



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 18/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Juli 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markeneintragung 30 2015 217 174

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Hermann beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 21. August 2015 als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 4. Februar 2016 für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 29: Aromatisierte Milchgetränke; Fruchthaltige Milchgetränke; Milchgetränke, auch Fruchtsäfte enthaltend; Milchgetränke, auch Kaffee enthaltend; Mit Aromen versetzte Milchgetränke;

Klasse 30: Müsliriegel und Energieriegel;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Energiegetränke; Koffeinhaltige Energiegetränke; Smoothies.

Gegen diese Eintragung, die am 11. März 2016 veröffentlicht worden ist, hat die H... GmbH am 13. Juni 2016 aus ihrer am 18. Dezember 2013 eingetragenen deutschen Wortmarke DE 30 2013 060 242

hella

Widerspruch eingelegt. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 30: Tee; nicht medizinische Kräutertees; Teegetränke; Erfrischungsgetränke auf Teebasis; Erfrischungsgetränke mit Teeextrakt; Eistee; pflanzliche Aromastoffe für Getränke, ausgenommen ätherische Öle;

Klasse 32: Mineralwässer; Quellwässer; Tafelwässer; kohlensäurehaltige Wässer; andere alkoholfreie Getränke; Erfrischungsgetränke wie etwa Brause- und Obstgetränke [alkoholfrei]; Limonaden; Mineralgetränke; aromatisierte Mineralwässer; fruchtsaftversetzte Mineralwässer; Apfelschorle; Fruchtgetränke [alkoholfrei]; Fruchtsäfte; diätetische alkoholfreie Getränke nicht für medizinische Zwecke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen.

Im Laufe des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurde die Widerspruchsmarke auf die H1... AG umgeschrieben, welche in das Verfahren eingetreten ist.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 21. Januar 2019 zurückgewiesen, da sich die Vergleichszeichen nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstünden. Bei der Widerspruchsmarke „hella“ sei entgegen dem Vortrag der Widersprechenden nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Erforderlich hierfür wäre, dass die Widerspruchsmarke eine hohe Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen aufweise – dies sei jedoch von der Widersprechenden nicht dargetan worden und auch nach eigenen Recherchen nicht der Fall. So richte sich die Widerspruchsmarke im Bereich von Mineralwasser im Wesentlichen an die Verkehrskreise in Hamburg, Schleswig-Holstein und im nördlichen Niedersachsen. Die Widersprechende gehe hierbei von etwa 7 Millionen Personen aus, die weniger als ein Zehntel der Einwohnerzahl Deutschlands ausmachten.

Auch der mit der Marke nach Angabe der Widersprechenden erzielte Umsatz im Jahr 2015 in Höhe von ... € sei angesichts der insgesamt mit Mineralwasser in Deutschland erzielten Umsätze von ...€ eher gering.

Zwischen den Waren der beiden Marken bestehe im Bereich der alkoholfreien Getränke Identität. Auch in diesem Bereich sei jedoch keine Verwechslungsgefahr zu befürchten, da die Zeichen nach markenrechtlichen Kriterien nicht als ähnlich einzuschätzen seien. Die jüngere Wort-/Bildmarke setze sich aus dem in einer Umrisschriftart gehaltenen Wort „Hello“ mit nachfolgendem Ausrufezeichen und dem sich anschließenden, aber deutlich kleineren Wort „Energy“ in derselben Schriftart zusammen. Demgegenüber bestehe die Widerspruchsmarke nur aus dem Wort „hella“. Demzufolge wiesen die Marken in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede auf. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit könne daher nur angenommen werden, wenn der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch ihren Bestandteil „Hello“ geprägt werde. Dies sei jedoch nicht der Fall.

So handele es sich bei den beiden Wortelementen „Hello“ und „Energy“ jeweils um kennzeichnungsschwache, wenn nicht schutzunfähige Elemente. „Hello“ sei eine bekannte englische Begrüßungsformel, „Energy“ wiederum stehe nicht nur für „Energie“, sondern weise zumindest mittelbar auf die Ware „Energydrinks“ hin, die die Inhaberin der angegriffenen Marke anbiete. Kein Element für sich begründe daher die Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke. Sie ergebe sich vielmehr durch die Verbindung der Elemente einschließlich der grafischen Ausgestaltung. Nur in der konkreten Kombination sei die jüngere Marke schutzfähig, nur so sei sie auch eingetragen worden. Mit dem sich daraus ergebenden engen Schutzbereich verletze sie die ältere Marke nicht.

Zumindest im Ergebnis könne die Widersprechende auch aus dem Sonderschutz der bekannten Marke keinen Anspruch auf Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke ableiten. Dabei sei es aufgrund der Verbreitung der Widerspruchsmarke ausschließlich in Norddeutschland schon fraglich, ob es sich bei ihr um eine bekannte Marke handele. Jedenfalls würden die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der fehlenden Markenähnlichkeit keine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken herstellen, so dass die in § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG genannten Beeinträchtigungen nicht eintreten würden. Die angegriffene Marke „Hello!Energy“ sei eindeutig als Grußformel ergänzt um ein auf die Art oder die Funktion der Ware als Energiespender hinweisendes Wort zu verstehen. Es gebe daher für die angesprochenen Verkehrskreise keine Veranlassung, an die Mineralwassermarke „hella“ zu denken.

Sei der Löschungsantrag unter allen rechtlichen Gesichtspunkten unbegründet, so könne die Frage, ob die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede vorliegend greife, im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 13. Februar 2019.

Sie führt ergänzend aus, zu Unrecht habe das Deutsche Patent- und Markenamt eine Bekanntheit sowie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verneint. Die Widersprechende trägt in diesem Zusammenhang nochmals ausführlich zur Nutzung der Widerspruchsmarke „hella“ für alkoholfreie Getränke in den vergangenen Jahren sowie zu Umsätzen und Sponsoring-Aktivitäten vor. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die entsprechenden Ausführungen der Widersprechenden in ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 20. Mai 2019 unter der dortigen Ziffer 1. verwiesen.

Die Beschwerdeführerin macht weiterhin geltend, die sich gegenüberstehenden Waren seien teilweise identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich. Anders als vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommen, seien auch die sich gegenüberstehenden Marken ähnlich, zumal der Markenbestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke für den beiderseitigen Vergleich von besonderer Bedeutung sei.

Der Zeichenbestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke sei unterscheidungskräftig, nicht zuletzt da er in Verbindung mit dem Element „Energy“ so ungewöhnlich und ohne jeglichen Sinnzusammenhang sei, dass der Grußformel- bzw. Werbecharakter des Bestandteils „Hello!“ völlig in den Hintergrund trete.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde allein durch den Bestandteil „Hello!“ bestimmt. Der Zusatz „Energy“ sei bereits aufgrund der geringen Größe der Darstellung von untergeordneter Bedeutung. Zudem sei er zumindest für die beanspruchten Waren „Energiegetränke; koffeinhaltige Energiegetränke; Energieriegel“ glatt beschreibend und daher beim Zeichenvergleich zu vernachlässigen.

Der Bestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke „hella“ seien sowohl klanglich als auch schriftbildlich hochgradig ähnlich. Zudem bestehe weder eine begriffliche Unähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken noch ein sofort erfassbarer unterschiedlicher Sinngelalt. Einen solchen vermittele

die Widerspruchsmarke „hella“ von vornherein nicht. Der Vorname „Hella“ sei im deutschen Sprachraum eher unüblich. Daher ergebe sich ein entsprechender Sinngehalt beim angesprochenen Verkehr, wenn überhaupt, erst nach einem Reflexionsprozess, aber keinesfalls sofort. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass der Begriff „Hello“ vorliegend durch die Kombination mit einem unkörperlichen Gegenstand („Energy“) seiner eigentlichen, aber auch nur im englischen Sprachraum geläufigen Bedeutung als Grußformel mangels Sinnzusammenhangs beraubt sei.

Im Ergebnis sei daher vom Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. Sofern der angesprochene Verkehr die Marken „hella“ und „Hello!Energy“ aufgrund der bestehenden Übereinstimmungen nicht unmittelbar miteinander verwechsle, würde dieser jedenfalls irrig davon ausgehen, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zur Widersprechenden, was das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründe.

Schließlich handele es sich bei der Widerspruchsmarke auch um eine bekannte Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, deren Unterscheidungskraft die Inhaberin der angegriffenen Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt und ausnutze.

Zur ergänzenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke legt die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihrer Marketingleiterin, Frau F..., vor, auf die Bezug genommen wird.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 29, vom 21. Januar 2019 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2015 217 174 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke DE 30 2013 060 242 anzuordnen.

Des Weiteren regt sie die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof bzw. die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, um feststellen zu lassen, dass die Bekanntheit in Norddeutschland genüge, um von einer bundesweiten Steigerung der Kennzeichnungskraft ausgehen zu können. Des Weiteren sei zu klären, ob die Annahme, es handele sich bei der angegriffenen Marke um einen Gesamtbegriff, mit dem europäischen Markenrecht vereinbar sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie wiederholt ihre bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhobene Nichtbenutzungseinrede. Weiterhin weist sie darauf hin, dass die Widerspruchsmarke nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Die von der Widersprechenden vorgelegten Materialien seien im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nachzuweisen. Selbst wenn jedoch fehlerhaft davon ausgegangen werde, dass die vorgelegten Materialien eine gesteigerte Kennzeichnungskraft belegen könnten, habe die Widersprechende eine solche jedenfalls nicht für das gesamte Bundesgebiet, sondern lediglich für ein nicht ausreichendes Teilgebiet nachgewiesen, was die Inhaberin der angegriffenen Marke weiter ausführt. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf den Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 2. Oktober 2019 (dortige Seiten 2 bis 14) verwiesen.

Darüber hinaus seien die sich gegenüberstehenden Marken absolut unähnlich. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch das Element „Hello!“ geprägt. Wenngleich der Bestandteil „Energy“ kleiner dargestellt sei, so sei er doch nicht zu übersehen und bestimme den Gesamteindruck der angegriffenen Marke mit. Selbst wenn unterstellt werde, dass der Bestandteil „Energy“ für einen Teil der Waren

kennzeichnungsschwach sei, würde dies nicht dazu führen, dass das Element „Hello!“ prägend sei. Erstens sei es nämlich anerkannt, dass auch schutzunfähige Bestandteile eine prägende Funktion haben könnten. Zweitens sei der Begriff „Hello!“ in Alleinstellung nicht unterscheidungskräftig, da es sich hierbei um einen üblichen und nichtssagenden Werbebegriff handele.

Selbst wenn unzutreffend allein auf den Bestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke abgestellt werde, liege keine Markenähnlichkeit vor. Er unterscheide sich in schriftbildlicher Hinsicht klar in seinem fünften Buchstaben und durch das Ausrufungszeichen von der Widerspruchsmarke „hella“. Auch wichen klanglich die Vokalfolgen der Vergleichsmarken deutlich voneinander ab.

In jedem Fall seien die Marken aber begrifflich unähnlich, so dass jegliche klanglichen und bildlichen Gemeinsamkeiten neutralisiert werden würden. Der Verkehr werde in der Widerspruchsmarke ohne Weiteres den weiblichen Vornamen „Hella“ erblicken, der keineswegs unüblich sei. Davon unabhängig fasse er den Markenbestandteil „Hello!“ als englische Grußformel auf. Es handele sich bei ihm um ein Grundwort der englischen Sprache, das auch für nicht englischsprachige Verkehrskreise, insbesondere aufgrund der Ähnlichkeit zu der deutschen Grußformel „Hallo“, unmittelbar verständlich sei.

Da die sich gegenüberstehenden Marken somit absolut unähnlich seien, könne eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von vornherein ausgeschlossen werden.

Auch die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne seien nicht gegeben. Eine solche Verwechslungsgefahr könne nämlich nur beim Vorliegen besonderer Umstände angenommen werde. Dass eine Marke geeignet sei, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reiche hierfür nicht. Besondere Umstände habe die Widersprechende jedoch nicht dargelegt.

Schließlich könne sich die Widersprechende auch nicht auf den Bekanntheitsschutz der Widerspruchsmarke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berufen. Da bereits keine gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliege, sei auch nicht von einer Bekanntheit der Widerspruchsmarke auszugehen. Im Ergebnis könne die Frage, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handele aber dahinstehen, da der Bekanntheitsschutz schon daran scheitere, dass die hierfür erforderliche zumindest geringe Zeichenähnlichkeit nicht vorliege.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 MarkenG besteht.

1. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Frage, ob Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, ist unter Heranziehung aller 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 (vgl. BGH GRUR 2015, 176 – ZOOM/ZOOM m. w. N.).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet eine Verwechslungsgefahr vorliegend aus.

a) Zu Gunsten der Widersprechenden kann die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ihre eingetragenen Waren und deren Identität mit den Waren der angegriffenen Marke unterstellt werden.

b) Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke allein basierend auf deren vorwiegend regionale Benutzung im Bereich Schleswig-Holstein bzw. Hamburg behauptet hat, erscheint dies fraglich. Im Ergebnis kann aber auch dies zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt werden, da die für die Annahme einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderliche Markenähnlichkeit nicht vorliegt.

c) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt im Regelfall für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2014, 382 - REAL-Chips; GRUR 2011, 824 – Kappa m. w. N.).

(1) Vorliegend stehen sich die angegriffene Marke



und die Widerspruchsmarke

hella

gegenüber.

Die Vergleichsmarken unterscheiden sich im klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gesamteindruck durch den zweiten Bestandteil „Energy“ der angegriffenen Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Bereits durch dieses zusätzliche Substantiv weisen die beiden Marken eine andere Länge und Silbenzahl sowie einen abweichenden Sprechrhythmus und Sinngehalt auf.

(2) Von einer Markenähnlichkeit könnte dann ausgegangen werden, wenn der erste allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke ihren Gesamteindruck prägen würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Prägenden Charakter hat der Bestandteil einer Marke, wenn ihre weiteren Elemente in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kennzeichnungskraft der Elemente zu untersuchen (vgl. BGH GRUR 2016, 283 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE m. w. N.).

Grundsätzlich prägen schutzunfähige Bestandteile den von einer Marke ausgehenden Gesamteindruck nicht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die beteiligten Verkehrskreise das betreffende Element als bloße Sachangabe auffassen. Auch kennzeichnungsschwache Elemente, wie z. B. solche mit beschreibenden Anklängen, sind zur Prägung eher ungeeignet. Daraus folgt, dass Übereinstimmungen in schutzunfähigen bzw. schutzschwachen Elementen regelmäßig keine Markenähnlichkeit begründen (vgl. BeckOK MarkenG, 21. Edition, Stand: 01.05.2020, § 9, Rdnr. 450 m. w. N.).

Bei „Hello“, dem englischen Wort für „Hallo“, und „Energy“, dem englischen Wort für „Energie“, handelt es sich insbesondere in Verbindung mit den Waren der angegriffenen Marke jeweils um kennzeichnungsschwache (wenn nicht sogar in Alleinstellung schutzunfähige) Markenbestandteile (vgl. für „Hallo!“: BPatG 29 W (pat) 109/94; für „Energy“: BPatG 30 W (pat) 301/96).

(a) Die angesprochenen Verkehrskreise werden den Bestandteil „Energy“ der jüngeren Marke nicht vernachlässigen. Unabhängig davon, dass das Element „Hello“ – wie bereits ausgeführt – seinerseits kennzeichnungsschwach ist, steht der Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke entgegen, dass in dieser die Worte „Hello“ und „Energy“ aufeinander bezogen sind. Der jüngeren Marke in ihrer Gesamtheit kommt daher die deutsche Bedeutung „Hallo Energie“ zu, wobei die Anrede oder die Personifizierung von Gegenständen in der Werbung durchaus üblich ist (vgl. in diesem Zusammenhang beispielsweise „Hallo Pizza“ etc.). Eine solche Verquickung nach Art eines einheitlichen Gesamtbegriffs kann auch durch für sich genommen beschreibende Bestandteile vermittelt werden (Ströbele/ Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 426 ff.) und führt von der Annahme einer prägenden Funktion eines Bestandteils der angegriffenen Marke weg (vgl. BPatG 27 W (pat) 52/17 – HELLO/Hello Cupcake).

(b) Selbst wenn jedoch davon ausgegangen wird, dass die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke nicht aufeinander bezogen sind, begründet dies nicht die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks durch das Element „Hello!“.

Eine hinreichende Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil kann nämlich nicht bejaht werden, wenn sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen Markenteilen darstellt. So darf insbesondere in dem praktisch recht häufig auftretenden Fall gleichermaßen kennzeichnungsschwacher Bestandteile nicht dem größtmäßig am stärksten hervorgehobenen Markenelement eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zugemessen werden. Vielmehr genießt die Marke insoweit nur in ihrer Gesamtheit Schutz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 392).

Allein der Umstand, dass in der angegriffenen Marke der Bestandteil „Hello!“ größer als das Element „Energy“ ist, vermag somit eine Prägung ihres Gesamteindrucks durch ersteren nicht zu begründen. Hinzu kommt, dass beide Markenkomponenten in derselben Schriftart gehalten sind und der Bestandteil „Energy“ größtmäßig nicht so stark zurücktritt, dass er vom Verkehr vernachlässigt wird. Wird der Gesamteindruck – wie hier – somit durch gleichwertige Elemente bestimmt, kann grundsätzlich nicht angenommen werden, ein Element sei allein geeignet, den Gesamteindruck zu prägen oder wesentlich mitzubestimmen (BGH GRUR 1991, 319 – HURRICANE; GRUR 1996, 775 – Sali Toft; BPatG GRUR 2004, 433 – OMEGA/OMEGA LIFE).

(3) Der Bestandteil „Hello!“ nimmt in der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs ist es zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das

Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2018, 529 – KNEIPP m. w. N.). Eine selbständig kennzeichnende Stellung des in die jüngere Marke übernommenen Zeichens scheidet allerdings aus, wenn der Verkehr diesem Zeichen in der jüngeren Marke lediglich beschreibende Bedeutung beimisst (vgl. BeckOK, a. a. O., § 9, Rdnr. 484).

Letztgenannte Fallgestaltung liegt hier – unabhängig von der Frage, ob bei „Hello!“ von einem ähnlichen Zeichen im vorgenannten Sinne auszugehen ist – vor. Der angesprochene Verkehr wird in dem Bestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke unschwer die englische Grußformel „Hello“ erkennen. Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache, die auch dem inländischen Verkehr geläufig ist. Der Eindruck eines hinzugefügten Stammbestandteils (und damit einer selbständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Bestandteils) kann aber nicht entstehen, wenn – wie vorliegend der Fall – das betreffende Element nicht schutzfähig und dem Verkehr auch sonst als Stammbestandteil nicht geläufig ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 487).

(4) Selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt wird (quod non), dass sich im Rahmen des vorzunehmenden Markenvergleichs die Begriffe „hella“ und „Hello!“ gegenüberstehen, läge keine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit vor. Die schriftbildlichen sowie klanglichen Übereinstimmungen

würden nämlich aufgrund der deutlich hervortretenden begrifflichen Unterschiede neutralisiert werden.

Weisen zwei Marken begriffliche Unterschiede auf, können diese bildliche bzw. klangliche Ähnlichkeiten zwischen den Marken neutralisieren mit dem Ergebnis, dass eine Markenähnlichkeit entfällt. Dies setzt voraus, dass zumindest eine der kollidierenden Marken aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, welche die Verkehrskreise ohne Weiteres erfassen können. Das gilt erst recht, wenn zu den begrifflichen Unterschieden visuelle hinzukommen (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 - ZIRH/SIR).

So liegt der Fall hier. Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der angesprochenen Durchschnittsverbraucher und Fachkreise in der Widerspruchsmarke „hella“ den weiblichen Vornamen „Hella“ als Variante von „Helga“ sehen werden (vgl. unter „<https://www.vorname.com/suche.html?q=Hella>“). Nicht zuletzt hat auch die Widersprechende auf diesen Begriffsinhalt werblich Bezug genommen („WIR HEISSEN HELLA, SIND ABER NICHT VON SINNEN“ – vgl. die Widerspruchsbegründung vom 27. Juli 2016). Zumindest werden die angesprochenen Verkehrskreise jedoch in dem Markenbestandteil „Hello!“ der angegriffenen Marke die englische Grußformel „Hello“ erkennen. Sie ist auch für nicht englischsprachige Verkehrskreise aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu der deutschen Variante „Hallo“ unmittelbar verständlich.

d) Auch die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegen nicht vor.

Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne erkennt der Verkehr die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen, geht wegen ihrer teilweisen Übereinstimmungen aber davon aus, dass vertragliche, organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern bestehen (BGH GRUR 2010, 729 – MIXI). Im Unterschied zur mittelbaren Verwechslungsgefahr

werden die beiden Kennzeichen als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann jedoch nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden.

Solche besonderen Umstände liegen dann vor, wenn sich die ältere Marke zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Inhaberin entwickelt hat und daher die ältere Marke zugleich als Unternehmenskennzeichen in Gebrauch ist. Dabei ist zu beachten, dass auch im Rahmen der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schutzunfähige und kennzeichnungsschwache Bestandteile keinesfalls kollisionsbegründend sein können (vgl. BeckOK, a. a. O., § 14, Rdnr. 521 f.).

Das Vorliegen der solchermaßen erforderlichen besonderen Umstände hat die Widersprechende nicht hinreichend dargetan. Insbesondere handelt es sich bei „hella“ schon nicht um das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden. Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht aus (vgl. BGH GRUR 2009, 772 – Augsburgischer Puppenkiste). Unabhängig davon handelt es sich – wie bereits dargelegt - bei „Hello!“ um einen schutzunfähigen bzw. kennzeichnungsschwachen Bestandteil, der auch unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht kollisionsbegründend sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 541).

2. Schließlich liegt auch der von der Widersprechenden geltend gemachte Löschungsgrund gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht vor.

Es erscheint schon in höchstem Maße zweifelhaft, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine im Inland bekannte Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG handelt. Selbst wenn dies zu Gunsten der Widersprechenden jedoch angenommen wird, fehlt es an der weiteren Voraussetzung, dass die Marken zumindest einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufweisen müssen. Vorliegend sind

die Vergleichsmarken – wie bereits ausgeführt – gänzlich unähnlich. Bei absoluter Zeichenunähnlichkeit kommt ein Bekanntheitsschutz jedoch nicht in Betracht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14, Rdnr. 355). Im Übrigen liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt worden ist.

3. Soweit die Widersprechende angeregt hat, vorliegendes Verfahren dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen bzw. die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist hierfür kein Raum.

Dies gilt zunächst für die von der Widersprechenden aufgeworfene Frage, ob die Bekanntheit einer Marke in Norddeutschland genügt, um von einer bundesweiten Steigerung der Kennzeichnungskraft ausgehen zu können. Da der Senat dies zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt hat, fehlt es insoweit an der Entscheidungserheblichkeit der zu klärenden Frage.

Die zweite von der Widersprechenden aufgeworfene Frage, ob die Annahme, es handele sich bei der angegriffenen Marke um einen Gesamtbegriff, mit dem europäischen Markenrecht vereinbar sei, ist nicht gemäß Art. 267 AEUV vorlagefähig. Darüber hinaus hat der Senat ausgeführt, dass eine Markenähnlichkeit ebenfalls dann zu verneinen ist, wenn nicht vom Vorliegen eines Gesamtbegriffes auf Seiten der angegriffenen Marke ausgegangen wird. Insofern fehlt es an der Entscheidungserheblichkeit der in Rede stehenden Frage, so dass auch insoweit eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof und die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht in Betracht kommt (vgl. hierzu EuGH NZA 2017, 407; BeckOK, a. a. O., § 83, Rdnr. 21).

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Hermann

Fi