



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 535/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 062 762

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2018 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Unionsmarke 011 518 313 hinsichtlich der Waren der

Klasse 25: Badehosen; Bademäntel; Badekleidung; Badesandalen; Bandanas [Tücher für Bekleidungszwecke]; Bekleidungsstücke; Bekleidung aus Lederimitat; Damenkleider; Halstücher; Handschuhe; Hemden; Hemdkragen; Hosen; Hosenträger für Bekleidungszwecke; Hüte; Jacken; Jerseykleidung; Jerseyhemden; Kapuzen; Kopfbedeckungen für den Sport; Krawatten; Mäntel; Morgenmäntel; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Pantoffel; Papierhüte; Parkas; Pullover; Pyjamas; Regenmäntel; Röcke; Schals; Schlüpfen; Schuhe; Schuhwaren; Schürzen; Schweißblätter; Slips; Socken; Sport- und Freizeitbekleidung; Sportschuhe; Stirnbänder; Stoffschuhe; Strandschuhe; Strümpfe; Strumpfhosen; Sweater; T-Shirts; Trikotkleidung; Trikots; Unterbekleidungsstücke; Unterhosen; Unterwäsche; Kapuzenshirts, Westen; Hoodies; Kragen [Bekleidung]; Leibwäsche; [schweißaufsaugende] Leibwäsche; Bekleidung; Jacken [nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen]; Jeanskleidung; Shorts; Schuhwaren zur Verwendung beim Snowboardfahren und Skilaufen; Sport und Freizeitschuhe und Stiefel;

zurückgewiesen worden ist.

In diesem Umfang wird wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 011 518 313 die Löschung der Marke 30 2015 062 762 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. Dezember 2015 angemeldete Wort-/Bildmarke

BLACKDOPE

ist am 29. Juni 2016 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware; Computerprogramme und Software ungeachtet der Aufzeichnungsmedien oder Verbreitungszwecke; Auf magnetische Medien aufgezeichnete oder aus einem externen Netz herunterladbare Software; Gesichtsschutz zur Verwendung mit Helmen; Helme, Helme zum Schutz vor Unfällen; Schutzhelme; Schutzhelme für Fahrradfahrer; Schutzhelme für Skifahrer; Schutzhelme für Snowboardfahrer; Schutzhelme für Skateboardfahrer; Schutzhelme zur Verwendung beim Sport; Sicherheitshelme;

Entsprechend geformte Sporttaschen zur Aufbewahrung von Schutzhelmen; Sporthelme; Sonnenbrillen; Augenschirme; speziell angepasste Etais und Taschen für die vorstehend genannten Waren; Kneiferetuis; Kneifer [Augenläser]; Objektive; Sportbrillen; Kneiferschnüre; Brillenfassungen, -gestelle; Vollsicht-Schutzbrillen; Skischutzbrillen; Schutzbrillen für Snowboardfahrer; Kopfhörer; Handschuhe zum Schutz vor Unfällen oder Verletzungen; Kameras;

Klasse 18: Geldbörsen; Handtaschen; Kulturbeutel; Kunstleder; Kästen aus Leder oder aus Lederpappe; Künstliches Leder; Leder für Möbel; Leder für Schuhe; Leder, roh oder teilweise bearbeitet; Leder und Lederimitationen; Lederbezüge für Möbel; Lederbögen zur Weiterverarbeitung; Lederboxen; Lederfäden; Ledergurte; Lederimitation; Lederimitationen, verkauft nach Menge; Ledernieten; Lederpappe; Lederriemen; Lederriemen [Lederstreifen]; Polyurethanleder; Riemen aus Lederimitationen; Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Schachteln aus Leder; Schulterriemchen; Schulterriemen; Synthetisches Leder; Verpackungsbehälter aus Leder für gewerbliche Zwecke; Regenschirme; Rucksäcke; Schlüsseletuis; Sonnenschirme; Sporttaschen; Taschen;

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25: Badehosen; Bademäntel; Badekleidung; Badesandalen; Bandanas [Tücher für Bekleidungs Zwecke]; Bekleidungsstücke; Bekleidung aus Lederimitat; Damenkleider; Halstücher; Handschuhe; Hemden; Hemdkragen; Hosen; Hosenträger für Bekleidungs Zwecke; Hüte; Jacken; Jerseykleidung; Jerseyhemden; Kapuzen; Kopfbedeckungen für den Sport; Krawatten; Mäntel; Morgenmäntel; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Pantoffel; Papierhüte; Parkas; Pullover; Pyjamas; Regenmäntel; Röcke; Schals; Schlüpfer; Schuhe; Schuhwaren; Schürzen;

Schweißblätter; Slips; Socken; Sport- und Freizeitbekleidung; Sportschuhe; Stirnbänder; Stoffschuhe; Strandschuhe; Strümpfe; Strumpfhosen; Sweater; T-Shirts; Trikotkleidung; Trikots; Unterbekleidungsstücke; Unterhosen; Unterwäsche; Kapuzenshirts, Westen; Hoodies; Kragen [Bekleidung]; Leibwäsche; [schweißaufsaugende] Leibwäsche; Bekleidung; Jacken [nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen]; Jeanskleidung; Shorts; Schuhwaren zur Verwendung beim Snowboardfahren und Skilaufen; Sport und Freizeitschuhe und Stiefel;

