



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 34/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 019 473

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 6. Mai 2010 angemeldete, am 12. Juli 2010 für die Waren

Klasse 6: Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten

Klasse 9: Lichtregler, Dimmer; Transformatoren (elektrische)

Klasse 11: Lampen für Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen,
Lampengläser, Lampenschirme

in den Farben Blau, Grün und Weiß eingetragene und am 13. August 2010 veröffentlichte Wort-/Bildmarke Nr. 30 2010 019 473



ist Widerspruch erhoben worden aus der seit 16. Dezember 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische Vorschaltgeräte, elektrische Versorgungseinheiten, elektrische Zündgeräte, elektrische Starter und elektrische Transformatoren für Beleuchtungsapparate und/oder Beleuchtungsanlagen

Klasse 11: Beleuchtungsapparate, Beleuchtungsanlagen, Leuchten für Beleuchtungszwecke, Leuchtmittel für Beleuchtungszwecke; Reflektoren für Leuchten

Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels im Bereich Leuchten, Leuchtmittel, Beleuchtungsanlagen und deren Teile; Energieberatung als Verbraucherberatung

Klasse 42: Technische Beratung, technische Projektplanungen, Ingenieurdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Beleuchtung und Beleuchtungsanlagen; Energieoptimierung von Beleuchtungsanlagen in Form von technischer Energieberatung, technischer Beratung auf dem Energiesektor, Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung

eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2009 059 943

ARCLITE.

Mit Beschluss vom 22. März 2011 hat die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zunächst mit der Begründung zurückgewiesen, dass zwischen den Kollisionszeichen nicht die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Auf die gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des DPMA unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 30 2010 019 473 für die Waren „Klasse 9: Lichtregler, Dimmer, Transformatoren (elektrische); Klasse 11: Lampen für Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen, Lampen gläser, Lampenschirme“ angeordnet und die Erinnerung der Widersprechenden im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, "arclight" bedeute "Bogenlicht". Es handele es sich dabei jedoch um eine Technik aus den Anfangsjahren des vorigen Jahrhunderts, die im Zeitalter der LED und der Energiesparlampen keine praktische Bedeutung mehr habe. In den Klassen 9 und 11 beanspruchten die Kollisionszeichen Schutz für identische Waren. In klanglicher Hinsicht bestehe eine enge Zeichenähnlichkeit zwischen "Ak-Lait" und "Ahk-Lait". Trotz einer möglicherweise gegebenen gewissen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke daher im Rahmen der maßgeblichen Gesamtbetrachtung in Bezug auf die vorgenannten Waren der Klassen 9 und 11 den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Angesichts eines gewissen Mindestschutzes für die Widerspruchsmarke bestehe bei Warenidentität, jedoch auch nur insoweit, Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, hinsichtlich der Waren „Klasse 9: Lichtregler, Dimmer, Transformatoren (elektrische); Klasse 11: Lampen für Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen, Lampen gläser, Lampenschirme“ bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr, und führt aus, die Marken seien einander nicht klanglich ähnlich. Die optische Absetzung der beiden Buchstaben „AK“ in der angegriffenen Marke durch den kegelförmigen Abschnitt in der Grafik führe dazu, dass dieses Zeichen „A-Ka-Lait“ ausgesprochen werde.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juni 2012 insoweit aufzuheben, als darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Klasse 9: Lichtregler, Dimmer, Transformatoren (elektrische), Klasse 11 Lampen für Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen, Lampen gläser, Lampenschirme" angeordnet worden ist.

Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nicht gestellt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss geäußerte Auffassung im Ergebnis für zutreffend.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. In einer verfahrensleitenden Verfügung vom 31. März 2014 hat der Senat auf Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen und nach Gelegenheit zur Stellungnahme eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren angekündigt.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg und war daher zurückzuweisen. In dem von der Markenstelle festgestellten, hier beschwerdegegenständlichen Umfang besteht zwischen den Kollisionszeichen eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG, denn selbst bei einer unterstellten Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommen sich die von der Teillöschung umfassten Waren bei erheblicher klanglicher Zeichennähe zu nahe, um eine Verwechslungsgefahr der Kollisionszeichen im Umfang der Teillöschung sicher auszuschließen. Soweit die angegriffene Marke Schutz für die Waren „Klasse 9: Lichtregler, Dimmer, Transformatoren (elektrische), Klasse 11 Lampen für Beleuchtungszwecke, Lampenfassungen, Lampen gläser, Lampenschirme“ erworben hat, hat die Markenstelle daher zu Recht deren Löschung angeordnet, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Nach der hier maßgeblichen Registerlage kommen sich die von den Kollisionszeichen jeweils beanspruchten Waren in den Klassen 9 und 11 bis zur Identität nahe. Die Ware „Transformatoren (elektrische)“ ist in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Bei den von der Löschanordnung umfassten „Lichtreglern“ und „Dimmern“ der Klasse 9 kann es sich um „elektrische Vorschaltgeräte“ handeln, für welche die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht. Die von der Löschanordnung in Klasse 11 umfassten „Lampen für Beleuchtungszwecke“ können mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 11 beanspruchten „Beleuchtungsapparaten, Beleuchtungsanlagen“ identisch sein. Bei den von der Löschanordnung umfassten „Lampenfassungen, Lampen gläsern, Lampenschirmen“ der Klasse 11 kann es sich um Teile von und Zubehör zu „Beleuchtungsapparaten, Beleuchtungsanlagen, Leuchten für Beleuchtungszwecke“ handeln, für welche die prioritätsältere Widerspruchsmarke ebenfalls geschützt ist. Zu den insoweit angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen, zu denen der allgemeine, angemessen informierte und durchschnittlich aufmerksame Endverbraucher ebenso gehört wie der Fachverkehr für Beleuchtung und Lichtobjekte, zählen auch die Mitglieder des erkennenden Senats. Wie diesen aus eigener Erfahrung bekannt ist, werden die genannten, sich hier gegenüberstehenden Waren der Klassen 9 und 11 im Inland oftmals von denselben Herstellern produziert und in den Verkehr gebracht. Dies rechtfertigt die Annahme einer engen Warenähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 36, 37 z. d. Stw. „Be-

leuchtungsapparate und -geräte; Beleuchtungsgegenstände; Beleuchtungskörper“).

Angesichts dessen führt selbst bei einer - zugunsten der Markeninhaberin unterstellten - nicht unerheblichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke die erhebliche klangliche Nähe beider Zeichen im Umfang der mit der Beschwerde angegriffenen Teillöschung durch die Markenstelle, zur Gefahr markenrechtlicher Verwechslungen, § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Entgegen der von der Markeninhaberin geäußerten Auffassung wird diese Verwechslungsgefahr im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung in klanglicher Hinsicht nicht dadurch ausgeschlossen, dass jeweils Teile der angesprochenen Verkehrskreise dazu neigen könnten, die angegriffene Marke als „Ah-Ka-Lait“ bzw. die Widerspruchsmarke als „Arkliete“ oder „Arclitte“ auszusprechen. Der Markenbestandteil „LIGHT“ i. S. v. „Licht“ gehört zum englischen Grundwortschatz. „LITE“ stellt eine lexikalisch nachweisbare und in gleicher Weise ausgesprochene Abwandlung dieses Wortes dar (vgl. Shorter Oxford English Dictionary, 6 th edition, Vol. 1, Stw. „lite“; The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1993, Stw. „lite“; EuG GRUR Int. 2002, 604 – LITE; BPatG 32 W (pat) 355/95, Entsch. v. 24. Juli 1996 – LITE; 24 W (pat) 518/11, Entsch. v. 8. Mai 2012 - WAXLITE). Bei fremdsprachigen Markenwörtern, die dem englischen Grundwortschatz entstammen, ist regelmäßig zumindest auch von einer sprachregelgerechten Aussprache auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 248 zu § 9 m. w. N.). Dies führt hier zu der - einander sehr ähnlichen - Aussprache der Kollisionszeichen als „Aklait“ und „Arklait“.

Anders als die Markeninhaberin ausgeführt hat, verleitet die gemeinsame optische Absetzung der Buchstaben „AK“ am Beginn der Widerspruchsmarke die angesprochenen inländischen Verkehrskreise zur Überzeugung des Senats gerade nicht dazu, diese beiden anlautenden Buchstaben einzeln voneinander abgesetzt als „Ah-Ka“ auszusprechen. Die farbliche Absetzung dieser beiden Buchstaben

vom weiteren, vor grünem Hintergrund abgebildeten Wortbestandteil „LIGHT“ innerhalb der angegriffenen Marke umschließt durch ihren blauen Hintergrund nämlich beide Buchstaben gemeinsam und wirkt so einer getrennten Aussprache entgegen. Zudem ist bei der Annahme einer Vermischung von deutscher und fremdsprachiger Aussprache, wie sie die Markeninhaberin mit ihrer Ausspracheversion „Ah-Ka-Lait“ annimmt, stets Zurückhaltung geboten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 248 zu § 9 m. w. N.). Im Übrigen stellt die Aussprache „Aklait“ in Bezug auf die angegriffene Marke eine ohne weiteres im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegende Möglichkeit dar, die als solche auch relevant ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., Rn. 245 zu § 9). Somit bleibt es bei einer erheblichen klanglichen Nähe beider Zeichen mit der Folge, dass zwischen den Kollisionszeichen in dem von der Markenstelle festgestellten Umfang eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht geboten. Die Markeninhaberin hat keinen entsprechenden Antrag gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Es waren auch keine rechtlichen oder tatsächlichen Fragen entscheidungserheblich, die nach § 69 Nr. 3 MarkenG der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten.

III.

Rechtsmittelbelehrung

(bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde)

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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb