



# BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 559/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2019 100 805**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Lachenmayr-Nikolaou und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 22. Januar 2019 angemeldete Wortmarke

**HAMMER HELM**

ist am 26. Februar 2019 unter der Nummer 30 2019 100 805 für die nachfolgend genannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

Klasse 25: Oberbekleidung; Oberbekleidungsstücke; Witterungsbeständige Oberbekleidung; Wasserdichte Oberbekleidungsstücke; Arbeitskleidung; Jacken; Lichtreflektierende Jacken; Wasserfeste Jacken; Wetterfeste Jacken; Gestrickte Jacken; Jacken ohne Ärmel; Pullover; Pullunder; Langärmelige Pullover; Hemden; Hemdjacken; Kurzärmelige Hemden; Langärmelige Hemden; T-Shirts; Bedruckte T-Shirts; Kurzärmelige T-Shirts; Sweater; Sweatshirts; Sweatjacken; Weite Sportpullover [Sweatshirts]; Schirme für Mützen; Mützenschirme [Kopfbedeckungen]; Mützen; Hosen; Hosenanzüge; Wasserfeste Hosen; Wetterfeste Hosen; Schweißbänder; Schweißbänder, Kopfbänder;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Isotonische Getränke; Nichtalkoholische Getränke; Getränke mit Fruchtgeschmack; Nichtalkoholische koffeinhaltige Getränke; Aromatisierte, kohlenensäurehaltige Getränke; Alkoholfreie Getränke mit Kaffeearoma; Alkoholfreie Getränke mit Teearoma; Koffeinhaltige Getränke ohne Alkohol; Alkoholfreie aromatisierte kohlenensäurehaltige Getränke; Alkoholfreie Getränke auf Fruchtbasis mit Teeengeschmack; Vitaminhaltige Getränke, nicht für medizinische Zwecke; Säfte mit Fruchtfleischanteilen [nicht alkoholische Getränke];

Klasse 37: Bauwesen; Bauleitung [Bauaufsicht]; Baubetreuung; Baumaschinenvermietung; Bauaufsicht für Bauprojekte; Standortvorbereitung [Bauwesen]; Technische Bauüberwachung von Bauwerken; Baustellenprojektmanagement beim Gebäudebau [Bauaufsicht]; Instandhaltung von Bauten; Sanierung von Bauten; Reparaturarbeiten an Bauten; Renovierung von Bauten; Sanierungsarbeiten an Bauten; Baudienstleistungen in Bezug auf temporäre Bauten; Vermietung von Baugeräten; Vorbereitung eines Bauplatzes; Reinigung von Baustellen; Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten; Baudienstleistungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten für gewerbliche Zwecke; Leitung von Bauprojekten vor Ort; Bau- und Reparaturarbeiten zur Modernisierung von Wohnungen; Bau- und Reparaturarbeiten zur Modernisierung von Gebäuden;

Malerarbeiten; Maler- und Lackiererarbeiten; Aufbringen von Anstrichen [Malerarbeiten]; Innenausbau; Trockenbau.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. März 2019.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 12. April 2017 in schwarz und grau eingetragenen Unionsmarke (Wort-/Bildmarke) UM 015 953 664



eingetragen für:

Klasse 9: Arbeitsschutzbrillen, Schutzhelme für Arbeiter, Sporthelme, Arbeitsschutzschuhe und Arbeitsschutzkleidung; Atemschutzmasken und Atemschutzgeräte für Arbeiter;

Klasse 10: Gehörschutzprodukte, Gehörschutzkapseln;

Klasse 18: Fertigwaren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere Behältnisse, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Rucksäcke, Koffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 25: Bekleidung, insbesondere Arbeitshosen, Poloshirts, Unterwäsche, Socken, Softshelljacken, Winterjacken, Arbeitsjacken und Gürtel; Kopfbedeckungen, insbesondere Basecaps und Mützen; Schuhwaren.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 25.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2020 hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen.

Auch unter Berücksichtigung der verwechslungsfördernden Warenlage bestehe keine Verwechslungsgefahr unmittelbarer oder assoziativer Art, da sich die Vergleichsmarken im maßgeblichen Gesamteindruck in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend voneinander unterscheiden würden. Eine Verwechslungsgefahr sei aus Rechtsgründen zu verneinen, da es sich bei dem Ausdruck „HAMMER WORKWEAR“ in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren um einen schutzunfähigen Ausdruck handele. Das Wort „Hammer“, ursprünglich der Begriff für ein Werkzeug, werde vermehrt als Synonym für „das ist toll, eine großartige Sache“ verwendet. „Workwear“ sei eine umfangreich verwendete Gattungsbezeichnung für Arbeitskleidung und habe auch in den Modebereich Eingang gefunden. Durch die sprachregelgemäße Verbindung beider Bestandteile entstehe kein neuer Begriff, vielmehr blieben die Einzelbegriffe deutlich in ihrem Sinngehalt erkennbar. Es handele sich daher um eine unmittelbar beschreibende Sachaussage. Bei dem separaten Bildbestandteil handele es sich nicht um einen Hammer, sondern er erinnere eher an die Darstellung eines Pfeiles, so dass er zur Unterstreichung des Wortes „Hammer“ nicht geeignet sei. Der Schutz des Zeichens sei daher auf die eintragungsbegründende Eigenprägung, nämlich die grafische Ausgestaltung, beschränkt. Der Umstand, dass der Verkehr möglicherweise in einem blickfangmäßig hervorgehobenen, nach dem Markenrecht aber schutzunfähigen Markenbestandteil das kennzeichnende Merkmal sehe und es dadurch zu Verwechslungen mit der jüngeren Marke komme, sei aus

Rechtsgründen unbeachtlich. Aufgrund der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke sei daher unter keinem Aspekt eine Verwechslungsgefahr für das Publikum zu befürchten

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Zur Begründung trägt sie vor, die angegriffene Marke werde durch das Wort „HAMMER“ geprägt. Allein die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marke „HAMMER HELM“ auch als einheitlichen Begriff im Sinne von „ein besonders guter Helm“ wahrnehmen könnten, führe nicht dazu, dass die Marke generell in diesem Sinne verstanden werde. Wäre dies der Fall, wäre das Zeichen für die beanspruchten Waren der Klasse 25 nicht eintragungsfähig, da es aus zwei beschreibenden Angaben bestünde. Denn auch der Bestandteil „Helm“ sei für Arbeitsschutzkleidung nicht unterscheidungskräftig, da ein Helm – auch wenn er in der Warenklasse 9 geschützt sei – Bestandteil einer Arbeitsschutzkleidung sein könne. Es sei daher von dem Begriff „Hammer“ als Werkzeug auszugehen, der als einziger unterscheidungskräftiger Bestandteil die angegriffene Marke prägen würde. Die Widerspruchsmarke werde allein durch den Bestandteil „HAMMER“ geprägt. Da der größtmäßig untergeordnete grafische Bestandteil aus sich heraus nicht eindeutig erkennbar sei, werde der Verkehr sich an den Wortbestandteilen „HAMMER WORKWEAR“ orientieren. Innerhalb der Wortfolge sei „Workwear“ eindeutig beschreibend, so dass „Hammer“ der unterscheidungskräftige Bestandteil sei. Da der Verkehr „WORKWEAR“ und „HELM“ nicht als unterscheidende Merkmale wahrnehmen werde und das jeweils prägende Wort „Hammer“ identisch in die jüngere Marke übernommen worden sei, sei eine klanglich hochgradige Ähnlichkeit gegeben. Auch schriftbildlich würden die Zeichen durch „Hammer“ geprägt, erst recht, wenn die grafische Darstellung als Hammer angesehen werde, so dass auch schriftbildliche Ähnlichkeit anzunehmen sei. Da „Hammer“ jeweils auf das Werkzeug Bezug nehme, bestehe schließlich auch eine begriffliche Ähnlichkeit. Dazu trage auch der Umstand bei, dass „Helm“ ein wesentlicher Bestandteil von

„Workwear“ sei und in der angegriffenen Marke nur als Synonym für „Workwear“ stehe. Es liege daher eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Darüber hinaus habe das Wort „HAMMER“ auch eine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke. Dabei komme es nicht darauf an, ob der Bestandteil für sich gesehen kennzeichnend wirke, sondern ob er im Gesamtgefüge selbständig hervortrete. Dies sei hier der Fall. Selbst wenn der Bestandteil „WORKWEAR“ sowie die grafische Umrahmung des Schildes das Zeichen mitprägen würde, habe „HAMMER“ eine selbständig kennzeichnende Stellung, die dazu führe, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werde, die mit dem Bestandteil „HAMMER“ gekennzeichnete Bekleidung stamme zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Diese Annahme liege nahe, weil die Widersprechende eine der größten Baumarktketten Deutschlands mit einer überragenden Marktposition sei. Jeder Heimwerker, der Arbeitsbekleidung trage, kenne selbstverständlich die Märkte der Widersprechenden. Beanspruche ein anderer Anbieter ebenfalls die Bezeichnung „HAMMER“ für seine Arbeitskleidung, sei es offenkundig, dass Verbindungen zur Bekleidung der Widersprechenden hergestellt werden sollten. Der Inhaber der angegriffenen Marke wolle sich offenkundig an die Marke der Beschwerdeführerin anhängen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 19. Mai 2020 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2019 100 805 „HAMMER HELM“ zu löschen.

Der Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Im Verfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, die Vergleichszeichen seien hinreichend unterscheidbar, um eine Verwechslungsgefahr selbst bei identischen

Waren auszuschließen. Die Zeichen würden nicht durch das Wort „HAMMER“ geprägt. Der Bestandteil „HELM“ der angegriffenen Marke sei für die in Klasse 25 beanspruchten Waren nicht beschreibend und daher von normaler Kennzeichnungskraft. Ein Helm solle vor allem gegen Schlag und Stoß schützen. Es handele sich um ein funktionales Kleidungsstück, das sich dadurch auszeichne, dass es auch bei Gewalteinwirkung von außen formstabil bleibe. Dementsprechend seien Helme in der Nizzaer Klassifikation bei der Schutz- und Sicherheitsausrüstung in Klasse 9 eingruppiert und nicht bei Kopfbedeckungen in Klasse 25. Der gemeinsame Bestandteil „HAMMER“ sei dagegen nicht kennzeichnungskräftig. Denn „Hammer“ werde umgangssprachlich und in der Werbung verwendet, um – in Alleinstellung oder gefolgt von einem Substantiv – eine Sache als besonders großartig, toll oder lobend herauszustellen (so z. B. Hammerpreis, Hammerangebot, Hammerauto). Die Widerspruchsmarke bestehe daher aus einem kennzeichnungskräftigen Bildelement und dem nicht kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil, der die gegenständlichen Waren als „großartige Arbeitsbekleidung“ beschreibe. Die jeweils kennzeichnungskräftigen Elemente seien der figurative Bestandteil der Widerspruchsmarke sowie das Wort „Helm“ der jüngeren Marke. Zwischen diesen bestehe keine Ähnlichkeit. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass die Auswahl von Kleidungsstücken im Allgemeinen visuell erfolge. Daher seien die durch das kennzeichnungskräftige Bildelement der älteren Marke verursachten visuellen Unterschiede für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr besonders relevant.

Der Senat hat im Ladungszusatz vom 13. Juli 2023 auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen. Mit Schriftsatz vom 24. August 2023 hat die Beschwerdeführerin den Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



## II.

Da der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen worden ist und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Die gem. §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 119 MarkenG, so dass der Widerspruch zu Recht zurückgewiesen wurde, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

**A.** Da der Widerspruch am 1. Juli 2019, mithin nach dem 14. Januar 2019, erhoben wurde, gilt das MarkenG (§ 42 Abs. 1 und 2 MarkenG) in seiner aktuellen Fassung, § 158 Abs. 3 MarkenG.

**B.** Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, 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 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH a. a. O. Rn. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YO/YOOFOOD; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Darüber

hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

1. Benutzungsfragen sind vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht aufgeworfen worden. Ausgehend von der deshalb maßgeblichen Registerlage können sich beide Marken im Bereich identischer Waren begegnen. Der Widerspruch richtet sich nur gegen die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 25. Diese werden alle von dem Oberbegriff „Bekleidung“ der Widerspruchsmarke umfasst, so dass insoweit Warenidentität vorliegt. Ob und in welchem Umfang Ähnlichkeit zwischen den Waren der angegriffenen Marke in Klasse 25 und den Waren der Klassen 9, 10 und 18 der Widerspruchsmarke besteht, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da bereits im Identitätsbereich keine Gefahr von Verwechslungen zu befürchten ist.

2. Die hier relevanten Vergleichswaren der Klasse 25 sprechen sowohl den Handel als auch die allgemeinen Verkehrskreise an, in erster Linie den durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsendverbraucher, dessen Aufmerksamkeit beim Erwerb der relevanten Waren je nach Preissegment durchschnittlich bzw. etwas erhöht ist.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt – mangels entgegenstehender Anhaltspunkte - von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Widerspruchsmarke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen, da eine entsprechende Verkehrsbekanntheit nicht belegt ist. Für die Annahme einer

erhöhten Kennzeichnungskraft bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, Umsatz, geografischer Verbreitung, Investitionsumfang zur Förderung der Marke sowie gegebenenfalls zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/VillaCulinaria). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (hier Januar 2019) vorgelegen haben und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2020, Rn. 870 22 - INJEKT/INJEX, GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP; GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie habe eine überragende Marktposition inne und ihre „Märkte“ seien besonders bekannt, ist dies für die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unerheblich, da es nicht auf die Bekanntheit der Beschwerdeführerin als Unternehmen, sondern auf die Benutzung und Bekanntheit der Widerspruchsmarke



ankommt, in der sich das Firmenkennzeichen der Beschwerdeführerin nicht widerspiegelt. Zur Bekanntheit bzw. einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Beschwerdeführerin jedoch nichts vorgetragen. Für die Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft bestehen ebenfalls keine ausreichenden Anhaltspunkte. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Wortkombination „HAMMER WORKWEAR“ und grafischen Elementen. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Wortbestandteil „HAMMER WORKWEAR“ im Sinne von „tolle Arbeitskleidung“ verstehen sollten, reicht die grafische Ausgestaltung aus, um dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu verleihen. Entgegenstehende Argumente sind nicht vorgetragen worden.

4. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke trotz identischer Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen erheblichen Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 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 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch).

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 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rn. 28 – RETROLYMPICS; GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Für die Bejahung der Markenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, 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, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 249 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).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen gegeben.

Es stehen sich die Wortmarke

**„HAMMER HELM“**

und die Unions-Wort-/Bildmarke



gegenüber.

a) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichszeichen in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend voneinander, 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.

In schriftbildlicher Hinsicht sind sich die Vergleichszeichen nicht ähnlich.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wort-/Bildmarke, bei der der Wortbestandteil „HAMMER WORKWEAR“ mit einem schwarzen Rechteck hinterlegt und links davon ein ebenfalls schwarz hinterlegtes grafisches Symbol angeordnet ist, das zum Beispiel als Pfeil oder stilisierter Hammer interpretiert werden kann. Dagegen besteht die angegriffene Marke nur aus den Wörtern „Hammer“ und „Helm“.

In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Zeichen ausreichend durch die Wörter „HELM“ in der jüngeren Marke und „WORKWEAR“ in der Widerspruchsmarke, die jeweils in der anderen Marke keine Entsprechung finden.

Auch begrifflich besteht ein ausreichender Unterschied zwischen den Vergleichszeichen, weil die Wörter „WORKWEAR“ und „HELM“ in der jeweils anderen Marke keine Entsprechung finden. Eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr ist nur zu befürchten, wenn die beiderseitigen Begriffe ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 303; BPatG, Beschluss vom 09.05.2017, 25 W (pat) 517/17 – Piraten-Mix/Piratenspass), was für die Wörter „Workwear“ und „Helm“ nicht zutrifft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anforderungen an eine begriffliche Ähnlichkeit höher sind, wenn ein deutsches Wort mit einem fremdsprachigen Begriff zu vergleichen ist, da Verwechslungen hier lediglich nach einem Übersetzungsvorgang möglich sind (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 9, Rn. 305). Auch wenn Helme zum Bereich der

Schutz(be-)kleidung gerechnet werden, handelt es sich nicht um derart übereinstimmende Begriffe, dass sie austauschbar wären, da der (Schutz-)Helm nur ein Bestandteil der Arbeits(schutz-)bekleidung ist. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Wörter „Helm“ und „Workwear“ als Synonyme verstanden werden. Assoziative Gemeinsamkeiten, wie z. B. die von der Beschwerdeführerin angeführte Bezugnahme auf das Werkzeug „Hammer“, reichen für die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr nicht aus. Dieser Grundsatz ergibt sich u. a. aus der vom Senat in seinem Ladungszusatz zitierten Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 09.05.2017, 25 W (pat) 517/17 – Piraten-Mix/Piratenpass, wenn auch, wie die Beschwerdeführerin vorträgt, die Zeichen als solche nicht unmittelbar mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sein mögen.

b) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Prägung der Vergleichszeichen durch den übereinstimmenden Bestandteil „HAMMER“ angenommen werden. Die angegriffene Marke wird nicht alleine durch den Bestandteil „HAMMER“ geprägt.

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, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; BGH GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY; Büscher/Dittmer/Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14 Rn. 324). Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]).

Ausgehend hiervon hat das Wort „HAMMER“ - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - innerhalb der angegriffenen Marke keine prägende Stellung, weil der weitere Markenbestandteil „Helm“ für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Ein „Helm“ ist eine stabile, gegen mechanische Einwirkungen schützende Kopfbedeckung (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Helm>; <https://www.wortbedeutung.info/Helm/>). Der Begriff wird als Kurzform für (irgendeine Art von) „Schutzhelm“ verwendet (vgl. [duden.de/rechtschreibung/Helm\\_Kopfbedeckung](https://duden.de/rechtschreibung/Helm_Kopfbedeckung)), d. h. er ist eindeutig der Schutzkleidung zuzuordnen, weshalb er nicht zu den in Klasse 25 klassifizierten Bekleidungsstücken gehört. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist ein Helm also nicht nur „irgendeine Kopfbedeckung“, sondern eine, die sich in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen von den von Klasse 25 umfassten Kopfbedeckungen unterscheidet. In Bezug auf die in Rede stehenden Waren hat „Helm“ somit keine beschreibende Bedeutung und kann daher schon aus diesem Grund nicht von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen werden. Gegen eine Prägung der jüngeren Marke durch „Hammer“ spricht zudem, dass mit „Hammer“ nicht nur das Werkzeug bezeichnet wird, sondern dem Wort auch eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „besonders gut/ toll“ zukommen kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.06.2021, 29 W (pat) 540/19 – HAMMA ALLES HAMMA GÜNSTIG! m. w. N.; weitere Verwendungsbeispiele: „Hammer Preis“, „Hammer Angebot“, vgl. Anlagen 1 bis 4). Unter Zugrundelegung dieser Bedeutung dürften die angesprochenen Verkehrskreise „Hammer Helm“ als Gesamtbegriff („ein besonders guter Helm“) wahrnehmen, so dass auch bei diesem Verständnis eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Hammer“ nicht angenommen werden kann.

Aus den genannten Gründen dürfte auch bei der Widerspruchsmarke eine Prägung durch den Bestandteil Hammer nicht in Betracht kommen. Letztlich bedarf diese Frage jedoch keiner abschließenden Beurteilung, da eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Prägung schon daran scheitert,



dass jedenfalls die angegriffene Marke nicht durch den übereinstimmenden Bestandteil „Hammer“ geprägt wird.

c) Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2, Halbsatz 2 MarkenG wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „HAMMER“ in der angegriffenen Marke scheidet aus.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD).

aa) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet schon deshalb aus, weil keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Widersprechende über eine Markenserie verfügt und es sich bei „HAMMER“ um einen Stammbestandteil der Widersprechenden handelt.

bb) Ebenso wenig kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne angenommen werden. Zwar ist nicht ausgeschlossen, 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 (GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Auch kann, wie die die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu „INTERCONNECT/T-InterConnect“ (GRUR 2008, 258) vorbringt, die Übereinstimmung in nur einem Bestandteil der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen, wenn es sich dabei um den allein kennzeichnenden Bestandteil der Widerspruchsmarke handelt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 32 – INTERCONNECT/T-InterConnect). Hiergegen spricht allerdings schon, dass „Hammer“ im Sinne von „besonders toll, besonders günstig“ verstanden wird, so dass eine gesamtbegriffliche Aussage im Sinne von „tolle Arbeitskleidung“ vorliegt und „Workwear“ nicht derart in den Hintergrund tritt, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise allein an dem weiteren Bestandteil „Hammer“ orientieren.

Jedenfalls kann aber eine solche Verwechslungsgefahr grundsätzlich nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden. Der Umstand, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht nicht aus (vgl. BGH GRUR 2020, 1202, Rn. 39 - YOOFOOD/YO ; GRUR 2009, 1055 Rn. 37 - airdsl; GRUR 2013, 1239 Rn. 45 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

Anhaltspunkte für eine selbständig kennzeichnende Stellung können darin bestehen, dass der älteren Marke oder ihrem prägenden Bestandteil lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Dem übernommenen Wort „HAMMER“ in der jüngeren Marke ist jedoch weder ein Firmenbestandteil hinzugefügt worden noch handelt es sich bei „Helm“ um ein bekanntes Zeichen des Inhabers der jüngeren Marke. Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung spricht zudem bereits, dass die Bestandteile „HAMMER“ und „HELM“ als gesamtbegriffliche Einheit verstanden werden bzw. inhaltlich aufeinander bezogen sind (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn.499). Was die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Bekanntheit der Widersprechenden anbelangt, ist dies für die Frage, ob der Verkehr die Zeichen demselben wirtschaftlichen Unternehmen zuordnet, unerheblich, da es in diesem

Zusammenhang allenfalls auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ankommen kann.

Andere Umstände, die die es rechtfertigen würden, dem übernommenen Bestandteil „Hammer“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzubilligen und die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen der Widersprechenden und dem Inhaber der jüngeren Marke nahelegen, sind weder erkennbar noch vorgetragen.

**C.** Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

### **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 einzulegen.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth