



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 598/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. November 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 1 172 751**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 6. März 2013 unter der Nummer 1 172 751 international registrierte Wort-/Bildmarke



begehrt Markenschutz in der Bundesrepublik Deutschland für die folgenden Waren:

Klasse 30: Chocolate and chocolate products, marzipan, cocoa products, cocoa-based beverages, candies.

Gegen die Schutzgewährung hat die Widersprechende aus ihrer seit dem 26. Januar 2007 für die Waren

Klasse 30: Kakao, kakaohaltige Getränke;

eingetragenen Marke 306 70 559



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 11. April 2017 die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 124, 119 Abs. 1, 114, 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gering sei und die angegriffene Marke auch im Zusammenhang mit identischen Vergleichswaren die (geringen) Anforderungen an den Zeichenabstand in jeder Hinsicht einhalte. Zwischen den Vergleichswaren bestehe teilweise Identität, insbesondere zwischen den Waren „cocoa-based beverages“ (Kakaogetränke) der jüngeren Marke einerseits und „kakaohaltigen Getränken“ der prioritätsälteren Marke andererseits. Im Zusammenhang mit den weiteren Waren könne der Grad der Warenähnlichkeit im Einzelnen als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da eine Verwechs-

lungsgefahr selbst bei Warenidentität im Ergebnis zu verneinen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering, da ihr Wortbestandteil auf die Beschaffenheit der Waren hinweise. Die englischsprachigen Wörter bedeuteten lediglich „pures Schokoladengetränk“ und besagten nichts anderes, als dass es sich bei dem Produkt um ein reines bzw. unverfälschtes Schokoladengetränk handle. Der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke bestehe aus einer weißen Schrift auf einem rechteckigen, dunklen Hintergrund mit einer zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile und der bildlichen Darstellung von Kakaobohnen. Er entspreche damit lediglich werbeüblichen Gestaltungsmitteln, die zudem den Sachaussagegehalt der Wortfolge „pure chocolate drink“ verstärkten. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sei nicht davon auszugehen, dass die originär unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch eine intensive Benutzung des Zeichens gesteigert worden sei. Die Widersprechende habe zum Nachweis dieser Behauptung keine Mittel der Glaubhaftmachung vorgelegt. Die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in ihrer eingetragenen Form sei sehr gering. Die angegriffene Marke „PURE chocolate“ unterscheide sich von der Widerspruchsmarke „PURE chocolate drink“ bereits in der Länge der Wortbestandteile. Darüber hinaus enthalte nur die Widerspruchsmarke einen Bildbestandteil in Form von Kakaobohnen. Die angegriffene Marke weise eine runde Grundform auf, die ältere Marke dagegen eine rechteckige. Eine gewisse Ähnlichkeit bestehe nur in der Farbgebung der Marken und der jeweils zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile. Soweit der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „PURE chocolate“ in der angegriffenen Marke identisch vorhanden sei, könne auch dies unter keinem Gesichtspunkt die Gefahr von Verwechslungen begründen. Der Wortbestandteil der älteren Marke sei für sich genommen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren glatt beschreibend und nicht schutzfähig. Er könne daher den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke schon aus Rechtsgründen nicht prägen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden könne auch nicht von einer Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „pure“ ausgegangen werden, da auch dieses Wort für sich genommen glatt beschreibend und damit schutzunfähig sei. Schon wegen der

Ähnlichkeit des englischen Worts „pure“ mit dem deutschen Wort „pur“ werde der angesprochene Verkehr das Wort ohne Weiteres zutreffend verstehen. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Verbraucher die beiden Marken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung brächten. Die Widersprechende habe hierzu zwar vorgetragen, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem Stammbestandteil „pure“ verfüge. Allerdings fehlten weitere Ausführungen zur Benutzung dieser Markenserie.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe vorliegend die Gefahr von Verwechslungen. Zwischen den Vergleichswaren bestehe teilweise Warenidentität („Kakaoprodukte und kakaohaltige Getränke“ und „Kakao und kakaohaltige Produkte“). Hinsichtlich der weiteren für die angegriffene Marke eingetragenen Waren bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit im Vergleich zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Kakao und kakaohaltige Getränke“, da die Ware „Süßwaren“, die von der angegriffenen Marke beansprucht werde, als ein Oberbegriff zu verstehen sei, der auch „Kakao und kakaohaltige Getränke“ umfasse. „Marzipan“ und „Kakao“ bzw. „Schokolade“ seien sich unmittelbar ergänzende Produkte. Die Zeichen seien verwechslungsfähig ähnlich. Beide würden durch den Wortbestandteil „pure“ geprägt. Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke bestehe nur aus werbeüblichen bzw. beschreibenden Gestaltungsmitteln, an die der angesprochene Verkehrskreis ausreichend gewöhnt sei. Sie entfalte neben dem Wortbestandteil keine eigenständige Herkunftsfunktion. Die angegriffene Marke werde gleichfalls durch den Wortbestandteil geprägt. Ihre grafische Ausgestaltung bestehe alleine aus nichtssagenden Verzierungen. Auch die zusätzlichen Wortbestandteile „Chocolate Drink“ bzw. „Chocolate“ würden vom angesprochenen Verkehr sowohl aufgrund ihrer beschreibenden Bedeutung als auch wegen ihrer Anordnung am Zeichenende lediglich als beschreibende Zusätze wahrgenommen. Selbst wenn man nicht davon ausgehe, dass der Wortbestandteil „pure“ prägend sei, müsse in klanglicher Hinsicht von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden. Die Wortbestandteile der Zeichen würden nahezu identisch ausgespro-

chen, während die Bildelemente nicht aussprechbar seien. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren sei zudem der klangliche Zeichenvergleich aufgrund der mündlichen Bestellungen in der Gastronomie von großer Bedeutung. Die sich gegenüberstehenden Zeichen unterschieden sich insoweit lediglich durch die zusätzliche Silbe „Drink“ in der Widerspruchsmarke, die sich am grundsätzlich weniger beachteten Zeichenende befinde. Auch in (schrift)bildlicher Hinsicht sei eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit gegeben, da der Wortbestandteil „Pure Chocolate“ der angemeldeten Marke in identischer Form in der Widerspruchsmarke enthalten sei und der zusätzliche Bestandteil „Drink“ vom Verkehr sowohl aufgrund der rein beschreibenden Bedeutung als auch wegen der Stellung am Zeichenende nicht wahrgenommen werde. Die Bildelemente der sich gegenüberstehenden Marken seien rein dekorativ, so dass es beim (schrift)bildlichen Vergleich der Kennzeichen maßgeblich auf den identischen Wortbestandteil ankomme. Im Übrigen seien auch die Bildbestandteile ähnlich, da die Zeichen jeweils den Wortbestandteil „Pure“ enthielten, der in weißer Schrift auf dunklem Hintergrund wiedergegeben und durch seine Positionierung grafisch hervorgehoben werde. Auch die gewählten Schriftarten seien nahezu identisch. Der Widerspruchsmarke komme von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Dieses Maß an Kennzeichnungskraft werde bei eingetragenen Marken grundsätzlich vermutet. Wegen der umfangreichen Benutzung der Marke sei die Kennzeichnungskraft noch gesteigert. Dabei werde der Wortbestandteil „pure“ wegen seiner schriftbildlich dominanten Position als unabhängiger und maßgeblicher Zeichenbestandteil wahrgenommen, den die Verbraucher primär in Erinnerung behielten und auf den sie isoliert Bezug nähmen, um die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren zu identifizieren. Das Wort „pure“ sei hinreichend vage, um der Anmeldemarke für die beanspruchten Waren zumindest durchschnittliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Jedenfalls sei der Wortbestandteil insoweit nicht direkt beschreibend und werde als Wort der englischen Sprache vom Verkehr nicht verstanden. Angesichts der Vielzahl seiner denkbaren Bedeutungen werde er vom angesprochenen Verkehr als Kunstwort verstanden. Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe sich infolge der

intensiven und umfangreichen Benutzung noch erhöht. So seien mit Produkten, die Teil der „Pure Chocolate Drink-Produktreihe“ seien, zwischen den Jahren 2007 und 2015 insgesamt 2,3 Millionen Euro Umsatz erzielt worden. Noch deutlicher werde die Intensität der Benutzung angesichts der Umsätze, welche mit der gesamten „Pure-Markenfamilie“ erzielt worden seien. Diese beliefen sich zwischen Januar 2007 und Oktober 2017 auf insgesamt 86,6 Millionen Euro. Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende verfüge über eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil „Pure“ (DE 30 677 866 – Pure Tea Selection; DE 30 678 889 – Pure Iced Coffee Drink; DE 30 717 860 – Pure Chocolate Drink; DE 30 775 902 – Pure Iced Coffee Drink; DE 30 2015 010 190 – Pure Fine Selection). Dabei sei zu berücksichtigen, dass auch ein beschreibender Zeichenbestandteil dazu geeignet sei, Stammbestandteil einer Zeichenserie zu sein, ohne dass es insoweit einer Verkehrsdurchsetzung bedürfe (so: BGH GRUR 2010, 646 – OFFROAD; GRUR 2002, 542 – BIG).

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2017 in der Hauptsache aufzuheben und der IR-Marke 1 172 751 den Markenschutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen des Widerspruchs aus der Marke 306 70 559 zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Auffassung, dass mit Ausnahme der Waren „kakaohaltige Getränke“ keine Warenidentität bzw. hochgradige Waren-

ähnlichkeit gegeben sei. Bei der Bezeichnung „chocolate drink“ werde der Verbraucher nämlich nicht von einem festen Schokoladenprodukt, sondern von einem Produkt ausgehen, dass entweder selbst eine Flüssigkeit sei oder sich zur Erzeugung einer Flüssigkeit eigne. Zwischen den Waren „Kakao“ und „Süßwaren“ bestehe keine Warenähnlichkeit, da der Durchschnittsverbraucher den Begriff „Süßwaren“ gerade nicht als einen Oberbegriff verstehe, der auch kakaohaltige Getränke erfasse. Vielmehr definiere der Verkehr den Begriff „Süßwaren“ als ein festes Lebensmittel mit hohem Zuckeranteil. Auch zwischen den Waren „Marzipan und Schokolade“ einerseits und „Kakao“ andererseits bestehe keine Warenähnlichkeit. Nur Marzipan und Schokolade stellten sich ergänzende Produkte dar, die oft zusammen verarbeitet würden. Marzipan und Kakao würden dagegen nicht regelmäßig gemeinsam verarbeitet. Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch für identische Waren ausgeschlossen, weil das Widerspruchszeichen aufgrund seiner geringen Kennzeichnungskraft nur einen geringen Schutzzumfang beanspruchen könne. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei für sich genommen schutzunfähig, da er die konkreten Merkmale der Waren beschreibe. Insbesondere erkenne der Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Wortes „pure“ ohne Weiteres im Sinne von „rein, sauber unvermischt“. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung liege nicht vor. Die in diesem Zusammenhang vorgelegten Zahlen, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestritten würden, belegten die Behauptung der Widersprechenden nicht. Darüber hinaus lege diese nicht dar, wie sich der behauptete Umsatz auf die genannten Zeiträume verteile und ob dieser Umsatz auf dem deutschen Markt erzielt worden sei. Es sei schließlich nicht erkennbar, wie sich der Umsatz zum Gesamtumsatz auf dem Markt verhalte. Es fehlten insoweit Belege in Bezug auf den gehaltenen Marktanteil, die geographische Verbreitung der Waren und den Werbeaufwand. Weiterhin wiesen die Vergleichszeichen lediglich eine gewisse Ähnlichkeit auf. Der Wortbestandteil „pure“ der Widerspruchsmarke erfordere eine englische Aussprache, wohingegen der Punkt über dem Buchstaben „U“ der Anmeldemarke dem Verbraucher eine ganz andere Betonung vermittele. Dieser könne erkennen, dass es sich bei dem Punkt um ein Verlängerungszeichen



handle und spreche das Wort deshalb automatisch lang und mit Betonung auf dem Buchstaben „U“. Auch der Bedeutungsinhalt der sich gegenüberstehenden Marken sei unterschiedlich. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei glatt beschreibend. Der Wortbestandteil „PURE“ der jüngeren Marke sei hingegen ein eindeutiger Herkunftshinweis, da „PURE“ (in lettischer Schreibweise mit einem Punkt über dem „U“) – der Name der lettischen Stadt sei, in der die Inhaberin der angegriffenen Marke ihren Sitz habe. Selbst wenn man davon ausgehen wolle, dass die Vergleichszeichen klanglich und in ihrem Bedeutungsinhalt übereinstimmen, könne dies die Verwechslungsgefahr nicht begründen, weil die Widerspruchsmarke die erforderliche Unterscheidungskraft allein durch die neben den rein beschreibenden Wortbestandteil tretende graphische Gestaltung erlange. Die Ähnlichkeit der Vergleichsbezeichnungen im Klang und in der Bedeutung der Begriffe könne daher zur Begründung der Zeichenähnlichkeit nicht herangezogen werden. Ausschlaggebend sei somit allein die Frage der bildlichen Zeichenähnlichkeit. Die Anmeldemarke zeichne sich hierbei im Gegensatz zur Widerspruchsmarke durch ein feingliedriges Schriftbild aus. Sie wirke schnörkellos und modern. Der Punkt über dem „U“ sei deutlich sichtbar und hebe sich optisch besonders hervor. Der kreisförmige Hintergrund der angegriffenen Marke stelle einen Bezug zu den mit der Marke vertriebenen nahezu ausschließlich kugelförmigen Pralinen dar. Das Schriftbild der Widerspruchsmarke dagegen zeichne sich durch kräftige Buchstaben aus. Hier sei auch das bildliche Element der Kakaobohne besonders einprägsam. Der Wortbestandteil „pure“ nehme schon deswegen keine prägende Stellung ein, da er glatt beschreibend sei. Es liege keine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens vor. Hierfür fehle es an der Verkehrsbekanntheit der „pure“ Markenserie der Widersprechenden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom 15. Oktober 2018 nebst Anlagen, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2018 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 119 Abs. 1, 124, 114, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG. Die Widerspruchsmarke ist im Zusammenhang mit allen von ihr beanspruchten Waren unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig und kann nur einen geringen Schutzzumfang beanspruchen. Die angegriffene Marke genügt in jeder Hinsicht den geringen Anforderungen, die an den Markenabstand zu stellen sind.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. 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. Der Schutzzumfang von Marken, die an einen die beanspruchten Produkte beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (ständige Rechtsprechung, vgl. dazu BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 39 – pjur/pure, mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

Die Widerspruchsmarke ist ein aus mehreren Wörtern und verschiedenen grafischen Elementen bestehendes Kombinationszeichen. Der Wörter „pure“, „chocolate“ und „drink“ können wegen der zweizeiligen Anordnung und der deutlich unterschiedlichen Schriftgröße der Elemente „pure“ und „chocolate drink“ als mehrgliedrig erfasst werden. Wegen der sinnhaft aufeinander bezogenen Wortbestandteile und der leicht verständlichen Gesamtbedeutung können sie aber auch als eingliedrige Wortfolge wahrgenommen werden. Dabei stellen sowohl die einzelnen Elemente der Widerspruchsmarke, nämlich die beiden grafisch unterschiedlich gestalteten Elemente „pure“ einerseits und „chocolate drink“ andererseits als auch die Gesamtwortfolge „pure chocolate drink“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Kakao“ und „kakaohaltige Getränke“ jeweils glatt produktbeschreibende Sachangaben dar. Das englische Wort „pure“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von „pur, rein, unverfälscht“ unmittelbar und ohne Nachdenken verstanden und damit als rein sachbezogener Qualitätshinweis bzw. werbliche Anpreisung (vgl. BGH a. a. O. Rn. 28 – 31). Zu diesem Verständnis sind keine vertieften Kenntnisse der englischen Sprache erforderlich, zumal der entsprechende deutsche Begriff „pur“ dem englischen Begriff „pure“ sowohl klanglich als auch schriftbildlich außerordentlich nahe kommt. Die Wortfolge „CHOCOLATE DRINK“ bezeichnet die Ware selbst bzw. das Produkt, das

der Verbraucher aus der so bezeichneten Ware „Kakao“ herstellen kann. Der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke, bestehend aus einem rechteckigen dunklen Hintergrund, vor dem sich der Wortbestandteil invers abhebt, einer zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile, die in unterschiedlicher Schriftgröße wiedergegeben werden und der stilisierten Darstellung zweier Kakaofrüchte, ist in kennzeichnender Hinsicht völlig unauffällig und werbeüblich. Darüber hinaus ist die Darstellung zweier Kakaofrüchte im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren gleichfalls sachbeschreibend, so dass auch den verschiedenen grafischen Elementen des Kombinationszeichens für sich genommen keine Unterscheidungskraft zukommt, worauf auch die Widersprechende selbst zutreffend hingewiesen hat. Vorliegend kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob dem Widerspruchszeichen insgesamt überhaupt das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukommt. Im Hinblick auf die Bindung an die Eintragung ist aus Rechtsgründen von der Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke und damit von einem Minimum an Schutzfähigkeit auszugehen, das sich zumindest auf identische Wiedergaben der Widerspruchsmarke erstreckt. Zu Gunsten der Widersprechenden kann daher unterstellt werden, dass der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks der einzelnen Zeichenbestandteile insgesamt noch eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.

Soweit die Widersprechende sich darauf beruft, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung gesteigert worden sei, kann dem nicht gefolgt werden. Die in diesem Zusammenhang behaupteten Tatsachen reichen für eine solche Annahme nicht aus. Die Widersprechende trägt insoweit vor, dass mit entsprechend gekennzeichneten Produkten in Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, Polen und Großbritannien „zwischen den Jahren 2007 und 2015“ ein Umsatz von rund 2,3 Millionen Euro erzielt worden sei. Unabhängig davon, dass nicht glaubhaft gemacht worden ist, dass sich diese Umsätze auf Waren beziehen, deren Schutz die Widerspruchsmarke beansprucht, und dass nicht differenziert dargelegt wird, in welchem Umfang die Widerspruchs-

marke in Deutschland benutzt worden ist, was allein maßgeblich sein könnte bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer nationalen (= deutschen) Marke, sind jährliche Umsätze von durchschnittlich weniger als 250.000 Euro, die mit Kakao oder kakaohaltigen Getränken in der Europäischen Union erzielt werden, relativ gering. In der Europäischen Union werden jährlich allein 1,5 Millionen Tonnen Kakao verarbeitet. Auch unter Berücksichtigung der stark schwankenden Rohstoffpreise und ausgehend von einem Mindestpreis von 1.355 Euro pro Tonne (seit dem Jahr 2010) ist davon auszugehen, dass unionsweit jährlich Kakao im Wert von mindestens 2 Milliarden Euro importiert und verarbeitet wird. Dabei wird in Deutschland jährlich Rohkakao im Wert von etwa 112 Millionen Euro umgesetzt. Auf die dahingehenden Rechercheunterlagen des Senats, die den Beteiligten mit dem Ladungszusatz vom 15. Oktober 2018 übersandt worden sind, wird Bezug genommen. Die Umsätze, die die Widersprechende in der Europäischen Union mit verarbeitetem Kakao bzw. Kakaoprodukten erzielt, sind vor diesem Hintergrund für die Annahme einer Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht ausreichend.

Auch wenn zu Gunsten der Widersprechenden angenommen wird, dass der Widerspruchsmarke mehr als nur minimale Kennzeichnungskraft bzw. Identitätsschutz zukommt, hält die angegriffene Marke auch den für identische Waren zu fordernden Zeichenabstand ohne Weiteres ein. Selbst wenn die Vergleichszeichen in ihren Wortbestandteilen teilweise übereinstimmen, kann allein aus der Übereinstimmung der im vorliegenden Warenezusammenhang für sich genommen schutzunfähigen und damit grundsätzlich freihaltungsbedürftigen Wortbestandteile „pure“ und „chocolate“ und auch der für sich genommen schutzunfähigen Wortfolge „pure chocolate“ eine Verwechslungsgefahr nicht begründet werden. Abgesehen von dieser Übereinstimmung unterscheiden sich die Vergleichszeichen in klanglicher und schriftbildlich/bildlich-grafischer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander. Der nur in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortbestandteil „drink“ kann weder übersehen noch überhört werden. In ihrem (schrift)bildlichen Gesamteindruck weichen die Zeichen schon wegen der runden Grundform der jüngeren Marke und der rechteckigen Grundform der prioritätsälteren Marke sowie der nur in dieser Marke

enthaltenen Abbildung von Kakaofrüchten ausreichend deutlich voneinander ab. In begrifflicher Hinsicht ist eine relevante Zeichenähnlichkeit schon aus Rechtsgründen ausgeschlossen, da die Widerspruchsmarke in dieser Hinsicht glatt beschreibend und insoweit nicht schutzfähig ist. Ob und in welcher Bedeutung der angesprochene Verkehr den Punkt über dem Buchstaben „U“ der jüngeren Marke als Teil des Schriftzeichens erkennt oder ob er diesen Punkt lediglich als Verzierung auffasst, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann nicht bejaht werden. Dem Wortbestandteil „pure“, den die Widersprechende nach ihren Angaben als übereinstimmenden Bestandteil verschiedener Marken verwendet, fehlt wegen der oben aufgezeigten Kennzeichnungsschwäche bzw. fehlenden Schutzfähigkeit aus Rechtsgründen die Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie zu fungieren. Der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter im Sinne eines Stammbestandteils ist kennzeichnungsschwachen bzw. schutzunfähigen Markenbestandteilen grundsätzlich abzusprechen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 526 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen). Anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Widersprechenden angeführten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR 2010, 646 – OFFROAD und GRUR 2002, 542 – BIG). Auch solche in mehreren Marken eines Markeninhabers verwendete beschreibende Bestandteile verlieren dadurch grundsätzlich nicht ihre beschreibende Wirkung und werden deshalb regelmäßig als sachbeschreibender Hinweis und nicht als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen aufgefasst werden. In der Entscheidung OFFROAD hat der Bundesgerichtshof für einen Zeitschriftentitel festgestellt, dass einem glatt beschreibenden Zeichenbestandteil die Eignung fehlt, als auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen (BGH a. a. O. Rn. 17). Außerdem wirken die für die Widersprechende neben der im vorliegenden Verfahren maßgeblichen Widerspruchsmarke feststellbaren weiteren eingetragenen deutschen Marken mit dem Bestandteil „pure“, nämlich die Marken DE 30 677 866 – pure Tea Selection, DE 30 678 889 – pure Iced Coffee Drink,

DE 30 717 860 – pure Chocolate Drink (zeichenidentisch mit der hier maßgeblichen Widerspruchsmarke) und DE 30 775 902 – pure Iced Coffee Drink nicht als typische Markenserie, mit einem Stammbestandteil und diversen (kennzeichnenden) Abwandlungsbestandteilen. Denn auch die Abwandlungsbestandteile stellen allesamt glatt beschreibende Angaben dar, so dass ein Verständnis dieser vorgenannten Marken im Sinne einer echten Markenserie fern liegt. Im Übrigen ist zur Benutzung bzw. zum Benutzungsumfang der einzelnen Marken der geltend gemachten Zeichenserie nur pauschal vorgetragen worden, dass über einen Zeitraum von fast 11 Jahren ein Umsatz von insgesamt 86,6 Millionen Euro erzielt worden sei, ohne im Hinblick auf die konkreten Waren zu differenzieren. Aus den oben genannten Gründen kann aber der Umfang der Benutzung im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa