



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 26/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

06.09.2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 060 677

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Werner als Vorsitzende und die Richter Schwarz und Paetzold auf die mündliche Verhandlung vom 9. April 2019

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 22. November 2013 angemeldete, am 9. Oktober 2014 eingetragene und am 14. November 2014 für die Waren der

- Klasse 1: chemische Erzeugnisse für gewerbliche und fotografische Zwecke, insbesondere lichtaushärtende Gele; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;
- Klasse 3: Klebstoffe zum Befestigen künstlicher Nägel; Nagellack; Nagelpflegemittel; Nägel [künstliche]; künstliche Fingernägel; Nagellackstifte; Spitzen, Kleber und Lack, alle für die Nagelpflege; künstliche Fingernägel mit Kleber dafür als komplette Sätze; Sandblattfeilen, Schmirgelpapier, Schmirgelleinen und Schmirgel, alle für die Nagelpflege; Nagelpflegemittel, Nagelkräftigungs-, -reparatur- und -konditionierungsmittel, Gele und Harze für Nägel zum Aufstreichen, härtende Nagelgele; Nagelpolitur, Nagellack, Nagelunterlacke, Nageldecklacke, schnelltrocknende Nagellacke; Nagellackentferner; künstliche Nägel; Nagelkleber, Nagelspitzenentferner; Nagellackentferner für künstliche Nägel; Feuchtigkeitlotion für die Pediküre; Nagelbürstenreiniger; Nagelschablonen; Nagelhautcreme, -entferner und -öle; alle vorgenannten Waren nur zur Benutzung in Verbindung mit professioneller Nagelpflege; Wasch- und

Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle; kosmetische Präparate und Substanzen für das Haar; Mittel zum Haare färben; Conditioner; nicht medizinische Toilettenartikel; Haarwaschmittel; Parfüms; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; sämtliche vorgenannten Waren nur zur professionellen Benutzung in Verbindung mit der Berufsausübung; und

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte, insbesondere UV-Lampen [nicht für medizinische Zwecke],

veröffentlichte Wort- / Bildmarke 30 2013 060 677



e n Vogue

hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin, ein Tochterunternehmen der „e... Inc.“ mit Sitz in K..., am 13. Februar 2015

Widerspruch erhoben aus ihrem am 27. Januar 2009 mit dem Geschäftsbereich „Herstellung und den Handel von/mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten und dazu erforderliche Geräte, auch als Schulung in deren Anwendung“ im Handelsregister des Amtsgerichts W... (HRB 27774) eingetragenen Unternehmenskennzeichen

„en Vogue Sculptured Nail Systems“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 3, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. Dezember 2016 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, zwischen der angegriffenen Marke und der prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichnungen bestehe keine Verwechslungsgefahr im

Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG.

Das Unternehmenskennzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ sei namensmäßig originär nicht unterscheidungskräftig. Es bestehe aus rein beschreibenden Angaben, die in der Gesamtheit nicht über die bloße Summe ihrer beschreibenden Elemente hinaus reichten.

„en Vogue“ bedeute „trendig, modisch, beliebt, auf dem neuesten Stand, im Kommen“. Das angesprochene Publikum sei auch in der Lage, die Bedeutung von „en Vogue“ zu erfassen, insbesondere weil in dem hier maßgeblichen Warenbereich der Klasse 3, auf den auch die Dienstleistungen des Unternehmenskennzeichens bezogen seien, der Begriff gern als beschreibende Angabe verwendet werde (so auch BPatG, 24 W (pat) 163/98 – Vogue; BPatG, 25 W (pat) 532/11, GRUR-Prax 2012, 555, Nr. 2 b) dd) – Roshen/Rocher). Soweit die Widersprechende „Sculptured Nail Systems“ in der Übersetzung „modellierte Nagelsysteme“ verstehe, habe die Gesamtkombination des Unternehmenskennzeichens daher die Bedeutung „im Trend liegende, modellierte Nagelsysteme“. In Bezug auf den Geschäftsgegenstand der Widersprechenden („Herstellung und den Handel von/mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten und dazu erforderliche Geräte, auch als Schulung in deren Anwendung“) eigne sich die Wortfolge damit zur Beschreibung des Schwerpunkts oder Fokus' der Waren und Dienstleistungen. Als rein beschreibende Angabe fehle dem Unternehmenskennzeichen die namensmäßige Unterscheidungskraft.

Ob das Widerspruchszeichen qualifizierte Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen könne, erscheine anhand der vorgelegten Unterlagen fraglich. Selbst, wenn dies zugunsten der Widersprechenden unterstelle und somit der Erwerb eines Unternehmenskennzeichens bejaht würde, müsste Verwechslungsgefahr verneint werden. Denn auch die zu vergleichenden Zeichen ^{e n} *V*ogue und „en Vogue

Sculptured Nail Systems“ wiesen aufgrund der Kennzeichnungsschwäche der Wortkombination „en Vogue“ keine ausreichende schriftbildliche Ähnlichkeit auf, um die Verwechslungsgefahr – selbst bei teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentität – bejahren zu können.

Gegen den ihr am 16. Dezember 2016 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 3, vom 12. Dezember 2016 wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 16. Januar 2017.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen den gegenüberstehenden Zeichen bei den identisch beanspruchten Waren Verwechslungsgefahr bestehe.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe bei der hier angefochtenen Entscheidung die Anforderungen an die Unterscheidungskraft eines Unternehmenskennzeichens deutlich überspannt und nicht beachtet, dass an die Schutzfähigkeit bzw. Unterscheidungskraft von Unternehmenskennzeichen geringere Anforderungen zu stellen sei als bei Marken, da angesichts der unterschiedlichen Funktionen von Unternehmenskennzeichen und Marken die namensmäßige Unterscheidungskraft nach § 5 Abs. 2, Satz 1 MarkenG nicht mit der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gleichgesetzt werden könne. Insoweit genüge es, wenn eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen sei. Überdies bestehe auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen, weil das Unternehmensschlagwort „en Vogue“ das Gesamtzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ präge.

Entgegen der Annahme des Deutschen Patent- und Markenamts vermittele der Begriff „en Vogue“ keine konkrete Vorstellung über die von der Widersprechenden angebotenen Produkte, da „en Vogue“ viel zu unbestimmt sei. Gerade die Kombination von „en Vogue“ mit „Sculptured Nail System“ unterstreiche die Eignung, bei der Verwendung als Name des Unternehmens zu wirken, da es sich bei „en Vogue“ um ein Adverb handle, das – ganz im Unterschied zu einem Adjektiv –

eigentlich nicht attributiv verwendet werden könne. Die Interpretation des Deutschen Patent- und Markenamts wäre also nur dann gerechtfertigt, wenn zu dem Zeichen „en Vogue“ ein zusätzliches Wort hinzugefügt werden würde, wie z. B. „Sculptured Nail Systems sind en Vogue“ oder eben wenn das Adverb „en vogue“ ersetzt würde durch ein Adjektiv wie z. B. "trendige Sculptured Nail Systems". Auch dem in Rede stehende Gesamtzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Der Begriff „en Vogue“ in Kombination mit den weiteren Firmenbestandteilen wirke sehr wohl als Name des Unternehmens. Eine falsche Syntax sei bei aus mehreren Worten bestehenden Zeichen nicht zwangsläufig zur Begründung originärer Unterscheidungskraft geeignet. Eine von den Regeln der Rechtschreibung abweichende Schreibweise könne aber dann Unterscheidungskraft begründen, wenn die Abweichung – wie hier – weitgehend vorbildlos sei und den angesprochenen Kreisen nicht begegne. Der Begriff „en Vogue“ sei im Zusammenhang mit den weiteren Bestandteilen "Sculptured Nail Systems" einprägsam und umreiße das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens nur schlagwortartig, ohne es konkret zu beschreiben.

Im Übrigen sei die angegriffene Marke eingetragen und ihr somit die notwendige Unterscheidungskraft zugesprochen worden, obwohl die grafischen Bestandteile, ausschließlich in einer bestimmten Schreibweise, nur marginal seien.

Eindeutig präge auch das Schlagwort „en Vogue“ die gesamte Herkunftsbezeichnung „en Vogue Sculptured Nail Systems“. Das Publikum neige auch dazu, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen. Daher könne auch der angegriffenen Marke der Firmenbestandteil „en Vogue“ der Beschwerdeführerin gegenübergestellt werden. Da dieser Teil der geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort genieße, könne er als gesondert geschützter Teil auch dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden. In diesem Fall seien die sich gegenüberstehenden Kennzeichen klanglich identisch. Die weiteren Bestandteile des Unternehmenskennzeichens der Beschwerdeführerin („S...

GmbH“) seien rein beschreibend und träten hinter den allein kennzeichnenden Bestandteil „en Vogue“ zurück. Dabei könne einem Firmenbestandteil nicht bereits deshalb der Schutz als Firmenschlagwort versagt werden, weil er kennzeichnungsschwach sei. Entscheidend sei, dass das Firmenschlagwort „en Vogue“ im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet sei, sich als Teil des Unternehmenskennzeichens „e... GmbH“ als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen.

Es handle sich hier also nicht um den Austausch der Widerspruchsgrundlage, sondern lediglich um die Gegenüberstellung der relevanten Zeichenbestandteile.

Allerdings sei auch zu beachten, dass die Beschwerdeführerin das Firmenschlagwort „en Vogue“ ebenfalls in der Schreibweise ^{e n} *V*o g u e benutze. Insofern stünden sich in diesem Verfahren zwei identische Zeichen gegenüber, weil Unterschiede in Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge nicht aus dem Identitätsbereich herausführten.

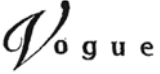
Auch die Hervorhebung eines Buchstabens „V“ in der angegriffenen Marke führe nicht dazu, dass einem an sich beschreibenden Sachhinweis die notwendige Unterscheidungskraft zukomme. Zwar sei in diesem Fall „en Vogue“ für sich gesehen unterscheidungskräftig, die vorgenannten Rechtsgrundsätze zeigten aber, dass lediglich die „Verzierungen“ im Schriftbild der angegriffenen Marke, also lediglich die Hervorhebung des Buchstabens „V“, nicht dazu geeignet seien, einen genügenden Abstand zwischen den Zeichen zu schaffen.

Schließlich entspreche die angegriffene Marke der EU-Marke 003445418 ^{e n} *V*o g u e, welche am 24. Oktober 2003 angemeldet, am 6. Februar 2006 für die Beschwerdeführerin eingetragen worden war und deren Schutzdauer am 24. Oktober 2013 endete, nachdem die Marke aufgrund eines Organisationsverschuldens eines ehemaligen Gesellschafters der Beschwerdeführerin nicht verlängert

worden sei. Ersichtlich habe der Beschwerdegegner die angegriffene Marke in rechtsmissbräuchlicher Absicht angemeldet, was nicht hier, sondern in einem gesonderten Verfahren Gegenstand sein werde.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 3, vom 12. Dezember 2016 aufzuheben und auf den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ die Wort-/Bildmarke 30 2013 060 677

e n  insgesamt zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss. Das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin setze sich aus einzelnen, rein beschreibenden Begriffen zusammen, die in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft besäßen. Die Schreibweise des Unternehmenskennzeichens weiche nicht von den Regeln der Rechtschreibung ab. Das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin unterliege nicht den deutschen Regeln der Rechtschreibung, da es ausschließlich aus französischen und englischen Begriffen bestehe. In dieser Schreibweise sei das Unternehmenskennzeichen jedoch korrekt gebildet, da das Adverb „en Vogue“ vor dem Verb „sculptured“ stehe. Im Englischen dürfe das Adverb nie zwischen Verb und Objekt stehen.

Darüber hinaus sei der Bestandteil „en Vogue“ jedenfalls nicht prägend und für sich allein genommen auch nicht unterscheidungskräftig, so dass, selbst wenn

man dem Unternehmenskennzeichen insgesamt Unterscheidungskraft zubilligen würde, eine Verwechslungsgefahr dennoch ausscheide.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. April 2010, die Hinweise des Senats und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige (§ 66 MarkenG) Beschwerde der Widersprechenden führt in der Sache nicht zum Erfolg.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist für den Widerspruch die Vorschrift des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin sowie § 43 Abs. 3 und 4 MarkenG in der ab 14. Januar 2019 geltenden Fassung nicht anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt, die Markenstelle für Klasse 3, den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ gerichtet auf Löschung der Wort-/Bildmarke

30 2013 060 677 *e n Vogue* gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 1, Abs. 2 sowie §§ 12, 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG mangels bundesweiten Unterlassungsanspruch der Widersprechenden aus ihrem Unternehmenskennzeichens zurückgewiesen.

1.

Gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4, § 5 MarkenG i. V. m. § 12 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG erworben hat und ihn diese berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Bundesgebiet zu untersagen. Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnungen geschützt. Zu den Unternehmenskennzeichen zählen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Handel als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Unternehmens benutzt werden.

2.

Die Beschwerdeführerin hat entgegen ihrer Annahme aufgrund ihrer prioritätsälteren Firmenbezeichnung „en Vogue Sculptured Nail Systems“ bzw. ihres Firmenschlagwortes „en Vogue“ keinen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke, weshalb das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zu Recht zurückgewiesen hat (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. §§ 12, 5, 15 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 MarkenG).

Auch eine für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG lässt sich insoweit nicht feststellen.

a)

Die Beschwerdeführerin kann für ihr Unternehmenskennzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ trotz Gebrauch der Bezeichnung im Handel keinen Schutz nach § 5 MarkenG gegenüber der angegriffenen Marke in Anspruch nehmen.

Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen neben Werktiteln auch Unternehmenskennzeichen geschützt: Das sind Zeichen, die im ge-

geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 MarkenG). Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht, sofern es die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist, durch namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (s. a. BGH, Urteil vom 27. März 2013 – I ZR 93/12 –, GRUR 2013, 1150, Rn. 34 – Baumann; Urteil vom 19. Februar 2009 – I ZR 135/06 –, GRUR 2009, 685 (686), Rn. 17 – ahd.de).

aa)

Die Beschwerdeführerin ist nachweislich seit 2009 und mithin vor dem 22. November 2013, dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, Inhaberin des Unternehmenskennzeichens „en Vogue Sculptured Nail Systems“, das sie seither auch weiter benutzt.

Das Entstehen des Schutzes des Unternehmenskennzeichens setzt jedenfalls zunächst dessen Ingebrauchnahme und Benutzung im geschäftlichen Verkehr voraus (s. a. BGH, Urteil vom 24. April 2008 – I ZR 159/05 –, GRUR 2008, 1099 – afillias.de Rn. 16).

Die Ingebrauchnahme einer Firmenbezeichnung erfordert unabhängig davon, ob es sich um eine in- oder ausländische Kennzeichnung handelt, Benutzungshandlungen im Inland, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lassen; dabei kommt es nicht darauf an, dass die Kennzeichnung bereits beim Publikum eine gewissen Anerkennung gefunden hat (BGH, afillias.de, a. a. O. Rn. 16 m. w. N.; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage 2018, § 5 Rn. 52). Der Schutz des § 5 Abs. 2 MarkenG besteht auch nur bei prioritätsbewahrender Erhaltung des Kennzeichenschutzes fort (BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 – I ZR 177/99 –, GRUR 2002, 967 – Hotel Adlon; BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 – I ZR 300/99 –, GRUR 2002, 972 – FROMMIA).

In einer Gesamtbetrachtung ist den vorgelegten Unterlagen entgegen der Annahme des Beschwerdegegners durchaus zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Firmennamen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ erstmals im Jahre 2009 und bis heute auch für den gesamten deutschen Markt chemische Erzeugnisse und Kosmetikprodukte und dazu erforderliche Geräte herstellt und auf diesem Markt mit ihnen handelt. Sie ist insbesondere mit besonderen Kosmetikprodukten für (Finger-)Nägel präsent. Dies wird durch die vorgelegten Jahresabschlüsse 2009 bis 2013, die betriebswirtschaftliche Auswertung 2014, die Abbildungen der in Deutschland marktgängigen Produkte (insbesondere aus den beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Unterlagen A 3 und A 12 – A 17: Produktblatt für kosmetische Nagelprodukte („overlays“), Broschüre für Deutschland, Bildschirmabdruck der Internetseite www.envoquenails-shop.de, Bildschirmabdruck der Internetseite www.nailcorner.de, Berichte aus dem Magazin ProfNail) in Verbindung mit den vorgelegten Rechnungen aus den Jahren 2011, 2012 und 2015 (Anlagenkonvolut A 18, A 22 und A 23) hinreichend belegt.

Die Beschwerdeführerin hat zur Überzeugung des Senats nachgewiesen, dass das Unternehmenskennzeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ auch weiter im gesamten Bundesgebiet verwendet wird und dass ihre Produkte in Deutschland bezogen werden können. Dies hat der Senat, wie auch in der mündlichen Verhandlung erörtert, zudem durch eigene Recherche feststellen können.

Die in deutscher Sprache gehaltenen und in Deutschland abrufbaren Internetangebote der beworbenen Produkte, die das Unternehmensschlagwort tragen, richten sich bestimmungsgemäß auch an das allgemeine deutsche Publikum im Inland.

bb)

Das Unternehmenskennzeichen verfügt allerdings nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die für die Schutzentstehung nach § 5 Abs. 2 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft zu Recht verneint.

Die Schutzentstehung ist in § 5 Abs. 2 MarkenG nur unvollständig geregelt. Da selbst aus der Namensfunktion nur die Fähigkeit zur Individualisierung, nicht aber zur Unterscheidung von Unternehmen folgt, setzt die Schutzentstehung die Unterscheidungskraft des Zeichens voraus; das Zeichen kann nur dadurch seine Funktion, Unternehmen voneinander zu unterscheiden, erfüllen (vgl. BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 201/16 –, GRUR 2018, 935 Rn. 28 – goFit). Sie kann dem Zeichen bereits seiner Natur nach inne wohnen oder durch Verkehrsgeltung erworben werden. Unterscheidungskraft liegt demnach vor, wenn das Zeichen geeignet ist, bei der Verwendung als Name des Unternehmens zu wirken (vgl. u. a. BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 171/05 –, GRUR 2008, 1104 Rn. 17 – Haus & Grund II). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind insoweit einerseits die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten bzw. angesprochenen inländischen Kreise. Diese orientiert sich einerseits am Charakter des Zeichens etwa als Name oder Sachbezeichnung (so schon BGH, Urteil vom 17. Januar 1985 - I ZR 172/82 -, GRUR 1985, 461 – Gefa/Gewa), andererseits aber auch an der üblichen Bezeichnungspraxis in der maßgeblichen Branche (s. a. BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 199/93 -, GRUR 1996, 68 (69) – COTTON LINE) sowie am Unternehmensgegenstand (s. a. BGH, Urteil v. 2. Oktober 2012 – I ZR 37/10 –, GRUR-RR 2013, 360 Rn. 21 – XVIII Plus).

Die für § 5 Abs. 2 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft weicht von der für die Eintragung von Marken notwendigen konkreten Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ab (s. a. BPatG, Beschluss vom 14. Januar 2016 – 25 W (pat) 27/14 –, GRUR-Prax 2016, 147 – Immobilien Lounge). Sie umfasst

auch die Prüfung, ob das Zeichen beschreibenden Charakter im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2, 3 MarkenG hat. Darüber hinaus ergeben sich aus den unterschiedlichen Bezugsobjekten aber auch unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft: Während Registermarken dazu in der Lage sein müssen, eine Ware oder Dienstleistung bundesweit zu unterscheiden, genügt für Unternehmenskennzeichen ggf. bereits die Fähigkeit zur Unterscheidung von Unternehmen bzw. Geschäftsbetrieben und Unternehmenseinheiten auf einer regionalen Ebene (Weiler in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 5 Rn. 66).

An die Unterscheidungskraft einer Firmenbezeichnung sind demnach keine besonderen Anforderungen zu stellen. Eine besondere Originalität, z. B. durch eigenartige Wortbildung oder Heraushebung aus der Umgangssprache ist nicht erforderlich; es genügt, wenn eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (s.a. BGH, Urteil v. 15. Februar 2018 – I ZR 201/16 –, GRUR 2018, 935 Rn. 28 – goFit; Urteil v. 6. November 2013 – I ZR 153/12 –, GRUR 2014, 506 Rn. 11 – sr.de; Urteil vom 10. Juni 2009 – I ZR 34/07 –, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 22 – Haus & Grund IV; Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06-, GRUR 2009, 685 Rn. 18 – ahd.de). Erforderlich, aber auch ausreichend ist die auf das konkrete Unternehmen bezogene Unterscheidungskraft; ist das Zeichen für dessen Tätigkeit nicht rein beschreibend, besteht Unterscheidungskraft auch dann, wenn der Begriff als solcher einen beschreibenden, aber eben mit der Tätigkeit des Unternehmens nicht in Beziehung stehenden Inhalt hat (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2000 – I ZR 117/98 –, BIPMZ 2001, 210 (211) – WIND-SURFING CHIEMSEE; Weiler in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 5 Rn. 69).

In der Firmenbezeichnung „en Vogue Sculptured Nail Systems“ beschreiben die englischen (siehe <https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung>), allgemein verständlichen Wörter „Sculptured“ mit dem auch über das deutsche Wort „Skulptur“ allgemein verständlichen Begriff für „modelliert/gestaltet“ und „Nail Systems“ mit der Übersetzung „Nagelsysteme“ (bekannt im Kosmetikbereich bei

Finger- und Fußpflege aus der Verwendung z. B. von „artificial nail systems“ für „künstliche Nagelsystem“ – <https://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/sculptured+nail+system>) unmittelbar den Geschäftsbereich der Beschwerdeführerin mit der „Herstellung und dem Handel von/mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten und dazu erforderliche Geräte, auch als Schulung in deren Anwendung“.

Diese Wortfolge ist als allein beschreibende Angaben über den Gegenstand des Geschäftsbetriebs der Beschwerdeführerin nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig.

Der diesen Bestandteilen vorangestellte, aus dem Französischen stammende Zusatz „en Vogue“ hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Er wird synonym gebraucht für „top, angesagt, hochmodisch, up to date, (umgangssprachlich) in, trendig, (Jargon) hip; modisch, beliebt, auf dem neuesten Stand, im Kommen (emotional verstärkend) brandaktuell, topaktuell“ und wird mit dieser Bedeutung auch in der deutschen Alltagssprache verwandt (<https://www.duden.de/suchen/dudenonline/en%20vogue>).

Dieses Verständnis bezieht sich nicht nur auf den Bekleidungssektor. Vielmehr wird „en Vogue“ auch in Bezug auf die hier beanspruchten Waren der Klasse 3 beschreibend eingesetzt. Denn gerade bei Kosmetikprodukten gibt es – fast schon so ausgeprägt wie bei der Kleidermode – neue Trends, neue Duftnoten oder speziell bei der dekorativen Kosmetik neue Farben, Stilrichtungen und dergleichen. Dies wird von der Werbung auch jeweils in entsprechender Form herausgestellt. Der Begriff „en vogue“ wird demnach mit „schicker, beliebter und topaktueller“ Mode und gutem Aussehen und daher auch in dem hier maßgeblichen Kosmetikbereich der Klasse 3 als eine dementsprechende beschreibende, werblich anpreisende Angabe verstanden und verwendet (so auch BPatG, Beschluss vom 16. März 1999 – 24 W (pat) 163/98 – Vogue; BPatG, Beschluss vom 24. Okto-

ber 2012 – 25 W (pat) 532/11, GRUR-Prax 2012, 555, Nr. 2 b) dd) – Roshen/Rocher).

Das angesprochene allgemeine Publikum und die Kosmetikbranche verstehen daher die Gesamtkombination des Unternehmenskennzeichens „en Vogue Sculptured Nail Systems“ als Anpreisung und unmittelbar mit der Übersetzung „im Trend liegende, modellierte Nagelsysteme“, womit ein hinreichend enger beschreibender Warenbezug zu dem Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin zu bejahen ist. Auch die Gesamtkombination ist als allein werblich anpreisende, beschreibende Angaben über den Gegenstand des Geschäftsbetriebs der Beschwerdeführerin nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig.

Insoweit ist es entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin auch nicht erheblich, ob der Gesamtbegriff grammatikalisch oder syntaktisch richtig gebildet ist.

Rein beschreibende Begriffe können in ihrer Verbindung zu einem einheitlichen Begriff ggf. unterscheidungskräftig sein, wenn sich gerade aus der Zusammensetzung eine Kennzeichnung von individueller Eigenart ergibt. So verhält es sich, wenn der gebildete Begriff einprägsam ist und das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens schlagwortartig umreißt, ohne es konkret zu beschreiben (s. a. BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 21/06 –, GRUR 2008, 1108 Rn. 34 – Haus & Grund III m. w. Nachw.); ferner allgemein, wenn es sich um eigenartige, phantasievolle Zusammensetzungen handelt, sofern sie auch in ihrer Zusammensetzung nicht lediglich einen beschreibenden Inhalt haben (BGH, Urteil vom 27. September 1995 – I ZR 199/93 –, GRUR 1996, 68 (69) – COTTON LINE).

Eine falsche Syntax bei aus mehreren Worten bestehenden Zeichen ist jedenfalls dann, wenn diese Unkorrektheit im allgemeinen Sprachgebrauch üblich ist, für sich genommen nicht zur Begründung originärer Unterscheidungskraft geeignet. Und auch eine von den Regeln der Rechtsschreibung oder der Üblichkeit abweichende Schreibweise kann nur dann Unterscheidungskraft begründen, wenn die

Abweichung weitgehend vorbildlos ist und dem angesprochenen Publikum sonst nicht begegnet (Weiler in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 5 Rn. 80 m. w. Nachw.).

„en Vogue Sculptured Nail Systems“ ist nicht so ungewöhnlich gebildet – etwa in syntaktischer oder semantischer Art –, dass das Zeichen hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung seiner schutzunfähigen Bestandteile abweichen würde. Die hier zu beurteilenden beschreibenden Angaben erfahren auch durch ihre Kombination keine ungewöhnliche Änderung, die von der Angabe des Geschäftsbetriebs wegführt. Die einzelnen Wörter bleiben nach wie vor unmittelbar erkennbar, gehen keine ungewöhnliche Verbindung miteinander ein und beschreiben vielmehr gerade in ihrer leicht verständlichen Kombination das Geschäftsfeld der Beschwerdeführerin als „im Trend liegende, modellierte Nagelsysteme“.

Demzufolge wird das angesprochene Publikum in „en Vogue Sculptured Nail Systems“ keinen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen, sondern den bloß beschreibenden Hinweis auf „schicke modellierte Nagelsysteme“. Dies liegt auch deshalb nahe, da dem angesprochenen Publikum, wie die vom Senat einbezogene Internetrecherche belegt, im Kosmetikbereich zusammengesetzte Begriffe mit den Wortbestandteilen „en Vogue“ auch bei Nagelpflege geläufig sind (z. B. „En Vogue Beauty Center“, „En Vogue The Leading Hair and Beauty Group“, „Friseursalon En Vogue“, „en Vogue Nagelstudio“).

Dass ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Kreise das Zeichen als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens versteht und das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin damit durch Verkehrsgeltung Unterscheidungskraft erlangt haben könnte, hat die Beschwerdeführerin schon nicht behauptet und auch keine insoweit erforderlichen Angaben zu qualitativen Beurteilungskriterien wie einem Marktanteil des Unternehmens oder der Intensität und geographische Verbreitung des Unternehmenskennzeichens sowie seiner Verwendung in der Werbung einschließlich des Werbeaufwands gemacht.

cc)

Auch aus dem Firmenbestandteil „en Vogue“ kann die Beschwerdeführerin keinen Schutz nach § 5 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG als Unternehmensschlagwort in Anspruch nehmen.

Der Schutz des Handelsnamens beschränkt sich nicht auf den Schutz der vollen Firmenbezeichnung, sondern umfasst auch Firmenschlagworte, -bestandteile und – abkürzungen, für die die gleichen Schutzvoraussetzungen gelten (BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 201/16 –, GRUR 2018, 935 Rn. 28 – goFit; Urteil vom 12. Juli 1995 – 1 ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 280, Rn. 18 – Torres). Ein Firmenschlagwort kann sogar ohne tatsächliche Benutzung in Alleinstellung und ohne Verkehrsgeltung einen selbständigen Schutz genießen (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 – I ZR 112/10 –, GRUR 2013, 68 Rn. 28 – Castell/VIN CASTELL, z. B. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 – I ZR 162/05 –, GRUR 2008, 803 Rn. 19 – HEITEC; vgl. auch BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 158/05 –, GRUR 2008, 1102 Rn. 18 – Haus & Grund I; Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 171/05 –, GRUR 2008, 1104 Rn. 27 – Haus & Grund II).

Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG allerdings nur dann beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 – 1 ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 – Castell/VIN CASTELL; Urteil vom 5. November 2015 – 1 ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 19 – ConText).

Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft zudem voraus, dass er seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995

– 1 ZR 199/93, GRUR 1996, 68 (69) – Cotton Line; BGH a. a. O. Rn. 33 – Castell/VIN CASTELL; BGH a. a. O. Rn. 19 – ConText).

Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen auch hier nicht überspannt werden. Eine besondere Originalität, etwa durch eigenartige Wortbildung oder eine Heraushebung aus der Umgangssprache, ist nicht Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft. Vielmehr reicht es aus, dass eine rein beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH, Urteil vom 15. Februar 2001 – 1 ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; Urteil vom 31. Juli 2008 – 1 ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rn. 32 – Haus & Grund III, m. w. N.).

Nicht schutzfähig sind rein beschreibende oder anpreisende Firmenschlagwörtern; sie können mangels Unterscheidungskraft keinen kennzeichnungsrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen. Denn der Schutz als Firmenschlagwort setzt voraus, dass es sich um einen unterscheidungskräftigen Bestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmen- oder Namensbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 201/16 –, GRUR 2018, 935 Rn. 28 – goFit; Urteil vom 18. Dezember 2008 – I ZR 200/06 –, GRUR 2009, 772 Rn. 75 – Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 21. Juli 2005 – I ZR 318/02 –, GRUR 2005, 873, 874 - Star Entertainment).

Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Der Firmenbestandteil „en Vogue“ hat, wie oben ausgeführt, mit dem anpreisenden Verständnis „angesagt, beliebt, modern, topaktuell“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden (<https://www.duden.de/suchen/dudenonline/en%20vogue>). Als werbemäßige Anpreisung hat „en vogue“ im Kosmetikbereich schon keine hinreichende Unterscheidungskraft.

In Anbetracht der oben beschriebenen Kennzeichnungsgewohnheiten im Kosmetikbereich mit der anpreisenden Verwendung von „en Vogue“ z. B. bei den Firmenbezeichnungen „En Vogue Beauty Center“, „En Vogue The Leading Hair and Beauty Group“, „Friseursalon En Vogue“ und „en Vogue Nagelstudio“, besteht auch keine Veranlassung oder Neigung des angesprochenen Publikums, das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin auf „en Vogue“ zu verkürzen.

b)

Auch bei unterstellter Unterscheidungskraft hat die Beschwerdeführerin wegen Verletzung ihrer geschäftlichen Bezeichnung mangels Verwechslungsgefahr keinen Anspruch aus § 15 Abs. 2 MarkenG.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es neben der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung und auf die Tätigkeitsgebiete an, für welche die konkurrierenden Bezeichnungen verwendet werden (Branchennähe). Die genannten Kriterien stehen in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urteil vom 31. März 2010 – I ZR 174/07 –, GRUR 2010, 738 Rn. 22 – Peek & Cloppenburg; Urteil vom 19. Februar 2009 – I ZR 135/06 –, GRUR 2009, 685 Rn. 24 – ahd.de; Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 158/05 –, GRUR 2008, 1102 Rn. 15 – Haus & Grund I).

aa)

Zwischen den von den vergleichenden Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht Branchennähe.

Der Begriff der Branchennähe tritt bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Rahmen des § 15 Abs. 1 MarkenG an die Stelle der markenrechtlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (so schon

BGH, Urteil vom 15. Dezember 1994 – I ZR 121/92 –, GRUR 1995, 216, 210 – Oxygenol II).

Allgemein formuliert ist das Vorliegen einer Branchennähe zu bejahen, wenn ausreichend sachliche Berührungspunkte zwischen den beiden Unternehmen bestehen, so dass das angesprochene Publikum mindestens zur Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge im Sinne der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gelangen kann (vgl. BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 – I ZR 34/07 –, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 34 – Haus & Grund IV m. w. N.; Thalmaier in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 15 Rn. 45).

Die Beschwerdeführerin hat, wie bereits ausgeführt, durch die eingereichten Unterlagen und Internetauftritte eine Benutzung ihres Unternehmenskennzeichens für die Herstellung und den Handel auch für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren aus dem Kosmetikbereich nachgewiesen.

Hinsichtlich aller Waren der angegriffenen Marke aus dem Kosmetikbereich der Nagelpflege besteht demnach Branchenidentität zum Unternehmensfeld der Beschwerdeführerin.

bb)

Das Unternehmenskennzeichen verfügt allerdings nicht über die für die Annahme von Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderliche bzw. ausreichende Kennzeichnungskraft.

Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart bzw. seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Name des Unternehmensträgers einzuprägen und sich damit von anderen Unternehmen zu unterscheiden (BGH, Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 55/10 –, GRUR 2012, 635 Rn. 18 – METRO/ROLLER's Metro).

Wie bei Marken ist auch bei Unternehmenskennzeichen der Grad der Kennzeichnungskraft festzulegen, der den Schutzzumfang maßgeblich bestimmt (vgl. BGH, Urteil vom 10. Juni 2009 – I ZR 34/07 -, GRUR-RR 2010, 205 Rn. 45 – Haus & Grund IV). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unternehmenskennzeichen aber – anders als bei einer Marke – darauf an, ob das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zugeordnet wird, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (BGH a. a. O. Rn. 18 – METRO/ROLLER's Metro m. w. Nachw.).

Die Eignung als Unternehmenskennzeichen fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn das Zeichen einen das Betätigungsfeld des Unternehmens beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich eine die hergestellten oder vertriebenen Waren oder angebotenen Dienstleistungen beschreibende Angabe deutlich anlehnt (Weiler in: Kur v. Bomhard/Albrecht, BeckOK MarkenR, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 5 Rn. 69 m. w. Nachw.).

Das angesprochene allgemeine Publikum und die Kosmetikbranche verstehen die Gesamtkombination des Unternehmenskennzeichens „en Vogue Sculptured Nail Systems“ als Anpreisung und unmittelbar mit der Übersetzung „im Trend liegende, modellierte Nagelsysteme“. Der Firmenbezeichnung „en Vogue Sculptured Nail Systems“ ist damit, wie bereits eingehend ausgeführt, für die hier gegenständlichen Kosmetikwaren im Nagelpflegebereich bzw. damit verbundenen Dienstleistungen bei Herstellung und Handel eine werblich anpreisende, beschreibende Wortfolge. Sie verfügt damit nicht über individualisierende Kennzeichnungskraft als Herkunftsangabe.

Für eine durch Benutzung erlangte Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung fehlen jegliche Anhaltspunkte.

cc)

Selbst bei unterstellter geringer Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung der Beschwerdeführerin und Branchenidentität fehlt schließlich das erforderliche Maß an Zeichenähnlichkeit für die Annahme von Verwechslungsgefahr.

Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit können die im Markenrecht geltenden Grundsätze angewandt werden. So kann eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichszeichen nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind. Dabei sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. u. a. BGH, Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 55/10 –, GRUR 2012, 635 Rn. 22 – METRO/ROLLER's Metro).

Die sich gegenüberstehenden Zeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems“ und die Wort-/Bildmarke *en Vogue* ähneln sich schon aufgrund ihrer Zeichenlänge klanglich und schriftbildlich nicht hinreichend, um eine „direkte“ unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen; und auch begrifflich besteht keine hinreichende Ähnlichkeit.

Auch wenn die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen sind, schließt das nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (z. B. BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 171/05 –, GRUR 2008, 1104 Rn. 27 – Haus & Grund II; Urteil vom 19. Juli 2007 – I ZR 137/04 GRUR 2007, 888 Rn. 22 – Euro Telecom).

Weiter ist möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in einem zusammengesetzten Zeichen oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Kreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (s. a. BGH, Urteil vom 22. März 2012 – I ZR 55/10 –, GRUR 2012, 635 Rn. 22 – METRO / ROLLER's Metro).

Daher ist bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt (BGH, Urteil vom 21. 2. 2002 – I ZR 230/99 –, GRUR 2002, 898, 899 – defacto). Auch wenn die Menschen dazu neigen, längere Firmenbezeichnungen zu verkürzen, kann für Teile einer Firmenbezeichnung der von der vollständigen Firma abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i. S. des § 5 Abs. 2 MarkenG nur beansprucht werden, wenn es sich um unterscheidungsfähige Firmenbestandteile handelt, die ihrer Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet sind, sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (st. Rspr. vgl. BGH, BGH, Urteil v. 31. Mai 2012 – I ZR 112/10 –, GRUR 2013, 68 Rn. 28 – Castell/VIN CASTEL; Urteil vom 21. Juli 2005 – I ZR 318/02 GRUR 2005, 873 – Star Entertainment).

Werden Bestandteile einer Firma sowohl für sich betrachtet als auch in ihrer Verbindung als beschreibende Sachbezeichnung verstanden, so kann ihnen auch bei der gebotenen Berücksichtigung des Freihaltungsbedürfnisses an der Bezeichnung kennzeichenrechtlicher Schutz aus originärer Kennzeichnungskraft nicht zugebilligt werden (so schon BGH, BGH, Urteil vom 27. September 1995 – I ZR 199/93 –, GRUR 1996, 68 (69) – COTTON LINE).

Daher kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf Verwechslungsgefahr wegen Prägung ihres Unternehmenskennzeichens durch den Bestandteil „en Vogue“ oder dessen selbständig kennzeichnender Stellung in ihrer Firmenbezeichnung berufen.

Unabhängig davon, dass die Beschwerdeführerin den Bestandteil „en Vogue“ in Alleinstellung nicht als Kennzeichen benutzt, eignet er sich aufgrund seiner allgemein beschreibenden Aussage, wie oben bereits festgestellt, auch in Alleinstellung nicht als Firmenschlagwort. Die auch im Kosmetikbereich werbeübliche und hervorhebende Angabe „en Vogue“ verfügt für die dort angebotenen Waren und Dienstleistungen über keine hinreichende Unterscheidungskraft. Der Begriff „en vogue“ hat, wie oben ausgeführt, mit dem anpreisenden Verständnis „angesagt, beliebt, modern, topaktuell“ Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden. „en Vogue“ wird in allen Bereichen, die die Schönheit herausstellen wollen, wie etwa Mode oder Kosmetik, als werbemäßige Anpreisung und beschreibende Angabe verstanden. Sie ist weder ungewöhnlich noch besonders auffällig noch einprägsam.

In Anbetracht der oben beschriebenen Kennzeichnungsgewohnheiten im Kosmetikbereich mit Bezeichnungen wie etwa „En Vogue Beauty Center“ oder „En Vogue The Leading Hair and Beauty Group“ oder „en Vogue Nagestudio“ besteht auch keine Veranlassung oder Neigung des angesprochenen Publikum das Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin auf die rein anpreisende Botschaft „en vogue“ zu verkürzen.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben

3.

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

4.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Weder war über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Vielmehr handelt es sich um Fragen aus dem Gebiet der geschäftlichen Bezeichnung nach §§ 5, 12 MarkenG, die gerade angesichts der neueren Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 15. Februar 2018, I ZR 201/16 –, GRUR 2018, 935 – goFit) hinreichend geklärt sind und nun im Rahmen des markenrechtlichen Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens anzuwenden 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner

Schwarz

RiBPatG Paetzold ist im Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.

Werner

Ko