



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 23/20

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23.01.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Internationale Registrierung IR 1 381 151
(hier: Schutzentziehungsverfahren S 264/18 Lösch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2020 aufgehoben, soweit der IR-Marke 1 381 151 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen wurde.

Der Schutzentziehungsantrag wird auch insoweit zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Der am 7. Juni 2017 international registrierten Wort-/Bildmarke 1 381 151



wurde am 23. April 2018 – laut Schutzbewilligungsverfügung des DPMA wegen der Grafik - der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt. Die IR-Marke ist geschützt für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 34: **Tobacco and tobacco products; smokers' articles including cigarette holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cigarette papers, lighters for smokers, firestones; matches;**

Klasse 35: Advertising, marketing and public relations; **organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes;** office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; **the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, tobacco and tobacco products, smokers' articles, including cigarette holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cigarette papers, lighters for smokers, firestones, matches, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.**

Am 13. November 2018 hat der Antragsteller beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gegen die IR-Marke Antrag auf vollständige Schutzentziehung gemäß §§ 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestellt

und diesen im Einzelnen mit fehlender Unterscheidungskraft und dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses begründet. Die Bezeichnung „Huka“ sei neben ihren schriftbildlichen Äquivalenten „Hookah“ und „Huqqa“ ein feststehender Begriff für „Wasserpfeife“, sei damit in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und werde somit lediglich als Sachhinweis aufgefasst.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat dem ihr mittels Übergabeeinschreibens zugestellten Schutzentziehungsantrag, der am 12. Februar 2019 zur Post aufgegeben wurde, mit am 21. Februar 2019 beim DPMA eingegangen Schreiben widersprochen und ist dem Antrag auch inhaltlich entgegengetreten.

Sie hat ausgeführt, verfahrensgegenständlich sei die IR-Marke „HUQQA“ mit ihrer grafischen Ausgestaltung, nicht jedoch die Bezeichnungen „Huka“, „Hookah“ oder „Shisha“, von denen sich die angegriffene Marke insbesondere durch die Doppelkonsonantenfolge „QQ“ in der Wortmitte deutlich unterscheide. Bei „HUQQA“ handle es sich um eine fantasievolle und auffällige Kennzeichnung, die in Markenregistern verschiedener anderer Länder bereits zu finden sei.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat der angegriffenen IR-Marke mit Beschluss vom 5. Februar 2020 teilweise den Schutz entzogen, nämlich im Umfang der oben **fett gedruckten** Waren und Dienstleistungen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der angegriffenen IR-Marke im Umfang der Schutzentziehung zum Zeitpunkt sowohl ihrer Registrierung als auch der Entscheidung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe bzw. fehle. Die Waren und Dienstleistungen richteten sich an allgemeine Verkehrskreise und bezüglich eines Teils der Dienstleistungen aus der Klasse 35 an ein unternehmerisch tätiges Publikum.

Die IR-Marke bestehe aus dem Wort „HUQQA“ und bogenförmigen Elementen unter- und oberhalb der Buchstabenfolge „QQ“. Das Wort sei, anders als die Markeninhaberin einwende, ein Synonym für „Wasserpfeife“. Es gehe auf den indischen Vorläufer der Wasserpfeife zurück und gehöre in den Schreibweisen „Hukka“ bzw. „Huka“ nicht nur zum deutschen Wortschatz, sondern sei in der Schreibweise „hookah“ auch in die englische Sprache eingegangen. Davon ausgehend werde der Begriff „Huqqa“ im Inland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet, auch wenn die Bezeichnungen „Wasserpfeife“ und „Shisha“ hierzulande gebräuchlicher seien. Eine Verwendung des Begriffs „Huqqa“ als Synonym für „Wasserpfeife“ sei bereits vor dem Datum der Schutzbewilligung nachzuweisen, was durch entsprechende Recherchen belegt sei. Es sei zu berücksichtigen, dass das Wasserpfeiferauchen bereits seit vielen Jahren im Trend liege und zunehmend zu einer Modeerscheinung geworden sei. Vor dem Hintergrund des vorstehend aufgezeigten Begriffsverständnisses werde das angesprochene Publikum die angegriffene IR-Marke, wenn es den im Umfang der Schutzentziehung mit „HUQQA“ gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Klassen 34 und 35 begegne, ausschließlich als beschreibenden Sachhinweis auf Art und Verwendungszweck bzw. Gegenstand auffassen. Auch die grafische Ausgestaltung vermöge das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht zu überwinden, da seine grafischen Elemente keine besondere Komplexität oder sonstige Originalität erkennen ließen, sondern sich vielmehr auf eine dekorative, gefällige und damit insgesamt werbeübliche Aufmachung beschränkten. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft habe zudem bereits am 7. Juni 2017 bestanden. Hierfür spreche, dass der Begriff „Huqqa“ schon zu diesem Zeitpunkt als Synonym für „Wasserpfeife“ und als Hinweis auf die Möglichkeit des Wasserpfeifenkonsums verwendet worden sei. Auch sei von einem entsprechenden Verständnis wesentlicher Teile der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise bereits im Jahr 2017 auszugehen, zumal die (ähnlichen) deutschsprachigen Synonyme „Huka“ bzw. „Hukka“ ebenso wie der aufgezeigte Trend zum Wasserpfeifenkonsum zu diesem Zeitpunkt nachweisbar bzw. feststellbar gewesen seien. Das Schutzhindernis bestehe aktuell fort.

Darüber hinaus sei auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Dies gelte selbst dann, wenn mit der IR-Markeninhaberin davon ausgegangen werde, dass die Bezeichnung „Huqqa“ den angesprochenen allgemeinen inländischen Verkehrskreisen derzeit noch nicht geläufig sei. Denn es handele sich bei ihr um eine zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Schutzentziehung beziehe, jedenfalls objektiv geeignete Angabe. Wegen des aufgezeigten Trends zum Wasserpfeifenkonsum und des damit verbundenen Wandels des Verkehrsverständnisses bestehe bereits jetzt (und wohl erst recht in Zukunft) ein Bedürfnis dafür, Wasserpfeifen und deren Zubehör sowie auf deren Absatz bezogene Dienstleistungen entsprechend zu beschreiben.

Gegen die teilweise Schutzentziehung wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, der Wortbestandteil der angegriffenen Marke „HUQQA“ existiere so in keiner Sprache, insbesondere auch nicht in der deutschen. Soweit das DPMA jedoch angenommen habe, dies spiele keine Rolle, da die Bezeichnungen „Hukka“, „Huka“ und „Hookah“ zum deutschen bzw. englischen Wortschatz gehörten und der Begriff „Huqqa“ in Deutschland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet werde, sei dies unzutreffend. Die vom Antragsteller vorgelegten Internetauszüge, mit denen er versuche zu belegen, dass die angegriffene Marke im Inland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet werde bzw. verwendet worden sei, seien nicht einschlägig bzw. datierten teilweise erst nach dem Anmeldezeitpunkt und seien daher irrelevant. Die Begriffe „Huka“ bzw. „Hookah“ unterschieden sich darüber hinaus sowohl phonetisch als auch visuell erheblich von der Bezeichnung „Huqqa“ mit dem Doppelkonsonanten „qq“, sei dieser doch äußerst ungewöhnlich und somit unterscheidungskräftig.

Soweit das DPMA in seinem angegriffenen Beschluss darauf hingewiesen habe, dass das Rauchen von Wasserpfeifen bereits seit vielen Jahren im Trend liege und sich speziell bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen großer Beliebtheit erfreue,

habe dies nichts mit der angegriffenen Marke zu tun. Ferner könne hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass diese Verkehrskreise „HUQQA“ als leicht erkennbare Ableitungen der Begriffe „Hukah“ und „Hookah“ erkennen würden. Der Zeichenbestandteil „HUQQA“ beschreibe die von der angegriffenen IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht. Auch den weiteren vom DPMA diesbezüglich ins Feld geführten Gesichtspunkten könne nicht gefolgt werden.

Schließlich sei auch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke mehr als nur gewöhnlich und verstärke deren Wirkung als Marke noch. Da jedoch schon das Wort „HUQQA“ mit dem ungewöhnlichen Doppel-Q ungewöhnlich sei, komme es auf die grafische Ausgestaltung nicht an.

Das DPMA habe zwar erkannt, dass es bei der Prüfung des Schutzhindernisses auf den Zeitpunkt der Schutzerstreckung ankomme, es habe jedoch nicht bemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt ein solches nicht bestanden habe. Soweit im Beschluss vom 4. Februar 2020 auf eine vermeintlich bereits im Jahr 2011 in Bochum bestehende „Huqqa Bar“ verwiesen worden sei, sei das dortige Impressum unrichtig. Diese Bar habe zum damaligen Zeitpunkt nämlich noch nicht existiert, sondern sei erst im Jahr 2016 eröffnet worden, was ein Gewerberegisterauszug belege. Selbiges gelte für den Artikel über die „Huqqa Cocktailbar“ vom 18. Dezember 2008 sowie die „Hypnotique Huqqa“-Bar und den Artikel des Mandarin Oriental. Aus vorgenannten Gründen stehe der Eintragung auch kein Freihaltebedürfnis entgegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt:


Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Februar 2020 wird aufgehoben, soweit der IR-Marke 1 381 151 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen wurde, und der Schutzentziehungsantrag wird vollständig zurückzuwiesen.

Der Beschwerdegegner beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Er führt ergänzend aus, die angesprochenen Verkehrskreise würden das Wort „Huqqa“ nur als alternative Bezeichnung für die Begriffe „Wasserpfeife“ bzw. „Shisha“ auffassen und ihm somit lediglich einen beschreibenden Sachhinweis entnehmen. Zwar sei hierzulande die Bezeichnung „Shisha“ geläufiger, für vorgenanntes Verständnis spreche aber, dass sich das Wasserpfeife-Rauchen in den letzten Jahren insbesondere unter Jugendlichen zunehmend zu einem Trend mit hoher Bekanntheit und Beliebtheit entwickelt habe. Hierdurch hätten sich mittlerweile auch weniger gebräuchliche Begriffe wie „Huqqa“ im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert. Ferner gebe es zu dem Wort „Huqqa“ die deutschsprachigen Synonyme „Hukka“ bzw. „Huka“. Nicht zuletzt finde der in Rede stehende Begriff auch im Zusammenhang mit Etablisementbezeichnungen bereits tatsächliche Verwendung. Der Antragsteller verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche Nachweise, die sein entsprechendes Vorbringen belegen sollen.

Die fehlende Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke könne auch nicht durch deren Bildbestandteil überwunden werden, da es sich bei den Bögen ober- und unterhalb der Buchstaben „QQ“ um eine einfache und übliche grafische Gestaltung handele. Eine Bildwirkung im Sinne eines lachendes Gesichts vermittelten die beiden Buchstaben „QQ“ zusammen mit den Bögen nicht, da es an einer Symmetrie, wie es die Idealvorstellung eines Gesichts fordere, fehle. Das Schutzhindernis sei zudem hinsichtlich aller von der angegriffenen IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 34 und 35 zu bejahen. Aus vorstehenden Gründen bestehe schließlich auch ein Freihaltebedürfnis an der angegriffenen Marke, da sich diese ausschließlich aus Angaben zusammensetze, die zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden seien.

In einem Parallelverfahren betreffend die Nichtigerklärung und Löschanordnung der Wort-/Bildmarke 30 2015 005 583  durch die Markenabteilung 3.4 hat der 28. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 3. März 2021 (AZ: 28 W (pat) 37/20) die Beschwerde der dortigen Markeninhaberin und hiesigen Beschwerdeführerin gegen die vollständige Löschung zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Entscheidung vom 21. April 2022 zurückgewiesen (AZ: BGH I ZB 39/21).

Die Beschwerdeführerin erklärt hierzu, dass sie die Entscheidung des 28. Senats weiterhin für falsch halte. Der Bundesgerichtshof habe sich in der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht inhaltlich mit der Sache befasst, sondern lediglich mit der Frage der Gewährung rechtlichen Gehörs. Es sei festzustellen, dass die Bezeichnung „HUQQA“ ohne weiteres aufgrund der außergewöhnlichen Schreibweise und des besonderen Designs als Marke wirken könne. Die vom Antragsteller vorgelegten Google-Rechercheergebnisse und Internetauszüge seien nicht glaubwürdig. Sie weist ferner darauf hin, dass es in einer Vielzahl von europäischen Ländern die Marke HUQQA der Beschwerdeführerin gebe und diese dort weiter existierten. Nur in Deutschland sei diese Marke bisher gelöscht worden. Daher bestehe wegen der internationalen Verstrickung solcher Marken und solcher Dienstleistungen das Bedürfnis, dies höchstrichterlich durch Zulassung der Rechtsbeschwerde klären zu lassen. Zudem sei die Rechtsfrage zu klären, ob solche angeblich angelehnten Bezeichnungen nicht doch Schutz verdienten, wenn sie aus einer fremden Sprache kämen und ungewöhnlich seien. Außerdem sei die Zulassung der Rechtsbeschwerde nötig, weil noch ein weiteres Verfahren vor dem 25. Senat betreffend die Wortmarke „HUQQA“ anhängig sei.

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

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat auch in der Sache Erfolg.

Die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung gemäß §§107 Abs.1, 115 Abs.1, 50 Abs.1 und 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Satz 1 Nr. 2 PVÜ sind nicht erfüllt. Dem streitgegenständlichen Wort-/Bildzeichen in seiner konkreten grafischen Ausgestaltung fehlt für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Diesbezüglich unterliegt es auch keinem Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat daher zu Unrecht der IR-Marke teilweise den Schutz für Deutschland entzogen.

A) Während des Schutzentziehungsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Da der Schutzentziehungsantrag am 13. November 2018, mithin vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, findet § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung, vgl. § 158 Abs. 8 MarkenG.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende Fassung des § 54 MarkenG anzuwenden, da die jetzt geltende Fassung erst am 1. Mai 2020 in Kraft getreten ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 Markenrechtsmodernisierungsg).

Ferner ist mit Wirkung zum 1. Mai 2022 u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.

B) Der Schutzentziehungsantrag ist zulässig.

Dem gemäß §§ 107, 115, 50 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ zulässigen Schutzentziehungsantrag der Beschwerdegegnerin, der konkret auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Satz 1 Nr. 2 PVÜ) gestützt ist, hat die IR-Markeninhaberin rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass die Voraussetzungen zur Durchführung des Schutzentziehungsverfahrens gemäß § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. vorliegen.


C) Der Schutzentziehungsantrag ist jedoch nicht begründet.

1. Die Schutzentziehung gemäß § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen IR-Marke setzt nach Art. 5 Abs. 1 PMMA voraus, dass ein in Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannter Grund vorliegt. Nach Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder wenn es sich um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt. Der Antrag auf Schutzentziehung ist gemäß § 115 Abs. 1 MarkenG erfolgreich, wenn diese Schutzhindernisse im Zeitpunkt der internationalen Registrierung der Marke am 7. Juni 2017 bestanden und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen.

Für die Nichtigkeitsgründe bzw. Schutzentziehungsgründe nach §§ 115, 50 Abs. 1 MarkenG gilt ferner, dass eine Nichtigkeitsklärung/Schutzentziehung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 18 – smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen stehen und standen der



Schutzbewilligung der streitgegenständlichen IR-Marke  zumindest in ihrer Gesamtheit die geltend gemachten Schutzhindernisse für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht entgegen.

3. Da nur die IR-Markeninhaberin, nicht aber der Antragsteller Beschwerde eingelegt hat, sind die Waren und Dienstleistungen, für die die Markenabteilung 3.4 den Schutzentziehungsantrag zurückgewiesen hat, nicht verfahrensgegenständlich. Beschwerdegegenständlich sind mithin die Waren der Klasse 34

“Tobacco and tobacco products; smokers' articles including cigarette holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cigarette papers, lighters for smokers, firestones”

(Tabak und Tabakerzeugnisse; Raucherartikel einschließlich Zigarettenspitzen, Tabakpfeifen, Wasserpfeifen, Zigarettensmundstücke, Zigarren, Humidore, Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten, Zigarettenspapierheftchen, Feuerzeuge für Raucher, Feuersteine)

und die Dienstleistungen der Klasse 35


“organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,

namely, tobacco and tobacco products, smokers' articles, including cigarette holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cigarette papers, lighters for smokers, firestones, matches, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues“.

(Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, nämlich Tabak und Tabakerzeugnisse, Raucherartikel einschließlich Zigarettenspitzen, Tabakpfeifen, Wasserpfeifen, Zigarettensmundstücke, Zigarren, Humidore, Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten, Zigarettenpapierheftchen, Feuerzeuge für Raucher, Feuersteine, Streichhölzer, um den Kunden die Ansicht und den Erwerb dieser Waren zu erleichtern, diese Dienstleistungen können von Einzelhandelsgeschäften, Großhandelsgeschäften, mittels elektronischer Medien oder Versandkatalogen erbracht werden).

Soweit sich die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten in ihren Schriftsätzen auf andere Waren und Dienstleistungen, insbesondere Unterhaltungs- und Verpflegungsdienstleistungen, beziehen, gehen diese daher ins Leere.



4. Der angegriffenen Wort-/Bild-Gestaltung  kann im beschwerdegegenständlichen Umfang nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren/ Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH

GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Besteht eine Marke - wie im vorliegenden Fall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Dabei hat sich die Prü-

fung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es schließlich zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2; GRUR 2006, 229 - BioID).

Zeichen besitzen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn.86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey! GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2014, 1204 Rn.16 – DüsseldorfCongress ; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR !).

Unter Anwendung dieser Grundsätze weist die Streitmarke, die sich aus der Angabe „HUQQA“ in besonderer Schriftart und zwei Bögen unter- und oberhalb der Buchstabenfolge „QQ“ zusammensetzt, in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a) Die beschwerdegegenständlichen Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35 richten sich an Fachhändler für Tabakwaren und Raucherbedarf. Von den für die angegriffene IR-Marke geschützten Waren der Klasse 34 und den übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 werden der jeweilige Fachhandel sowie – jedenfalls bei Beachtung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (vgl. § 10 Jugendschutzgesetz) - erwachsene Endverbraucher angesprochen, wobei insoweit auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]). Da sich das Shisha-rauchen seit der zweiten Hälfte der 2000er Jahre in der deutschen Jugendkultur etabliert hat und Wasserpfeifen sogar schon von 12-Jährigen konsumiert werden (vgl. hierzu Anlagen A08-A11 des angegriffenen DPMA-Beschlusses), werden diese Produkte tatsächlich auch von Jugendlichen nachgefragt und ggf. über erwachsene Dritte erworben.

b) Wie bereits die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, ist der Wortbestandteil „HUQQA“ der angegriffenen IR-Marke ein Synonym für „Wasserpfeife“ bzw. eine Alternativbezeichnung für „Shisha“. Auf die in der mündlichen Verhandlung überreichten Ergebnisse der Senatsrecherche, auf die Ausführungen in der Entscheidung des 28. Senats des Bundespatentgerichts vom 3. März 2021 in der Parallelsache 28 W (pat) 37/20 – der dort im Übrigen als maßgeblichen Anmeldezeitpunkt bereits den 11. Februar 2015 zu berücksichtigen hatte – sowie auf die vom Antragsteller zu beiden Verfahren eingereichten und von der Markenabteilung 3.4 ermittelten Recherchebelege wird Bezug genommen.

aa) Die leicht abgewandelte Form „Huka“ ist bereits seit langem lexikalisch erfasst und bezeichnet eine indische Wasserpfeife (vgl. u. a. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 1980; DUDEN Die deutsche Rechtschreibung, 25. Auflage, 1996; Brockhaus Enzyklopädie, 21. Aufl., 2006; Wahrig Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl., 2006). Als Nebenform zu „Huka“ findet sich bereits vor dem hier maßgeblichen Registrierungszeitpunkt in „DUDEN Online“ der weitere Begriff „Hukka“ (vgl. archivierte

Webseite „<https://www.duden.de/rechtschreibung/Hukka>“ mit Datum 30.11.2011 auf der Wayback Machine „<https://web.archive.org>“). Die Worte Huka bzw. Hukka stammen von der Bezeichnung „Hindi huqqā“ ab (vgl. zusammenfassend unter „www.duden.de“, Suchworte: „Huka“ und „Hukka“ – Bl. 337 + 340 Rs d. A.; <https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha> - Bl. 341 d. A.). Daneben wird im Deutschen der von „Huqqa“ abgeleitete Begriff „Hookah“ verwendet (vgl. archivierte Webseite „<https://www.hookah-forum.de/wasserpfeife/Begriff-Wasserpfeife-Shisha.a3.html>“ mit Datum 13.11.2007 auf der Wayback Machine <https://web.archive.org> - Bl. 301 d. A.; Bundesinstitut für Risikobewertung BfR „Gesundheits- und Suchtgefahren durch Wasserpfeifen“ vom März 2009 - Anl. 15 zum Schriftsatz des Beschwerdeggers vom 12.01.2019 im Amtsverfahren + Bl. 327 d. A.; Fragebogen zum Tabakwarenkonsum und zur Suchtgefährdung aus dem Dokument zur Nationalen Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten in der finalen Version aus April 2016: ...Was rauchen Sie? Rauchen Sie ...Zigaretten...Wasserpfeife (Shisha, Hookah), Pfeife?... – Bl. 344/345 d. A.; Artikel vom 24.07.2011 über eine Wasserpfeife von Porsche Design: ...dezidiert teutonische Interpretation der Hookah-Pfeife“... – Bl. 346 d. A.). Der Begriff „Hookah“ wurde auch in das Englische übernommen (vgl. Pons Großwörterbuch, 1. Auflage 2002, Seite 425); er findet sich zudem in der Datenbank TMclass in der englischen Fassung als zugelassener Warenbegriff und als Übersetzung für „Wasserpfeife“, wie auch das hier in Rede stehende englische Warenverzeichnis der IR-Marke zeigt. Auch im Englischen wird „Huqqa“ als weitere Bezeichnung für „Hookah“ verwendet (vgl. archivierte Webseite <https://en.wiktionary.org/wiki/huqqa>“ mit Datum 16.06.2016 auf der Wayback Machine „<https://web.archive.org>“: „huqqa – Alternative Spelling of hookah“ – Bl. 334 d. A.; Auszug aus einem Internetchat „Texashookah.com“ u. a. vom 17.10.2008: „A Nice Huqqa...“ – Bl. 333 d. A.; Different Hookah Names...Hookah or Huqqa...“; Bericht der WHO „Eastern Mediterranean Health Journal mit Verweisangabe: „Current smoking and having smoked 100+ cigarettes, beedis, chillum or huqqa in his/her lifetime, 1998 – Bl. 338/339 d. A.).

Neben den im Inland gängigeren Bezeichnungen „Wasserpfeife“ und „Shisha“ findet das gegenständliche Zeichenelement „HUQQA“ im Inland durchaus vielfach Verwendung. So wird es beispielsweise in dem oben genannten deutschsprachigen Hookah-Forum („Der Begriff Wasserpfeife ist der deutsche Begriff für Shisha. Für Wasserpfeife gibt es verschiedene Ausdrücke Shisha, Hookah, Schischa, Sheesha, Hindustani und Huqqa...“ – Bl. 300/301 d. A.) und in einem deutschsprachigen Ratgeber unter wasserpfeife-kaufen.net als weitere Bezeichnung für „Wasserpfeife“ erwähnt (vgl. archivierte Webseite <http://wasserpfeife-kaufen.net/> mit Datum 10.19.2016 auf der Wayback Machine „<https://web.archive.org>: „...Weitere Namen für Wasserpfeife sind: Shisha, Hookah, Huqqa und Schischa“ – Bl. 314 Rs. + 309/311 d. A.). Ebenso werden mit der Angabe Huqqa ausweislich der ins Verfahren eingeführten Verwendungsbeispiele - mit konkreten Datumsangaben jeweils vor dem hier maßgeblichen Registrierungsdatum - antike Wasserpfeifen benannt und finden sich in Beschreibungen von Bildern (vgl. Bl. 302 Rs., 304, 305, 306-308 d. A.). Ob der Begriff „Huqqa“ daneben bereits vor dem Registrierungszeitpunkt als Bezeichnung von Restaurants bzw. Cafés verwendet worden war (wofür datierte Nachweise bei zumindest zwei Bars ermittelt wurden), kann dahingestellt bleiben, zumal die vom Antragsteller genannten Etablissementbezeichnungen auch zeichenmäßig verwendet wurden.

bb) Der erkennende Senat hat bei seiner Recherche für einen Teil der auch im hiesigen Verfahren durch den Antragsteller eingereichten Belege ergänzend die archivierten Webseiten ermittelt und diese – soweit sie bereits vor dem hier maßgeblichen Registrierungszeitpunkt nachweisbar waren – den Verfahrensbeteiligten überreicht. Soweit die IR-Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung die Aussagekraft der Webseiten-Archivierung pauschal und generell in Zweifel gezogen hat, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. Website-Archivierung bezeichnet den Prozess der Zusammenstellung von Teilen des World Wide Web, um sicherzustellen, dass die Informationen in einem Archiv für zukünftige Forscher, Historiker und die Öffentlichkeit aufbewahrt werden. Darüber hinaus ermöglichen es

Website-Archive, wie „Wayback Machine“, Benutzern, archivierte zwischengespeicherte Versionen von Websites im Zeitverlauf zu sehen. Der Inhalt des Website-Archivs enthält Angaben zu Daten. In der „Gemeinsamen Erklärung“ des EUIPN – European Union Intellectual Property Network – zu Beweismitteln in Markenverfahren (abrufbar über die Homepage des EUIPO) vom März 2021 wird darauf hingewiesen, dass Ausdrücke aus Website-Archiven, wie „Wayback Machine“, als zuverlässige Arten von Online-Beweismitteln betrachtet werden, wenngleich auch empfohlen wird, Ausdrücke aus Website-Archiven wie „Wayback Machine“ durch andere Beweismittel aus alternativen Quellen zu bestätigen, wenn es vernünftigerweise möglich ist, solche anderen Nachweise zu erhalten.

Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen und angesichts des Umstands, dass viele andere Nachweise betreffend die Bedeutung und Verwendung der Angabe „Huqqa“ und deren (auch phonetisch gleichwertige) Alternativbezeichnungen mit Datumsangaben zu ermitteln waren, hat der Senat vorliegend keine Bedenken bezüglich der Richtigkeit und Zuverlässigkeit der archivierten Internetseiten. Dies gilt umso mehr als die IR-Markeninhaberin keine Tatsachen konkret benannt hat, die Anlass zu Zweifeln geben würden.

cc) Die oben aufgeführten Rechercheergebnisse belegen ein entsprechendes Verkehrsverständnis des angesprochenen, oben definierten Durchschnittsverbrauchers - hier vor allem Jugendliche und junge Erwachsene - als Sachangabe bzw. Synonym und übliche Abwandlung des Wortes „HUQQA“ für Wasserpfeife. Ergänzend wird diesbezüglich auf die Ausführungen der Markenabteilung zum Trend des Wasserpfeiferauchens und zur Bekanntheit von Wasserpfeifen verwiesen.

Die Bedeutung von „HUQQA“ im Sinne von „Wasserpfeife“ erschließt sich zudem aus Sicht des Senats umso mehr dem mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen befassten Handel, der als maßgeblicher Verkehrskreis allein von ausschlaggebender Bedeutung bei der Entscheidung sein kann (vgl. EuGH Rn. 26 - Matratzen Concord/Hukla; zu italienischen Begriffen vgl. BPatG, Beschluss vom 27.05.2014,


29 W (pat) 41/12 - CAMOMILLA; Beschluss vom 26.11.2013, 27 W (pat) 9/13 - Bottega; Beschluss vom 09.03.2007, 24 W (pat) 110/05 - Bagno; Beschluss vom 23.11.2005, 28 W (pat) 202/04 - Superleggera). Denn bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten Fachkreisen, hier im Bereich insbesondere von Wasserpfeifen und darauf ausgerichteter Tabakprodukte, kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angabe in fremden Sprachen oder deren gängige Alternativbezeichnungen auch zu erkennen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 209).

c) Ausgehend von vorgenanntem Begriffsverständnis erweist sich der Wortbestandteil in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen als beschreibende Sachangabe. Das Schutzhindernis gilt zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 7. Juni 2017 wie auch aktuell.

Wasserpfeifen unterfallen dem Begriff „smokers' articles including...“, für welche die angegriffene Marke in Klasse 34 Schutz beansprucht. Im Hinblick auf das Wort „including/einschließlich“ sind die danach aufgeführten speziellen Waren nur beispielhaft benannt, so dass der weite Oberbegriff „Raucherartikel“ zugrunde zu legen ist. Dabei kann es sich - wie der nachfolgenden Aufzählung wörtlich zu entnehmen ist - auch um „Hookahs“ handeln. Durch HUQQA wird damit auf die Art der Waren hingewiesen. In Bezug auf die Waren „Tabak und Tabakprodukte“ stellt der Wortbestandteil eine Verwendungszweckangabe dar. Die Ausstellungs- und Messedienstleistungen werden hinsichtlich ihres Themas beschrieben. In Bezug auf die (Handels-)Dienstleistungen „Zusammenstellung von verschiedenen Tabakwaren und Raucherartikel für Dritte, um den Vergleich und den Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ gibt HUQQA einen Hinweis auf die Art und Ausrichtung des gehandelten Sortiments.

d) Die grafische Ausgestaltung der IR-Marke reicht aus Sicht des Senats jedoch aus, um dem Gesamtzeichen das notwendige Minimum an Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die beschwerdegegenständliche IR-Marke  unterscheidet sich von der


Streitmarke  des Verfahrens vor dem 28. Senat zwar nur durch das zusätzliche bogenartige Element unterhalb der Buchstabenkombination „QQ“. Allerdings wird gerade hierdurch eine gewisse charakteristische Bildwirkung erzielt, so dass dem Gesamtzeichen in der Summe und der konkreten Zusammenfügung seiner grafischen Elemente ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

aa) Grundsätzlich kann einem Wort-/Bildzeichen, unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft seiner Wortbestandteile, als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 73, 74 – BioID; BGH GRUR 2010, 640 – hey!; GRUR 2001, 1153 – anti Kalk). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wortbestandteile nicht aufzuwiegen (BGH GRUR 2014, 376 Rn. 18 - grill meister; GRUR a. a. O. - anti-KALK). Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente bzw. eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Zeichenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck des Zeichens, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen. Daran fehlt es, wenn sich das Bildelement in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft oder ausschließlich die – sachbezogenen – Aussagen der anderen Zeichenteile illustriert (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; a. a. O. – antiKALK).

bb) Anders als die Beschwerdeführerin meint, führt nicht bereits die konkrete Schreibweise der Angabe „HUQQA“ selbst, nämlich die Doppelkonsonantenfolge „QQ“ sowie die unterschiedlich gestalteten Großbuchstaben, zu einer die Unter-

scheidungskraft schutzbegründenden bildhaften Wirkung. Auf die vom BGH unbeanstandet gebliebenen Ausführungen in der Entscheidung des 28. Senats wird insoweit Bezug genommen.

Zwar wird das Doppel-Q im Internet auch als Emoticon mit der Bedeutung „Crying“ verwendet. Ursprünglich stammt es aus der Gamer-Szene, hat sich aber, weil es mit zwei weinenden Augen assoziiert wird, in Textnachrichten und in Tweets zum Ausdruck für Weinen entwickelt (vgl. zur Bedeutung und zum Ursprung: Eintrag vom 02.08.2008 in Urban Dictionary <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=QQ>, Slang by dictionary.com unter www.dictionary.com sowie Netzwelt, Abkürzungen und ihre Bedeutungen unter www.netzwelt.de). Im vorliegenden Kontext und eingebunden in die Angabe „HUQQA“ wird das Doppel-Q allein – also ohne die weiteren grafischen Elemente – aber nicht als Emoticon wahrgenommen.

Zutreffend hat die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass einfache grafische Gestaltungen, gewöhnliche Verzierungen bzw. solche Elemente, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt haben, nicht geeignet sind, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden. Des Weiteren ist sie unter Hinweis auf verschiedene Rechtsprechung im Grundsatz zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei Oberstrichen und Unterstrichen um einfache grafische Elemente handelt, die sich im Rahmen werbeüblicher Gestaltungen bewegen, was an sich auch für den hier in Rede stehenden unteren Bogen  gilt.

Die isolierte Betrachtung der einzelnen grafischen Elemente greift allerdings zu kurz. Denn anders als bei der Streitmarke im Verfahren des 28. Senats erzielt gerade der Unterstrich zusätzlich zu dem Oberstrich in Verbindung mit dem Doppel-



Q's, also die Kombination dieser Elemente , eine besondere bildhafte Wir-



kung innerhalb des Gesamtzeichens . Der untere Bogen wird nicht mehr nur als solcher, sondern als lachender Mund und das Doppel-Q als zwei Augen aufgefasst, wobei die „Augen“ hier nicht weinend, sondern eher freundlich (bzw. beseelt-berauscht) wirken. Insgesamt erinnert das Zeichen an ein lachendes Gesicht in der Art eines Emoji. Ob der Markeninhaber mit der Ausgestaltung eine solche Wirkung auch beabsichtigt hatte, ist unerheblich. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs, hier in erster Linie (junge erwachsene Shisha)Rauchende, denen sich – einmal wahrgenommen – das Gesicht als charakteristisch und damit in betriebskennzeichnender Weise aufdrängt.

Dass die Gestaltung – wie der Beschwerdegegner einwendet – dabei nicht der Idealvorstellung der Symmetrie eines Gesichts entspricht, weil dem Gesicht eine Nase fehlt und die Kinnpartie zu nahe an den Augen angeordnet ist, steht einer solchen Bildwirkung und Beurteilung nicht entgegen, sind diese Eigenarten doch einem Emoji immanent bzw. bei einem stilisierten Gesicht nicht ungewöhnlich.

Es handelt sich bei der Verwendung des Ober- und des Unterstrichs daher nicht um eine bloße Verzierung. Dies unterscheidet die Streitmarke auch von den von der Markenabteilung herangezogenen Zeichen, da dort jeweils keine besondere bildhafte Wirkung erzeugt wird. Selbst wenn man mit dem Gesichtsausdruck bzw. dem Emoji die Stimmung nach dem Konsum der hier in Rede stehenden Produkte assoziieren mag, so kann darin schließlich weder ohne weiteres eine beschreibende Sachangabe des Bildelements gesehen werden, noch wird lediglich die sachbezogene Aussage des Wortbestandteils Huqqa illustriert. Hierfür bedürfte es einer analysierenden Betrachtungsweise, die aber zu unterbleiben hat.

Der IR-Marke kann daher nicht das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

5. Aus den vorstehenden Gründen scheidet auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Die angegriffene IR-Marke ist nämlich nicht für eine zeichenmäßige Verwendung des Wortbestandteils in jedweder Form geschützt, sondern nur in der konkreten grafischen Gestaltung. Schließlich ist auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu bejahen.

D) Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin führt nach alledem zum Erfolg, so dass der angegriffene Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts im Umfang der Schutzentziehung aufzuheben und der Schutzentziehungsantrag auch insoweit zurückzuweisen waren.

E) 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 wurden noch ersichtlich sind.

F) Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde, insbesondere gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, ist nicht veranlasst. Denn in Bezug auf die Frage, ob es sich bei der Angabe „HUQQA“ um eine Sachangabe handelt, ist eine Abweichung von den Erwägungen des 28. Senats nicht gegeben. Hinsichtlich der Grafik unterscheiden sich die jeweiligen Zeichen, so dass auch diesbezüglich kein Grund für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde vorliegt.

In der Beschwerdesache 25 W (pat) 31/20 betreffend die Wortmarke „HUQQA“ ist noch keine Entscheidung ergangen, so dass auch insofern keine abweichende Rechtsprechung vorliegt.

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.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt