



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 59/20

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

18.03.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 216 616

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2023 durch die Richterin Seyfarth als Vorsitzende, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. November 2019 und vom 6. Juli 2020 aufgehoben.

Auf den Widerspruch aus der Marke UM 010 840 321 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 216 616 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

The logo for Greenlyst, featuring the word "Greenlyst" in a black, sans-serif font. The letter "t" is stylized with a green circular dot above it.

ist am 1. Juni 2018 angemeldet und am 3. September 2018 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2018 216 616 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Affiliate-Marketing; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops,

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 5. Oktober 2018 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 6. Januar 2016 eingetragenen Unions-Wortmarke 010 840 321

LYST

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Zusammenstellung für Dritte, Von verschiedenen Waren, Nämlich, Eine oder mehrere der folgenden Arten von Waren, Bekleidung, Schuhwaren, Mittel für die Körper- und Schönheitspflege, Schmuckimitationen, Modeaccessoires, Lederwaren, Gepäckbehälter, Taschen und Brillenerzeugnisse und Kontaktlinsen, Um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Erwerb dieser Waren über eine Internet-Website oder mittels Telekommunikation, über ein weltweites Netz oder aus einem Versandkatalog oder in einem Einzelhandelsgeschäft zu ermöglichen; Werbung und Werbedienstleistungen; Bereitstellung von Werbefläche über Computernetze und Websites; Verteilung von Werbematerial und Verbreitung von Werbebotschaften; Bereitstellung eines durchsuchbaren Online-Werbeführers mit den Waren Dritter; Auskunftsdienste in Geschäftsangelegenheiten; Elektronischer Einzelhandel im Zusammenhang mit einer oder mehrerer der folgenden Arten von Waren, Bekleidung, Schuhwaren, Mittel für die Körper- und Schönheitspflege,

Schmuckimitationen, Modeaccessoires, Lederwaren, Gepäckbehälter, Taschen und Brillenerzeugnisse und Kontaktlinsen; Bereitstellung von Online-Werbeflächen für Verkäufer und Käufer für Werbung, Vermarktung und Handel in Bezug auf Güter sowie für den Abschluss von Verkaufstransaktionen; Bereitstellung von Bewertungsrückmeldungen und Leistungsbewertungen in Bezug auf angebotene Waren, den Wert und Preis der angebotenen Waren, das Verhalten von Käufern und Verkäufern, die Lieferung und die Gesamterfahrung im Zusammenhang damit; Bereitstellung einer durchsuchbaren Online-Bewertungsdatenbank für Käufer und Verkäufer; Kundenbindung und Dienstleistungen von Kundenclubs für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und Werbezwecke; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter; Versteigerungen; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Unterstützung beim Kauf von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Datenrecherche für Dritte in Computerverzeichnissen; Vorführung von Waren; Verteilung von Warenproben; Dienstleistungen einer Agentur auf dem Gebiet der Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Im- und Exportagenturen; Unterstützung beim Kauf von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Zusammenstellung und Eingabe von Informationen in Computerdatenbanken; Online-Werbung im Internet und anderen weltweiten Computernetzen; Marktanalyse; Marketingforschung; Präsentation von Waren über Kommunikationsmedien für Einzelhandelszwecke; Vermietung von Werbematerial; Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Computergestützte Online-Bestelldienste für Konsumgüter; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf den Online-Einkauf von Modewaren; Bereitstellung von Produktrezensionen und Produktinformationen;

Klasse 36: Ausgabe von Treue- und Geschenkkarten; Bereitstellung und Organisation von Zahlungsschutzversicherungen; Verwaltung von Kundenkonten und Versandhandelskonten; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf alles vorstehend Genannte;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zu Webblogs; Bereitstellung von Online-Foren, interaktiven Nachrichtenforen und interaktiven Kommunikationsdiensten; Übertragung von Informationen, Nachrichten, Text, Daten, Multimediainhalten, Videos und Bildern auf elektronischem Wege; Bereitstellung von Online-Einrichtungen für die Echtzeit-Interaktion mit anderen Computerbenutzern in Bezug auf Themen von Interesse in den Bereichen Mode und Modewaren; Organisation und Bereitstellung von Online-Gemeinschaftsforen für Benutzer zum Bekanntmachen, Suchen, Betrachten, gemeinsamen Nutzen, Kritisieren, Bewerten und Kommentieren von Waren und Dienstleistungen; Elektronische Übertragung von Daten und Informationen; Bereitstellung von Online-Einkaufs- und -Modeberatungsportalen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf das vorstehend Genannte;

Klasse 45: Soziale Online-Netzdienstleistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Mode und Modeaccessoires; Beratung in Bezug auf Mode und/oder Modeaccessoires, alles online und/oder persönlich bereitgestellt.

Mit Beschlüssen vom 1. November 2019 und vom 6. Juli 2020, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Es sei von „noch“ normaler Kennzeichnungskraft „aber am unteren Rand“ auszugehen. Zwar beinhalte der Begriff „LYST“ – dänisch für „Lust, Vergnügen“ - eine beschreibende Wirkung im Sinne einer Anpreisung, nämlich, dass die Dienstleistungen auf ein „auf die Befriedigung eines Wunsches gerichtetes Verlangen“ ausgerichtet seien. Außerdem handele es sich bei „LYST“ um eine für den Großteil des Verkehrs verständliche Anlehnung an die rein beschreibende Angabe „Lust“. Damit sei der Schutzzumfang zwar eingeschränkt, aber nicht auf das die Eintragung begründende Mindestmaß beschränkt.

Benutzungsfragen seien nicht zu erörtern. Die Hinweise der Markeninhaber zur gegenseitigen Benutzungssituation könnten dahingestellt bleiben. Ausgehend von der Registerlage bestehe wegen begrifflicher Überlagerungen teilweise Identität zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen.

Die Dienstleistungen richteten sich sowohl an Abnehmer aus dem Kreis der Bevölkerung als auch an Fachverkehrskreise und gewerbliche Abnehmer. Es sei von normaler Aufmerksamkeit auszugehen.

Der Zeichenabstand sei ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Der Verkehr werde die angegriffene Wort-/Bildmarke mit „Greenlyst“ benennen. Die damit zu vergleichenden Zeichen „Greenlyst“ und „LYST“ würden sich klanglich durch den am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang befindlichen Bestandteil „Green“ deutlich voneinander unterscheiden. Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne wegen der typischen Umrisscharakteristik des Wortbestandteils „Green“ und des grafischen Bestandteils ausgeschlossen werden. Es bestehe kein Anlass, einen Bestandteil der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlässigen. In der angegriffenen Marke könne man einen Gesamtbegriff im Sinne von „Grüner Lust, Bedürfnis nach Umweltfreundlichkeit und Natur“ sehen, der eine sprachüblich gebildete gesamtbegriffliche Einheit darstelle und nicht zergliedert werde. Die Widerspruchsmarke könne auf „Lust, Bedürfnis oder Verlangen“ hinweisen oder als Fantasiebegriff aufgefasst werden. Jedenfalls werde

der Verkehr die Unterschiede bemerken. Auch ein gedankliches Inverbindungbringen scheide aus. Zwar sei die Widerspruchsmarke vollständig in die jüngere Marke übernommen, nehme dort jedoch keine dominante Stellung ein, sondern sei darin aufgegangen und zu einem Gesamtbegriff verbunden. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Widerspruchsmarke zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt habe; auch gebe es keine Anzeichen dafür, dass der Begriff „Lyst“ Bestandteil mehrerer Serienmarken der Widersprechenden sei und daher als Stammzeichen der Widersprechenden gewertet werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, der Widerspruchsmarke komme aufgrund umfangreicher Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Die Beschwerdeführerin betreibe unter dem Zeichen „Lyst“, das zugleich ihr Firmenschlagwort sei, eine der größten globalen Modesuchmaschinen. Die Bekanntheit ergebe sich aus den als Anlage 1 zur Beschwerdebegründung vorgelegten Auszügen aus Online-Zeitschriften und Magazinen. Im Zeitraum vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2018 habe die Beschwerdeführerin im Gebiet der Europäischen Union einen Umsatz von ca. ... Euro erzielt und Marketingkosten von ca. ... Euro aufgewendet. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien unstreitig identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich, da dem Bestandteil „lyst“ der angegriffenen Marke eine selbständige, den Gesamteindruck der Marke prägende Bedeutung zukomme. Denn „Green“ gehöre zum englischen Basiswortschatz und stehe allgemeinsprachlich für Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Produkte, hier nachhaltige Mode. Im Modebereich werde mit „green“ auf nachhaltige (biologisch hergestellte und fair gehandelte) Mode hingewiesen, es handele sich daher um einen beschreibenden Begriff, worauf auch das BPatG in seiner Entscheidung Peter Green./GREEN'S (vom 14.03.2012, 26 W (pat) 4/11) hingewiesen habe. Anders als von der Markenstelle behauptet, werde „lyst“ von den inländischen Verkehrskreisen nicht als dänisches Wort für „Lust“ verstanden. Dies gelte auch für die am Handel beteiligten Fachkreise, da Dänisch keine

Welthandelsprache sei. Der inländische Verbraucher fasse „lyst“ daher als reinen Phantasiebegriff auf. Aber selbst wenn er „LYST“ als „Lust“ verstehen würde, enthalte dieser Begriff keinen Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen, so dass der Widerspruchsmarke auf jeden Fall eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Nach alledem sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise irrtümlich annehmen würden, dass es sich bei den mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Dienstleistungen um solche aus dem Hause der Beschwerdeführerin handeln würde.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse des DPMA vom 6. Juli 2020 und vom 1. November 2019 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2018 216 616 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, eine Verwechslungsgefahr sei schon wegen der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen ausgeschlossen. Die angegriffene Marke werde nicht durch „Lyst“ geprägt. Es gebe keine Veranlassung, den Bestandteil „Green“ der angegriffenen Marke gegenüber „lyst“ zu vernachlässigen. Die Wortkomposition „Greenlyst“ (eine freie, individuelle Wortschöpfung) stehe für „Lust auf Grünes“ (lyst = dänisch für Lust) und werde immer als ein Wort geschrieben. Dabei stehe der Begriff „Green“ im Vordergrund, während der Wortteil „lyst“ seine Eigenständigkeit verliere. Anhaltspunkte dafür, dass „lyst“ sich im Verkehr als Stammbestandteil für ein Serienzeichen für Affiliate-Marketing etabliert habe, gebe es nicht. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien nicht identisch, da sie nicht denselben Zweck hätten. Die Widerspruchsmarke richte sich an die Masse der Durchschnittsverbraucher und wolle dieser möglichst viele Marken und Produkte präsentieren, während die angegriffene Marke den Geschäftszweck

habe, eine vordefinierte Auswahl nachhaltiger Kleidung zur Verfügung zu stellen. Zudem trete die Widerspruchsmarke erst seit kurzem in Deutschland auf und sei dem deutschen Durchschnittsverbraucher nicht bekannt. Auch wenn „Green“ für die beanspruchten Dienstleistungen im Sinne von „grün“ und „nachhaltig“ benutzt werde, werde der Verkehr bei der Kombination mit „lyst“ nicht ohne weiteres annehmen, dass die nachhaltigen Dienstleistungen der Widersprechenden zuzuordnen seien.

Mit Ladungszusatz vom 5. Dezember 2022 hat der Senat auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen, wonach eine Verwechslungsgefahr bestehen und die Beschwerde Erfolg haben dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 119 Nr. 1 MarkenG, so dass die Beschlüsse des DPMA aufzuheben und gem. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen sind.

1. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42

Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (MarkenG a. F., im Folgenden nur „MarkenG“).

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 – Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen, es ist jedoch eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 119 Nr. 1 MarkenG aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens zu bejahen.

a) Da keine Benutzungsfragen aufgeworfen sind, ist für den Dienstleistungsvergleich allein die Registerlage maßgeblich. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kommt es nicht darauf an, welchen Geschäftszweck die Inhaber der sich gegenüberstehenden Marken verfolgen.

Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Affiliate-Marketing; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops“ sind hochgradig ähnlich zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellung von Online-Werbeflächen für Verkäufer und Käufer für Werbung“ sowie „Online-Werbung im Internet und anderen weltweiten Computernetzen“ oder „Bereitstellung von Informationen in Bezug auf den Online-Einkauf von Modewaren“. Eine hochgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen „Vermarktung und Handel in Bezug auf Güter sowie für den Abschluss von Verkaufsaktionen“ und den Dienstleistungen „Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops“ sowie „Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren“ der jüngeren Marke.

b) Durch die Vergleichsdienstleistungen werden neben den Endverbrauchern und dem jeweiligen Fachverkehr unternehmerische Kreise angesprochen, die den Leistungen wegen der damit verbundenen Bedeutung für ihre Unternehmen mit besonderer Aufmerksamkeit begegnen.

c) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX; GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/ pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Ob die hier angesprochenen inländischen Verkehrskreise den aus der dänischen Sprache stammenden Begriff „LYST“ tatsächlich in seiner Bedeutung „Lust“ erkennen (woran durchaus Zweifel bestehen), kann auf sich beruhen. Denn selbst in dieser Bedeutung kommt „LYST“ im Zusammenhang mit den Widerspruchsdienstleistungen keine beschreibende Bedeutung zu. Es ist daher von originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen.

Ausreichende Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft liegen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht vor. Ob die von ihr vorgelegten Unterlagen für den Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausreichen, kann dahingestellt bleiben, da selbst bei Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr gegeben ist.

d) Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken ist zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 1 MarkenG zu bejahen. Es liegen jedoch besondere Umstände vor, die den hier angesprochenen

Verkehr dazu veranlassen, trotz der erkannten Unterschiede der Marken diese jeweils demselben Inhaber zuzuordnen, so dass die Gefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG besteht, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

aa) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFood/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2019, 1058 Rn.

34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

bb) Hiernach kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegend nicht angenommen werden.

Die Vergleichsmarken **Greenlyst** und „**LYST**“ unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit klanglich, schriftbildlich und begrifflich deutlich durch die grafische Gestaltung der jüngeren Marke und den dort in dem Wortbestandteil zusätzlich enthaltenen Wortteil "Green".

Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist zunächst von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass Wortbestandteil, hier „Greenlyst“, den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Form der Benennung ist (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP). In klanglicher Hinsicht führt die Anfangssilbe „Green“ der angegriffenen Marke zu erheblichen Abweichungen in der Silbenzahl und damit in der Wortlänge sowie im Sprechrhythmus und in der Vokalfolge.

Schriftbildlich weicht die jüngere Marke durch den Bestandteil „Green“ und die grafische Ausgestaltung in Kleinbuchstaben, wobei der letzte Buchstabe „t“ mit einem grünen Kreis hinterlegt ist, ausreichend von der Widerspruchsmarke ab.

Auch eine begriffliche Ähnlichkeit ist auszuschließen, weil der Sinngehalt des Markenteils „Green“ in der Widerspruchsmarke keinerlei Entsprechung findet

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt daher nur in Betracht, wenn die in der angegriffenen Marke enthaltene Buchstabenfolge "-lyst" eine kollisionsbegründende Stellung einnimmt, indem sie eine die Gesamtmarke prägende Funktion aufweist, und demzufolge die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Diese Grundsätze können auch bei Einwortzeichen zur Anwendung kommen. Denn der Verkehr kann in einer aus einem Wort bestehenden Bezeichnung ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen erkennen, sofern er auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, die Bezeichnung zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 27 – YOOFOOD/YO; GRUR 2013, 631 Rn. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2008, 905, Rn. 26 – Pantohexal; BPatG, Beschluss vom 16.10.2020, 29 W (pat) 535/18 – BLACKDOPE/DOPE). Hiervon ist vorliegend jedoch nicht auszugehen.

Das Wort „green“ wird sowohl vom Durchschnittsverbraucher als auch von Fachkreisen vor allem im Sinne von „ökologisch, umweltbewusst, umweltfreundlich, umweltverträglich, nachhaltig“ verstanden (vgl. BPatG, Beschluss vom 14.09.2020, 26 W (pat) 524/20 - Green Tec m. w. N.). Es handelt sich um einen branchenübergreifend verwendeten Hinweis darauf, dass Produkte/Dienstleistungen umweltfreundlich/ökologisch hergestellt bzw. erbracht werden oder sich bei ihrem Einsatz und Gebrauch als umweltfreundlich/ökologisch erweisen (BPatG, Beschluss vom 23.04.2014, 28 W (pat) 533/12 – GREEN NOW; Beschluss vom 10.06.2016, 27 W (pat) 524/15 – start green). In Bezug auf die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen weist „green“ darauf hin, dass sie Handelsgeschäfte mit bzw. Werbung und Marketing für nachhaltige Waren betreffen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass bei dem aus einem unterscheidungskräftigen und einem be-

schreibenden Wortelement zusammengesetzten Einwortzeichen, das keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem (neuem) Bedeutungsgehalt bildet, das unterscheidungskräftige Wortelement das Zeichen prägt, weil der andere Zeichenbestandteil im konkreten Fall als bloßer Sachhinweis vernachlässigt werden kann (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 27 – YOOFOOD/YO m. w. N.). Andererseits ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile zum Gesamteindruck beitragen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 392). Dies ist vorliegend der Fall. Bereits die konkrete Ausgestaltung der Buchstabenfolge „Greenlyst“ als zusammenhängendes Wort, das mit einem Großbuchstaben beginnt, während die weiteren Buchstaben kleingeschrieben sind, führt dazu, dass man es als ein zusammenhängendes Wort liest und auch so benennt, auch wenn sich kein Sinngehalt aufdrängt. Dies steht einer Prägung der jüngeren Marke lediglich durch den Bestandteil „lyst“ entgegen. Der Bestandteil „Green“, tritt im Gesamtzeichen nicht derart in den Hintergrund, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise allein an dem weiteren Bestandteil „lyst“ orientierten.

cc) Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen somit zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen **Greenlyst** und „LYST“, werden diese jedoch aufgrund besonderer Umstände derselben betrieblichen Herkunft zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 – OFFROAD). Allerdings kann das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein noch nicht die Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens begründen, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen ausreichen (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. Rn. 551). Maßgeblich ist vielmehr, ob die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die Ursprungsidentität der betroffenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 28, 29 - Canon) oder auf sonstige wirtschaftliche

und organisatorische Verbindungen deren Hersteller bzw. Anbieter (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd) schließen lassen. Diese Voraussetzung kann insbesondere dann erfüllt sein, wenn die jüngere Marke den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Marke hervorruft (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.09.2022, 30 W (pat) 72/21 – fluctus sanas/sanas; GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max; Beschluss vom 28.10.2010, 25 W (pat) 78/09 – Sunspice/Sun; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 552). Ein solcher Fall liegt hier vor. Besondere Umstände sind vorliegend darin zu sehen, dass es sich bei dem Wortbestandteil „Green“ um einen branchenübergreifend verwendeten Hinweis darauf handelt, dass Produkte/Dienstleistungen umweltfreundlich/ökologisch hergestellt bzw. erbracht werden oder sich bei ihrem Einsatz und Gebrauch als umweltfreundlich/ökologisch erweisen. Im Bereich Affiliate-Marketing und Bereitstellen von Online-Marktplätzen steht die Bezeichnung „Green“ oder „grün“ für einen Markenkanal, der von Händlern umweltfreundlicher und ökologischer Produkte genutzt wird. Bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke war der Nachhaltigkeitstrend – auch in der Modebranche - sehr bedeutend. Der Begriff „Green“ ist in diesem Zusammenhang seit langem weitverbreitet, und seine Bedeutung den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres bekannt. Sie werden daher, wenn ihnen das zusammengesetzte Wort „Greenlyst“ – vor allem in klanglicher Hinsicht („grien-lüst“) - im Zusammenhang mit den Vergleichsdienstleistungen begegnet, davon ausgehen, dass die Widersprechende sich neben ihren bisherigen unter „LYST“ angebotenen Dienstleistungen mit einem öko-sozialen Marketing im Bereich der Vermittlung nachhaltiger Produkte beschäftigt, und die Marke, weil die Angabe „lyst“ hier in selbständig kennzeichnender Wirkung hervortritt, der Widersprechenden zuordnen.

Der Auffassung der Markenstelle und der Beschwerdegegnerin, dass es sich bei der jüngeren Marke um eine gesamtbegriffliche Einheit handele, weil die Bestandteile „Green“ und „lyst“ in ihrem Sinngehalt („Lust auf Grünes/Umweltfreundliches“) aufeinander bezogen seien, kann nicht gefolgt werden. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass in der konkreten Kombination mit

einem aus dem Englischen kommenden Begriff der Markenteil „lyst“ als dänisches Wort für „Lust“ überhaupt erkannt wird. Die angegriffene Marke bildet aus Sicht des Senats daher keine ohne weiteres erkennbare gesamtbegriffliche Einheit, so dass dies der Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „lyst“ und einer Wahrnehmung des angegriffenen Zeichens als Spezifizierung der Widerspruchsmarke nicht entgegensteht.

Die Beschwerde führt daher zum Erfolg.

3. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

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.

Seyfarth

Akintche

Posselt