Klasse 28: Spielkonsolen zur Verwendung mit großen Bildschirmen oder Monitoren, Spiele, Spielzeug; Turnartikel; Sportartikel; Christbaumschmuck; Skier; Snowboards; Skateboards; Zubehör für Skis, Snowboards, Skateboards und Stöcke, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, nämlich Knie- und Ellbogenpolster, Rollen, Skateboard-Untergestelle, Wachs und Griffband;

Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere];

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte], Dienstleistungen des Einzelhandels im Bereich Textilien, Gesichtsschutz zur Verwendung mit Helmen, Helmen, Unfallschutzhelmen, Schutzhelmen, Fahrradhelmen, Skihelmen, Snowboardhelmen, Skateboardhelmen, Schutzhelmen zur Verwendung beim Sport, Sicherheitshelmen, für die Aufnahme von Schutzhelmen angepassten Sporttaschen [geformt], Sporthelme, für die Aufnahme von Schutzhelmen angepassten Sporttaschen [geformt], Schutzhelme, Sonnenbrillen, Blendschirmen, passenden Etuis und Beutel für die vorstehend genannten Waren, Brillenetuis, Brillen, Brillengläser, Sportschutzbrillen, Brillenschnüre, Brillengestelle, Schutzbrillen, Skibrillen, Snowboardbrillen, Kopfhörer, Handschuhe zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen, Kameras,

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Hemden, Kapuzenpullover, Jerseyhemden, Westen, Sweatern, Hosenträgern, Kragen [Bekleidung], Leibwäsche, Bekleidungsstücke, schweißaufsaugender Leibwäsche, Bekleidung, Oberbekleidung, Jacken [nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen], Stirnbändern[Bekleidung], Bekleidungsstücke aus Lederimitationen, Lederbekleidung, T-Shirts, Korsett-leibchen, Hüte, Mützen, Hemden, Socken, Strandbekleidung, Handschuhe [Bekleidung], Kopfbedeckungen für den Sport [ausgenommen Helme], Hosen, Jeans, Strumpfhosen, Shorts, Schwimmbekleidung, Shorts, Schuhwaren zur Verwendung beim Snowboardfahren und Skilaufen, Sport- und Freizeitschuhe und -stiefel, Spiele und Spielsachen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck, Skier, Snowboards, Skateboards, Stöcke, Zubehör für Skier, Snowboards, Skateboards und Stöcke, Knie- und Ellbogenpolster, Rollen, Skateboard-Untergestelle, Wachs und Griffband; Verbreitung von gedruckten Werbematerialien; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten; Produktion von Filmen zur Unterhaltung oder um Aufmerksamkeit zu erhalten;

Klasse 45: Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten durch Lizenzvergabe.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. Juli 2016.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus der am 21. Juni 2013 eingetragenen Unionswortmarke 011 518 313

DOPE

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess- Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte; Computerprogramme und Software ungeachtet der Aufzeichnungsmedien oder Verbreitungszwecke; Auf magnetische Medien aufgezeichnete oder aus einem externen Netz herunterladbare Software; Gesichtsschutz zur Verwendung mit Helmen; Helme, Helme zum Schutz vor Unfällen; Schutzhelme; Schutzhelme für Fahrradfahrer; Schutzhelme für Skifahrer; Schutzhelme für Snowboardfahrer; Schutzhelme für Skateboardfahrer; Schutzhelme zur Verwendung beim Sport; Sicherheitshelme; Entsprechend geformte Sporttaschen zur Aufbewahrung von Schutzhelmen; Sporthelme; Entsprechend geformte Sporttaschen zur Aufbewahrung von Schutzhelmen; Sporthelme; Schutzhelme; Sonnenbrillen; Augenschirme; Etais und Taschen für die vorstehend genannten Waren; Kneiferetuis; Kneifer [Augengläser]; Objektive; Sportbrillen; Kneiferschnüre; Brillenfassungen, -gestelle; Vollsicht-Schutzbrillen; Skischutzbrillen; Schutzbrillen für Snowboardfahrer; Kopfhörer; Handschuhe zum Schutz vor Unfällen oder Verletzungen; Kameras;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Hemden, Hoodies (Kapuzenshirts), Jerseyhemden; Westen; Sweater; Hosenträger für

Bekleidungszwecke; Kragen (Bekleidung); Leibwäsche; Bekleidungsstücke; (schweissaufsaugende) Leibwäsche; Bekleidung; Oberbekleidungsstücke; Jacken; (nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen); Stirnbänder (Bekleidung); Bekleidung aus Lederimitat; Lederbekleidung; T- Shirts; Korsettleibchen; Hüte; Kappen; Hemden; Socken; Strandbekleidung; Handschuhe (Bekleidung); Handschuhe (nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen); Kopfbedeckungen für den Sport (ausgenommen Helme); Unterhosen; Jeanskleidung; Strumpfhosen; Shorts; Badekleidung; Shorts; Schuhwaren zur Verwendung beim Snowboardfahren und Skilaufen; Sport und Freizeitschuhe und Stiefel;

Klasse 28: Spielkonsolen zur Verwendung mit großen Bildschirmen oder Monitoren, Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Skier; Snowboards; Skateboards; Ruten; Zubehör für Skis, Snowboards, Skateboards und Stöcke, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, nämlich Knie- und Ellbogenpolster, Rollen, Skateboard-Untergestelle, Wachs und Griffband;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Händlers und Zusammenstellung verschiedener Waren für Dritte (ausgenommen deren Beförderung), um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Erwerb von Videospielekonsolen zur Verwendung mit großem Bildschirm oder Monitor, Computerprogrammen und Software ungeachtet der Aufzeichnungsmedien oder Verbreitungszwecke, Gesichtsschutz zur Verwendung mit Helmen, Helmen, Unfallschutzhelmen, Schutzhelmen, Fahrradhelmen, Skihelmen, Snowboardhelmen, Skateboardhelmen, Schutzhelmen zur Verwendung beim Sport, Sicherheitshelmen, für die Aufnahme von Schutzhelmen angepassten Sporttaschen (geformt), Sporthelmen, für die Aufnahme von Schutzhelmen angepassten Sporttaschen (geformt),

Sporthelmen, Schutzhelmen, Sonnenbrillen, Blendschirmen, passenden Etuis und Beutel für die vorstehend genannten Waren, Brillenetuis, Brillen, Brillengläser, Sportschutzbrillen, Brillenschnüren, Brillengestellen, Schutzbrillen, Skibrillen, Snowboardbrillen, Kopfhörern, Handschuhen zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen, Kameras, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Hemden, Kapuzenpullover, Jerseyhemden, Westen, Sweatern, Hosenträgern, Kragen [Bekleidung], Leibwäsche, Bekleidungsstücken, schweißaufsaugender Leibwäsche, Bekleidung, Oberbekleidung, Jacken (nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen), Stirnbändern [Bekleidung], Bekleidungsstücken aus Lederimitationen, Lederbekleidung, T-Shirts, Korsett Leibchen, Hüten, Mützen, Hemden, Socken, Strandbekleidung, Handschuhen [Bekleidung], Handschuhen (nicht zum Schutz vor Unfällen und Verletzungen), Kopfbedeckungen für den Sport (ausgenommen Helme), Hosen, Jeans, Strumpfhosen, Shorts, Schwimmbekleidung, Shorts, Schuhwaren zur Verwendung beim Snowboardfahren und Skilaufen, Sport- und Freizeitschuhen und -stiefeln, Spielen und Spielsachen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck, Skiern, Snowboards, Skateboards, Stöcken, Zubehör für Skier, Snowboards, Skateboards und Stöcke, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, nämlich Knie- und Ellbogenpolster, Rollen, Skateboard-Untergestelle, Wachs und Griffband, im Einzelhandel, Großhandel, aus Versandkatalogen, mittels elektronischer Medien, Websites oder Einkaufsprogrammen über das Fernsehen zu ermöglichen; Verbreitung von gedruckten Werbematerialien; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion von Filmen zur Unterhaltung oder um Aufmerksamkeit zu erhalten.

Die nunmehrige Inhaberin der Widerspruchsmarke, die zwischenzeitlich ins Markenregister eingetragene I... AB, ..., hat das Verfahren nicht übernommen.

Mit Beschluss vom 15. Mai 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch aus der Unionsmarke 011 518 313 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich die Vergleichszeichen jedenfalls teilweise bei identischen Waren und Dienstleistungen begegnen könnten, etwa im Bereich der Bekleidungsstücke und Sportartikel sowie bei Erziehungs-, Ausbildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten. Ob darüber hinaus Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bestehe, könne dahinstehen, da ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Wegen der nur geringen Zeichenähnlichkeit liege keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aufgrund des in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils „BLACK“ würden sich die zu vergleichenden Marken sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend deutlich unterscheiden, zumal sich die Abweichung am besonders beachteten Wortanfang befinde. Überdies wirke der ohne Weiteres erfassbare Sinngesamt des englischen Adjektivs „BLACK“ mit der Bedeutung „schwarz“ Fehlzuordnungen in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht entgegen. In begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil „BLACK“ ebenfalls aus dem Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke heraus. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde des Weiteren nicht durch den Wortbestandteil „DOPE“ geprägt. Vorliegend verbänden sich die der englischen Sprache entstammenden Markenbestandteile „BLACK“ (schwarz) und „DOPE“ (Rauschgift) zu der gesamtbegrifflichen Angabe „schwarzes Dope“. Beide Wörter seien dem maßgeblichen inländischen Verkehr ohne Weiteres geläufig; die Bezeichnung „DOPE“ für Rauschgift,

insbesondere Haschisch, sei dem deutschen Sprachschatz zugehörig. Der Eindruck eines Gesamtbegriffs werde durch die sprachliche Ausgestaltung der jüngeren Marke hervorgerufen, da beide Wörter zusammengeschrieben würden und sich das Farbadjektiv „BLACK“ grammatikalisch auf das Substantiv „DOPE“ beziehe und dieses näher kennzeichne. Zudem seien die Bestandteile in ihrem Sinngehalt („schwarzes Dope/Haschisch“) aufeinander bezogen, da Haschisch-Sorten auch nach ihren Farben, die aufgrund unterschiedlicher Herstellungsarten und verschiedener verwendeter Marihuana-Sorten entstehen könnten, typisiert würden. Bei derartigen Gesamtbegriffen habe der angesprochene Verkehr jedoch keine Veranlassung, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Daher sei eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „DOPE“ ausgeschlossen. Aus demselben Grunde könne auch nicht von einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Bestandteils „DOPE“ ausgegangen werden. Ebenso wenig lägen die Voraussetzungen einer mittelbaren begrifflichen Verwechslungsgefahr vor. Allein die Tatsache, dass der Verkehr irgendwelche rein assoziativen gedanklichen Verbindungen zwischen den Marken herstelle, begründe für sich genommen keine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Sie trägt vor, dass sie mit ihren Waren und Dienstleistungen seit Jahren umfangreich auf dem Markt tätig sei und unter der Marke „DOPE“ in erster Linie Bekleidung, insbesondere Sportbekleidung, sowie Skibrillen und Sporthelme vertreibe, die vor allem ein junges Publikum ansprächen. Allein im Jahr 2017 habe der Umsatz mit Waren der Marke „DOPE“ in Deutschland bei mehr als ... Euro gelegen. Der Vertrieb im Inland erfolge beispielsweise über die Internetseite www.....de.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien größtenteils identisch oder hochgradig ähnlich. Die Waren und Dienstleistungen in Klasse 9, 25, 28, 35 und 41 der jüngeren Marke seien weitgehend identisch zu den Waren und Dienstleistungen derselben Klassen der älteren Marke. Zudem seien die in Klasse 24 beanspruchten Waren „Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken“ der jüngeren Marke ähnlich zu den Bekleidungsstücken der älteren Marke sowie die in Klasse 18 beanspruchten Waren der jüngeren Marke hochgradig ähnlich zu den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke.

Da die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund der hohen Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen in den Jahren 2015 bis 2018 erhöht sei, sei im Zusammenhang mit identischen oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen bereits eine geringe Zeichenähnlichkeit zur Begründung einer Verwechslungsgefahr ausreichend. Diese Wechselwirkung zwischen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Zeichenähnlichkeit habe die Markenstelle in ihrem Beschluss nicht berücksichtigt.

Die Vergleichsmarken seien jedoch in klanglicher und optischer Hinsicht sogar hochgradig ähnlich und in begrifflicher Hinsicht nahezu identisch. Die identische Übernahme der Widerspruchsmarke „DOPE“ in die angegriffene Marke „BLACKDOPE“ führe sowohl klanglich als auch im Schriftbild zu einer starken Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Da der Bestandteil „BLACK“ für die Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke rein beschreibend sei und in den Hintergrund trete, sei lediglich der Bestandteil „DOPE“ in der Gesamtbezeichnung „BLACKDOPE“ prägnant. Nur dieser sei hinreichend phantasievoll und geeignet, dem Verkehr in Erinnerung zu bleiben. Demzufolge seien die Marken klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnlich. Zudem seien sie – sofern die maßgeblichen Verkehrskreise ihnen überhaupt eine Bedeutung zumessen sollten – auch begrifflich identisch, da der weitere Bestandteil „BLACK“ der jüngeren Marke den Gesamtbegriff inhaltlich nicht relevant verändere. Das englische Wort „DOPE“ habe mehrere Bedeutungen, zum einen sei es eine Bezeichnung für Droge, Stoff, Suchtmittel,

Dopingmittel, zum anderen werde es in der Jugendsprache als positives Attribut verwendet und sei insoweit ohne konkrete Übersetzung und vielseitig interpretierbar. Im Zusammenhang mit Waren wie beispielsweise Bekleidung würden die angesprochenen Verkehrskreise diesen Begriff nicht direkt übersetzen können oder wollen, sondern ihn als vielschichtigen Herkunftshinweis verstehen. Insbesondere werde der angesprochene Durchschnittsverbraucher nicht an Drogen denken und insbesondere die verschiedenen Varianten von Hasch nicht kennen. Selbst wenn die Verbraucher in den Bezeichnungen „DOPE“ und „BLACKDOPE“ einen Verweis auf Drogen, insbesondere Hasch, sehen sollten, so würde sie eben in beiden Marken einen Hinweis auf Hasch erkennen, so dass die Marken begrifflich identisch seien.

Es sei jedoch vielmehr davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise annähernd, es handle sich bei „BLACKDOPE“ um eine weitere Produktlinie der Marke „DOPE“. Denn im Modesektor, dessen Branchenübung berücksichtigt werden müsse, sei es üblich, unter einer Dachmarke verschiedene mit Zweitmarken gekennzeichnete Produktlinien zu vertreiben. So gäbe es zu den Marken S. Oliver oder Diesel besondere Mode- und Accessoires-Linien unter den Zweitmarken „BLACK LABEL“ (S. Oliver) bzw. „Diesel Black Gold“, zu der Dachmarke Esprit gebe es die Produktlinie „Esprit Black“ und zu der Dachmarke HUGO BOSS würde die Marke HUGO BOSS Black geführt, unter der neben Herrenprodukten auch besonders exklusive Waren angeboten würden. In der Bekleidungsbranche würden üblicherweise neue „Lines“ mit den entsprechenden Adjektiven gekennzeichnet. Gebe man bei einer Google-Suche neben einem Markennamen wie „ADIDAS“ oder „NIKE“ noch das Wort „Black“ ein, so würden schwarze Produkte der entsprechenden Marke wie beispielsweise schwarze Turnschuhe angezeigt. „BLACK“ vermittele somit für die verfahrensgegenständlichen Waren klar und eindeutig eine anpreisende Aussage oder Werbebotschaft, die dem Durchschnittsverbraucher signalisiere, dass er sich Waren einer exklusiven Produktlinie oder einer bestimmten, in schwarz gehaltenen Produktlinie oder auch einer Produktlinie nur für Herren gegen-

übersehe. Mithin sei der Bestandteil „BLACK“ in der jüngeren Marke rein beschreibend. Da das Wort „DOPE“ hingegen für die registrierten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, sondern von Haus aus kennzeichnungskräftig sei, sei der Wortbestandteil „DOPE“ in der jüngeren Marke dominierend und präge deren Gesamteindruck. Selbst wenn man den Bestandteil „DOPE“ innerhalb der jüngeren Marke „BLACKDOPE“ nicht als dominierenden Bestandteil bewerten würde, so behalte dieser Bestandteil neben dem Bestandteil „BLACK“ jedenfalls eine selbständige kennzeichnende Stellung, da dem Verkehr bekannt sei, dass im Modebereich unter einer Dachmarke weitere Produktlinien vertrieben würden.

Dabei sei es branchenüblich, dass das Sortiment von Unternehmen, die Waren der Klasse 25 unter einer Marke oder einer weiteren Zweitmarke verkaufen, auch Waren der Klassen 9, 18 und 24 mitumfasse. So würden beispielsweise unter den Marken BOSS, Ralph Lauren, Burberry und GUCCI auch exklusive und luxuriöse Waren der Klassen 9 (z. B. Skibrille der Marke GUCCI), 18 (z. B. Handtaschen und Geldbörsen der Marken BOSS und Burberry) und 25 (z. B. Badetücher der Marke BOSS und Kissen der Marke Ralph Lauren) verkauft. Des Weiteren hätten Marken, die Sportkleidung verkaufen, häufig auch Sportgeräte wie Skier oder Snowboards, also Waren der Klasse 28, im Angebot, wobei die Sportbekleidung und Sportgeräte derselben Farbgebung folgen und unter derselben Marke (z. B. Burton) vertrieben würden. Im Zusammenhang mit all diesen Waren könnte das Publikum davon ausgehen, dass es sich bei „BLACKDOPE“ um eine besondere Produktlinie von „DOPE“ handele, die sich durch ihre Qualität bzw. ihrer Farbe auszeichne. Aufgrund des üblicherweise stark erweiterten Sortiments von Bekleidungsmarken sei daher insbesondere auch im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 9 (sowie den auf diese bezogenen Dienstleistungen der Klasse 35), 18 und 24 sowie den Waren der Klasse 28 eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 15. Mai 2018 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke UM 011 518 313 die Löschung der Marke 30 2015 062 762 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen ausdrücklichen Antrag gestellt. Im Verfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit nicht bestehe. Die jüngere Marke werde nicht durch den Bestandteil „DOPE“ geprägt, da der vorangestellte Bestandteil „BLACK“ gleichwertig sei und nicht in den Hintergrund trete. Zudem würden die beiden Bestandteile zusammengeschieden und so zu dem Gesamtbegriff „BLACKDOPE“ verbunden. Schließlich seien die Begriffe „BLACK“ und „DOPE“ inhaltlich aufeinander bezogen. Die unter der Marke „BLACKDOPE“ vertriebenen Produkte würden auf Standards der urbanen Straßenmode der Hip-Hop-Szene (Hoodies, Bomber-Jackets, Crop-Tops, Long-Shirts) beruhen. Dabei beziehe sich das englische Adjektiv „BLACK“ für „schwarz“ nicht auf die Farbe der Kleidung, sondern vielmehr auf die Hautfarbe der bekanntesten Vertreter der Hip-Hop- und Rap-Szene. Der Begriff „DOPE“ sei ebenfalls als Adjektiv zu verstehen, im Sinne von „fantastisch“, „großartig“. Durch die Kombination der Adjektive „BLACK“ und „DOPE“ werde folglich ein besonderer Bezug zwischen einer Hautfarbe und einem Lebens- bzw. Selbstwertgefühl hergestellt. Da die jüngere Marke einen Gesamtbegriff darstelle, könne auch keine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „DOPE“ angenommen werden. Zudem sei bei der angegriffenen Marke kein Unternehmenskennzeichen Teil der Zeichenfolge. Bei der Marke „DOPE“ handele es sich auch nicht um eine bekannte Herstellerangabe, vielmehr seien die Widersprechende und ihre Marke dem Verkehr völlig unbekannt. Die jüngere Marke stelle eine originäre Wortneubildung aus dem im deutschen Sprachgebrauch bekannten Begriff „DOPE“ und dem englischen Begriff „BLACK“ dar. Auch wenn der Markenbestandteil „BLACK“ für schwarze Bekleidung beschreibend sein könne, so gelte dies jedoch nicht in der angemeldeten Kombination mit

dem Wort „DOPE“. Die Behauptung, dass die Bezeichnung „Black“ vom maßgeblichen Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf eine exklusive Produktlinie oder eine Produktlinie für Herren aufgefasst werde, habe die Gegenseite nicht bewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss, den am 10. Juni 2020 an die Beteiligten versandten Hinweis des Senats samt Recherchebelegen sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke besteht eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a.F., 125 b Nr. 1 MarkenG, so dass insoweit der Beschluss des DPMA aufzuheben und gem. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 25 anzuordnen waren. Im Übrigen ist demgegenüber eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a.F., 125 b Nr. 1 MarkenG – und zwar sowohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr als auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen – zu verneinen, so dass der Widerspruch aus der Unionsmarke 011 518 313 insoweit zu Recht zurückgewiesen wurde gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. 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 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

I. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, Beschluss vom 09.07.2020, I ZB 80/19 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 41 ff m. w. N.).

II. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen, es ist jedoch eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F., 125 b Nr. 1 MarkenG aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens zu bejahen.

1. Die Vergleichszeichen können sich unter Zugrundelegung der im vorliegenden Verfahren maßgeblichen Registerlage im Bereich der Klasse 25 im Zusammenhang mit identischen Waren begegnen, da sämtliche von der jüngeren Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren unter die Oberbegriffe „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der Widerspruchsmarke fallen. Angesprochene Verkehrskreise dieser Waren der Klasse 25 sind die allgemeinen Verkehrskreise, also sowohl der Handel als auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher.

2. Die Widerspruchsmarke „DOPE“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a) Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria).

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX; GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Zwar verstehen die angesprochenen inländischen Verkehrskreise den aus der englischen Sprache stammenden Begriff „DOPE“ als Bezeichnung für Rauschmittel, insbesondere Haschisch, da er mit diesem Wortsinn auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Dope>). Der Bezeichnung eines Rauschmittels kommt jedoch im Zusammenhang mit den Vergleichswaren und -dienstleistungen keinerlei beschreibende Bedeutung zu. Soweit es sich bei „DOPE“ zugleich um ein in der Jugendsprache verwendetes positives Attribut handelt, so ist nicht davon auszugehen, dass dies einem relevanten Teil des angesprochenen Publikums bekannt ist. Vor diesem Hintergrund ist die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „DOPE“ als durchschnittlich zu beurteilen.

b) Diese durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist nicht kraft Benutzung gesteigert.

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 44 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; GRUR 1999, 723 Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Maßgeblicher Zeitpunkt für die

Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO).

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für konkrete Waren, insbesondere die Waren der Klasse 25, vor.

Zwar hat die Beschwerdeführerin Umsätze mit der Marke DOPE im ...- bis ...-stelligen Bereich vorgetragen für die Jahre 2015 bis 2018 sowie Werbeaufwendungen in Deutschland im ...- bis ...stelligen Bereich in diesem Zeitraum und diverse Unterlagen hierzu vorgelegt. Aus diesen Angaben und Unterlagen ergibt sich jedoch, dass sie sich nur teilweise auf Deutschland beziehen. So wurde beispielsweise nicht vorgetragen, ob die Aufstellung des „Gesamtumsatzes“ (Anlage ZAC 10) nur Umsätze im Inland betrifft oder tatsächlich den Gesamtumsatz der Beschwerdeführerin darstellt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss jedoch für das Kollisionsgebiet dargelegt und gegebenenfalls glaubhaft gemacht werden (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 175; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 42 – Wunderbaum II). Selbst wenn sich die aus der Aufstellung ersichtlichen Umsatzzahlen nur auf das Inland beziehen sollten, so fehlt es an Angaben zum Marktanteil, der – insbesondere für den Kollisionszeitpunkt, für den ...stellige Umsatzzahlen vorgetragen wurden, – im Hinblick auf das Gesamtvolumen der Umsätze im Bekleidungsbereich zu gering sein dürfte, um eine Steigerung der

Kennzeichnungskraft zu begründen. Die Beschwerdeführerin hat schließlich gar nicht ausgeführt, mit welchen konkreten Produkten die genannten Umsätze erzielt wurden und wie diese gekennzeichnet waren.

Aus diesen Gründen ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke zugrunde zu legen.

3. Im Zusammenhang mit den in Klasse 25 von der jüngeren Marke beanspruchten Waren ist zwar beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 1 MarkenG zu bejahen. Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsgewohnheiten in der Bekleidungsbranche besteht jedoch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG.

a) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl.

EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

b) Hiernach kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegend nicht angenommen werden.

aa) Bei der Betrachtung der Vergleichsmarken „BLACKDOPE“ und „DOPE“ in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich diese durch den weiteren Bestandteil „BLACK“ der jüngeren Marke in klanglicher, schriftbildlicher und auch in begrifflicher Hinsicht ausreichend, so dass im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auch im Zusammenhang mit den identischen Waren der Klasse 25 zu verneinen ist.

Bei der jüngeren Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, die ausschließlich aus dem Wort „BLACKDOPE“ in Majuskeln besteht, ein einheitliches Schriftbild vermittelt und deutlich länger als die Widerspruchsmarke ist. In schriftbildlicher Hinsicht sind sich die Vergleichsmarken daher allenfalls unterdurchschnittlich ähnlich.

Die Anfangssilbe „Black“ der angegriffenen Marke führt in klanglicher Hinsicht zu erheblichen Abweichungen in der Silbenanzahl und damit in der Wortlänge der Vergleichszeichen, zudem zieht sie Abweichungen in Vokalfolge und Sprechrhythmus nach sich.

Auch in begrifflicher Hinsicht ist durch das Adjektiv „BLACK“ ein ausreichender Abstand gewahrt. Selbst wenn man von einer Übersetzung der Vergleichszeichen mit „schwarzes Haschisch“ und „Haschisch“ ausgeht, handelt es sich nicht um Synonyme, wenngleich es sich bei beidem um Drogen handelt, sondern um unterschiedliche begriffliche Bezeichnungen. Dies gilt erst recht, wenn die angesprochenen Verkehrskreise „DOPE“ nicht (nur) im Sinne von Rauschgift/ Hasch verstehen sollten, sondern als positiven Ausdruck der Jugendsprache.

bb) Die angegriffene Marke wird des Weiteren nicht durch ihren zweiten Bestandteil „DOPE“ geprägt, und zwar weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht.

Damit einzelne Bestandteile eines Zeichens dessen Gesamteindruck prägen, müssen die anderen Bestandteile des Kombinationszeichens weitgehend in den Hintergrund treten und dürfen den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENT-AKADEMIE; Büscher/Dittmer/Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14 Rn. 324). Die Grundsätze der Prägung können auch bei Einwortzeichen zur Anwendung kommen. Denn der Verkehr kann in einer aus einem Wort bestehenden Bezeichnung ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen erkennen, sofern er auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, die Bezeichnung

zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 27 – YOOFOOD/YO; GRUR 2013, 631 Rn. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2008, 905, Rn. 26 – Pantohexal; GRUR 2008, 909, Rn. 27 – Pantogast).

Zwar kann das englische Adjektiv „BLACK“ mit der Bedeutung „schwarz“ für die vorliegend relevanten Waren der Klasse 25 beschreibend sein, weil die jeweiligen Bekleidungsstücke, Schuhwaren oder Kopfbedeckungen eine schwarze Farbe aufweisen können, während der Bestandteil „DOPE“ in der den angesprochenen Verkehrskreisen geläufigen Bedeutung „Rauschmittel, insbesondere Haschisch“ im Zusammenhang mit diesen Waren seinerseits nicht beschreibend ist. Es ist weiter nicht ausgeschlossen, dass bei dem aus einem unterscheidungskräftigen und einem beschreibenden Wortelement zusammengesetzten Einwortzeichen, das keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem (neuem) Bedeutungsgehalt bildet, das unterscheidungskräftige Wortelement das Zeichen prägt, weil der andere Zeichenbestandteil im konkreten Fall als bloßer Sachhinweis vernachlässigt werden kann (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 27 – YOOFOOD/YO m. w. N.).

Vorliegend wirkt jedoch bereits die konkrete Ausgestaltung der Buchstabenfolge „BLACKDOPE“ in einer schwarzen Blockschrift, die die Bestandteile „BLACK“ und „DOPE“ in einem einheitlichen „balkenartigen“ Schriftzug verbindet, einer Prägung

der jüngeren Marke **BLACKDOPE** lediglich durch den Bestandteil „DOPE“ entgegen. Der Bestandteil „BLACK“, der sich zudem am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang der jüngeren Marke befindet, tritt im Gesamtzeichen nicht derart in den Hintergrund, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise allein an dem weiteren Bestandteil „DOPE“ orientierten.

c) Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke ist jedoch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG gegeben. Die angesprochenen Verkehrskreise werden vorliegend die Unterschiede zwischen den Bezeichnungen zwar erkennen,

die Vergleichszeichen jedoch aufgrund besonderer Umstände derselben betrieblichen Herkunft zuordnen.

Derartige besondere Umstände sind vorliegend im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke gegeben. Bei diesen Waren handelt es sich um Bekleidungsstücke, Schuhwaren oder Kopfbedeckungen, sie sind also der Bekleidungsbranche im weiteren Sinne zuzuordnen. Nach den Feststellungen des Senats besteht im Bekleidungssektor (einschließlich Schuhwaren) die branchenspezifische Besonderheit, dass – regelmäßig unter einer Dachmarke – bestimmte Produktlinien mit „Black“ gekennzeichnet werden. Dabei handelt es sich um Serien schwarzer Produkte, spezielle Linien für Herren oder besonders exklusive Produkte. So existieren beispielsweise eine Zweitmarke „BLACK LABEL“ unter der Dachmarke „S. Oliver“, eine Marke „Diesel Black Gold“ unter der Dachmarke „Diesel“ oder die Marken „Boss Black“; „Esprit Black“, die Linie „Marco Polo Limited in Black“, eine „Black Line“ von „Carl Gross“ oder ein „Black Label“ von „Yoekfashion“, außerdem „Black Label“-Linien bei Samsonite und Ralph Lauren (vgl. die mit Hinweis des Senats vom 10. Juni 2020 den Beteiligten zugesandten Belege).

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in mit der angegriffenen Marke „BLACKDOPE“ gekennzeichneten Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren der Klasse 25 eine spezielle Produktlinie der Marke „DOPE“ sehen und diese der Beschwerdeführerin zuordnen werden. Aufgrund dieser besonderen Umstände ist daher eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen anzunehmen.

Dem stehen auch nicht bereits die Ausführungen der Markenstelle entgegen, dass es sich bei der jüngeren Marke um eine gesamtbegriffliche Einheit handele, weil Haschisch-Sorten auch nach ihren Farben, die aufgrund unterschiedlicher Herstellungsarten und verschiedener verwendeter Marihuana-Sorten entstehen könnten, typisiert würden und die Bestandteile „BLACK“ und „DOPE“ daher in ihrem Sinngehalt („schwarzes Dope/Haschisch“) aufeinander bezogen seien. Es kann bereits

nicht davon ausgegangen werden, dass sich die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise auf dem Gebiet der Rauschmittel in einem Maße auskennen, dass sie die Bezeichnung „BLACKDOPE“ im Sinne von „schwarzem Haschisch“ verstehen. Sofern der Bestandteil „DOPE“ nicht als Bezeichnung für Haschisch, sondern als Wort der Jugendsprache erkannt werden sollte, kann erst Recht nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Marke eine gesamtbegriffliche Einheit bildet, in der die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil „DOPE“ nicht gesondert wahrnehmen würden.

III. Im Zusammenhang mit den weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bleibt die Beschwerde jedoch ohne Erfolg, da insoweit eine Verwechslungsgefahr unter keinem Gesichtspunkt zu bejahen ist.

1. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 9, 18, 24, 28 und 33 und den Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 45 der jüngeren Marke ebenso zu verneinen wie im Bereich der Waren der Klasse 25.

Die Vergleichszeichen können sich auch außerhalb der Klasse 25 teilweise im Zusammenhang mit identischen oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen. Es bedarf jedoch keiner näheren Bestimmung des Ähnlichkeitsgrades der Vergleichswaren und -dienstleistungen, da außerhalb der Klasse 25 eine Verwechslungsgefahr auch im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen zu verneinen ist. Angesprochene Verkehrskreise der weiteren beanspruchten Waren, der Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 sowie der Dienstleistungen der Klasse 41 sind jedenfalls auch die allgemeinen Verkehrskreise, während sich die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 und die in der Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen in erster Linie an Geschäftskunden richten. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auch im insoweit relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang als durchschnittlich zu beurteilen.

Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand auch im Zusammenhang mit identischen Waren ein, da die Zeichenähnlichkeit im konkreten Fall als so gering zu bewerten ist, dass unter Berücksichtigung der vorgeannten Parameter eine Verwechslungsgefahr nicht besteht.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht anzunehmen, insbesondere wird die angegriffene Marke auch im insoweit relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht durch den Bestandteil „DOPE“ geprägt. Es wird vollumfänglich auf die Ausführungen oben unter Ziff. II. 4. b) verwiesen.

2. Im Zusammenhang mit diesen weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommt eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen ebenfalls nicht in Betracht.

Die erforderlichen besonderen Voraussetzungen für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind im Zusammenhang mit den sonstigen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke nicht gegeben. Dies gilt insbesondere auch für die Waren der Klassen 9, 18, 24 und 28 sowie die Dienstleistungen der Klasse 35. Nicht ausreichend ist insoweit, dass es nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin branchenüblich sei, dass das Sortiment von Unternehmen, die Waren der Klasse 25 herstellen und unter ihrer Marke vertreiben, regelmäßig auch Waren der Klassen 9, 18 und 24 mitumfasse. Auch wenn sich das Sortiment von Bekleidungsherstellern oftmals auf diverse Waren aus dem Mode- und Accessoires-Bereich im weiteren Sinne wie beispielsweise Sonnenbrillen oder Handtaschen etc. erstreckt und diese Waren teilweise auch unter Zweitmarken der Hersteller verkauft werden, so konnte der Senat nicht feststellen, dass in diesem erweiterten Sortiment Zweitmarken mit „Black“ üblich sind. Die von der Beschwerdeführerin insoweit in ihrer Stellungnahme auf den gerichtlichen Hinweis vorgelegten Unterlagen zu unter

der Marke „Boss Black“ angebotenen Produkten ist insoweit nicht ausreichend, da es sich nur um eine einzige (Zweit-)Marke handelt, aus der nicht auf eine ausreichende Branchenüblichkeit geschlossen werden kann. Dass Bekleidungshersteller im Modebereich oftmals „Black Label“- Linien führen und dass sie oftmals auch über den Bekleidungsbereich hinaus ihr Sortiment erweitern, lässt für sich genommen noch nicht den Schluss zu, dass die Bezeichnung „Black“ auch in diesem erweiterten Sortiment als besondere Produktlinie von Bekleidungsherstellern wahrgenommen wird, wenn in diesem Bereich eine derartige Branchenübung nicht ausreichend festgestellt werden kann. Entsprechendes gilt in Bezug auf die Waren der Klasse 28. Im Übrigen handelt es sich bei den von der jüngeren Marke in den Klassen 9 und 28 beanspruchten Waren weitgehend nicht um solche, die typischerweise und regelmäßig zum erweiterten Sortiment von Bekleidungsherstellern gehören.

Weitere Gründe für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen, beispielsweise einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund einer Serienmarke oder einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt der selbständig kennzeichnenden Stellung, sind nicht ersichtlich.

IV. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

V. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 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.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou