Im Bereich der mündlichen Wiedergabe könne die Gefahr der Verwechslung nicht ausgeschlossen werden. Nachdem die Gefahr von Verwechslungen in einem Bereich für die Feststellung der Verwechslung der Marken ausreiche, sei die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Der Senat hat auf Antrag der Beschwerdeführerin Termin zur mündlichen Verhandlung für den 8. November 2023 anberaumt.

Mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2023 hat die Markeninhaberin beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung aufzuheben und das Verfahren auszusetzen, bis eine rechtskräftige Entscheidung über den Bestand der Widerspruchsmarke getroffen worden ist. Zur Begründung ist ausgeführt, dass es der Inhaberin der angegriffenen Marke nach dem Wegfall des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. aufgrund der Gesetzesänderung zum 14. Januar 2019 verwehrt sei, im vorliegenden Widerspruchs(beschwerde)verfahren die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke zu erheben. Sie habe daher mit Schriftsatz vom gleichen Tag beim DPMA Antrag auf Löschung der Widerspruchsmarke 30 2015 109 116 wegen Verfalls aufgrund mangelnder Benutzung gestellt.

Der Senat hat daraufhin den Termin aufgehoben, der Beschwerdegegnerin Gelegenheit zur Stellungnahme zum Aussetzungsantrag gegeben und darauf hingewiesen, dass über den Aussetzungsantrag erst entschieden werde, wenn feststehe, dass das Verfallsverfahren gemäß § 53 Abs. 5 MarkenG fortgeführt werde.

Die Beschwerdegegnerin hat sich zum Aussetzungsantrag nicht geäußert.

Die hiesige Inhaberin der Widerspruchsmarke und Beschwerdegegnerin hat dem Verfallslöschungsantrag mit Schreiben an das DPMA vom 19. Dezember 2023 gemäß § 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG widersprochen. Daraufhin hat die Löschungsantragstellerin und hiesige Beschwerdeführerin die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens gemäß § 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG entrichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das Beschwerdeverfahren ist gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO bis zur endgültigen Entscheidung über den Verfallslöschungsantrag gegen die Widerspruchsmarke (DPMA-AZ: 30 2015 109 116 – 0698/23 Lösch) auszusetzen. Denn die Entscheidung über die Löschung der Widerspruchsmarke ist für das hiesige Beschwerdeverfahren vorgreiflich.

Gemäß § 148 ZPO, der nach § 82 Abs. 1 MarkenG auch im Markenbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht Anwendung findet, kann das Gericht das Verfahren bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder Verwaltungsverfahrens aussetzen, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist.

Nach dem bisherigen Sach- und Rechtsstand hängt die Erfolgsaussicht der Beschwerde von dem Bestand der Widerspruchsmarke ab, gegen die ein Verfallsantrag gemäß §§ 49, 53 MarkenG beim DPMA gestellt worden ist.

Der Senat teilt nach vorläufiger Beurteilung im Ergebnis die Auffassung der Markenstelle, wonach zwischen den Vergleichsmarken jedenfalls für einen Teil der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein dürfte. Denn zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht zum Teil Identität, zum Teil ist eine Ähnlichkeit zu bejahen. Die Widerspruchsmarke dürfte in ihrer Gesamtheit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen. Auch wenn man von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausgeht, dürfte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht einhalten.

Daher ist die Entscheidung über den Verfall der Widerspruchsmarke vorgreiflich für die Entscheidung des Senates über die Beschwerde. Falls die Widerspruchsmarke für verfallen erklärt werden sollte, hat die Beschwerde Aussicht auf Erfolg. Damit kommt es auf die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke entscheidend an.

Wenn - wie hier - die Voraussetzungen des § 148 Abs. 1 ZPO erfüllt sind, liegt die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens im Ermessen des Gerichts (vgl. BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 18 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot), bei der die Vor- und Nachteile einer Aussetzung gegeneinander abzuwägen sind.

Eine Aussetzung bis zum Abschluss des Verfallslöschungsverfahrens verhindert einen Rechtsverlust an der angegriffenen Marke im Fall einer Löschung der Widerspruchsmarke. Dem stehen keine überwiegenden Gesichtspunkte gegenüber. Die Aussetzung wird zwar zu einer Verfahrensverzögerung führen. Die zu erwartende zeitliche Verzögerung ist von der Widersprechenden jedoch in Kauf zu nehmen. Der Antrag auf Erklärung des Verfalls der Widerspruchsmarke erscheint

auch nicht von vornherein aussichtslos. Das Verfahren ist deshalb aus verfahrensökonomischen Gründen bis zur Entscheidung über den Verfalllösungsantrag gegen die Widerspruchsmarke auszusetzen.

Die Entscheidung ist unanfechtbar, da sie eine Nebenfrage des Verfahrens betrifft (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 83 Rn. 6).

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou