



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 70/21

(AktENZEICHEN)

an Verkündungs Statt
zugestellt am
30.11.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2020 101 825

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. September 2021 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus dem Schutzrechtsanteil für die Bundesrepublik Deutschland der Marke IR 363 419 in Bezug auf die von der angegriffenen Marke 30 2020 101 825 beanspruchten Waren

„Klasse 03: Parfümeriewaren und Duftstoffe“

zurückgewiesen worden ist.

- II. Insoweit ist die angegriffene Marke 30 2020 101 825 wegen des Widerspruchs aus dem Schutzrechtsanteil für die Bundesrepublik Deutschland der Marke IR 363 419 zu löschen.
- III. Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass der aus dem DDR-Anteil der Marke IR 363 419 erhobene Widerspruch als nicht erhoben gilt.

Gründe

I.

Die am 10. Februar 2020 angemeldete Wortmarke

HiCoco

ist am 6. März 2020 unter der Nummer 30 2020 101 825 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 03: Körperpflegemittel; Präparate für die Mundhygiene; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Make-up; Seifen und Gele; Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Haut-, Augen- und Nagelpflegemittel; Haarpräparate und Haarkuren; Enthaarungs- und Rasiermittel; Ätherische Öle und aromatische Extrakte;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körperpflegemittel, Präparate für die Mundhygiene, Parfümeriewaren und Duftstoffe, Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate, Make-up, Seifen und Gele, Bade- und Duschzusätze, Deodorants und Antitranspirantien, Haut-, Augen- und Nagelpflegemittel, Haarpräparate und Haarkuren, Enthaarungs- und Rasiermittel, Ätherische Öle und aromatische Extrakte”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 9. April 2020.

Gegen die Eintragung ist am 9. Juli 2020 Widerspruch erhoben worden sowohl aus dem für die Bundesrepublik Deutschland als auch aus dem für die ehemalige DDR eingetragenen Länderteil der international unter der Nummer IR 363 419 registrierten Marke

COCO

deren internationale Registrierung am 13. November 1969 erfolgte und die in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für die Waren

„Klasse 01: Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie, matières plastiques à l'état brut, résines artificielles et synthétiques;

Klasse 02: Peintures, couleurs, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs;

Klasse 03: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, produits pour la chevelure, dentifrices;

Klasse 04: Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches;

Klasse 05: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles;

Klasse 06: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non précieux, non compris dans d'autres classes), minerais;

Klasse 07: Machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres), grands instruments pour l'agriculture, couveuses;

Klasse 08: Outils et instruments à main, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches;

Klasse 09: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs;

Klasse 10: Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels);

Klasse 11: Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

Klasse 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

Klasse 13: Armes à feu, munitions et projectiles, substances explosives, feux d'artifice;

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en

plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;

Klasse 15: Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.);

Klasse 16: Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives pour la papeterie, matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés;

Klasse 17: Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes, feuilles, plaques et baguettes de matière plastique (produits semi-finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques;

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie;

Klasse 19: Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en pierre, cheminées;

Klasse 20: Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans d'autres classes) en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer;

Klasse 21: Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse, instruments et matériel

de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;

Klasse 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer), matières textiles fibreuses brutes;

Klasse 23: Fils;

Klasse 24: Tissus, couvertures de lit et de table;

Klasse 25: Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants, y compris ceux tissés à mailles et tricotés, bottes, souliers et pantoufles;

Klasse 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles;

Klasse 27: Paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tissu);

Klasse 28: Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de Noël;

Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes“

beansprucht.

Die Widersprechende hat dabei innerhalb der Widerspruchsfrist den Grundbetrag von 250 € (Nr. 331 600 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) eingezahlt.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. September 2021 den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den

Vergleichszeichen mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit auch insoweit ausscheide, als sich beide Marken auf identischen Waren begegnen könnten.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei von Hause aus stark geschwächt. Der Begriff „coco“ sei das auch inländischen Verkehrskreisen bekannte englische, französische und spanische Wort und Wortbildungselement für „Kokos“ bzw. „Kokospalme“, „- faser“, „- nuss“, „- öl“, „- milch“. Der Verkehr werde in **COCO** im Zusammenhang mit den im Kollisionsbereich liegenden Kosmetik-, Parfümerie- und Körperpflegeprodukten der Widerspruchsmarke daher ohne Weiteres einen Sachhinweis auf deren stofflichen Inhalt, Geruch und/oder Geschmack erkennen. Sämtliche vorliegend relevanten Waren könnten mit Kokos-Zusätzen bzw. entsprechendem Geruch und Geschmack angeboten werden. Einem Verständnis in diesem Sinne wirke auch nicht entgegen, dass „Coco“ darüber hinaus ein weiblicher Vorname sei. Wegen dieser im vorliegend relevanten Warenbereich unmittelbar beschreibenden Bedeutung der Widerspruchsmarke **COCO** komme dieser nur eine stark verringerte originäre Kennzeichnungskraft zu.

Eine die originäre Kennzeichnungsschwäche überwindende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches Maß durch intensive Benutzung habe die Widersprechende nicht dargelegt.

Soweit sie sich hinsichtlich des nachfolgend abgebildeten Produkts



unter Bezugnahme auf eine Statista-Umfrage aus dem Jahr 2015 auf einen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in Deutschland von 77 % berufe, bleibe unklar, ob sich die behauptete Verkehrsbekanntheit gerade auf die Bezeichnung **COCO** und nicht auf das für den Herkunftshinweis offensichtlich ungleich tauglichere Markenwort „CHANEL“ oder die Kombination von beidem beziehe.

Zwar könne eine Marke grundsätzlich auch dadurch gesteigerte Verkehrsbekanntheit erlangen, dass sie als Teil einer anderen Marke oder Gesamtbezeichnung benutzt worden sei, jedoch bezögen sich in solchen Fällen – und so auch vorliegend – die Darlegungen zum Nutzungsumfang bzw. zur Bekanntheit regelmäßig nur auf die benutzte Gesamtbezeichnung, so dass sie allenfalls eine sehr beschränkte Aussagekraft hätten. In diesen Fällen seien daher regelmäßig weitergehende Darlegungen erforderlich, insbesondere die Untermauerung durch eine demoskopische Untersuchung.

Für die Widerspruchsmarke gelte dies angesichts ihrer originären Kennzeichnungsschwäche umso mehr, da beachtliche Teile des Publikums die abgebildete Produktkennzeichnung so verstehen würden, dass es sich um ein Parfüm der Marke „CHANEL“ mit Kokos-Duftnote handele.

In Anbetracht der stark geschwächten Kennzeichnungskraft der älteren Marke könne dann aber im Rahmen der Gesamtabwägung auch im Bereich der Warenidentität nur dann von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden, wenn die Vergleichszeichen eine zumindest überdurchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen. Dies sei jedoch nicht der Fall.

Durch die zusätzliche Silbe bzw. Buchstabenfolge „Hi“ der jüngeren Marke wiesen beide Zeichen klanglich deutliche und wegen der dadurch hervorgerufenen Unterschiede im Sprech- und Betonungsrhythmus kaum zu überhörende Unterschiede am zudem erfahrungsgemäß besonders beachteten Zeichenanfang auf, zumal das jüngere Zeichen durch den zusätzlichen Zeichenbestandteil trotz

seiner Zusammenschreibung klanglich den Eindruck einer Zweiwortmarke vermittele.

In schriftbildlicher Hinsicht führe der Unterschied am Zeichenanfang zu einer abweichenden Zeichenlänge und divergierenden Umrisscharakteristik, wobei letztere aufgrund der figürlichen Unterschiede der Anfangsbuchstaben („H“/„h“ vs. „C“/„c“) vom Publikum, welches Unterschiede im Schriftbild im Allgemeinen besser wahrnehme und erinnere, nicht übersehen werden könne.

Begrifflich führe das zusätzliche Wort „Hi“ („Hallo!“ bzw. „Grüß dich!“) der angegriffenen Marke dazu, dass diese klar als mit einer Anredeformel verbundener Name verstanden werde, während die ältere Marke von maßgeblichen Teilen des Verkehrs mit „Kokos (-palme, -faser, -nuss, -öl, -milch)“ assoziiert werde.

Die Übereinstimmung im Wortbestandteil „Coco/COCO“ könne deshalb, auch wenn sie für sich gesehen durch die Wiederholung der Silbe bzw. Buchstabenfolge „CO“ sowohl klanglich wie schriftbildlich durchaus auffällig sei, insgesamt eine allenfalls durchschnittliche bis mittlere Zeichenähnlichkeit begründen, welche aber zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreiche.

Aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche komme dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Begriffselement „Coco“ innerhalb der angegriffenen Marke auch keine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu; und zwar weder im Sinne unmittelbarer Verwechslungsgefahr durch Prägung, noch im Sinne einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung. Gegen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund einer selbstständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke **COCO** in dem angegriffenen Zeichen spreche auch der Umstand, dass es sich bei dem zusätzlichen Wortelement „Hi“ ersichtlich nicht um ein Unternehmenskennzeichen bzw. -schlagwort oder Serienzeichen der Markeninhaberin handele.

Weiterhin komme auch keine Löschung der angegriffenen Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht, da für eine Bekanntheit der von Haus aus wegen ihres produktbeschreibenden Charakters kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke **COCO** in Alleinstellung nichts dargetan oder ersichtlich sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie unter Vorlage von zwei Gutachten zur „Bekanntheit der Bezeichnung COCO und Assoziationen zur Bezeichnung COCO im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten (FPS-Anlage 1, Bl. 40 – 55 dA) sowie zur „Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Bezeichnung COCO“ (FPS-Anlage 2, Bl. 56 – 75 dA) im Wesentlichen geltend macht, dass die von Haus aus als Herkunftshinweis verstandene Widerspruchsmarke **COCO** seit vielen Jahren für „Kosmetikprodukte“ intensiv genutzt werde, so dass es sich um eine bekannte Marke handele. Angesichts der sich daraus ergebenden erhöhten Kennzeichnungskraft von **COCO** könne dann aber eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht verneint werden.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. September 2021 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2020 101 825 aufgrund des Widerspruchs aus dem Schutzrechtsanteil für die Bundesrepublik Deutschland der Marke IR 363 419 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung vom 6. Juli 2023, welche auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, erklärt, dass die Widerspruchsgebühr in Höhe von 250,- € für den Widerspruch aus dem BRD-Anteil der IR-Marke 363 419 bezahlt sein soll.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, da zwischen der angegriffenen Marke und dem für die Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Schutzrechtsanteil der IR-Marke 363 419 **COCO** in Bezug auf die im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. September 2021 ist daher (teilweise) aufzuheben und die teilweise Löschung der Marke für diese Waren aufgrund des Widerspruchs aus dem für die Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Schutzrechtsanteil der IR-Marke 363 419 **COCO** anzuordnen (§ 107 i.V.m. 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden ist hingegen unbegründet, und zwar hinsichtlich des weitergehenden Widerspruchs aus dem für die Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Schutzrechtsanteil der IR-Marke 363 419 **COCO**, weil zwischen der angegriffenen Marke und diesem Schutzrechtsanteil in Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht, so dass die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 107 i.V.m. 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG), sowie hinsichtlich des Widerspruchs aus dem für die DDR eingetragenen Schutzrechtsanteil der IR-Marke 363 419 **COCO**, weil der Widerspruch insoweit mangels Zahlung der Widerspruchsgebühr als nicht erhoben bzw. eingelegt gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG).

A. Der Widerspruch aus der IR-Marke 363 419 **COCO** ist zulässig, soweit er aus dem Schutzrechtsanteil für die Bundesrepublik Deutschland erhoben wurde. Soweit er auch auf den für die DDR eingetragenen Schutzrechtsanteil gestützt wurde, gilt er hingegen mangels Einzahlung der Widerspruchsgebühr als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG).

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auf beide genannten Schutzrechtsanteile gestützt. IR-Marken, die vor dem 3.10.1990 sowohl für die Bundesrepublik als auch für die DDR registriert waren, stellen zwei separate Widerspruchszeichen dar (vgl. Ingerl/Rohnke/ Nordemann, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 42 Rn. 14). Die Widersprechende hat jedoch nur für ein Widerspruchszeichen innerhalb der Widerspruchsfrist den Grundbetrag von 250 € (Nr. 331 600 des Gebührenverzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) eingezahlt. Den für das zweite Widerspruchszeichen erforderlichen Zusatzbetrag von 50 € (Nr. 331 610 des Gebührenverzeichnisses) hat sie nicht entrichtet, so dass die gezahlte Gebühr nur für eines der beiden Widerspruchszeichen ausreicht.

Ist bei Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen nur eine Widerspruchsgebühr fristgerecht eingezahlt worden, so kann die Widersprechende auch noch nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebühreneinzahlung bestimmt ist (BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 10 – BioGourmet; BPatG 26 W (pat) 30/20 v. 18.7.2022 Silberweide/Silberweise, GRUR-RS 2022, 21956). Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung vom 6. Juli 2023 erklärt, dass die Widerspruchsgebühr in Höhe von 250,00 € für den Widerspruch aus dem BRD-Anteil bezahlt sein soll, so dass der auf diesen Länderteil gestützte Widerspruch aus der vorgenannten IR-Marke zulässig ist.

Soweit der Widerspruch auf den für die DDR eingetragenen Schutzrechtsanteil gestützt wurde, gilt er hingegen mangels Einzahlung der Widerspruchsgebühr als nicht erhoben (§ 6 Abs. 2 PatKostG).

B. Der Widerspruch aus dem Schutzrechtsanteil für die Bundesrepublik Deutschland ist in Bezug auf die im Tenor genannten Waren auch begründet, da insoweit eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht; im Übrigen ist der Widerspruch unbegründet, da die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen in Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen zutreffend verneint hat und insoweit auch kein Löschungsanspruch aufgrund Bekanntheit der Widerspruchsmarke besteht.

1. 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. nur 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 GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen hinsichtlich sämtlicher für die Widerspruchsmarke zu den Klassen 1, 2, 4 bis 28 und 34 registrierten Waren bereits deshalb aus, weil diese Waren der Widerspruchsmarke den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen absolut unähnlich sind.

a. Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 – Canon; BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 10 - COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; GRUR 2011, 831 Rn. 23 – BCC, mwN). Von Warenunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERADOS/ DESPERADO; GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM). Eine Ähnlichkeit ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum auch bei Bekanntheit der älteren Marke und bei unterstellter Zeichenidentität glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 63 m.w.Nachw.).

b. Zwischen sämtlichen für die Widerspruchsmarke zu den Klassen 1, 2, 4 bis 28 und 34 registrierten Waren und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind nach den für eine Ähnlichkeit maßgeblichen Kriterien wie Herstellern/Erbringern, Art, Zweck, Beschaffenheit, Vertriebswegen und Kundenkreisen keine wirtschaftlichen Berührungspunkte zu erkennen, die dem Verkehr Anlass zu der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung böten.

So sind insbesondere die von der angegriffenen Marke zu Klasse 03 beanspruchten Körperpflegemittel und Kosmetika und die für die Widerspruchsmarke in Klasse 25 eingetragenen Bekleidungswaren nicht als ähnlich anzusehen. Denn sowohl ihrer Art als auch ihrem Verwendungszweck oder ihrer Nutzung nach sind sie offenkundig verschieden. Körperpflegemittel und Kosmetika und Bekleidung stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden auch nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Waren nicht so nahe, dass der Verkehr auf dieselbe Herkunft oder doch zumindest auf eine die Qualität des Produkts berücksichtigende Kontrolle schließen würde.

Soweit sie sich im Einzelfall als Modeartikel ergänzen können und insoweit auch im sog. Premiummarkt ein (lizensierter) Vertrieb dieser Waren unter bekannten Marken von Herstellern von Bekleidungsprodukten erfolgen sollte, begründet dies ebenfalls keine Ähnlichkeit (vgl. EuG GRUR-RR 2007, 347 – TOSCA/TOSCA BLU; BGH GRUR 2006, 941 Rn. 12 u. 14– TOSCA BLU; BPatG 30 W (pat) 3/21, GRUR 2022, 1829 Nr. 27 – 30, Coachella/Coachella).

Bestehen zwischen den von der angegriffenen Marke zu Klasse 03 beanspruchten Waren und sämtlichen für die Widerspruchsmarke nicht zu Klasse 03 registrierten Waren keinerlei Berührungspunkte, die dem Verkehr Anlass zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Ursprungsidentität geben könnten, scheidet auch jegliche Ähnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten und sich auf die zu Klasse 03 registrierten Waren beziehenden Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen von vornherein aus.

Eine Ähnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen und den für die Widerspruchsmarke nicht zu Klasse 03 registrierten Waren wurde seitens der Widersprechenden auch zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht.

3. Aber auch hinsichtlich der für die Widerspruchsmarke zu Klasse 03 registrierten Waren scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen aus, auch soweit sie sich insoweit nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen Waren begegnen können.

a. Maßgebend dafür ist zunächst, dass die Widerspruchsmarke für diese Waren mit Ausnahme von „Parfüm“ über eine weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und auch hinsichtlich „Parfüm“ ihre Kennzeichnungskraft lediglich als unterdurchschnittlich zu bewerten ist.

aa. Beim Grad der Kennzeichnungskraft wird zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft differenziert (BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 55 - Culinaria/Villa Culinaria). Zunächst ist stets die originäre Kennzeichnungskraft eines Zeichens zu prüfen und anschließend, ob durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten ist und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren hat. Dabei ist die Kennzeichnungskraft stets bezogen auf die konkreten Waren bzw. Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, zu bestimmen (EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 59 - Philips; BGH, GRUR 2004, 235 (237) - Davidoff II; GRUR 2004, 779 (781) - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2009, 484 Rn. 83 – METROBUS; GRUR 2019, 1058 Tz. 25 – KNEIPP). So kann eine Marke für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen, für andere aufgrund intensiver Benutzung gerade (nur) für diese aber über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder aber auch für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnungsschwach sein, etwa weil sie insoweit an eine beschreibende Angabe angelehnt ist (z. B. BGH a. a. O. Rn. 29, 46, 82 f. - Metrobus).

bb. Bei dem Widerspruchszeichen **COCO** als englischem Wort für „Kokos“ handelt es sich um eine gerade in Zusammenhang mit Produkten der Klasse 03 wie

Parfümerien und Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege seit langer Zeit gebräuchliche Angabe zu Inhaltsstoff, Duft o.ä. dieser Produkte, wie die Markenstelle mit den dem angefochtenen Beschluss beigefügten Rechercheergebnissen belegt hat und sich zudem auch aus den von der Widersprechenden in dem Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 26. Januar 2021 selbst benannten Verwendungsbeispielen ergibt. **COCO** erschöpft sich daher in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 03 registrierten Waren in einer glatt beschreibenden Angabe zu deren Beschaffenheit. Unerheblich ist, dass die Widersprechende **COCO** als Hinweis auf den Namen der Gründerin der Widersprechenden „Coco Chanel“ verstanden wissen will. Denn für Personennamen gelten die gleichen markenrechtlichen Prüfungskriterien wie für sonstige Zeichen. Weist ein Personenne – wie hier – in Bezug auf die beanspruchten Waren einen sachbezogenen Bedeutungsgehalt auf, ist ihm die Herkunftsfunktion abzusprechen.

Auch wenn die Schutzfähigkeit solcher von Haus aus beschreibender und über keine schutzbegründende Eigenprägung verfügender Zeichen aufgrund ihrer Eintragung in Kollisionsverfahren nicht in Frage gestellt werden darf, da dies allein dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten ist, was zur Folge hat, dass die eingetragene Marke nicht auf einen Identitätsschutz beschränkt werden darf, sondern ihr ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden muss (vgl. EuGH GRUR 2012, 825 Tz. 43 ff. – F1-Live; BGH GRUR 2020, 870 Nr. 51 -INJEKT/INJEX), ist der Schutzzumfang solcher Marken gleichwohl eng zu bemessen. Der Widerspruchsmarke kann daher im Bereich der Klasse 3 nur eine von Haus aus weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

cc. Eine von der Widersprechenden geltend gemachte und zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft begründende Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke für „Kosmetikprodukte“ kann nicht festgestellt werden; diese ergibt sich insbesondere nicht aus den von der Widersprechenden als Anlage zur Beschwerdebeurteilung vom 5. Juli 2023 vorgelegten Gutachten zur „Bekanntheit der Bezeichnung „COCO“ und Assoziationen zur Bezeichnung COCO in Zusammenhang mit Kosmetikprodukten“ (FPS-Anlage 1) und zur „Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Bezeichnung COCO“ (FPS-Anlage 2).

aaa. Diese Gutachten verhalten sich nur zu einer Bekanntheit der Widerspruchsmarke „im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten“, ohne innerhalb dieses weiten Waren- und Produktbereichs nach einzelnen Produkten oder Produktgattungen zu differenzieren und einzelne konkrete Waren und Produkte zu benennen. Dies ist aber grundsätzlich erforderlich, da selbst bei einer gewissen Bekanntheit einer Marke für einen bestimmten weiten Warenbereich (hier: Kosmetikprodukte) nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich eine entsprechende Bekanntheit auf sämtliche in diesem Bereich relevanten Produkte bezieht. Dies wird auch durch die Frage 2 in dem als „FPS-Anlage 1“ vorgelegten Gutachten (Seite 10) deutlich, in denen der für die Ermittlung der Verkehrsbekanntheit allein maßgebliche „engere Verkehrskreis“, welcher Personen umfasst, die Kosmetikprodukte für sich oder Dritte kaufen oder deren Erwerb zumindest in Erwägung ziehen (vgl. Seite 6 des vorgenannten Gutachtens), eine Vielzahl verschiedener Produkte nennt.

bbb. Ungeachtet dessen reichen die in den beiden vorgenannten Gutachten ausgewiesenen „Zuordnungs-“ und „Kennzeichnungsgrade“ der Widerspruchsmarke **COCO** in Anbetracht der sehr schwachen originären Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung im hier relevanten Warenbereich allein nicht aus, um eine die originäre Kennzeichnungsschwäche überwindende Verkehrsbekanntheit für diese Waren zu belegen. Vielmehr kann bei originär schwach kennzeichnungskräftigen Marken die Kennzeichnungskraft nur bei

festgestellter intensiver Benutzung verbunden mit erhöhter Bekanntheit gesteigert sein (vgl. dazu BPatG 27 W (pat) 116/16 v. 22. März 2019 – rösta/barösta kaffeebar; veröffentlicht u.a. in BeckRS 2019, 4078). Besitzt eine Marke wie vorliegend eine von Haus aus weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, sind daher ohne weitere Angaben zu den für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft relevanten Umständen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke sowie der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke gehören (stRspr; EuGH, GRUR Int 1999, 734 Rn. 23 – Lloyd; GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria, GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II), keine Feststellungen zu einer die erhebliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke überwindenden Verkehrsbekanntheit möglich. Dazu hat die Widersprechende jedoch nicht vorgetragen.

dd. Hinreichende Anhaltspunkte für eine Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ergeben sich auch nicht aus der vor der Markenstelle vorgelegten Statista-Umfrage aus dem Jahr 2015, welche für ein Produkt „Chanel Coco“ einen Bekanntheitsgrad in Deutschland von 77 % angibt. Diese Umfrage hat zum einen nur ein „Parfüm“ und nicht den weitergehenden Warenbereich der „Kosmetikprodukte“ zum Gegenstand. Aber auch in Bezug auf „Parfüm“ kommt ihr allein keine hinreichende Aussagekraft zu, da sie sich auf ein mit „Chanel Coco“ gekennzeichnetes Produkt bezieht, so dass – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – nicht klar erkennbar ist, ob sich die behauptete Verkehrsbekanntheit gerade auf die Bezeichnung **COCO** oder auf das als Herkunftshinweis sehr bekannte (Firmen)Markenwort „CHANEL“ oder die Kombination von beidem bezieht.

ee. Jedoch ist dem Senat bekannt, dass die Widerspruchsmarke, wenngleich auch in aller Regel gemeinsam mit dem Firmenbestandteil „Chanel“, seit Jahrzehnten für „Parfüm“ benutzt wird. Dies korrespondiert auch mit dem Ergebnis zu Frage 2 der

„FPS-Anlage 1“, wonach 12,7 % des engeren Verkehrskreises mit der Widerspruchsmarke die Ware „Parfüm“ verbinden, womit „Parfüm“ gegenüber anderen Produkten aus dem Bereich der „Kosmetikprodukte“ die mit Abstand meisten Benennungen erhielt. Zudem erfolgten weitere (wenngleich in einem Umfang von weniger als 1 %) dem Produkt „Parfüm“ zuzuordnende Benennungen wie zB „Edles Parfüm“, „Tolles Parfüm“. In der Gesamtschau erlaubt dies den Schluss, dass die Widerspruchsmarke auch in Alleinstellung im Inland jedenfalls bei „Parfüm“ über eine gewisse, durch jahrelange Benutzung erworbene Bekanntheit verfügt.

Zwar reichen die vorgelegten Unterlagen mangels Angaben zu Umsatz, Werbeaufwendungen etc. nicht aus, um von einer die sehr schwache originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke deutlich überwindenden Verkehrsbekanntheit auszugehen und der Widerspruchsmarke in Bezug auf diese Waren eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzuerkennen. Sie rechtfertigen es jedoch, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Ware „Parfüm“, welche unter den für die Widerspruchsmarke registrierten, nicht jedoch darauf beschränkten Warenbegriff „produits de parfumerie“ („Parfümerieprodukte“) fällt, etwas höher anzusetzen und ihr insoweit nach den gemäß der Rechtsprechung des BGH geltenden Abstufungen der Kennzeichnungsgrade keine weit unterdurchschnittliche, sondern lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

Auf weitere zu dieser Klasse registrierte Waren der Widerspruchsmarke, insbesondere auf den „Parfüm“ umfassenden Warenbegriff „produits de parfumerie“ („Parfümerieprodukte“), strahlt diese die deutliche Kennzeichnungsschwäche leicht überwindende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedoch nicht aus, da eine solche Ausstrahlungswirkung von vornherein nur bei einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rn. 181 unter Verweis auf

BPatG 30 W (pat) 561/13 – PRAXIS vital/VITAL, veröffentlicht in GRUR-Prax 2016, 376).

b. Aber auch soweit die Widerspruchsmarke danach für „Parfüm“ einen etwas erweiterten Schutzzumfang in Anspruch nehmen kann, ist die Zeichenähnlichkeit der Vergleichsmarken zu gering, um im Rahmen der Gesamtabwägung aller für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren auch bei einer nach der Registerlage insoweit möglichen Begegnung beider Marken auf identischen Waren die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zu begründen.

aa. 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. ua EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 (1152) – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker (Limoncello/LIMONCHELO); BGH GRUR 2021, 482 Rn. 31 – RETROLYMPICS; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur (La Espagnola/Carbonelle); BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der

Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson (Roslags Punsch/ROSLAGSÖL); BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS).

bb. Ausgehend davon heben sich **HiCoco** und **COCO** in ihrer Gesamtheit bei einigermaßen gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile trotz der Übereinstimmung in dem Bestandteil „Coco“ klanglich wie schriftbildlich durch den zusätzlichen Bestandteil „Hi“ der angegriffenen Marke und die dadurch hervorgerufenen Unterschiede in Wortlänge, Silbenzahl, Vokalfolge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus am zudem in aller Regel stärker beachteten Wortanfang unüberhörbar und -sehbar voneinander ab, so dass die Zeichen in ihrer Gesamtheit allenfalls eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit aufweisen.

Dies gilt auch, soweit ein Teil des Verkehrs den Anfangsbestandteil „Hi“ von **HiCoco** entweder aufgrund ihm bekannter Begriffsbildungen wie „HiFi“ mit dem englischen Wort „high“ gleichsetzt oder damit die englische Grußformel „Hi!“ assoziiert und diesen Bestandteil englischen Sprachregeln folgend wie „hai“ artikuliert.

Soweit die Markenstelle im Anschluss an die von ihr zitierte Entscheidung EuG T-0196/20 v. 16. Juni 2021 - INCOCO/COCO eine von ihr angenommene „mittlere“ Zeichenähnlichkeit rein aus der formalen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke herleitet (vgl. dazu auch EuG aaO Nr. 65), kann dem nicht gefolgt werden. Allein die identische Übernahme der Widerspruchsmarke **COCO** in die jüngere Marke vermag keine für eine Verwechslungsgefahr hinreichende klangliche, bildliche und/oder begriffliche (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit zu begründen. Denn das Publikum pflegt Marken nicht zu analysieren. Marken werden daher in der Regel in der Weise aufgenommen, in der sie dem Verbraucher entgegentreten. Bei Marken, die nicht in ihrer Gesamtheit, sondern – wie vorliegend – nur in Einzelbestandteilen Ähnlichkeiten aufweisen, kann daher für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht ohne weiteres allein auf identische bzw. ähnliche Zeichenbestandteile ohne Berücksichtigung der Marken als Ganzes abgestellt

werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE). Deshalb ist es grundsätzlich ausgeschlossen, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 382).

Ungeachtet dessen macht es für den für die Zeichenähnlichkeit allein maßgeblichen Gesamteindruck einen Unterschied, ob sich Übereinstimmungen zB am Wortanfang, in der Wortmitte oder am Wortende befinden. So käme der besagten Übereinstimmung der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in der Lautfolge „Coco“ im Gesamteindruck ein anderes Gewicht zu, wenn sich diese zB am Wortanfang befinden würde („CocoHi“), da der dann erheblichen Übereinstimmung am Wortanfang im Gesamteindruck – wie bereits erwähnt – ein erhebliches höheres Gewicht zukäme.

cc. Weiterhin kann auch nicht von einer – den Grad der Zeichenähnlichkeit erhöhenden - Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke bis auf deren abweichende Schreibweise in Großbuchstaben übereinstimmenden Zeichenbestandteil „Coco“ ausgegangen werden.

Abweichend vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks kann eine zusammengesetzte Marke durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt werden, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können (EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 42 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2016, 80 Rn. 37 – BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft], mwN; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 15 = WRP 2012, 83 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP).

Der Bestandteil „Coco“ der jüngeren Marke prägt diese jedoch nicht derart, dass der weitere Bestandteil „Hi“ im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen würde.

aaa. Dem steht vorliegend zwar nicht bereits die formale Ausgestaltung von **HiCoco** als Einwortzeichen entgegen. Denn aufgrund der Binnengroßschreibung wird der Verkehr **HiCoco** nicht lediglich als einheitliches Phantasiewort, sondern ohne weiteres als Kombination der Bestandteile „Hi“ und „Coco“ erfassen. Zudem kann auch eine Einwortmarke durch einen Zeichenbestandteil geprägt werden (vgl. BGH GRUR 2020, 1202, Rn. 27 – YOOFOOD/YO).

bbb. Einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „Coco“ steht aber entgegen, dass dieser Zeichenbestandteil sich – wie bereits dargelegt – in einer beschreibenden Angabe zu Beschaffenheit und Wirkung der vorliegend relevanten Waren erschöpft, auch soweit diese den Gegenstand der von der angegriffenen Marke beanspruchten Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen bilden können.

Wenngleich solche beschreibenden Bestandteile nicht außer Acht gelassen werden dürfen, können diese gleichwohl keinen bestimmenden Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke ausüben und dementsprechend auch den Gesamteindruck eines Kombinationszeichens in der Regel nicht prägen, weil der Verkehr ihnen lediglich eine inhaltliche Sachaussage entnehmen wird, ohne darin eine Marke zu erkennen, die auf die Herkunft des Produkts hinweist (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Nr. 71 - INJEKT/INJEX; GRUR 2007, 1071, Nr. 36, 37 - Kinder II; GRUR 2013, 68, Nr. 43 - Castell/VIN CASTEL; Ströbele/Hacker/ Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 395 m. w. Nachw.).

Jedenfalls besteht für den Verkehr vorliegend aufgrund des beschreibenden Aussagegehalts von „Coco“ kein Anlass, innerhalb der angegriffenen Marke den weiteren Zeichenbestandteil „Hi“ zu vernachlässigen und sich allein an dem

Zeichenbestandteil „Coco“ zu orientieren. Selbst soweit der Verkehr mit diesem Bestandteil das englische Adjektiv „high“ oder die Grußformel „Hi!“ assoziiert, ändert dies nichts daran, dass beide Zeichenbestandteile den Gesamteindruck zumindest gleichgewichtig mitbestimmen. Eine hinreichende Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil kann aber nicht angenommen werden, wenn sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen Markenteilen darstellt (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 396 m.w.Nachw.). In diesem Fall verbleibt es bei dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit zum Vergleich heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 22 - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO).

ccc. Dies gilt auch, soweit die Widerspruchsmarke für „Parfüm“ etwas an Kennzeichnungskraft gewonnen hat.

Zwar kann abweichend vom Grundsatz, dass die Prüfung der prägenden Eigenschaft eines Markenbestandteils unabhängig von der Gegenmarke lediglich anhand der Gestaltung der betreffenden Marke zu erfolgen hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 407), eine kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt erworbene Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, von Bedeutung sein und dazu führen, dass dem entsprechenden Bestandteil auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn er ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil des jüngeren Zeichens entgegentritt (vgl. BGH, GRUR 2003, 880 - City Plus; GRUR 2009, 484 Nr. 34 – Metrobus; GRUR 2013, 833 Nr. 48 - Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 408). Dies kommt allerdings grundsätzlich nur bei einer zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führenden Benutzung in Betracht (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Nr. 48 - Culinaria/Villa Culinaria). Führt die Benutzung hingegen wie vorliegend lediglich zu einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft, wirkt sich der auch bei „Parfüm“ bestehende beschreibende Aussagegehalt der Widerspruchsmarke bzw. des mit dieser bis auf die Schreibweise übereinstimmenden Bestandteils

„Coco“ im Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens noch so deutlich aus, dass der Verkehr den keinen konkreten Aussagegehalt aufweisenden und gleichrangig neben „Coco“ angeordneten Zeichenbestandteil „Hi“ nicht vernachlässigen wird.

ddd. Aufgrund der Zusammenschreibung der beiden Zeichenbestandteile „Hi“ und „Coco“ in gleicher Größe und mit identischem Schriftbild wird eine Prägung der angegriffenen Marke durch „Coco“ auch nicht durch dessen Position im Zeichen oder durch seine Größe nahegebracht (vgl. BGH, GRUR 2019, 1058 Nr. 41 – KNEIPP). Allein die Binnengroßschreibung von **HiCoco** genügt insoweit nicht, da sie zwar den Eindruck einer Kombination von „Hi“ und „Coco“ vermittelt, allein jedoch keinen Anlass bietet, sich den Zeichenbestandteil „Coco“ als Kenn- und/oder Merkwort herauszugreifen.

3. Weiterhin scheidet auch eine Gefahr aus, dass die Zeichen unter dem Aspekt des Serienzeichens gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG. Dieser Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, steht neben einer Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „Coco“ bereits entgegen, dass die Widersprechende zu einer entsprechenden Zeichenserie und deren Benutzung im Inland nichts vorgetragen hat. Ohne eine Benutzung einer solchen Markenfamilie ist aber nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr „Coco“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 33 - Pantohexal).

4. Jedoch besteht zwischen den Vergleichszeichen in Bezug auf die im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke in dem angegriffenen Zeichen.

a. Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH ist es möglich, dass ein Zeichen, das in identischer oder sehr ähnlicher Form (vgl. dazu BGH, GRUR 2010, 833 Nr. 24 – Malteserkreuz II) als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke

oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es die Wahrnehmung der zusammengesetzten Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr gegeben sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 859 Nr. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Nr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Dafür genügt aber nicht, dass der betreffende Bestandteil der jüngeren Marke für sich gesehen kennzeichnend wirkt. Maßgebend ist vielmehr, ob der Bestandteil im Gesamtgefüge der jüngeren Marke selbständig hervortritt und in dem angegriffenen Kombinationszeichen wie eine „Marke in der Marke“ erscheint. Ein solches Erscheinungsbild ist nicht bei jeder Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zu unterstellen. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833 Nr. 50 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2018, 79 Nr. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2019 Nr. 34 - KNEIPP).

b. Ausgehend davon wird dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung der Widerspruchsmarke **COCO** in dem angegriffenen Zeichen insoweit nahegebracht, als die Widerspruchsmarke Schutz für die Ware „Parfüm“ beanspruchen kann und beide Marken sich insoweit auf identischen und hochgradig ähnlichen Waren begegnen können.

aa. Bei dem Zeichenbestandteil „Hi“ der angegriffenen Marke handelt es sich allerdings weder um das (hinreichend bekannte) Firmenschlagwort noch um eine bekannte Marke oder zu dem Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke, die eine selbständig kennzeichnende Stellung von „Coco“

in dem angegriffenen Zeichen nahelegen könnten (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 462, 465),

bb. Eine selbständig kennzeichnende Stellung von **COCO** in der angegriffenen Marke wird dem Verkehr auch nicht durch die äußere Gestaltung der jüngeren Marke, insbesondere nicht durch eine deutlich abgesetzte Darstellung und/oder Voranstellung des betreffenden, mit der Widerspruchsmarke weitgehend identischen Bestandteils „Coco“ innerhalb des Gesamtzeichens nahegebracht (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Nr. 22 – Malteserkreuz).

Zwar wird das angegriffene Zeichen **HiCoco** trotz seiner Zusammenschreibung nicht als einheitliches Fantasiezeichen, sondern aufgrund der Binnengroßschreibung als Kombination der Zeichenbestandteile „Hi“ und „Coco“ wahrgenommen. Insoweit tritt jedoch der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Bestandteil nicht gegenüber dem weiteren Bestandteil hervor, sondern – wie bereits dargelegt – gleichgewichtig neben den weiteren Bestandteil „Hi“. 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 jedoch nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben (BGH GRUR 2013, 833 Nr. 50 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Nr. 34 – KNEIPP; BPatG GRUR-RR 2009, 96, 99 – FlowParty/flow).

cc. Jedoch kann sich auch bei der Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung einer Marke in einem jüngeren Zeichen die (isolierte) Verwendung einer nur wenig unterscheidungskräftigen Bezeichnung im Geschäftsverkehr nicht nur auf die Kennzeichnungskraft des Zeichens selbst auswirken, sondern auch bewirken, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Herkunftshinweis entnommen wird, wenn

es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH, GRUR 2019, 1058 Tz. 38 - KNEIPP).

Davon ist auch in Bezug auf das Widerspruchszeichen **COCO** auszugehen, soweit es für „Parfüm“ aufgrund Benutzung einen etwas erweiterten Schutzzumfang beanspruchen kann.

Zwar hat die Widerspruchsmarke insoweit ihre originär weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht in Richtung einer nach der Einteilung der Kennzeichnungsgrade durch den BGH als „durchschnittlich“, sondern lediglich als „unterdurchschnittlich“ zu bewertenden Kennzeichnungskraft überwunden. Nach der Rechtsprechung des BGH kann jedoch auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiges Zeichen Schutz gegen eine identische (oder ähnliche) Übernahme im Sinne einer selbständig kennzeichnenden Stellung im Rahmen einer jüngeren Zeichenkombination beanspruchen (vgl. BGH GRUR 2008, 258 Nr. 35 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2019, 1058 Nr. 41 - KNEIPP). Doch auch in diesem Fall bedarf es besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.

Diese Umstände sind vorliegend darin zu sehen, dass die als unterdurchschnittlich zu bewertende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **COCO** in Bezug auf „Parfüm“ nicht von Haus aus gegeben war, sondern durch Benutzung „erworben“ wurde. Denn auch in einem solchen Fall wird die herkunftshinweisende Funktion eines Zeichens für diese Ware gestärkt. Hinzu kommt, dass die ältere Marke **COCO** in die jüngere Marke **HiCoco** identisch übernommen wurde und dort nicht vollständig integriert, sondern als eigenständiger Zeichenbestandteil neben dem weiteren Zeichenbestandteil „Hi“ erkennbar bleibt. Diese Umstände legen für den Verkehr dann aber bei einer Begegnung mit dieser Marke jedenfalls auf solchen Waren, die „Parfüm“ identisch oder sehr ähnlich sind, den Schluss nahe, ein weiteres, um „Hi“ als Phantasiebestandteil oder – bei einem Verständnis von „Hi“

als Kurzwort für „high“ – als werblich-anpreisendem Hinweis auf eine weiterentwickelte („höhere“) Produktlinie ergänztes „COCO“-Zeichen der Widersprechenden vor sich zu haben, so dass der Zeichenbestandteil „Coco“ insoweit vom Verkehr als eigenständige „Marke in der Marke“ wahrgenommen wird.

b. Soweit hingegen für die Widerspruchsmarke in Bezug auf die übrigen zu Klasse 03 registrierten Waren keine die deutlich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft überwindende Benutzung belegt ist und sie daher insoweit auch nicht an Kennzeichnungskraft (etwas) gewonnen hat, kann ihr eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens nicht zuerkannt werden, da ungeachtet der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung bei einer letztlich nur durch die Eintragung begründeten minimalen Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist (vgl. dazu BPatG 27 W (pat) 65/13 v. 17. Juni 2014 – Antenne Bayern Weihnachtstrucker/Weihnachtstrucker; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 489), auch die dafür erforderlichen besonderen Umstände aus den bereits genannten Gründen fehlen. Weder handelt es sich bei „Hi“ um das (bekannte) Firmenschlagwort noch um eine bekannte Marke oder den Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke noch wird eine selbständig kennzeichnende Stellung der Widerspruchsmarke in dem angegriffenen Zeichen durch die äußere Gestaltung der jüngeren Marke nahegebracht.

b. Die Vergleichszeichen unterliegen einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke in dem angegriffenen Zeichen jedoch nur insoweit, als sie sich hinsichtlich der Ware „Parfüm“ der Widerspruchsmarke nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren/Dienstleistungen begegnen können (vgl. BPatG GRUR-RS 2022, 7546 Nr. 38 – BEAUTY REBELL).

aa. Zwar kann die Annahme einer Verwechslungsgefahr infolge selbständig kennzeichnender Stellung nicht vom Vorliegen identischer Waren/Dienstleistungen abhängig gemacht werden (vgl. BGH GRUR 2008, 905 Nr. 39f. – Pantohexal). Andererseits genügt insoweit aber auch nicht jede Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit. Allenfalls eine enge Ähnlichkeit ist noch geeignet, beim Verkehr die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründende Vorstellung hervorzurufen, dass die sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Eine Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt setzt daher identische oder eng ähnliche Waren/Dienstleistungen voraus (vgl. BPatG 25 W (pat) 52/09 v. 7. Mai 2010 – Nimm 2 Fruchtpops/fruitpop, veröffentlicht BeckRS 2010, 12027; 27 W (pat) 65/13 v. 17. Juni 2014 – Antenne Bayern Weihnachtstrucker/Weihnachtstrucker; BeckRS 2014, 1404; BPatG GRUR-RS 2002, 7546 Nr. 38 – BEAUTY REBELL; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 9 Rn. 490).

bb. Identität oder zumindest eine enge Ähnlichkeit besteht zwischen „Parfüm“ und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Parfümeriewaren und Duftstoffe“, bei denen es sich auch um „Parfüm“ handeln kann. Unerheblich ist, dass die entsprechenden Warenoberbegriffe der angegriffenen Marke nicht auf „Parfüm“ beschränkt sind. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Waren Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 11 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 – Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 72). Die angegriffene Marke unterliegt daher insoweit der Löschung.

cc. Hingegen besteht zu sämtlichen übrigen von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eine allenfalls durchschnittliche und zur Begründung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht ausreichende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

aaa. Dies gilt insbesondere für die auf Seiten der angegriffenen Marke zu Klasse 03 beanspruchten Waren „Körperpflegemittel; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Make-up; Seifen und Gele; Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien“.

Zwar weisen diese der Körper- und Schönheitspflege dienenden Waren insoweit nicht unerhebliche Überschneidungen mit „Parfüm“ auf, als sie grundsätzlich für eine Anwendung am menschlichen Körper bestimmt sind und „Parfüm“ als Mittel zur Beeinflussung des Körpergeruchs ebenso wie Kosmetika und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege der Verbesserung der äußeren Erscheinung des menschlichen Körpers dienen können. Allerdings unterscheiden sich „Parfüm“ und Kosmetika sowie Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in ihrer stofflichen Beschaffenheit; ferner weisen Parfüme anders als Mittel zur Körper- und Schönheitspflege oder Kosmetika grundsätzlich keine (haut)pfllegenden Eigenschaften auf, sondern zielen allein auf (körperlichen) Wohlgeruch ab (vgl. BPatG 24 W (pat) 19/94 v. 14. Februar 1995 – Cadoc/Kadus, veröffentlicht auf der Internetseite des BPatG). Wenngleich Kosmetika und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege parfümiert sein und daher neben ihrer im Vordergrund stehenden Zweckbestimmung als Reinigungs- und Pflegemittel auch einen entsprechenden Wohlgeruch hervorrufen können, diese Waren zudem auch einen gewissen funktionellen Zusammenhang aufweisen, da eine Verwendung eines Parfüms oftmals nach der Körperreinigung und der möglichen Auftragung von Kosmetika erfolgt, und Parfümhersteller oftmals auch Schönheits- und Körperpflegeserien anbieten (vgl. dazu BPatG 24 W (pat) 360/03 v. 21. Juni 2007 – MANIA/Pania; veröffentlicht auf der Internetseite des BPatG), führt die im Vordergrund stehende Zweckbestimmung von Parfüms als Mitteln zur Herstellung eines körperlichen Wohlgeruchs gleichwohl zu einem etwas größeren Warenabstand zwischen „Parfüm“ und Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege. Mag dieser auch nicht deutlich sein, kann andererseits auch nicht von einer hochgradigen oder überdurchschnittlichen Ähnlichkeit zwischen diesen Waren ausgegangen werden.

Vielmehr ist die Ähnlichkeit als durchschnittlich zu bewerten (vgl. BPatG 30 W (pat) 510/21, GRUR-RS 2022, 31875 Nr. 21 – AURA/Aura Pura).

bbb. Erst recht gilt dies in Bezug auf die weiteren zu dieser Klasse beanspruchten und einen noch deutlicheren Abstand aufweisenden Waren „Präparate für die Mundhygiene; Haut-, Augen- und Nagelpflegemittel; Haarpräparate und Haarkuren; Enthaarungs- und Rasiermittel; Ätherische Öle und aromatische Extrakte“.

ccc. Weiterhin besteht zwischen der Ware „Parfüm“ und den von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen“ auch soweit sie sich auf „Parfüm“ und damit auf identische Waren („Parfümeriewaren und Duftstoffe“) beziehen können, schon wegen der prinzipiellen Unterschiede zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 113) eine maximal durchschnittliche und hier zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichende Ähnlichkeit (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Nr. 39, 41 – OTTO CAP: „gewisse Ähnlichkeit“; BPatG – 30 W (pat) 23/16 v. 27.12.2017 – nivo/NIVONA, BeckRS 2017, 140268 Nr. 51: „maximal durchschnittliche Ähnlichkeit“; 29 W (pat) 514/21 v 8. März 2023 - goki/Xoki, GRUR-RS 2023, 10824 Nr. 24: „durchschnittlich ähnlich“): Es ist auch weder vorgetragen noch ersichtlich, dass im Bereich der „Parfümwaren“ die Inhaber der betreffenden Warenmarken in nennenswertem und die Verkehrsauffassung prägendem Umfang auch den Groß- und/oder Einzelhandel speziell mit Waren dieser Marken betreiben oder zumindest organisieren, was etwa im Bekleidungssektor häufiger vorkommt (vgl. dazu BGH, GRUR 2014, 378 Nr. 39 – OTTO CAP).

C. Soweit die Widersprechende vor der Markenstelle zwar nicht innerhalb der Widerspruchsfrist, so aber in ihrem Schriftsatz vom 26. Januar 2021 eine Löschung der jüngeren Marke unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke (§§ 42 Abs. 2_Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) geltend gemacht hat, ist dieser Lösungsgrund vorliegend zwar zu berücksichtigen

(vgl. BPatG 30 W (pat) 517/14 v. 06.02.2017 - Malteser Apotheke, veröffentlicht in juris zu Tz. 92). Jedoch kommt eine weitergehende Löschung über den aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang unter diesem Gesichtspunkt nicht in Betracht.

So kann bereits eine „Bekanntheit“ der von Haus aus wegen ihres produktbeschreibenden Charakters kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke **COCO** in Alleinstellung nicht festgestellt werden, insbesondere auch nicht, soweit sie in Bezug auf „Parfüm“ einen etwas erweiterten Schutzzumfang beanspruchen kann.

Denn abgesehen davon, dass die Rechtsprechung bei von Haus aus in ihrer Kennzeichnungskraft eingeschränkten Marken regelmäßig einen deutlich über 50 % liegenden Bekanntheitsgrad in den angesprochenen Verkehrskreisen verlangt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 14 Rdnr. 367), welcher aber für die Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit „Kosmetikprodukten“ in den seitens der Widersprechenden als Anlage FPS-1 und Anlage FPS-2 bei weitem nicht erreicht wird, handelt es sich bei dem demoskopischen „Bekanntheitsgrad“ nur um ein Kriterium zur Bestimmung der Bekanntheit eines Zeichens iS von § 9 Abs.1 Nr. 3 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des EuGH sind bei der Prüfung der Bekanntheit alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen zu ihrer Förderung (vgl. EuGH, GRUR 2009, 1158 Nr. 25 – PAGO/Tirolmilch). Diese Angaben sind vorliegend umso mehr erforderlich, als die Widerspruchsmarke über eine von Haus aus weit unterdurchschnittliche bzw. – in Bezug auf „Parfüm“ – etwas gestärkte, aber immer noch als unterdurchschnittlich zu bewertende Kennzeichnungskraft verfügt. Solche Angaben wurden aber seitens der Widersprechenden – wie bereits bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft erwähnt (vgl. 3. a. cc. bbb) – nicht gemacht.

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

III.

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 einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach

Hö