



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 594/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 210 074

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. April 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin am Amtsgericht Streif

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2020 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 014 504 261 zu löschen.

GRÜNDE

I.

Die Wort-/Bildmarke (orange, rot, gelb, schwarz)



ist am 21. März 2019 angemeldet worden und seit dem 13. Mai 2019 unter der Nummer 30 2019 210 074 als Marke in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register eingetragen für die Ware der

Klasse 34: getrockneter aromatisierter Tabak für Wasserpfeifen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 14. Juni 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer Unionswortmarke

ALFALIQUID

die am 25. August 2015 angemeldet und am 30. Dezember 2015 unter der Nummer 014 504 261 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Dienstleistungen der Klasse 35 und Waren der

Klasse 34: Raucherartikel; Dosen, Etuis, Koffer und Halterungen für elektronische Geräte, Inhalationsapparate, Inhalationsgeräte, Elektronische Inhalationsgeräte oder elektronische persönliche Verdampfer, alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen; Kästen, Etuis, Koffer und Halterungen für elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen oder elektronische Wasserpfeifen; Elektronische Geräte für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, die Tabakersatzstoffe enthalten oder nicht und als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Inhalatoren, Inhalationsgeräte, elektronische Inhalationsgeräte oder elektronische persönliche Verdampfer, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, die alle Tabakersatzstoffe enthalten oder nicht und als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen und elektronische Wasserpfeifen, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht; Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten oder E-Liquids, Geräte zur Dampferzeugung, Heizelemente, Atomizer, Cartomizer, Clearomizer und Brenner, alle für elektronische Geräte, Inhalatoren, Inhalationsgeräte, elektronische

Inhalationsgeräte oder elektronische persönliche Verdampfer, die alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten oder E-Liquids, Geräte zur Dampferzeugung, Heizelemente, Atomizer, Cartomizer, Clearomizer und Brenner, alle für elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen und elektronische Wasserpfeifen; Aromen oder Zusatzstoffe, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, ausgenommen ätherische Öle, alle für elektronische Geräte, Inhalatoren, Inhalationsgeräte, elektronische Inhalationsgeräte oder elektronische persönliche Verdampfer, die alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Aromen oder Zusatzstoffe, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, ausgenommen ätherische Öle, alle für elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen und elektronische Wasserpfeifen; Aromen oder Zusatzstoffe, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, ausgenommen ätherische Öle, alle für Aromapatronen, -nachfüllungen und -ampullen, die alle in elektronischen Geräten, Inhalatoren, Inhalationsgeräten, elektronischen Inhalationsgeräten oder elektronischen persönlichen Verdampfern verwendet werden, die alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Aromen oder Zusatzstoffe, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, ausgenommen ätherische Öle, alle für Aromapatronen, -nachfüllungen und -ampullen, die alle in elektronischen Zigaretten, elektronischen Zigarren, elektronischen Zigarillos, elektronischen Pfeifen oder elektronischen Wasserpfeifen verwendet werden; Tabakersatzstoffe; Flüssigkeiten und E-Liquids, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht und alle für elektronische Geräte, Inhalatoren, Inhalationsgeräte, elektronische Inhalationsgeräte oder elektronische

persönliche Verdampfer, die alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Flüssigkeiten und E-Liquids, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht und alle für elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen und elektronische Wasserpfeifen; Flüssigkeiten und E-Liquids, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht und alle für Aromapatronen, -nachfüllungen und -ampullen, die alle für elektronische Geräte, Inhalatoren, Inhalationsgeräte, elektronische Inhalationsgeräte oder elektronische persönliche Verdampfer bestimmt sind, die alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Flüssigkeiten und E-Liquids, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht und alle für Aromapatronen, -nachfüllungen und -ampullen, die alle für elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen und elektronische Wasserpfeifen bestimmt sind; Aromapatronen, -nachfüllungen und -ampullen, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht und alle für elektronische Geräte, Inhalatoren, Inhalationsgeräte, elektronische Inhalationsgeräte oder elektronische persönliche Verdampfer, die alle als Ersatz für Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Pfeifen oder Wasserpfeifen dienen; Aromapatronen, -nachfüllungen und -ampullen, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, die alle Tabakersatzstoffe enthalten oder nicht und alle für elektronische Zigaretten, elektronische Zigarren, elektronische Zigarillos, elektronische Pfeifen und elektronische Wasserpfeifen bestimmt sind.

