



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 37/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markeneintragung 30 2015 005 583

(hier: Lösungsverfahren S 188/18 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa am 3. März 2021 beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

Das Wort-/Bildzeichen

The logo consists of the letters 'HUQQH' in a bold, sans-serif font. A thin, curved line arches over the two 'Q's, connecting them. The 'Q's are stylized with a small tail that loops back towards the center.

ist am 11. Februar 2015 angemeldet und am 21. Mai 2015 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen zunächst für das Unternehmen JA-Tel GmbH in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

Klasse 34: Raucherartikel;

Klasse 41: Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Ausstellungsdienstleistungen für Unterhaltungszwecke; Beratung in Bezug auf

Unterhaltung; Beratung über Unterhaltung; Beratung über Unterhaltungsveranstaltungen; Beratung über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Betrieb eines Clubs [Unterhaltung]; Betrieb eines Clubs zu Unterhaltungszwecken; Betrieb eines Fanclubs [Unterhaltung]; Betrieb eines Nachtclubs [Unterhaltung]; Betrieb von Casinos [Unterhaltung]; Betrieb von Clubs zu Unterhaltungszwecken; Betrieb von Unterhaltungsclubs; Betrieb von Unterhaltungszentren; Buchungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Dienstleistungen der Radio- und TV-Unterhaltung; Durchführung von Live-Unterhaltungsveranstaltungen von Musikgruppen; Durchführung von Live-Veranstaltungen zu Unterhaltungszwecken; Feste (Organisation von Festen) zur Unterhaltung; Live-Darbietungen zur Unterhaltung; Live-Unterhaltung; Live-Unterhaltungsdienstleistungen; Organisation von Partys [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]; Sport-Unterhaltung; Unterhaltung; Unterhaltung in Form von Live-Musikaufführungen; Unterhaltungsdienstleistungen eines Clubs; Unterhaltungsdienstleistungen in Hotels; Unterhaltungsdienstleistungen in Nachtclubs; Veranstaltung von Unterhaltungsshows [Künstleragenturen]; Veranstaltung von Vorführungen für Unterhaltungszwecke; Vermietung von Einrichtungen zur Unterhaltung; Vermietung von Räumlichkeiten für Unterhaltungszwecke;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Cocktailbars.

Nach einem weiteren Zwischenerwerb wurde die Marke im Jahr 2016 schließlich auf die aktuelle Inhaberin übertragen und umgeschrieben.

Am 20. August 2018 hat der Löschantragsteller einen Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 005 583 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) gestellt.

Zur Begründung hat er ausgeführt, der Begriff „Huka“ sei neben ihren schriftbildlichen Äquivalenten „Hookah“ und „Huqqa“ ausweislich des deutschen Wörterbuchs „Duden“ eine feststehende Bezeichnung für eine Wasserpfeife und mit diesem Bedeutungsgehalt bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Daher würden die angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke „HUQQA“ eine alternative Bezeichnung für „Wasserpfeife“ bzw. „Shisha“ sehen und ihr in Verbindung mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen beschreibenden Sachhinweis entnehmen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem ihr am 4. September 2018 zugestellten Löschungsantrag mit Schreiben vom 19. September 2018 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Oktober 2018) widersprochen und ist dem Antrag auch inhaltlich entgegengetreten.

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

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat die Eintragung der angegriffenen Marke mit Beschluss vom 4. Februar 2020 für nichtig erklärt und gelöscht.

Zur Begründung hat es ausgeführt, dass der angegriffenen Wort-/Bildmarke „HUQQA“ zum Zeitpunkt sowohl ihrer Anmeldung als auch der Entscheidung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe

bzw. fehle. Sie bestehe aus dem Wort „HUQQA“. Dieses sei, anders als die Markeninhaberin einwende, ein Synonym für „Wasserpfeife“. Es gehe auf den indischen Vorläufer der Wasserpfeife zurück und gehöre in den Schreibweisen „Hukka“ bzw. „Huka“ nicht nur zum deutschen Wortschatz, sondern sei in der Schreibweise „hookah“ auch in die englische Sprache eingegangen. Davon ausgehend werde der Begriff „Huqqa“ im Inland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet, auch wenn die Bezeichnungen „Wasserpfeife“ und „Shisha“ hierzulande gebräuchlicher seien. Eine Verwendung des Begriffs „Huqqa“ als Synonym für „Wasserpfeife“ sei bereits vor der Eintragung der angegriffenen Marke nachzuweisen, was durch entsprechende Recherchen belegt sei.

Es sei zu berücksichtigen, dass das Wasserpfeiferauchen bereits seit vielen Jahren (und auch schon vor der Eintragung der angegriffenen Marke) im Trend liege und zunehmend zu einer Modeerscheinung geworden sei. Vor dem Hintergrund des vorstehend aufgezeigten Begriffsverständnisses werde das angesprochene Publikum die angegriffene Marke, wenn es den für sie eingetragenen, mit „HUQQA“ gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Klassen 34, 41 und 43 begegne, ausschließlich als beschreibenden Sachhinweis auf Art bzw. Inhalt/Thematik, Gegenstand, inhaltliche Ausrichtung oder potentielle Adressaten auffassen, was nachfolgend näher ausgeführt wird.

Auch die grafische Ausgestaltung des Anmeldezeichens vermöge das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht zu überwinden, da seine grafischen Elemente keine besondere Komplexität oder sonstige Originalität erkennen ließen, sondern sich vielmehr auf eine dekorative, gefällige und damit insgesamt werbeübliche Aufmachung beschränkten.

Anders als die Inhaberin der angegriffenen Marke eingewendet habe, habe das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. Februar 2015 bestanden. Hierfür spreche, dass der Begriff „Huqqa“ bereits zu diesem Zeitpunkt als Synonym für

„Wasserpfeife“ nicht nur allgemein, sondern auch und gerade im gegebenen Produktzusammenhang wie etwa mit dem Betrieb von Restaurants, Bars etc. verwendet worden sei, um auf die Möglichkeit des Wasserpfeifenkonsums im gastronomischen Kontext hinzuweisen, was entsprechende Rechergergebnisse bestätigten. Auch sei von einem entsprechenden Verständnis wesentlicher Teile der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise bereits zum Anmeldezeitpunkt auszugehen, zumal die (ähnlichen) deutschsprachigen Synonyme „Huka“ bzw. „Hukka“ ebenso wie der aufgezeigte Trend zum Wasserpfeifenkonsum bereits zu diesen Zeitpunkt nachweisbar bzw. feststellbar gewesen seien. Das Schutzhindernis bestehe aktuell fort.

Darüber hinaus stehe der Eintragung der angegriffenen Marke auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Dies gelte selbst dann, wenn mit der Inhaberin der angegriffenen Marke davon ausgegangen werde, dass die Bezeichnung „Huqqa“ den angesprochenen allgemeinen inländischen Verkehrskreisen derzeit noch nicht geläufig sei. Denn wie bereits ausgeführt, handele es sich bei ihr um eine zur Beschreibung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls objektiv geeignete Angabe. Wegen des aufgezeigten Trends zum Wasserpfeifenkonsum und des damit verbundenen Wandels des Verkehrsverständnisses bestehe bereits jetzt (und wohl erst recht in Zukunft) ein Bedürfnis dafür, Wasserpfeifen sowie gastronomische Etablissements und Beherbergungsbetriebe mit thematischem Bezug dazu und deren Dienstleistungsangebot entsprechend zu beschreiben. Aus den vorstehend genannten Gründen habe das Schutzhindernis auch schon im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden und bestehe im Zeitpunkt der verfahrensgegenständlichen Entscheidung fort.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde vom 18. Februar 2020. Zur Begründung führt sie aus, der Wortbestandteil der angegriffenen Marke „HUQQA“ existiere so in keiner Sprache, insbesondere auch nicht in der deutschen. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt jedoch

angenommen habe, dies spiele keine Rolle, da die Bezeichnungen „Hukka“, „Huka“ und „Hookah“ zum deutschen bzw. englischen Wortschatz gehörten und der Begriff „Huqqa“ in Deutschland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet werde, sei dies unzutreffend.

Die vom Löschantragsteller vorgelegten Internetauszüge, mit denen er versuche zu belegen, dass die angegriffene Marke im Inland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet werde bzw. verwendet worden sei, seien nicht einschlägig bzw. datierten teilweise erst nach dem Anmeldezeitpunkt und seien daher irrelevant. Die Begriffe „Huka“ bzw. „Hookah“ unterschieden sich darüber hinaus sowohl phonetisch als auch visuell erheblich von der Bezeichnung „Huqqa“ mit dem Doppelkonsonanten „qq“, sei dieser doch äußerst ungewöhnlich und somit unterscheidungskräftig.

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss darauf hingewiesen habe, dass das Rauchen von Wasserpfeifen bereits seit vielen Jahren (und mithin bereits vor Anmeldung der angegriffenen Marke) im Trend liege und sich speziell bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen großer Beliebtheit erfreue, habe dies nichts mit der angegriffenen Marke zu tun. Ferner könne hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass diese Verkehrskreise „HUQQA“ als leicht erkennbare Ableitungen der Begriffe „Hukah“ und „Hookah“ erkennen würden. Der Zeichenbestandteil „HUQQA“ beschreibe die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht. Dies gelte insbesondere für die Dienstleistungen der Klasse 43, da die Verpflegung von Gästen in Cocktailbars keine Verbindung zu Wasserpfeifen habe. Entsprechendes gelte für die beanspruchten Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41, da in entsprechenden Clubs nicht geraucht werden dürfe. Nicht nachzuvollziehen sei ferner, dass sich Live-Musikaufführungen oder Sport-Unterhaltung mit Wasserpfeifen beschäftigen würden. Auch den weiteren vom Deutschen Patent- und Markenamt diesbezüglich ins Feld geführten Gesichtspunkten könne nicht gefolgt werden.

Schließlich sei auch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke mehr als nur gewöhnlich und verstärke die Wirkung als Marke noch.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe zwar erkannt, dass es bei der Prüfung des Schutzhindernisses auf den Anmeldezeitpunkt ankomme, es habe jedoch nicht bemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt ein solches nicht bestanden habe. Soweit in der Anlage 13 zum Beschluss vom 4. Februar 2020 auf eine vermeintlich bereits im Jahr 2011 in Bochum bestehende „Huqqa Bar“ verwiesen worden sei, sei das dortige Impressum unrichtig. Diese Bar habe zum damaligen Zeitpunkt nämlich noch nicht existiert, sondern sei erst im Jahr 2016 eröffnet worden, was ein Gewerberegisterauszug belege (vgl. Anlage B 2 zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 31. August 2020). Selbiges gelte für den Artikel über die „Huqqa Cocktailbar“ vom 18. Dezember 2008 sowie „Hypnotique Huqqa“ und den Artikel des Mandarin Oriental.

Aus vorgenannten Gründen stehe der Eintragung auch kein Freihaltebedürfnis gegenüber.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 4. Februar 2020 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Löschungsantragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt ergänzend aus, die angesprochenen Verkehrskreise würden das Wort „Huqqa“ nur als alternative Bezeichnung für die Begriffe „Wasserpfeife“ bzw. „Shisha“ auffassen und ihm somit lediglich einen beschreibenden Sachhinweis

entnehmen. „Huqqa“ werde im deutschsprachigen Raum als Synonym für den Begriff „Wasserpfeife“ genutzt. Zwar sei hierzulande die Bezeichnung „Shisha“ geläufiger, für vorgenanntes Verständnis spreche aber, dass sich das Wasserpfeife-Rauchen in den letzten Jahren insbesondere unter Jugendlichen zunehmend zu einem Trend mit hoher Bekanntheit und Beliebtheit entwickelt habe. Hierdurch hätten sich mittlerweile auch weniger gebräuchliche Begriffe wie „Huqqa“ im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert. Ferner gebe es zu dem Wort „Huqqa“ die deutschsprachigen Synonyme „Hukka“ bzw. „Huka“. Nicht zuletzt finde der in Rede stehende Begriff auch im Zusammenhang mit Etablissementbezeichnungen bereits tatsächlich Verwendung. Der Löschungsantragsteller verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche Nachweise, die sein entsprechendes Vorbringen belegen sollen.

Die fehlende Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke, so der Löschungsantragsteller weiter, könne auch nicht durch deren Bildbestandteil überwunden werden, da es sich insoweit um eine einfache und übliche grafische Gestaltung handele.

Das Schutzhindernis sei auch hinsichtlich aller von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bejahen. In Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 43, die mit dem Betrieb einer Bar zu tun hätten oder die im Rahmen eines Barbetriebs angeboten werden könnten, weise die angegriffene Marke mit ihrem vorgenannten Bedeutungsgehalt lediglich auf ihren Gegenstand und ihre spezifische Ausrichtung hin. Dass sie in Bezug auf die Bewirtung von Gästen in entsprechenden Wasserpfeifen-Bars freihaltebedürftig sei, bedürfe keiner vertieften Darstellung. Entsprechendes gelte für die in Klasse 34 beanspruchten Rauchartikel. Hinsichtlich der Waren der Klasse 41 und der Dienstleistungen der Klasse 43 stelle die angegriffene Marke wiederum eine Inhalts- bzw. Themenangabe dar. Auch hier gehe der Verkehr von einem Unterhaltungsangebot aus, das sich am Wasserpfeifenkonsum orientiere.

Aus vorstehenden Gründen bestehe schließlich auch ein Freihaltebedürfnis an der angegriffenen Marke, da sich diese ausschließlich aus Angaben zusammensetze, die zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden seien.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung der angegriffenen Marke wegen Fehlens der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für nichtig erklärt und gelöscht (§ 50 Abs. 1 MarkenG, § 50 Abs. 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG). Diese Schutzhindernisse lagen bereits bei Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. Februar 2015 vor.

1. Der Löschungsantrag wurde am 20. August 2018 und damit innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung der angegriffenen Marke am 21. Mai 2015 gestellt (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 MarkenG). Der Inhaberin der angegriffenen Marke wurde der Antrag auf Löschung am 4. September 2018 zugestellt, der sie mit am 2. Oktober 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben vom 19. September 2018 und damit binnen der 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen hat (vgl. zur Anwendbarkeit des zum Zeitpunkt der Vornahme der Handlung geltenden Rechts BeckOK MarkenR, 24. Edition, Stand: 1. Januar 2021, § 152, Rdnr. 3). Demzufolge war das Löschungsverfahren durchzuführen.

2. Die angegriffene Marke weist nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a) Bei der Unterscheidungskraft handelt es sich um die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; GRUR 2012, 270 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2016, 934 – OUI; GRUR 2014, 872 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 – BIOMILD).

b) Der Wortbestandteil „HUQQA“ der angegriffenen Marke ist ein Synonym für „Wasserpfeife“, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat. Die leicht abgewandelte Schreibweise „Huka“ ist bereits lexikalisch nachweisbar und bezeichnet eine indische Wasserpfeife. Als Nebenform zu „Huka“ findet sich im Duden der weitere Begriff „Hukka“. Die Worte „Huka“ bzw. „Hukka“ stammen von der Bezeichnung „Hindi huqqā“ ab (vgl. zusammenfassend unter „www.duden.de“, Suchworte: „Huka“ und „Hukka“; „<https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>“).

Das gegenständliche Zeichenelement „HUQQA“ findet vielfach Verwendung im Inland. So wird es beispielsweise in einem deutschsprachigen Forum und in einem deutschsprachigen Ratgeber als weitere Bezeichnung für „Wasserpfeife“ erwähnt (vgl. Anlagen 6 und 7 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 8. November 2018). Ebenso werden mit ihm ausweislich Anlagen 3 und 4 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 8. November 2018 sowie ausweislich Anlage 4 zum Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. April 2019 antike Wasserpfeifen benannt. Darüber hinaus wird der Begriff „Huqqa“ vielfach als Bezeichnung von Restaurants bzw. Cafés verwendet (vgl. Anlagen 12 bis 14 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 18. März 2019; Anlage 13 des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2020). Des Weiteren findet er sich in Beschreibungen von Bildern (vgl. Anlagen 2 und 4 des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2020) und in einem Artikel zur Entwicklung der Wasserpfeife (vgl. Anlage 6 des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2020).

Daneben wird im Deutschen der von „Huqqa“ abgeleitete Begriff „Hookah“ verwendet (vgl. Anlagen 5, 9 und 10 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 8. November 2018; Anlage 2 zum Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. April 2019). Er wurde auch in das Englische übernommen (vgl. Pons Großwörterbuch, 1. Auflage 2002, Seite 425).

c) Shisharauchen hat sich vor allem seit der zweiten Hälfte der 2000er Jahre in Teilen der deutschen Jugendkultur etabliert. Es wird zur gemütlichen Konversation („Chillen“) in Bars und Cafés verwendet oder auch zu Partys oder Picknicks mitgenommen. In vielen deutschen Städten eröffneten sogenannte Shisha-Bars oder Cafés, die neben normalen Getränken und Snacks auch Shishas bereitstellen (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>“, ergänzend die bereits angesprochenen Anlagen 12 bis 14 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 18. März 2019

sowie Anlage 13 des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2020). Im Jahr 2018 betrug der Bekanntheitsgrad von Wasserpfeifen bei Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren über 90 %. 26,4 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen sowie 63 % der 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen haben eine solche im Jahr 2018 auch schon konsumiert (vgl. die Darstellung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Anlage 11 zum Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2020).

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt unter Verweis auf die große Bekanntheit von Wasserpfeifen und einen hiermit verbundenen hohen Konsum angenommen hat, dass der Begriff „Huqqa“ als Alternativbezeichnung für „Wasserpfeife“ und „Shisha“ einem erheblichen Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise (hier vor allem Jugendliche und junge Erwachsene) geläufig ist, unterliegt dies keinen Bedenken. Hierbei sind ergänzend die bereits unter b) genannten Umstände und die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass in Deutschland die Verwendung phonetisch gleichwertiger Schreibweisen, insbesondere von englischen Begriffen, häufig anzutreffen ist (vgl. hierzu auch BPatG 27 W (pat) 571/17 – YourNITELIFE). Insofern ist davon auszugehen, dass der maßgebliche Verkehr den englischen Begriff „Hookah“ mit dem Wortbestandteil „HUQQA“ der angegriffenen Marke in Verbindung bringen wird.

Auch der vom Deutschen Patent- und Markenamt ins Feld geführte Gesichtspunkt, es entspreche der allgemeinen Lebenserfahrung, dass diejenigen Personen, die einem aktuellen Modetrend folgten, regelmäßig geneigt seien, sich über dessen Hintergründe zu informieren, erweist sich als zutreffend. Lediglich ergänzend gilt es in diesem Zusammenhang anzumerken, dass speziell im Bereich von Modetrends (wie vorliegend das Rauchen von Wasserpfeifen) die Benutzung von traditionellen Bezeichnungen (wie vorliegend „Huqqa“) den jeweiligen Verwender als besonders „szenekundig“ erscheinen lässt, was von diesen oftmals erwünscht ist.

d) Ausgehend von vorgenanntem Begriffsverständnis erweist sich die angegriffene Marke in Verbindung mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Sachangabe, was der Annahme einer für die Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft entgegensteht:

Wasserpfeifen unterfallen dem Begriff „Raucherartikel“, für welche die angegriffene Marke in Klasse 34 Schutz beansprucht.

Im Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke in Klasse 43 beanspruchten „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Cocktailbars“ werden die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, dass diese Verpflegungsdienstleistungen die Möglichkeit des Konsums von Wasserpfeifen mit umfassen. Dies ist umso naheliegender, als entsprechende gastronomische Betriebe auf dem Markt bereits existieren (vgl. Anlagen 12 bis 14 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 18. März 2019 sowie Anlage 13 zum Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2020). Gegen ein solches Verständnis des Verkehrs sprechen auch nicht etwaige landesgesetzliche Regelungen des Nichtraucherschutzes, da diese einem – im Übrigen vielfach praktizierten – Konsum von Wasserpfeifen im Außenbereich nicht entgegenstehen.

Vorstehende Ausführungen treffen gleichermaßen auf die für die angegriffene Marke in Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen „Betrieb eines Clubs [Unterhaltung]; Betrieb eines Clubs zu Unterhaltungszwecken; Betrieb eines Fanclubs [Unterhaltung]; Betrieb eines Nachtclubs [Unterhaltung]; Betrieb von Casinos [Unterhaltung]; Betrieb von Clubs zu Unterhaltungszwecken; Betrieb von Unterhaltungclubs; Betrieb von Unterhaltungszentren“ zu. Auch hier kann der Konsum von Huggas zum Konzept des jeweiligen Clubs gehören. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Vermietung von Einrichtungen zur Unterhaltung; Vermietung von Räumlichkeiten für Unterhaltungszwecke“ ist die angegriffene Marke geeignet, den konkreten Gegenstand der Dienstleistung zu beschreiben. Es ist üblich, ganze Lokale (respektive deren Räumlichkeiten) etwa für Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern etc. zu vermieten. Hinzu kommt, dass gerade der Betrieb von sogenannten Shisha-Bars hohe und damit sehr kostenintensive Anforderungen an die Lüftung der jeweiligen Räumlichkeiten stellt. Aus diesem Grund erscheint es naheliegend, dass Interessenten der in Rede stehenden Dienstleistungen Räumlichkeiten anmieten, die für den zu Unterhaltungszwecken angebotenen Huqqa-Konsum zugelassen sind.

„Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Ausstellungsdienstleistungen für Unterhaltungszwecke; Beratung in Bezug auf Unterhaltung; Beratung über Unterhaltung; Beratung über Unterhaltungsveranstaltungen; Beratung über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Buchungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation von Partys [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]“ können wiederum das Thema „Wasserpfeifen“ zum Gegenstand haben (was auf Grund des weiterhin anhaltenden „Booms“ des Wasserpfeifenkonsums naheliegt), so dass die angegriffene Marke insoweit die Ausrichtung der allen besagten Dienstleistungen zugrunde liegenden Unterhaltung beschreibt.

Ebenfalls benennt das Wort „Huqqa“ das (maßgebliche) Thema der weiteren in Klasse 41 beanspruchten „Dienstleistungen der Radio- und TV-Unterhaltung; Durchführung von Live-Unterhaltungsveranstaltungen von Musikgruppen; Durchführung von Live-Veranstaltungen zu Unterhaltungszwecken; Feste (Organisation von Festen) zur Unterhaltung; Live-Darbietungen zur Unterhaltung; Live-Unterhaltung; Live-Unterhaltungsdienstleistungen; Organisation von Partys [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]; Sport-Unterhaltung; Unterhaltung; Unterhaltung in Form von Live-Musikaufführungen; Unterhaltungsdienstleistungen eines Klubs; Unterhaltungsdienstleistungen in Hotels; Unterhaltungsdienstleistungen in Nachtclubs; Veranstaltung von Unterhaltungsshows

[Künstleragenturen]; Veranstaltung von Vorführungen für Unterhaltungszwecke“. Das Rauchen von Wasserpfeifen ist oftmals mit traditionellen kulturellen Bräuchen, wie etwa dem Bauchtanz oder Ähnlichem verbunden, was im Rahmen von Live-Auftritten regelmäßig in besonderem Maße zur Geltung kommt. Dass entsprechende gastronomische Angebote mit einem solchen kulturellen Angebot bereits auf dem Markt vorhanden sind, hat das Deutsche Patent- und Markenamt unter Verweis auf die Anlagen 14 und 15 zu seinem Beschluss vom 4. Februar 2020 überzeugend dargetan.

e) Das Schutzhindernis bestand nach Überzeugung des Senats bereits bei der Anmeldung der angegriffenen Marke im Februar 2015.

Hierbei gilt es zum einen zu berücksichtigen, dass die von „Huqqa“ abgeleiteten deutschen Begriffe „Hukka“ bzw. „Huka“ bereits weit vor der Anmeldung in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind (vgl. beispielhaft Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, Seite 740). Zudem hat sich – wie oben ausgeführt – das Shisharauchen vor allem seit der zweiten Hälfte der 2000er Jahre in Deutschland etabliert, so dass in vielen deutschen Städten sogenannte Shisha-Bars oder -Cafés eröffnet worden sind. Darüber hinaus rauchten laut einer im Jahr 2007 erschienenen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) schon damals 14 % der Jugendlichen in Deutschland mindestens einmal im Monat Wasserpfeife (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>“). Dies lässt darauf schließen, dass damit im Zusammenhang stehende Bezeichnungen, wozu auch „Huqqa“ gehört, zumindest ab ungefähr dem Jahr 2005 immer bekannter wurden.

Zum anderen lässt sich den verfahrensgegenständlichen Belegen entnehmen, dass die Bezeichnung „Huqqa“ im Namen tragende bzw. den Konsum von „Huqqa“ anbietende Etablissements bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke auf dem Markt existierten (vgl. insbesondere Anlage 13 zum Beschluss vom 4. Februar 2020). So datiert das Impressum der „Huqqa Bar

Bochum“ vom 27. Juli 2011. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke die Richtigkeit dieser Impressumsangabe in Abrede genommen hat, entbehrt ihr hierauf gerichtetes Vorbringen jeglicher Substanz. Insbesondere ergibt sich die Unrichtigkeit der vorgenannten Fundstellenangabe nicht aus der Gewerbebüchereauskunft gemäß Anlage B 2 zu ihrem Schriftsatz vom 31. August 2020. Unter Berücksichtigung der korrespondierenden Anfrage geht aus der Mitteilung der Stadt Bochum vom 3. Juli 2017 lediglich hervor, dass zum damaligen Zeitpunkt eine Mazi GmbH seit dem 10. Mai 2017 im Gewerbebüchere eingetragen war und eine Schank- und Speisewirtschaft in der Brüderstraße 15 in Bochum betrieben hat. Deren Name ist in der Gewerbebüchereauskunft nicht erwähnt, dürfte jedoch ausweislich der Anfrage vom 30. Juni 2017 „Huqqa“ lauten. Nicht belegt hat die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits, ob es sich bei diesem gastronomischen Betrieb um denjenigen gehandelt hat, welcher Gegenstand der vorgenannten Anlage 13 ist. Selbst wenn dies zu ihren Gunsten unterstellt wird, kann nicht daraus geschlossen werden, dass das in Rede stehende Lokal erst im Jahr 2017 seinen Betrieb aufgenommen hat. Es wurde seit diesem Zeitpunkt lediglich von der Mazi GmbH betrieben. So ist es vorstellbar, dass der Betrieb im Jahr 2011 von einem anderen Betreiber eröffnet und mehrere Jahre geführt worden ist, bevor er dann im Jahr 2017 an die Mazi GmbH veräußert (respektive verpachtet) worden ist.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke die Existenz der ebenfalls in vorgenannter Anlage 13 genannten Bar „Hypnotique Huqqa“ (bereits bestehend im Jahr 2011) und einer Huqqa-Bar im Gastronomie-Zentrum „Bermuda3eck“ in der Bochumer Innenstadt (bereits bestehend im Jahr 2008) pauschal bestritten hat, entbehrt dies unter Berücksichtigung des Inhalts der in Rede stehenden Anlage 13 der erforderlichen Substanz.

Der Anlage 14 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 18. März 2019 ist ergänzend zu entnehmen, dass im August 2016 in Bochum die Eröffnung einer „Drink & Food Lounge“ mit dem schönen Namen Huqqa“ beworben wurde, was

„einerseits auf allerhand türkische Spezialitäten schließen“ lasse beziehungsweise „andererseits auf das, was momentan hier ja so richtig“ boome, nämlich „eine Shishabar“. Die Bewerbung der Eröffnung der „HUQQA Sh**ha Bar!“ in Bielefeld im Dezember 2017 ist wiederum Gegenstand der Anlage 12 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 18. März 2019. Auch wenn diese beiden zuletzt genannten Belege ca. 1,5 bzw. knapp 3 Jahre nach dem Anmeldetag liegen, so lassen sie darauf schließen, dass sich der Begriff „Huqqa“ bereits davor als feststehender Alternativbegriff für Wasserpfeifen in Deutschland etabliert hat. Eine Bezeichnung für ein Bar- bzw. Restaurantkonzept muss sich nämlich regelmäßig erst über viele Jahren zu einer beschreibenden Angabe entwickeln, um tatsächlich als solche konkret Verwendung zu finden. Ansonsten sind die potentiellen Kunden nicht in der Lage, zu erkennen, welches Konzept hinter der Etablissementbezeichnung steht. Der Umstand, dass mehrere Gewerbetreibende den Begriff „Huqqa“ unabhängig voneinander als beschreibende Angabe verwenden, um den Gegenstand ihrer Tätigkeit deutlich zu machen, spricht dafür, dass sich bereits weit vor August 2016 ein entsprechendes Verkehrsverständnis entwickelt hat.

Im Rahmen einer Gesamtschau aller vorgenannten Aspekte geht der Senat davon aus, dass die Bezeichnung „Huqqa“ den angesprochenen Verkehrskreisen bereits zum Anmeldezeitpunkt im Februar 2015 als Synonym für den Begriff „Wasserpfeife“ bekannt war.

f) Auch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke ist nicht geeignet, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden.

Ist das Worтеlement als solches nicht unterscheidungskräftig, so kann die Schutzunfähigkeit durch die bildliche oder grafische Ausgestaltung des Gesamtzeichens bzw. durch weitere separate Bildelemente überwunden werden. Hierfür ist erforderlich, dass die bildliche Ausgestaltung aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale zu einem Gesamteindruck der kombinierten Wort-/Bildmarke führt,

aufgrund dessen der Verkehr in dem Gesamtzeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Um in dieser Weise schutzbegründend wirken zu können, müssen die betreffenden Bildbestandteile ein hinreichendes Gewicht innerhalb des Gesamtzeichens aufweisen, da sie andernfalls nicht zu einer Wahrnehmung des Kombinationszeichens durch den Verkehr als Unterscheidungsmittel führen. Die Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils überwinden können grundsätzlich nur solche grafischen Elemente, die ihrerseits hinreichende charakteristische Merkmale aufweisen, aufgrund derer der Verkehr in ihnen einen Herkunftshinweis sieht. Nicht ausreichend sind daher von vornherein einfache grafische Gestaltungen, gewöhnliche Verzierungen bzw. solche Elemente, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt haben und die daher nicht als Unterscheidungsmerkmal geeignet sind (vgl. BeckOK MarkenR, 24. Edition, Stand: 1. Januar 2021, § 8, Rdnr. 373 f. m. w. N.).

Hinreichende charakteristische Merkmale im vorgenannten Sinne, die dazu geeignet wären, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft vorliegend zu überwinden, weist die angegriffene Marke nicht auf. Ihre grafische Gestaltung bewegt sich vielmehr im Rahmen werbeüblicher Gestaltungen, wie sie dem Verkehr in vielfältiger Weise gegenübertreten, was das Deutsche Patent- und Markenamt unter Verweis auf verschiedene vergleichbare Zeichen, denen ob ihrer grafischen Gestaltung ebenfalls kein Schutz bewilligt worden ist, überzeugend dargetan hat.

3. Darüber hinaus war und ist die angegriffene Marke freihaltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die eines oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können. Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. BGH GRUR-RS 2018, 29832 – Pippi-Langstrumpf-Marke II m. w. N.). So liegt der Fall hier:

Die angegriffene Marke „Huqqa“ ist zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen objektiv geeignet. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen unter 2. verwiesen. Der Mitte der 2000er Jahre aufgekommene Trend zum Konsum von Wasserpfeifen hat – wie der Senat ebenfalls unter Verweis auf entsprechende Recherchebelege dargetan hat – bereits damals zu dem Bedürfnis verschiedener Anbieter geführt, Wasserpfeifen sowie gastronomische Betriebe mit thematischem Bezug zu Wasserpfeifen entsprechend zu beschreiben.

Hinzu kommt, dass das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht nur dann besteht, wenn das in Rede stehende Zeichen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich in Verbindung mit den maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird, sondern schon dann, wenn es zu diesem Zweck später verwendet werden kann (sich also dazu eignet) und eine solche beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. BeckOK MarkenR, a. a. O., § 8, Rdnr. 168). Dies war ob des mehrfach angeführten „Booms“ von Tabakkonsum mittels Shishas sowie des Aufkommens entsprechender gastronomischer Einrichtungen ausweislich der verfahrensgegenständlichen Belege bereits weit vor dem Zeitpunkt der Anmeldung offenkundig gegeben.

4. Auch die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht. Sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

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

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Kruppa