Mit Beschluss vom 31. August 2020 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 34 des DPMA eine Verwechslungsgefahr

verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angegriffene Ware „*getrockneter aromatisierter Tabak für Wasserpfeifen*“ und die Widerspruchsprodukte „*Tabakersatzstoffe*“ hochgradig ähnlich seien, weil sie in Tabakwarengeschäften nebeneinander angeboten würden. Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Der bei dieser Ausgangslage gebotene erhebliche Markenabstand werde eingehalten. Im Gesamteindruck und schriftbildlich seien die Vergleichsmarken aufgrund der zusätzlichen Wortbestandteile und der grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke ausreichend voneinander entfernt. Die angegriffene Marke werde in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „ALPHA“ geprägt, weil die warenbeschreibenden Wortelemente „Since 1989“ und „Hookah Tobacco“ zurückträten. Eine Prägung der Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „ALFA“ scheidet jedoch aus, weil das Element „LIQUID“ vom angesprochenen Verkehr bei der klanglichen Wiedergabe nicht vernachlässigt werde. Auch wenn der Bestandteil „LIQUID“ eine produktbeschreibende Angabe sei, legten es die Bezeichnungsgewohnheiten im Tabak- und Raucherwarenssektor aufgrund der geschlossenen Schreibweise nicht nahe, eine solche phonetisch und optisch leicht erfassbare Einwortmarke, die als Einheit wahrgenommen werde, zu verkürzen. Die Vergleichsmarken würden auch nicht gedanklich in Verbindung gebracht, weil die Widersprechende eine Markenserie nicht dargelegt habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, zwischen den Vergleichswaren bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Sowohl der angegriffene Wasserpfeifentabak als auch die für die Widerspruchsmarke geschützten Flüssigkeiten und E-Liquids würden für (elektronische) Wasserpfeifen verwendet, seien daher notwendiges Zubehör, würden häufig über dieselben Vertriebskanäle angeboten und zu Genusszwecken inhaliert. Sie seien zudem als komplementär anzusehen, weil zahlreiche Raucher (elektronische) Wasserpfeifen zur Rauchentwöhnung nutzten. Den erforderlichen erheblichen Abstand halte die jüngere Marke nicht ein. Da der dem Verkehr bekannte Bestandteil „LIQUID“ eine Flüssigkeit be-

zeichne und damit für E-Liquids beschreibend sei, werde auch die Widerspruchsmarke von dem kennzeichnungskräftigen Bestandteil „ALFA“ geprägt, so dass sich klanglich und begrifflich identische und schriftbildlich ähnliche Markenwörter gegenüberstünden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom 31. August 2020 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 014 504 261 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Amtsverfahren hat er die Auffassung vertreten, die Vergleichswaren unterschieden sich in der Konsistenz, weil dem festen Tabak, der nur mittels einer Wasserpfeife an einem festen Standort konsumiert werden könne, Flüssigkeiten für mobile E-Zigaretten gegenüberstünden und diese Produkte nicht austauschbar seien. Der Schutzzumfang des jeweiligen Markenbestandteils „ALPHA“ bzw. „ALFA“ sei als erster Buchstabe des griechischen Alphabets und wegen seiner häufigen Verwendung äußerst gering. Aufgrund des kennzeichnungskräftigen Bildelements unterscheide sich die jüngere Marke deutlich von der älteren Unionsmarke.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 19. Dezember 2022 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 6, Bl. 32 – 136 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.



Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke **ALPHA** Hookah Tobacco und der Unionswortmarke „**ALFALIQUID**“ besteht die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten 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 (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage besteht zumindest zwischen der angegriffenen Ware „*getrockneter aromatisierter Tabak für Wasserpfeifen*“ der Klasse 34 und den Widerspruchsprodukten „*elektronische Wasserpfeifen, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht*“ der Klasse 34 durchschnittliche Ähnlichkeit.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH a. a. O. Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

b) Bei den Widerspruchswaren „*elektronische Wasserpfeifen, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht*“ liegt eine normale Ähnlichkeit zu getrocknetem aromatisiertem Wasserpfeifentabak vor.

aa) Die – nichtelektronische – Wasserpfeife (Shisha, Narghile, Hookah) besteht aus einem Wassergefäß (Bowl), einer Rauchsäule, einem Kopf und einem Schlauch mit Mundstück. In den Kopf wird spezieller Wasserpfeifentabak gelegt, darüber perforierte Alufolie gespannt und obenauf glühende Kohle platziert. Der beim Verschweilen des Tabaks entstehende Rauch wird durch das Wasser geleitet und über den

Schlauch inhaliert. Der Tabak kann durch Kräutermischungen, Früchte oder aromatisierte Steine (Shiako-Steine), Gels oder Flüssigkeiten ersetzt werden und anstelle von Kohle kann eine elektronische Heizquelle zum Einsatz kommen (Anlagen 1 bis 3 zum gerichtlichen Hinweis). Der Tabak ist somit ein Grundprodukt einer funktionierenden Wasserpfeife. Der Wasserpfeifentabak besteht aus Tabak, Feuchthaltemitteln wie Molasse, Glycerin und Aromen. Er ist grundsätzlich feuchter als der für andere Tabakwaren verwendete Tabak (Anlagen 4 und 5 zum gerichtlichen Hinweis).

bb) Bei elektronischen Wasserpfeifen wird durch Elektrizität eine Flüssigkeit, das sog. Liquid, erhitzt und in Wasserdampf umgewandelt. Diese zu verdampfende Flüssigkeit besteht aus Propylenglycol (Lebensmittelzusatzstoff E 1520) und Glycerin (Lebensmittelzusatzstoff E 422). Reines Wasser (H₂O), geringe Teile von Lebensmittelaromen und Nikotin sind optional. Der Dampf des Liquids erzeugt ein sensorisches Erlebnis, welches dem Empfinden der Inhalation von Zigarettenrauch entsprechen soll, und transportiert dabei Nikotin und andere im Liquid enthaltene Stoffe, welche vom Konsumenten direkt aufgenommen werden (Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis). Es existieren Einweg-E-Wasserpfeifen oder Mehrweg-E-Wasserpfeifen. Elektronische Wasserpfeifen (E-Shishas) werden oft auch als E-Zigaretten bezeichnet und umgekehrt. Zum Teil werden sie auch unter dem Begriff „Vape“ geführt (Anlagenkonvolut 6 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Wasserpfeifentabak und elektronische Wasserpfeifen weisen zwar keine Übereinstimmungen in ihrer Beschaffenheit, im Herstellungsprozess oder in ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft auf. Auch die Art der Nutzung ist unterschiedlich, weil die elektronische Wasserpfeife für den Konsum eine Flüssigkeit benötigt, während getrockneter Tabak lediglich Bestandteil einer herkömmlichen Wasserpfeife sein kann. Aber Gemeinsamkeiten bestehen im Verwendungszweck, weil die Vergleichswaren dazu dienen, den Konsumenten Rauchgenuss zu verschaffen (BPatG 26 W (pat) 20/20 – Marbo Red/MARLBORO; 26 W (pat) 521/15 – iShisha). Außer-

dem gibt es Geschmacksstoffe für Liquids, die darauf abzielen, Tabakaroma nachzuzahlen und dem Nutzer so das Erlebnis des Konsums eines Tabakfabrikats möglichst nahe zu bringen. Ferner werden Wasserpfeifentabak und elektronische Wasserpfeifen häufig gemeinsam im Tabak- und Raucherwarenfachhandel, aber vor allem im Online-Einzelhandel vertrieben und richten sich an den gleichen Abnehmerkreis (BPatG 26 W (pat) 20/20 – Marbo Red/MARLBORO; 26 W (pat) 530/19 – Power Bowl; OLG Frankfurt, GRUR 2021, 273 Rdnr. 24 – ALFALIQUID/ALPA TOBACCO).

2. Von den im Ähnlichkeitsbereich befindlichen Kollisionswaren werden der Fachhandel für Tabakwaren und elektronische Wasserpfeifen nebst Zubehör sowie breite Endverbraucherkreise angesprochen (BPatG 26 W (pat) 576/18 – Cndy Brz), wobei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen (erwachsenen) Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]). Beim Kauf elektronischer Wasserpfeifen wird der Verkehr schon wegen der erwarteten längeren Gebrauchsdauer eine genauere Prüfung der Waren vornehmen. Bei Wasserpfeifentabak mag es sich zwar um eine Alltagsware handeln, angesichts der in diesem Bereich üblichen Markentreue ist jedoch auch insoweit mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu rechnen (BPatG 26 W (pat) 20/20 – Marbo Red/MARLBORO; 26 W (pat) 530/19 – Power Bowl/POWER).

3. Die Kennzeichnungskraft der älteren Unionsmarke „**ALFALIQUID**“ ist durchschnittlich.

a) Dies gilt schon von Haus aus.

aa) 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, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Die Widerspruchsmarke setzt sich aus den Bestandteilen „ALFA“ und „LIQUID“ zusammen.

aaa) Das erste Element „ALFA“ ist kein deutsches Wort. In Deutschland ist nur die Wortkombination „Alfa Romeo“ als Automarke bekannt. Es handelt sich daher um einen Fantasiebegriff. In der phonetisch gleich klingenden Schreibweise „Alpha“ ist es der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und hat als griechisches Zahlzeichen einen numerischen Wert von 1 (<https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha>; BPatG 24 W (pat) 217/98 – ALPHA-CERAMIDE). In der Mathematik dient es als Winkelbezeichnung und damit als mathematisches Symbol. Im übertragenen Sinne kann es „das Erste und damit Vollkommenste (das Beste, das Höchste, das Größte) in seiner Art“ bedeuten (<https://www.wortbedeutung.info/Alpha/>). In diesen Zusammenhang gehört auch der Begriff „Alphatier“ (<https://www.dwds.de/wb/Alpha>). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Wörter toter Sprachen wie Latein oder Altgriechisch nach ständiger Rechtsprechung zur unmittelbaren Produktbeschreibung grundsätzlich ungeeignet sind, sofern sie nicht mit identischer Bedeutung in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind oder die entsprechende tote Sprache auf dem entsprechenden Sektor als Fachsprache verwendet wird, wie z. B. in der Medizin

oder Botanik (EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 25 - 31 – Prana Haus/HABM [PRANA-HAUS]; BPatG 25 W (pat) 87/14 – Universum; 30 W (pat) 539/10 – CANTUS VERLAG; GRUR 1998, 58 – JURIS LIBRI; 26 W (pat) 524/17 – aurea/AURUM; 26 W (pat) 526/21 – Crux/CRUZ). Da Altgriechisch keine Fachsprache im Bereich des Raucherbedarfs darstellt und keine der vorgenannten Bedeutungen in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist (BPatG 28 W (pat) 8/10 – ALLFAcolor/ALPHA; OLG Frankfurt, GRUR 2021, 273 Rdnr. 25 ff., 33 – ALFALIQUID/ALPA TOBACCO), kommt dem Begriff „Alpha“ keine Kennzeichnungsschwäche zu.

bbb) Der Bestandteil „LIQUID“ gehört als Adjektiv mit der Bedeutung „flüssig“ und als Substantiv mit der Übersetzung „Flüssigkeit“ zum englischen Grundwortschatz (BPatG 26 W (pat) 522/19 – LIQUID LOVE m. w. N.). Da es mit dem deutschen Begriff „liquid(e)“ auch ein Pendant gibt, das in wirtschaftlicher oder chemischer Hinsicht flüssige Zustände umschreibt (<https://www.duden.de/rechtschreibung/liquid>), kann seine Kenntnis vom inländischen Verkehrsteilnehmer erwartet werden. Das deutsche Adjektiv „flüssig“ hat die Bedeutung „die Eigenschaft besitzend, fließen zu können; ohne feste Form; weder fest noch gasförmig; ohne Stocken; fließend, zügig; (von Geld, Kapital o. Ä.) verfügbar“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/fluessig>). In Verbindung mit den im Ähnlichkeitsbereich liegenden Widerspruchswaren „*elektronische Wasserpfeifen, alle für medizinische Zwecke oder nicht für medizinische Zwecke, alle mit Tabakersatzstoffen oder nicht*“ wird „LIQUID“ lediglich im beschreibenden Sinne verstanden, nämlich als Sachhinweis auf die gebrauchsfertige Flüssigkeit in der austauschbaren Patrone oder in einem wiederaufladbaren Tanksystem eines elektronischen Inhalationsgeräts.

ccc) In der Gesamtheit bedeutet die Widerspruchsmarke „ALFA Flüssigkeit/flüssig“ oder klanglich „erster Buchstabe des griechischen Alphabets/Zahl 1 Flüssigkeit/flüssig“. Damit verfügt die ältere Unionsmarke von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar ist das Element „LIQUID“ im vorliegenden

Warenzusammenhang beschreibend. Jedoch bestimmt sich die Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen nach deren Gesamteindruck, wobei das kennzeichnungsstärkste Element – hier das Kunstwort „ALFA“ – zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 766 Rdnr. 31 – Stofffähnchen; BPatG 30 W (pat) 503/20 – dental.h/DENTAL X; 26 W (pat) 60/16 – SPY/Spy Mountain).

b) Diese Kennzeichnungskraft wird entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners auch nicht durch Drittmarken geschwächt.

aa) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann dabei auch nur eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22). Die Benutzung der Drittkennzeichen – vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke – muss liquide, also unstreitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht sein, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und daran gewöhnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten, weshalb er weniger Verwechslungen unterliegt (BGH GRUR GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2009, 766 Rdnr. 32 – Stofffähnchen; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG GRUR 2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).

bb) Die angeführte Voreintragung „alpha-steam“ (30 2012 027 998) u. a. für ähnliche Waren der Klasse 34 ist als einzige Drittmarke nicht geeignet, eine Kennzeichnungsschwäche herbeizuführen.

cc) Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke eine Kennzeichnungsschwäche damit begründen will, dass der Begriff „Alpha“ im Verkehr häufig verwendet wird, war bei den von ihm als Anlage 1 zum Schriftsatz vom 23. Januar 2020 vorgelegten wenigen Belegen festzustellen, dass es sich nicht um beschreibende Benutzungen handelt, die zudem lange nach dem maßgeblichen Anmeldetag ermittelt worden sind.

c) Anhaltspunkte für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

4. Der bei durchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren und normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebotene Abstand wird von der Widerspruchsmarke trotz leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades wegen klanglicher Markenidentität zumindest aus Sicht des Fachverkehrs nicht mehr eingehalten.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im

Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke



Hookah Tobacco und die ältere Unionsmarke „**ALFALIQUID**“ sehr deutlich durch die auffällige grafische Ausgestaltung der jüngeren Wort-/Bildmarke. Auch die zweiseitige Anordnung der Wortbestandteile der jüngeren Marke weicht erheblich von der einreihigen Anordnung der Widerspruchsmarke ab.

c) In klanglicher Hinsicht liegt Markenidentität vor, weil beide Vergleichsmarken durch den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „ALPHA“ bzw. das kennzeichnungskräftige Element „ALFA“ geprägt werden.


aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke




wie der jüngeren Marke Hookah Tobacco ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 – OTTO CAP).

aaa) Dies ist bei der angegriffenen Marke der auch optisch dominierende Wortbestandteil „ALPHA“, weil die Wortelemente „Hookah“ und „Tobacco“ zumindest aus Sicht des angesprochenen Fachverkehrs aufgrund ihres produktbeschreibenden Charakters in den Hintergrund treten.

(1) Das englische Substantiv „hookah“, das ursprünglich aus der indischen Sprache stammt, und in die englische Sprache eingegangen ist, wird mit „Wasserpfeife“ übersetzt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/hookah>; BPatG 26 W (pat) 518/15 – Hookah Drink; 28 W (pat) 37/20 –

HUQQA; 29 W (pat) 23/20 – ). Ob der Durchschnittsverbraucher am 21. März 2019, dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, diese Bedeutung bereits verstanden hat – dies wird von BPatG 26 W (pat) 518/15 – Hookah Drink für Oktober 2014 verneint und von BPatG 28 W (pat) 37/20 – HUQQA für Februar 2015 bejaht – kann dahingestellt bleiben, weil zumindest der inländische Fachverkehr, dessen Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH MarkenR 2013, 110 Rdnr. 71 – Abbott Laboratories/HABM [RESTORE]; EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 30 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 509/18 – INTERIEUR BRANDING; 26 W (pat) 507/17 – SMART SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 – CID; 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido), diesen Bedeutungsgehalt erfasst hat. Denn dem Fachverkehr kann unterstellt werden kann, dass er grundsätzlich in der Lage ist, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu er-

kennen (BPatG 29 W (pat) 23/20 – ; allgemein: BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda; 26 W (pat) 536/18 – Slumberzone; 30 W (pat) 534/18 – SMARTCORE).

(2) Das englische Hauptwort „tobacco“ gehört zum englischen Grundwortschatz (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 106) und wird daher auch vom Durchschnittsverbraucher im Sinne von „Tabak“ verstanden.

(3) Insgesamt kommt der Wortfolge „Hookah Tobacco“ daher die Bedeutung „Wasserpfeifentabak“ zu. Damit beschreibt sie das von der angegriffenen Marke beanspruchte Produkt „*getrockneter aromatisierter Tabak für Wasserpfeifen*“ unmittelbar, weshalb sie zumindest aus Sicht des Fachverkehrs vollständig zurücktritt.

bbb) Dies gilt erst recht für die in sehr kleiner Schrift in der Mitte oberhalb des Buchstabens „P“ angeordnete Wort-/Zahlenfolge „Since 1989“. Da die Präposition „since“ im Sinne von „seit“ ebenfalls zum englischen Grundwortschatz gehört (Weis, a. a. O., S. 93), wird sie von beiden Verkehrskreisen mit „seit 1989“ übersetzt und damit nur als ebenfalls beschreibende Angabe, nämlich als Unternehmensgründungsdatum erkannt.

bb) Trotz der geschlossenen Schreibweise liegt eine Prägung in phonetischer Hinsicht auch bei der älteren europäischen Einwortmarke „ALFALIQUID“ durch den Bestandteil „ALFA“ vor.

aaa) Die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2008, 905 juris-Tz. 38 – Pantohexal). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

bbb) Vorliegend besteht ein solcher Anlass zur zergliedernden Wahrnehmung der älteren Unionswortmarke „ALFALIQUID“.

(1) Dafür spricht zum einen, wie bereits bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft erörtert worden ist, dass der Bestandteil „LIQUID“ als englisches Grundwort und im Hinblick auf das deutsche Pendant auch dem Durchschnittsverbraucher im Sinne von „Flüssigkeit“ geläufig ist und von ihm in Verbindung mit elektronischem Raucherbedarf, der seit über 10 Jahren auf dem deutschen Markt ist, sofort und ohne weiteres als Sachhinweis auf deren Verbrauchsstoff, nämlich die zu verdampfende Flüssigkeit, verstanden wird. Da nicht nur elektronische Zigaretten, sondern auch elektronische Wasserpfeifen ein sog. Liquid verdampfen, wird das Wort „LIQUID“ nur als beschreibende Angabe aufgefasst.

(2) Zum anderen ist das Anfangselement „ALFA“, wie bereits im Rahmen des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke ausgeführt worden ist, ein kennzeichnungskräftiger Fantasiebegriff, der sich auch in der Aussprache von dem nachfolgenden Bestandteil „LIQUID“ deutlich absetzt und nicht mit ihm zu einer einheitlichen Lautfolge, geschweige denn zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmilzt.

cc) Aufgrund dieser zergliedernden Wahrnehmung sticht der stärker beachtete Anfangsbestandteil „ALFA“ der Widerspruchsmarke, der über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für elektronische Wasserpfeifen verfügt, phonetisch hervor, während das kennzeichnungsschwache Schlusselement „LIQUID“ im Gesamteindruck zurücktritt.

cc) Die sich gegenüberstehenden Markenwörter „ALPHA“ und „ALFA“ sind klanglich völlig identisch.

d) Aus den vorgenannten Gründen liegt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Denn die Vergleichsmarken sprechen verschiedene Verkehrskreise an, die sich objektiv voneinander abgrenzen lassen. Dazu gehören der allgemeine Verkehr, Fachkreise oder unterschiedliche Sprachkreise (BGH GRUR 2015, 587 Rdnr. 23 – PINAR). Selbst wenn aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers eine Prägung der

jüngeren Marke durch das Wortelement „ALPHA“ wegen des gleichgewichtigen, für ihn kennzeichnungskräftigen Wortbestandteils „Hookah“ ausschiede und daher eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre, reicht es für die Erfüllung des Tatbestandes der §§ 119 Nr. 1; 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus, wenn aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise – hier dem inländischen Fachverkehr – eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann (BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 64 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2012, 64 Rdnr. 9 a. E. – Maalox/Melox-GRY).

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Dr. von Hartz

Streif