



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 24/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 227 422

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin am Amtsgericht Streif beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. August 2018 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 1 037 284 zu löschen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 30. November 2015 angemeldete Wort-/Bildmarke (schwarz, weiß, rot, anthrazit)



ist am 15. März 2016 als Marke unter der Nummer 30 2015 227 422 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren der Klasse 32:

Ale mit Kaffeegeschmack; Ales; Alkoholfreie Biere; Alkoholfreie Cocktail-Mixgetränke; Alkoholfreie Cocktails; Alkoholfreie Fruchtextrakte; Alkoholfreie Fruchtextrakte für die Zubereitung von Getränken; Alkoholfreie Fruchtgetränke; Alkoholfreie Gemüsesaftgetränke; Alkoholfreie Getränke; Alkoholfreie Getränke auf Fruchtbasis mit Teegeschmack; Alkoholfreie Getränke mit Biergeschmack; Alkoholfreie Getränke mit Fruchtsäften; Alkoholfreie Getränke mit Kaffeegeschmack; Alkoholfreie Getränke mit Teegeschmack; Alkoholfreie Getränke ohne Kohlesäure; Alkoholfreie Grundbasis für Cocktails; Alkoholfreie Honiggetränke; Alkoholfreie Malzgetränke; Alkoholfreie Punsche; Alkoholfreie Weine; Alkoholfreier Cidre; Alkoholfreier Reispunsch

[Sikhye]; Alkoholfreier Zimtpunsch mit getrockneten Dattelpflaumen [Sujeonggwa]; Aloe Vera-Getränke, alkoholfrei; Aloe Vera-Säfte; Aloe-Saftgetränke; Ananassaftgetränke; Aperitifs, alkoholfrei; Apfelsaft [Süßmost] [Apfelsüßmost]; Apfelsaftgetränke; Aromatisierte Biere; Aromatisierte Wasser; Aromatisierte, kohlenstoffhaltige Getränke; Aromatisiertes Mineralwasser; Aus Früchten hergestellte Getränke; Bier; Bier und Brauereiprodukte; Bier-Cocktails; Biere; Biere mit geringem Alkoholgehalt; Biere mit Kaffeegeschmack; Biere, hell; Bierimitat; Bierwürze; Bitter Lemon; Brausepulver für Getränke; Brausetabletten für Getränke; Chininhaltige Wasser; Cocktails, alkoholfrei; Colagetränke [alkoholfreie Getränke]; Cranberrysaft; Douzhi [fermentiertes Bohnengetränk]; Eisgekühlte Fruchtgetränke; Energiegetränke; Energiegetränke [nicht für medizinische Zwecke]; Entalkoholisierte Getränke; Entalkoholisierte Weine; Erdnussmilch [alkoholfrei]; Erfrischungsgetränke; Erfrischungsgetränke mit Fruchtgeschmack; Erzeugnisse für die Herstellung von Mineralwässern; Erzeugnisse zur Herstellung kohlenstoffhaltiger Wässer; Essenzen für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken, ausgenommen ätherische Öle; Essenzen für die Zubereitung von aromatisiertem Mineralwasser [nicht in Form von ätherischen Ölen]; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Extrakte aus unvergorenem Most; Extrakte für die Zubereitung von Getränken; Fruchtcocktails, alkoholfrei; Fruchtgetränke; Fruchtgetränke ohne Alkohol; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Fruchtnektare [alkoholfrei]; Fruchtpunche, alkoholfrei; Fruchtsaftgetränke; Fruchtsaftkonzentrate; Fruchtsirup; Fruchtsäfte; Fruchtsäfte mit Fruchtfleisch; Gemüsesaft; Gemüsesaftgetränke; Gemüse-smoothies; Gemüsesäfte [Getränke]; Gemüsetrunk; Getreide und Hafer enthaltende Smoothies; Getränke auf Bierbasis; Getränke auf der Basis von braunem Reis, ausgenommen als Milchersatz; Getränke auf der Basis von Früchten; Getränke aus Gemüsesäften; Getränke aus geräucherten Pflaumen; Getränke mit Fruchtgeschmack; Gletscherwasser; Guaranagetränke; Helle Biere; Hopfenextrakte für die Bierherstellung; Hopfenextrakte zur Verwendung bei der Zubereitung von Getränken; In Flaschen abgefüllte

Wasser; In Flaschen abgefülltes Trinkwasser; Ingwerbier; Isotonische Getränke; Isotonische Getränke [nicht für medizinische Zwecke]; Kalorienarme Erfrischungsgetränke; Koffeinhaltige Energiegetränke; Koffeinhaltige Getränke ohne Alkohol; Kohlensäurehaltige Fruchtsäfte; Kohlensäurehaltige Säfte; Kohlensäurehaltige Wässer; Kohlensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; Kohlensäurehaltiges Mineralwasser; Kohlensäurehaltiges Wasser [Sodawasser]; Kokosmilch zur Verwendung als Getränk; Kokosnusswasser [Getränke]; Kokoswasser zur Verwendung als Getränk; Konservierte Moste, unvergoren; Konzentrate für die Zubereitung von Erfrischungsgetränken; Konzentrate für die Zubereitung von Fruchtgetränken; Konzentrierte Fruchtsäfte; Konzentrierte Obstsaften; Kräutersirupe [alkoholfrei]; Kwass [alkoholfreies Getränk]; Lager [Biere]; Lager [Biergetränke]; Lime Juice Cordial; Limonaden; Limonadensirupe; Lithiumwässer; Malzbier; Malzsirup für Getränke; Malzwürze; Mandelmilch [Getränk]; Mandelmilch [Sirup]; Milchähnliche Getränke; Mineralwässer; Mineralwässer [Getränke]; Mit Kohlensäure gesättigtes Wasser; Mit Mineralstoffen angereicherte Biere; Molkegetränke; Most [unvergoren]; Nicht alkoholische Weine; Nicht alkoholische, malzfreie Getränke [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Nicht medizinische Mineralwasser; Nichtalkoholische Getränke; Nichtalkoholische koffeinhaltige Getränke; Obstsaften zur Verwendung als Getränke; Orangengerstenwasser; Orangensaftgetränke; Orangensaften; Orangensaften mit Fruchtfleischanteilen; Pale Ale; Porter; Proteinangereicherte Sportgetränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Likören; Pulver für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Pulver für die Zubereitung von Getränken auf Fruchtbasis; Quellwasser; Radler; Ramune [japanische Erfrischungsgetränke]; Reisgetränke, ausgenommen als Milchersatz; Saftgetränke aus rotem Ginseng; Sarsaparilla [alkoholfreies Getränk]; Schwarzbier [Bier aus geröstetem Malz]; Selterswasser; Sirup für die Zubereitung von Limonade; Sirupe für die Zubereitung von aromatisiertem Mineralwasser; Sirupe für die Zuberei-

tung von Getränken; Sirupe für die Zubereitung von Getränken auf Molkebasis; Sirupe für die Zubereitung von Getränken mit Fruchtgeschmack; Sirupe für die Zubereitung von nicht alkoholischen Getränken; Sirupe für Getränke; Smoothies; Smoothies [alkoholfreie Fruchtgetränke]; Sodawasser; Sojagetränke, ausgenommen als Milchersatz; Sorbetgetränke; Sorbets [Getränke]; Sorbets in Form von Getränken; Sportgetränke; Sportgetränke mit Elektrolyteanteilen; Sprudelwasser; Stille Wasser; Stouts; Säfte; Säfte aus Aloe Vera; Säfte aus gemischten Früchten; Säfte mit Fruchtfleischanteilen [nicht alkoholische Getränke]; Tafelwässer; Teilgefrorene Erfrischungsgetränke [Slush-Drinks]; Tiefgekühlte Getränke auf Fruchtbasis; Tiefgekühlte kohlenensäurehaltige Getränke; Tomatensaft [Getränke]; Tomatensaftgetränke; Tonicwaters [nicht medizinisches Getränke]; Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensaftgetränke, alkoholfrei; Traubensäfte; Trinkwasser; Trockener Ginger Ale; Verarbeiteter Hopfen zur Verwendung bei der Bierherstellung; Vitaminhaltige Getränke, nicht für medizinische Zwecke; Vorwiegend aus Fruchtsäften bestehende Getränke; Weine, alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch; Weizenbier; Weißbier; Wurzelbier; Wässer; Wasser [Getränke]; Zitronengerstenwasser; Zitronensäfte mit Fruchtfleischanteilen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 15. April 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der nach dem Madrider Protokoll unter der Nummer 1 037 284 am 22. März 2010 international registrierten Wort-/Bildmarke (Black and red.)



die in der Europäischen Union Schutz genießt für Waren der

Klasse 32: Non-alcoholic drinks; preparations for making beverages.

Am 5. Oktober 2016 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung im Amtsverfahren zwei eidesstattliche Versicherungen ihres Chief Financial Officer vom 12. Januar 2017 und 8. Mai 2017 nebst Anlagen vorgelegt.

Mit Beschluss vom 24. August 2018 hat die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass es auf die Frage, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden sei, nicht ankomme, weil eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Die ältere Marke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, weil sie die Waren der Klasse 32 nicht beschreibe. Für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft fehlten Angaben zum Marktanteil und die genannten Stückzahlen und Werbeaufwendungen seien unzureichend. Während bei Energydrinks Identität vorliege, seien die weiteren Vergleichswaren teilweise hochgradig ähnlich oder befänden sich im engeren Ähnlichkeitsbereich. Die hohen Anforderungen an den Abstand hielten die Vergleichsmarken aber ein. In klanglicher Hinsicht stünden sich die Wortbestandteile „Black Horse“ und „Power Horse“ gegenüber, die sich durch die abweichenden

Wortelemente „Black“ und „Power“ hinreichend unterschieden. Eine Prägung durch den Wortbestandteil „Horse“ scheidet aus, weil die im Sinngehalt aufeinander bezogenen Wortfolgen, bei denen das Grundwort „Horse“ durch vorangestellte Begriffe näher bestimmt werde, jeweils eine gesamtbegriffliche Einheit bildeten, was auch grafisch durch Verwendung gleicher Schriftart und -größe nahegelegt werde. Auch in visueller Hinsicht sei ein sicheres Auseinanderhalten gewährleistet, weil sich die leuchtend roten Dreiecke und das schwarze, sich aufbäumende Pferd der Widerspruchsmarke von der schwarz und silbergrau gestalteten angegriffenen Marke mit einer anderen Pferdedarstellung abheben. Da Pferdemotive im Zusammenhang mit Energydrinks nicht unüblich seien, achte der Verkehr auf die Unterschiede. Für einen Sonderschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG fehle es am Nachweis der erforderlichen Bekanntheit der älteren Marke im Inland.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, sie habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Energydrinks durch die ergänzende Vorlage der beiden eidesstattlichen Versicherungen ihres Chief Financial Officer vom 4. Juni 2019 und 8. Juli 2022 nebst Rechnungen von 2008 bis 2021 und Werbeprospekten hinreichend glaubhaft gemacht. Weder die seit 2015 erfolgte Form der Benutzung noch die Positionierung des ®-Symbols oder die Drehung des Schriftzuges um 90 Grad veränderten den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke. Selbst wenn man nur von einer Verwendung für Energydrinks ausginge, läge weitgehende Warenidentität vor. Der Widerspruchsmarke komme eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Seit 1994 werde unter dieser Marke in mehr als 50 Ländern ein Energydrink vertrieben. Der weltweite jährliche Absatz belaufe sich auf ca. 100 Mio. Dosen. In Deutschland sei das Getränk bei den Einzelhändlern REWE, EDEKA, Müller Drogeriemarkt, Kaiser´s Tengelmann und bei den Getränkegroßhändlern Essmann, FAKO, Geins, Waldhoff, Kesten und Wigem erhältlich. Der jährliche Werbeaufwand in Deutschland betrage ca. 2,3 Mio. €. Außerdem werde die Marke umfangreich durch Sportsponsoring-Aktivitäten beworben. Die Widersprechende sei schon in der Saison 2012/2013 und bis 2014 offizieller Energydrink-Partner des deutschen Bundesligisten Bayer 04

Leverkusen gewesen. Schon dieses Sponsoring einer erfolgreichen Bundesliga-mannschaft des hiesigen Volkssports Nummer 1 wirke sich auf die Kennzeich-nungskraft aus. Ferner sei sie bis 2014 Senior-Sponsorin des deutschen Basketball-Erstligisten Brose Baskets gewesen. Sie sei zudem Namensgeberin und Haupt-sponsorin des Power Horse Cup 2013, eines ATP-Tennisturniers mit einem Preis-geld von 467.800,00 € gewesen. Ferner sei sie seit 2014 Hauptsponsorin des deut-schen Trial-Radsportlers und mehrfachen Radsport-Weltrekordhalters Max Schrom, der auch als Markenbotschafter der Widersprechenden auftrete. Nach der Studie des Nürnberger Instituts Mafowerk GmbH von April 2014 verfüge die Widerspruchs-marke unter den Konsumenten von Energydrinks über einen inländischen Bekannt-heitsgrad von 56,9 %. Von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft durch ähnlich gebildete Drittmarken sei nicht auszugehen. Der Beschwerdegegner habe deren Benutzung nicht nach Art, Umfang und Dauer nachgewiesen. Die Vergleichs-marken näherten sich visuell deutlich an. Die Wortbestandteile beider Marken seien in gleicher Weise untereinander angeordnet und stimmten im nicht beschreibenden Wortelement „HORSE“ überein. Der dominierende Bildbestandteil beider Marken bestehe aus einem zentral und stilisiert dargestellten, sich aufbäumenden und nach rechts blickenden Pferd mit schwarz-heller Schattierung. Beide Abbildungen bestünden aus den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Der rot gefärbte Buchstabe „A“ und die roten Rahmenlinien oberhalb und unterhalb der Wortbestandteile der angegriffenen Marke erinnerten an die roten Dreiecke der älteren Marke. Die Vergleichsmarken wiesen eine hohe klangliche Ähnlichkeit auf. Sie würden beide durch das originär unterscheidungskräftige Wortelement „HORSE“ geprägt, weil „BLACK“ nur eine Farbangabe sei und „POWER“ lediglich Eigenschaft und Bestim-mung der Widerspruchswaren beschreibe (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 41/97 – WILD HORSE/FLYING HORSE). Begrifflich seien die Gemeinsamkeiten sowohl aufgrund des übereinstimmenden, kennzeichnungskräftigen Wortbestandteils „HORSE“ als auch aufgrund der übereinstimmenden Abbildung eines schwarzen, sich aufbäumenden und damit starken, kraftvollen Pferdes signifikant. Die jüngere Marke nähere sich in der Summe der klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen

Übereinstimmungen der älteren Marke derart an, dass ein sicheres Auseinanderhalten nicht mehr gewährleistet sei, so dass auch die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens bestehe, weil der Verkehr zu der Auffassung gelangen könne, es handele sich bei der mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Ware um ein weiteres Produkt der Widersprechenden oder es bestünden rechtliche oder wirtschaftliche Verbindungen zu ihr. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) habe in mehreren Entscheidungen eine Verwechslungsgefahr zwischen identischen Kollisionsmarken bejaht. Der Widerspruch werde ausdrücklich auch auf Bekanntheitsschutz gestützt, weil es sich bei dem älteren Kennzeichen um eine im Inland bekannte Marke handele. Aufgrund der deutlichen klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Annäherungen könne die Benutzung der angegriffenen Marke die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen. Die Verwendung der jüngeren Marke führe zur Verwässerung, weil sie die Identität und Bekanntheit der älteren Marke auflöse. Die Beschwerdegegnerin begeben sich in deren Sogwirkung und partizipiere ohne Gegenleistung von den wirtschaftlichen Bewerbungsanstrengungen der Widersprechenden. Der Imagetransfer sei evident.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des DPMA vom 24. August 2018 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 1 037 284 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

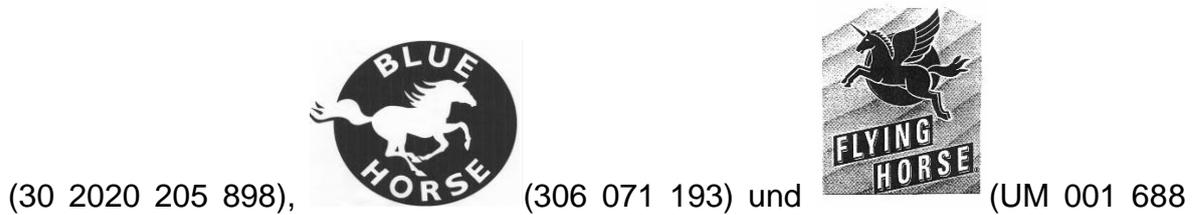
Er vertritt die Auffassung, die Widersprechende benutze ihre Marke in einer abweichenden Form. Bei einigen Verwendungsformen sei der Schriftzug um 90 Grad gedreht, mit einem trennenden ®-Symbol oder mit dem Zusatz „Energydrink“ versehen. Bei einer Benutzungsform sei kein aufbäumendes, sondern nur ein galoppierendes Pferd zu erkennen. Der Wortbestandteil sei deutlich größer dargestellt, so dass der Bildbestandteil weniger als 1/3 und nicht mehr ungefähr die Hälfte ausmache. Das Pferd sei schlanker, habe eine andere Körperhaltung, keine erkennbaren Rippen, weniger Mähne, weniger Schweif und seine Vorderbeine seien anders gestaltet. Aus einem Hengst schein eine Stute geworden zu sein. Der Rotton der Dreiecke sei dunkler bzw. neu. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei äußerst gering. Das englische Grundwort „POWER“ habe im Sinne von „Kraft, Stärke, Leistung, Durchsetzungsvermögen“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden und sei ein universell einsetzbares Wertversprechen. Da sich der Verbraucher von Energydrinks Stärke, Kraft und Energie verspreche, habe „Power“ für Energydrinks warenbeschreibenden und werbenden Charakter, der durch den Wortbestandteil „Horse“ im Sinne eines starken, kraftvollen Pferdes noch verstärkt werde. Als Pferdestärke, im Englischen „horsepower“, vermittele auch der Gesamtbegriff eine Werbebotschaft. Einen gesteigerten Schutzzumfang im Inland habe die Widersprechende nicht nachgewiesen. Konkrete Werbemaßnahmen seien nicht vorgetragen worden. Die wenigen Sponsoringaktivitäten lägen zu lange zurück. Die Mafo GmbH sei kein anerkanntes Marktforschungsinstitut, dessen Studie nicht repräsentativ sei, weil es die Online-Befragung auf Verbraucher, die Energydrinks trinken, beschränkt habe. Es gebe 40 Registermarken mit dem Bestandteil „Horse“ in der Warenklasse 32, von denen eine Vielzahl zur Kennzeichnung von Energydrinks benutzt würden. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen 2 und 3 zum Schriftsatz vom 5. Oktober 2016 und die Anlagen 4 und 5 zum Schriftsatz vom 14. März 2017 Bezug genommen. Die Vergleichsmarken seien völlig unähnlich. Zwischen den unterschiedlichen Wortanfängen im Sinne von „schwarz“ und „Kraft“ bestehe keine Verbindung. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke nehme der Bildbestandteil der angegriffenen Marke fast $\frac{3}{4}$ der Gesamtgröße ein. Während bei ihr das Wortelement im rechten oberen Teil angeordnet sei,

befinde sich der Wortbestandteil der älteren Marke im unteren Bereich. Schlichten, schwarzen Buchstaben der Widerspruchsmarke stünden kunstvoll ausgestaltete, weiße, äußerst eckig gestaltete Buchstaben mit schwarzer Umrandung gegenüber, von denen das „A“ farblich und das „O“ durch einen Stern hervorgehoben seien. Sehr auffallende rote, auf das Pferd zulaufende Dreiecke fehlten der angegriffenen Marke. Auch die Pferdedarstellungen wichen stark voneinander ab. In der angegriffenen Marke werde das Pferd seitlich mit Schattierungen gezeigt, was insbesondere dessen Kopf und Antlitz besonders hervorhebe. Das Kennzeichen der Widersprechenden zeige nur einen Pferdequerschnitt. Das Pferd der jüngeren Marke vor einem grauen Hintergrund springe offensichtlich, während das sich vor weißem Hintergrund aufbäumende Pferd der Widerspruchsmarke auf seinen Hinterbeinen stehe.

Auf das gerichtliche Schreiben vom 15. März 2023 mit dem Hinweis, dass die Beschwerde wegen komplexer Verwechslungsgefahr Aussicht auf Erfolg habe, trägt der Beschwerdegegner vor, die Literatur mahne bei der Bejahung des Ausnahmefalls einer komplexen Markenähnlichkeit zur Zurückhaltung. Die Rechtsansicht des Senats laufe auf Schutzgewährung für das Wort „Horse“ in Alleinstellung oder zusammen mit jedem x-beliebigen, nicht verwechselbaren Wort in Verbindung mit einem Pferdemotiv hinaus. Damit werde der Widersprechenden ein ihr nicht zustehendes Recht eingeräumt, das mit der Vielzahl älterer Registermarken, die das Wort „Horse“ und teilweise auch ein Pferdemotiv aufwiesen, nicht vereinbar sei, weil der Senat sie de facto für wertlos erkläre. Dazu verweist der Beschwerdegegner auf die Wortmarken „Iron Horse“ (30 2013 060 936) und



„Precious Horse“ (30 2017 228 126) sowie auf die Wort-/Bildmarken



sei der Verkehr daran gewöhnt, dass es mehrere Energydrinks mit der Bezeichnung „Horse“ in Verbindung mit dem Motiv eines aufgerichteten Pferdes gebe, so dass er sie bestens auseinanderhalten könne. Wenn einer Marke Motivschutz im Zusammenhang mit dem Wort „Horse“ zukäme, dann der älteren, sehr bekannten



Wort-/Bildmarke „Flying Horse“, die in der Form auf vielen Plattformen und in vielen Geschäften, z. B. auch beim Lebensmitteleinzelhändler REWE, vertrieben und bei einer statistischen Erhebung zum Konsum von Energydrinks von 2018 bis 2022 im Zusammenhang mit dem Branchenprimus „Red Bull“ genannt werde. Im Rahmen aktueller Recherchen bei der größten Internet-Suchmaschine „Google“, beim größten Onlinehändler „amazon“ und beim vermutlich größten Vergleichsportal „idealo“ sowohl mit den Suchbegriffen „Energydrink Horse“ und als auch mit dem Bildmotiv „Pferd“ würden in erster Linie mit „Flying Horse“ gekennzeichnete Produkte sowie solche von „Black Horse“, „Super Horse“ und „Red Horse“ angezeigt, während Waren der Widersprechenden kaum bis gar nicht auftauchten. Die durch die Rechtsfigur suggerierte Ansicht, der Verkehr würde bei einem Energydrink mit der Bezeichnung „Horse“ nebst Pferdemitiv automatisch an die Widersprechende denken, finde in der Realität keinen Niederschlag. Da der BGH diese

Rechtsfigur bislang nicht bestätigt habe, regt der Beschwerdegegner die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.



Zwischen der angegriffenen Marke



und der international mit Benennung der Europäischen Union registrierten Marke besteht eine unmittelbare komplexe Verwechslungsgefahr gemäß § 119 Nr. 1 MarkenG n. F. i. V. m. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 151 Abs. 2 GMV bzw. Art. 189 Abs. 2 UMV.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine international registrierte Marke mit Benennung der Europäischen Union handelt, steht sie gemäß des zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede geltenden Art. 151 Abs. 2 GMV bzw. gemäß des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Art. 189 Abs. 2 UMV einer Unionsmarke gleich (vgl. BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 23 – RETROLYMPICS). Die Glaubhaftmachung der Benutzung des Unionsanteils eine IR-Marke bestimmt sich nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F., der mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden ist, dass an die Stelle der Benutzung der

Marke im Inland gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Marke in der Europäischen Union tritt (Art. 15 GMV bzw. Art. 18 UMV).

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die Benutzungsschonfrist der international registrierten Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 5. Oktober 2016 bereits abgelaufen war.

Nach Art. 160 GMV. i. V. m. Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 203 UMV i. V. m. Art. 190 Abs. 2 UMV tritt bei der Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union ist, ernsthaft in der Union benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 190 Abs. 2 UMV an die Stelle des Datums der Eintragung (vgl. BPatG 30 W (pat) 33/17 – view one/VIEW; 30 W (pat) 550/18 – Damia/Mamia; 28 W (pat) 508/17 – Novello/NOVILON; GRUR-RR 2013, 64, 65 – Trigon Detektei/TRIGION). Damit ist für den Beginn der Benutzungsschonfrist

nicht auf den in § 43 Abs. 1 MarkenG genannten Zeitpunkt der Eintragung, sondern auf den der zweiten Nachveröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 190 Abs. 2 UMV abzustellen. Diese erfolgt, wenn das HABM bzw. EUIPO entweder eine Mitteilung der Schutzgewährung ausgesprochen oder eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen hat. Diese Veröffentlichung ist am 1. April 2011 erfolgt. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist ist somit am 1. April 2016 abgelaufen.

b) Da der Beschwerdegegner die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfassen soll, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind (BGH GRUR 2008, 714 Rdnr. 23 – idw; GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Aufl., § 43 Rdnr. 14; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

c) Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, weil die Benutzungsschonfrist der international registrierten Widerspruchsmarke länger als fünf Jahre vor der am 15. April 2016 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke abgelaufen war, so dass eine rechtserhaltende Benutzung in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, also im Zeitraum von April 2011 bis April 2016 nach Art, Zeit, Ort und Umfang dargelegt und glaubhaft gemacht werden muss.

d) Ferner ist aufgrund der Zulässigkeit der Einrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, also von Juni 2018 bis Juni 2023, nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen.

e) Damit sind auf Seiten der älteren IR-Widerspruchsmarke mit Benennungsgebiet der Europäischen Union nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F. und § 43 Abs. 1 Satz 3

MarkenG a. F. (vgl. § 158 Abs. 5 MarkenG) nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

aa) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu garantieren, verwendet wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Nach der europäischen Spruchpraxis erfordert eine ernsthafte Benutzung, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]).

bb) Die Benutzung einer Unionsmarke muss, um als ernsthaft zu gelten, nicht notwendig im gesamten Gebiet der Europäischen Union erfolgen. Vielmehr ist die Größe des Gebiets der Benutzung nur eines von mehreren maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung einer ernsthaften Benutzung, die untereinander sämtlich in einer Art Wechselwirkung zueinanderstehen (EuGH GRUR 2013, 182 Rdnr. 55 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]). Bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung einer Unionsmarke sind die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen. Zu prüfen sind vielmehr die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Gebietsgröße, der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit. Dabei ist nicht auszuschließen, dass dieser Markt faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt sein kann (EuGH a. a. O. Rdnr. 36, 50, 57 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 38 – VOODOO).

cc) Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

dd) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 119 Nr. 4 MarkenG n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz (§§ 59 Abs. 1, 73 Abs. 1 MarkenG) dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; 26 W (pat) 64/14 – MovieStar/MOVISTAR).

f) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende entgegen der Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in der Union zur Kennzeichnung der Waren „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ in beiden Benutzungszeiträumen hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht. Denn sie hat durch eidesstattliche Versicherung ihrer in den Jahren 2006 bis 2021 erzielten Stückzahlen in mehreren Ländern der europäischen Union nebst Vorlage von Rechnungen und Werbeprospekten belegt, dass sie Energydrinks unter ihrer älteren Marke in beiden Benutzungszeiträumen verkauft hat.

aa) Die erforderliche funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke ist hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht worden.

aaa) Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche Art einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die

jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil nur auf diese Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 36 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Zur Glaubhaftmachung der funktionsgerechten Verwendung ist es daher erforderlich, die Originalware oder -verpackung vorzulegen oder in anderer Form, z. B. durch Fotos oder Kataloge, die tatsächlich vorgenommene Verbindung zwischen Marke und Produkt aufzuzeigen (BPatG Mitt 2006, 567, 569 – VisionArena/@rena vision).

bbb) In der eidesstattlichen Versicherung vom 4. Juni 2019 hat der Chief Financial Officer der Widersprechenden, Herr P..., konkretisiert, dass von 2006



bis 2016 in der EU die dort abgebildete Ausstattung 1 (250 ml Dose)



Ausstattung 2 (500 ml Dose)

und Ausstattung 4 (330 ml Dose)



vertrieben worden sind, während die Ausstattung 3a (250 ml Flasche)

bis



April 2014 und danach die Ausstattung 3b (250 ml Flasche) verkauft worden sind. In der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juli 2022 sind 10 Dosen- bzw. Flaschenetiketten abgebildet, die im Zeitraum von 2017 bis 2021 in der EU benutzt



worden sind: Artwork 1

, Artwork 2 (250 ml Dose)



Artwork 3 (250 ml Flasche)



, Artwork 4 (250 ml Flasche)



, Artwork 5 (355 ml Dose)



, Artwork 6 (355 ml Dose)



Artwork 7 (500 ml Dose)



und Artwork 8 (500 ml Dose)



. Die



Kennzeichnung ist auf den Getränkedosen in den als Anlage 2 beigelegten



Rewe-Prospekten von 2019, z. B. in dieser Weise , abgebildet. Auf



den Dosen- bzw. Flaschenetiketten erscheint die Widerspruchsmarke an zentraler Stelle mit teilweise um 90 Grad gedrehtem Schriftzug, teilweise mit weiteren Wortelementen, wie z. B. ENERGY, ENERGY DRINK, 250 ml, 355 ml, 500 ml oder Official Partner, sowie teilweise mit dem kleinen zusätzlichen Bildelement



. In der Gesamtschau ist daher von der klassischen Anbringungsart einer Getränkemarke in beiden Benutzungszeiträumen auszugehen.

bb) Der Art nach liegt ebenfalls eine rechtserhaltende Benutzung vor, weil die verwendete Form der Widerspruchsmarke deren kennzeichnenden Charakter nicht verändert hat.

aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung ist zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2013, 840 Rdnr. 20 – PROTI II).

Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (BGH a. a. O. – Dorzo). Die Verbindung zwischen der Marke und einem Zusatz kann insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in ein Logo hergestellt werden (BGH a. a. O. – Dorzo; GRUR 2015, 587 Rdnr. 13 und 16 f. – PINAR). Die Veränderung von Bildbestandteilen wird in der Regel als unschädlich angesehen, soweit das als selbständig kennzeichnend hervortretende Worтеlement unverändert erhalten bleibt (BGH GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus).

bbb) Der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke stehen die teilweise vertikale Anordnung des Wortbestandteils, die Benutzung des Symbols „R im Kreis“, das teilweise unterschiedliche Verhältnis zwischen Wort- und Bildbestandteil, die geringfügigen Abweichungen bei der Pferddarstellung und dem Rotton nicht entgegen.

(1) Die bei vielen Getränkedosen vorgenommene Anordnung des Wortbestandteils „POWER HORSE“ in vertikaler Schrift ist durch die geringe Druckfläche auf den schmalen Dosen bedingt und beeinflusst dessen Lesbarkeit und Wahrnehmbarkeit nicht. Die abweichende Anordnung des Schriftzugs führt zwar zu einer Veränderung „innerhalb“ der Marke in ihrer eingetragenen Form, diese ist aber nicht so stark, dass die Benutzungs- und die registrierte Form nicht mehr vom Publikum als dasselbe Zeichen wahrgenommen werden könnten. Hierfür spricht auch, dass der Schriftzug in seiner grafischen und farblichen Gestaltung unverändert übernommen und nur gedreht wurde und das kennzeichnungskräftige Worтеlement „POWER HORSE“ erhalten bleibt. Auf die Kennzeichnungskraft dieses Gesamtbegriffs wird an anderer Stelle noch näher eingegangen.

(2) Die Benutzung des Symbols ® oberhalb des Buchstabens „R“ von „POWER“, sofern es seiner geringen Größe wegen überhaupt wahrgenommen wird, führt

ebenfalls nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der älteren IR-Marke.

(2.1) Zwar kann der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ® den Hinweis entnehmen, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl. BGH GRUR 2013, 840 Rdnr. 35 – PROTI II; GRUR 2009, 888 Rdnr. 15 – Thermoroll), allerdings kann einem „R im Kreis“ kein absolut bestimmender Aussagegehalt beigemessen werden (BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 47 – VODOO; BPatG 30 W (pat) 106/11 – Diclodolor/Diclac dolo). Außerdem ist aufgrund der Anordnung zwischen Wort- und Bildelement nicht ausgeschlossen, dass sich das ® auf die gesamte Wort-/Bildgestaltung bezieht. Denn das ® ist nicht – wie üblich – unmittelbar rechts neben dem Buchstaben R von „POWER“, sondern mit größerem Abstand oberhalb dieses Buchstabens angeordnet und befindet sich somit unterhalb des linken roten



Dreiecks des ebenfalls prominent abgedruckten Bildelements

(2.2) Auch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt der alkoholfreien Getränke vermittelt kein einheitliches, gegen eine rechtserhaltende Benutzung sprechendes Bild. So befindet sich das ® - Symbol beispielsweise bei den

Getränkemarken , , 

 und rechts unten oder wie bei  rechts oben neben dem letzten Buchstaben.

(3) Das bei einem Teil der benutzten Dosen vorhandene unterschiedliche Verhältnis zwischen Wort- und Bildbestandteil sowie die geringfügigen Abweichungen bei der

Pferddarstellung der älteren Marke , nämlich ein etwas schlankeres Pferd

mit etwas weniger Schweif und Mähne sowie ohne Rippenandeutung ,

werden von den angesprochenen Verkehrskreisen kaum wahrgenommen. Sie sind zu schwach, um den Eindruck hervorzurufen, dass es sich bei der benutzten Form um eine andere Marke handelt. Dies gilt auch, soweit auf den in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juli 2022 wiedergegebenen Dosen- und Flaschenetiketten (Artwork 2, Artwork 4, Artwork 6 und Artwork 8) ein sich im Gegensatz zum Bildele-

ment der Widerspruchsmarke  schwächer aufbäumendes, eher galoppie-

rendes Pferd  abgebildet ist, weil dies keinen derart gravierenden optischen Unterschied darstellt, der den Verkehr zur Annahme einer völlig anderen Marke verleiten könnte. Denn zum einen überwiegen die Übereinstimmungen: die Vorderläufe des „galoppierenden“ Pferdes sind in der gleichen Weise angehoben, die Hinterläufe stehen in der gleichen Weise auf dem Boden, Schweif und Mähne sind ebenfalls in sehr ähnlicher Weise dargestellt und das Pferd befindet sich ebenfalls in der Mitte der beiden sich kreuzenden roten Dreiecke. Zum anderen verhindert die Kombination mit der unveränderten grafischen Wiedergabe des kennzeichnungs-kräftigen Wortelements „POWER HORSE“ im Gesamteindruck eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters. Denn die Veränderung von Bildbestandteilen wird in der Regel als unschädlich angesehen, soweit das als selbständig kennzeichnend hervortretende Wortelement unverändert erhalten bleibt (BGH GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus).

(4) Bei dem nur teilweise verwendeten, etwas dunkleren Rotton handelt es sich ebenfalls um eine nur unwesentliche Farbabweichung.

(5) Die Wortzusätze ENERGY, ENERGY DRINK, 250 ml, 355 ml, 500 ml oder

Official Partner mit dem kleinen Wappen  weisen nur beschreibend auf die Art und Menge der Waren sowie auf den von der Widersprechenden offensichtlich gesponserten Fußballverein „Manchester City“ hin.

cc) Die vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel belegen eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke für „Energydrinks“ auch dem Umfang und der Dauer nach.

aaa) Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 73 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rdnr. 49 – ZAPPA; GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer: Verkauf in zwei Jahren von jeweils 13.500 und 15.000 Flaschen Bier pro Jahr auch unter Berücksichtigung des Massengeschäfts ist ausreichend). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rdnr. 72 ff. – VITAFRUIT: Absatz von 293 Kisten zu je 12 Flaschen eines Fruchtsaftkonzentrates zu einem Umsatz von 4.800 € in elf Monaten an einen einzigen Abnehmer genügt). Dabei ist unter Berücksichtigung der Art der Waren und Dienstleistungen, der Dauer der Benutzung der Marke, der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders und branchenbezogener Gegebenheiten objektiv zu beurteilen, ob sich die Vertriebshandlungen unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke zu erhalten, noch als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 21 – GALLUP). Dabei kommt es in erster Linie auf die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen an. Während bei billigen Produkten des täglichen Bedarfs die Annahme einer ernsthaften Benutzung erhebliche Umsatzzahlen voraussetzt (BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 39 – Duff Beer; OLG Hamburg MarkenR

2017, 358, 367 – Rechtserhaltende Benutzung für Bekleidungsstücke), können bei sehr teuren (BGH GRUR 2002, 59, 63 – ISCO), nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 25 – GALLUP) oder relativ selten benötigten Erzeugnissen (BPatG GRUR 2001, 58, 59 – COBRA CROSS) bereits geringe Mengen als ausreichend anerkannt werden. Ferner kann durch eine lange Benutzungsdauer eine mengenmäßig geringe Benutzung kompensiert werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 73 – VITAFRUIT).

bbb) Energydrinks richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]) als auch an den Getränkefachhandel und den Gastronomiefachverkehr, und gehören zum Massengeschäft. Von 2011 bis 2016 hat die Widersprechende laut der eidesstattlichen Versicherung vom 4. Juni 2019 in Verbindung mit zahlreichen vorgelegten Rechnungen in der Europäischen Union im Durchschnitt ca. 4,5 Mio. Dosen und Flaschen mit Energydrinks verkauft (2011: ca. 3 Mio.; 2012: ca. 6 Mio.; 2013 ca. 5,5 Mio.; 2014: ca. 4 Mio.; 2015: ca. 3 Mio.; 2016: ca. 1 Mio.). In den Jahren 2018 bis 2021 sind laut der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juli 2022 in Verbindung mit mehreren vorgelegten Rechnungen und Rewe-Werbeprospekten aus 2019 in der Europäischen Union im Durchschnitt ca. 2 Mio. Dosen und Flaschen mit Energydrinks veräußert worden (2018: ca. 1,3 Mio.; 2019: ca. 2,7 Mio.; 2020: ca. 2 Mio.; 2021: ca. 1,8 Mio.). Dass Stückzahlen für das Jahr 2022 und bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlen, steht der Annahme einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen, denn es ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR 2008, 343EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 bis 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 40 – VOODOO). Die angegebenen Stückzahlen müssen daher weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen. Jedenfalls kann angesichts der seit 2006 und damit langen und konti-

nuierlichen Benutzung und der Höhe der Stückzahlen im einstelligen Millionenbereich auch unter Berücksichtigung des Massengeschäfts nicht von formalen, den Benutzungszwang umgehenden Scheinbenutzungshandlungen ausgegangen werden.

ccc) Die Benutzung erfolgte auch im maßgebenden Gebiet der Europäischen Union, nämlich in Österreich, Zypern, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Schweden, Spanien, Italien, Griechenland, der Tschechischen Republik und in den Niederlanden.

dd) Im Rahmen der Integrationsfrage ist die Widersprechende aber auch unter Berücksichtigung der INJEKT/INJEX-Entscheidung des BGH (GRUR 2020, 871) nicht auf diese speziellen Produkte festzulegen. Die glaubhaft gemachte rechtserhaltende Benutzung für „Energydrinks“ kann aber nicht zur Anerkennung einer Benutzung für den registrierten weiten Warenoberbegriff „*non-alcoholic drinks*“ [übersetzt: alkoholfreie Getränke] führen. Bei einer weiten Warenpalette sind nach Zweck und Bestimmung der Waren selbständige Untergruppen zu definieren (EuGH, Urt. v. 16. Juli 2020 - C-714/18 Rdnr. 39 - 44 – ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]).

aaa) Nach der vorgenannten Entscheidung des BGH kann die im Löschungs(klage)verfahren entwickelte und in der Vergangenheit vom Bundespatentgericht als „erweiterte Minimallösung“ bezeichnete Rechtsprechung, wonach die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend wirkt (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 64, 65 Rdnr. 10 – Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13 – CIRKALM/BIKALM), in Kollisionsverfahren wie dem patentamtlichen Widerspruchsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen, da dies nach Auffassung des BGH zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke mit weit gefassten Oberbegriffen gegenüber demjenigen führt, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung

bewirkt, ob eine Kollisionslage vorliegt (BGH GRUR 2020, 871, Rdnr. 34 – INJEKT/INJEX). Vielmehr ist danach der Schutz der Widerspruchsmarke auf die konkret benutzten Waren beschränkt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (BGH a. a. O. Rdnr. 36 – INJEKT/INJEX). Ob Waren gleichartig sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen. Dies legt eine Bewertung nahe, die auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen einerseits den berechtigten wirtschaftlichen Interessen des Markeninhabers und andererseits dem Anliegen der Allgemeinheit an der Freihaltung des Registers von (teilweise) unbenutzten Marken abstellt, welcher auch bei der Bestimmung des „gleichen Warenbereichs“ im Lösungsverfahren maßgeblich ist. Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2014, 662 Rdnr. 12 – Probiotik; GRUR 2020, 870 Rdnr. 33 – INJEKT/INJEX). Diese Kriterien sind auch für die Definition einer selbständigen Untergruppe wesentlich (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 44 – ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]). Die Zugehörigkeit zum gleichen Warenbereich ist aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 33 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833 Rdnr. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).

bbb) Danach ist aber ebenso wie bei Anwendung der regelmäßig zu denselben Ergebnissen führenden „erweiterten Minimallösung“ eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die nächsthöhere Untergruppe „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ anzuerkennen, da „Energydrinks“ und „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen, dieselben Abnehmerkreise ansprechen, regelmäßig von denselben Herstellern stammen und gemeinsam vertrieben werden, so dass sie nach der Verkehrsauffassung ohne weiteres zum gleichen Warenbereich gehören.

ff) Für die übrigen Widerspruchswaren „*preparations for making beverages*“ der Klasse 32 fehlen sowohl Vortrag als auch Benutzungsunterlagen, so dass sie nicht zu berücksichtigen sind (§§ 119 Nr. 4 MarkenG n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F.).

2. Zwischen den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ und den zahlreichen für die angegriffene Marke geschützten Produkten der Klasse 32 besteht teilweise Identität, teilweise überdurchschnittliche und teilweise normale Ähnlichkeit.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – *Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]*; BGH a. a. O. Rdnr. 36 – *PEARL/PURE PEARL*; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – *ZOOM*). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – *DESPERADOS/DESPERADO* m. w. N.; BPatG 30 W (pat) 22/19 – *CRETE/CRET*; 26 W (pat) 18/14 – *Cada Design/CADA*).

b) Warenidentität besteht mit den angegriffenen Produkten *„Energiegetränke; Energiegetränke [nicht für medizinische Zwecke]; Koffeinhaltige Energiegetränke; Koffeinhaltige Getränke ohne Alkohol; Nichtalkoholische koffeinhaltige Getränke“*, weil sie von dem auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Warenoberbegriff *„koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“* umfasst sind.

c) Eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit weisen diese Widerspruchswaren zu den übrigen von der jüngeren Marke beanspruchten alkoholfreien Getränken

„Alkoholfreie Cocktail-Mixgetränke; Alkoholfreie Cocktails; Alkoholfreie Fruchtgetränke; Alkoholfreie Gemüsesaftgetränke; Alkoholfreie Getränke; Alkoholfreie Getränke auf Fruchtbasis mit Teegeschmack; Alkoholfreie Getränke mit Biergeschmack; Alkoholfreie Getränke mit Fruchtsäften; Alkoholfreie Getränke mit Kaffeegeschmack; Alkoholfreie Getränke mit Teeengeschmack; Alkoholfreie Getränke ohne Kohlesäure; Alkoholfreie Honiggetränke; Alkoholfreie Malzgetränke; Alkoholfreie Punsche; Alkoholfreie Weine; Alkoholfreier Cidre; Alkoholfreier Reispunsch [Sikhye]; Alkoholfreier Zimtpunsch mit getrockneten Dattelpflaumen [Sujeonggwa]; Aloe Vera-Getränke, alkoholfrei; Aloe Vera-Säfte; Aloe-Saftgetränke; Ananassaftgetränke; Aperitifs, alkoholfrei; Apfelsaft [Süßmost] [Apfelsüßmost]; Apfelsaftgetränke; Aromatisierte Wasser; Aromatisierte, kohlenstoffhaltige Getränke; Aromatisiertes Mineralwasser; Aus Früchten hergestellte Getränke; Bitter Lemon; Chininhaltige Wasser; Cocktails, alkoholfrei; Colagetränke [alkoholfreie Getränke]; Cranberrysaft; Douzhi [fermentiertes Bohnengeränk]; Eisgekühlte Fruchtgetränke; Entalkoholisierte Getränke; Entalkoholisierte Weine; Erdnussmilch [alkoholfrei]; Erfrischungsgetränke; Erfrischungsgetränke mit Fruchtgeschmack; Fruchtcocktails, alkoholfrei; Fruchtgetränke; Fruchtgetränke ohne Alkohol; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Fruchtnektare [alkoholfrei]; Frucht-punsche, alkoholfrei; Fruchtsaftgetränke; Fruchtsäfte; Fruchtsäfte mit Fruchtfleisch; Gemüsesaft; Gemüsesaftgetränke; Gemüsesmoothies; Gemüsesäfte [Getränke]; Gemüsetrunke; Getreide

und Hafer enthaltende Smoothies; Getränke auf der Basis von braunem Reis, ausgenommen als Milchersatz; Getränke auf der Basis von Früchten; Getränke aus Gemüsesäften; Getränke aus geräucherten Pflaumen; Getränke mit Fruchtgeschmack; Gletscherwasser; Guaranage Getränke; In Flaschen abgefüllte Wasser; In Flaschen abgefülltes Trinkwasser; Isotonische Getränke; Isotonische Getränke [nicht für medizinische Zwecke]; Kalorienarme Erfrischungsgetränke; Kohlensäurehaltige Fruchtsäfte; Kohlensäurehaltige Säfte; Kohlensäurehaltige Wässer; Kohlensäurehaltige, alkoholfreie Getränke; Kohlensäurehaltiges Mineralwasser; Kohlensäurehaltiges Wasser [Sodawasser]; Kokosmilch zur Verwendung als Getränk; Kokosnusswasser [Getränke]; Kokoswasser zur Verwendung als Getränk; Kwass [alkoholfreies Getränk]; Lime Juice Cordial; Limonaden; Lithiumwässer; Mandelmilch [Getränk]; Milchähnliche Getränke; Mineralwässer; Mineralwässer [Getränke]; Mit Kohlensäure gesättigte Wasser; Molkegetränke; Most [unvergoren]; Nicht alkoholische Weine; Nicht alkoholische, malzfreie Getränke [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Nicht medizinische Mineralwasser; Nichtalkoholische Getränke; Obstsaft zur Verwendung als Getränke; Orangengerstenwasser; Orangensaftgetränke; Orangensäfte; Orangensäfte mit Fruchtfleischanteilen; Protein-angereicherte Sportgetränke; Quellwasser; Ramune [japanische Erfrischungsgetränke]; Reisgetränke, ausgenommen als Milchersatz; Saftgetränke aus rotem Ginseng; Sarsaparilla [alkoholfreies Getränk]; Selterswasser; Smoothies; Smoothies [alkoholfreie Fruchtgetränke]; Sodawasser; Sojage Getränke, ausgenommen als Milchersatz; Sorbetgetränke; Sorbets [Getränke]; Sorbets in Form von Getränken; Sportgetränke; Sportgetränke mit Elektrolyteanteilen; Sprudelwasser; Stille Wasser; Säfte; Säfte aus Aloe Vera; Säfte aus gemischten Früchten; Säfte mit Fruchtfleischanteilen [nicht alkoholische Getränke]; Tafelwässer; Teilgefrorene Erfrischungsgetränke [Slush-Drinks]; Tiefgekühlte Getränke auf Fruchtbasis; Tiefgekühlte kohlen-säurehaltige Getränke; Tomatensaft [Getränke]; Tomatensaftgetränke; Tonicwaters [nicht medizinisches Getränk]; Traubenmost [unvergoren];

Traubensaftgetränke; Traubensaftgetränke, alkoholfrei; Traubensäfte; Trinkwasser; Trockener Ginger Ale; Vitaminhaltige Getränke, nicht für medizinische Zwecke; Vorwiegend aus Fruchtsäften bestehende Getränke; Weine, alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch; Wässer; Wässer [Getränke]; Zitronengerstenwasser; Zitronensäfte mit Fruchtfleischanteilen“

auf, weil sie in Inhaltsstoffen, Verwendungszweck, Herstellungsbetrieben und Vertriebswegen weitgehend übereinstimmen.

d) Die für die angegriffene Marke geschützten Biere und Biermischgetränke

„Ale mit Kaffeegeschmack; Ales; Alkoholfreie Biere; Aromatisierte Biere; Bier; Bier und Brauereiprodukte; Bier-Cocktails; Biere; Biere mit geringem Alkoholgehalt; Biere mit Kaffeegeschmack; Biere, hell; Bierimitat; Getränke auf Bierbasis; Helle Biere; Ingwerbier; Lager [Biere]; Lager [Biergetränke]; Malzbier; Mit Mineralstoffen angereicherte Biere; Pale Ale; Porter; Radler; Schwarzbier [Bier aus geröstetem Malz]; Stouts; Weizenbier; Weißbier; Wurzelbier“

und die zu berücksichtigen Widerspruchsprodukte „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ können gemeinsame Produktions- und Vertriebsstätten haben und teilweise in der stofflichen Beschaffenheit übereinstimmen. Sie dienen dem gleichen Verwendungszweck und sind in der Darreichungsform ähnlich. Bei sog. Biermischgetränken werden Biere mit anderen alkoholfreien Getränken vermischt (BPatG 26 W (pat) 92/13 – CARIBEA/CARIB). Schon vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, der Anmeldung der angegriffenen Marke am 30. November 2015, hat es sogar schon Koffeinbier gegeben, wie eine Internetrecherche gezeigt hat:

- „Prost! Lexikon der Getränke. Diese Woche: Koffeinbier - Praktisch und flirttauglich: Wachmacherbier - Haben Sie sich schon einmal gefragt,

warum Bier müde macht? ... Unglaublich schlau ist die Erfindung des Herrengedecks, wo man zeitgleich zum Bier Schnaps trinkt, Speedball light für jedermann sozusagen. Das Problem scheint gelöst - zu Ungunsten des Körpers. Von diesem Aspekt her betrachtet verspricht das Getränk Eule, das von Graz die Welt zu erobern versucht, einen demografischen Aufwärtstrend. Das gehörig mit Koffein (30 mg pro 100 ml) versetzte "Naturbier" ist langfristig betrachtet sicherlich bekömmlicher als die besagte Bier-Schnaps-Kombi. Der Selbsttest beweist es: Man merkt den Koffeinmoment, wo sonst eine leichte Müdigkeit eintritt. ...“ (FALTER 24/15 vom 10.06.2015, - <https://www.falter.at/zeitung/20150610/praktisch-und-flirttauglich-wachmacherbier/a005a458c0>, Anlage 1, auch nachfolgend jeweils zum gerichtlichen Hinweis vom 15. März 2023;

- „TU-Studenten in Weihenstephan: Mit Wach-mach-Bier zur Goldmedaille - Bier, das wach macht? TU-Studenten haben aus gewöhnlicher Hefe ein Koffein-Bier entwickelt. Mit ihrer Erfindung haben sie schon einen Wettbewerb in Amsterdam gewonnen. In Boston messen sich die brauenden Studenten nun mit den besten Teams aus aller Welt. ...“ (31. Oktober 2012, <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/tu-studenten-in-weihenstephan-mit-wach-mach-bier-zur-goldmedaille-1.1508919>, Anlage 2);
- „Bier mit Koffein: Belebend statt einschläfernd - Durch seinen Hopfenanteil wirkt Bier stark einschläfernd. ... Um dem Gerstensaft seine einschläfernde Wirkung zu nehmen, gibt es jedoch auch Sorten, die mit Inhaltsstoffen versehen sind, die dem entgegensteuern. So gibt es seit den 1990er-Jahren dunkle Stoutbiere, die mit Koffein versetzt sind. ... In Coffee Stout ist jedoch kein Kaffee enthalten. Die Gerste wird stärker geröstet als bei normalem Stout, wodurch sich ein Kaffee-Aroma bildet.

...“ (18. September 2012, <https://news.paradisi.de/thema/bier-mit-koffein-belebend-statt-einschlafernd-71315/>, Anlage 3);

- „Düsseldorf Start-up-Idee: Ein Bier, das munter macht ... Zwei junge Gründer wollen ein koffeinhaltiges Bier namens „Immelmann“ auf den Markt bringen. ... Das Problem bei langen Partynächten ist oft, dass man vom vielen Bier schnell müde wird. Der Biochemiker und Hobby-Brauer A. P. kam deshalb auf die Idee, ein koffeinhaltiges Bier herzustellen, das munter statt müde macht. Unter dem Namen „Immelmann“ soll das Produkt demnächst erhältlich sein. ... Der Name des Getränks ist eine Anlehnung an Max Immelmann, der im Ersten Weltkrieg als erster Jagdpilot ein seitlich liegendes „U“ in der Luft flog. „Die geflügelte Flasche auf dem Etikett und der Name spielen darauf an, dass unsere Energiekurve nach dem Trinken ebenfalls wieder nach oben geht“, erklärt T. (Rheinische Post vom 21.07.2015, https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/start-up-idee-ein-bier-das-munter-macht_aid-21919067, Anlage 4).

Insoweit ist daher von einer zumindest durchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen.

e) Dies gilt auch im Verhältnis der Widerspruchswaren „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ zu den angegriffenen Grundstoffen und Präparaten für die Zubereitung alkoholfreier Getränke und Biere

„Alkoholfreie Fruchtextrikte; Alkoholfreie Fruchtextrikte für die Zubereitung von Getränken; Alkoholfreie Grundbasis für Cocktails; Bierwürze; Brausepulver für Getränke; Brausetabletten für Getränke; Erzeugnisse für die Herstellung von Mineralwässern; Erzeugnisse zur Herstellung kohlenensäurehaltiger Wässer; Essenzen für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken,

ausgenommen ätherische Öle; Essenzen für die Zubereitung von aromatisiertem Mineralwasser [nicht in Form von ätherischen Ölen]; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Extrakte aus unvergorenem Most; Extrakte für die Zubereitung von Getränken; Fruchtsaftkonzentrate; Fruchtsirup; Hopfenextrakte für die Bierherstellung; Hopfenextrakte zur Verwendung bei der Zubereitung von Getränken; Konservierte Moste, unvergoren; Konzentrate für die Zubereitung von Erfrischungsgetränken; Konzentrate für die Zubereitung von Fruchtgetränken; Konzentrierte Fruchtsäfte; Konzentrierte Obstsäfte; Kräutersirupe [alkoholfrei]; Limonadensirupe; Malzsirup für Getränke; Malzwürze; Mandelmilch [Sirup]; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Likören; Pulver für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken; Pulver für die Zubereitung von Getränken auf Fruchtbasis; Sirup für die Zubereitung von Limonade; Sirupe für die Zubereitung von aromatisiertem Mineralwasser; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Sirupe für die Zubereitung von Getränken auf Molkebasis; Sirupe für die Zubereitung von Getränken mit Fruchtgeschmack; Sirupe für die Zubereitung von nicht alkoholischen Getränken; Sirupe für Getränke; Verarbeiteter Hopfen zur Verwendung bei der Bierherstellung“,

weil diese demselben Verwendungszweck dienen und auf denselben Vertriebschienen in den Verkehr gebracht werden. Die Tatsache, dass trinkfertige Getränke von Getränkepräparaten räumlich getrennt angeboten werden, ändert nichts an deren Ähnlichkeit, zumal das Publikum daran gewöhnt ist, dass Hersteller von alkoholfreien Getränken, zu denen „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ gehören, auch Präparate für deren Zubereitung herstellen und umgekehrt.

3. Die identischen und ähnlichen Kollisionswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing

Chiemsee [Chiemsee]) als auch an den Getränkefachhandel und den Gastronomiefachverkehr. Da es sich bei alkoholfreien Getränken um Artikel des täglichen Bedarfs bzw. um kurzlebige Erzeugnisse des Massenkonsums handelt, werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen Waren mit eher geringem Aufmerksamkeitsgrad begegnen (vgl. BPatG MarkenR 2022, 428 – SILVER HORSE/POWER HORSE; 26 W (pat) 52/16 – MUT/MUTTI; 26 W (pat) 92/13 – CARIBEA/CARIB).

4. Die Widerspruchsmarke verfügt entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a) Ihr Schutzzumfang ist schon von Haus aus normal.

aa) 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, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).



bb) Die rechteckige ältere IR-Marke **POWER HORSE** besteht aus den Wortelementen „POWER“ und „HORSE“ in schwarzen, fetten Versalien, die unterhalb eines zentral

positionierten schwarzen, naturalistischen, sich aufbäumenden Pferdes mit Blickrichtung nach rechts vor dem Hintergrund zweier roter und zweier weißer Dreiecke angeordnet sind.

aaa) Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „POWER“ steht für „Kraft, Stärke, Leistung, Macht, Wucht“ und hat in diesem Sinne bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden (www.duden.de/rechtschreibung/Power; Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 78; BPatG 29 W (pat) 544/12 – WoMenPower; 24 W (pat) 175/94 – POWER). Es handelt sich um ein universell werblich eingesetztes Wertversprechen im Sinne von „Kraft, Energie, Schwung, Stärke“ (Rothfuss, Wörterbuch der Werbesprache, 1991, S. 174; BPatG a. a. O. – POWER), um auszudrücken, dass damit gekennzeichnete Produkte dem Verwender Kraft bzw. Stärke verleihen, wie z. B. Energiegetränke (vgl. BPatG 26 W (pat) 530/19 – Power Bowl/POWER).

bbb) Auch der Wortbestandteil „HORSE“ gehört zum englischen Grundwortschatz (Weis, a. a. O., S. 54). Er wird mit „Pferd“ übersetzt und bezeichnet in der Regel ein „als Reit- und Zugtier gehaltenes hochbeiniges Säugetier mit Hufen, meist glattem, kurzem Fell, länglichem, großem Kopf, einer Mähne und langhaarigem Schwanz“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Pferd>). Es ist in den Wortkombinationen „Horsepower“ als eine „in Großbritannien und den USA verwendete Einheit der Leistung; Pferdestärke (etwa 745 Watt, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Horsepower>) und „Dark Horse“ für ein „noch nicht bekanntes Rennpferd“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Dark_Horse) ebenfalls in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen.

ccc) Insgesamt kommt dem Ausdruck „POWER HORSE“ die Bedeutung „Kraftpferd, Energiepferd“ bzw. „kraftvolles, energiereiches, (leistungs-)starkes Pferd“ zu.

ddd) Das Bildelement mit dem schwarzen, kräftigen, sich aufbäumenden Pferd vor weiß-rottem Hintergrund setzt den Wortgehalt nur grafisch um, weil er Assoziationen

an das Ferrari-Pferd bzw. den Renn- und Motorsport weckt und so Stärke und Schnelligkeit eines Pferdes illustriert.

eee) Die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit mit der Bedeutung „kraftvolles, energiereiches, (leistungs-)starkes Pferd“ beschreibt keine Eigenschaften alkoholfreier (Energie-)Getränke. Die naheliegende Bestimmungsangabe „für ein starkes Pferd“ scheidet angesichts alkoholfreier Getränke, die fast ausschließlich nur für den menschlichen Verzehr geeignet sind, aus. Es bedarf mehrerer Gedankenschritte und damit einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise, um von dem Begriff eines starken Pferdes zum Energiegehalt der Getränke und dann zu der Werbeaussage zu gelangen, dass der Energiegehalt der so gekennzeichneten Getränke dem Konsumenten die Kraft eines starken Pferdes verleihen soll. Aber selbst wenn ein beschreibender Anklang vorläge, würde die grafische Ausgestaltung in ihrer komplexen Gesamtheit zur normalen Kennzeichnungskraft führen (vgl. BPatG MarkenR 2022, 428 – SILVER HORSE/POWER HORSE).

b) Diese Kennzeichnungskraft wird auch nicht durch Drittmarken geschwächt.

aa) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann dabei auch nur eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22). Die Benutzung der Drittkennzeichen – vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke – muss liquide, also unstreitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht sein, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und daran gewöhnt sein kann, wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede zu achten, weshalb er weniger Verwechslungen unterliegt

(BGH GRUR GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2009, 766 Rdnr. 32 – Stofffähnchen; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG GRUR 2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).

bb) Zur Benutzung der vom Inhaber der jüngeren Marke vorgelegten 40 Registermarken mit dem Bestandteil „Horse“ (Anlage 2 zum Schriftsatz vom 5. Oktober 2016) vor dem Kollisionszeitpunkt, dem 30. November 2015, fehlen sowohl Vortrag als auch entsprechende Belege. Die eingereichten 15 Benutzungsnachweise in Form von jeweils einem einzigen, einseitigen Website-Auszug pro Marke (Anlage 3 zum Schriftsatz vom 5. Oktober 2016; Anlagen 4 und 5 zum Schriftsatz vom 14. März 2017) stammen alle vom 29. September 2016 bzw. 3. März 2017, also aus dem Zeitraum nach dem Anmeldetag der jüngeren Marke. Ferner bilden sechs der Benutzungsnachweise keine eingetragene Marke ab, nämlich „Rita HORSE ENERGY“ (viermal), „LIFE ENERGY“ mit Pferdabbildung und „BIG STAR ENERGY DRINK“ mit Pferdabbildung. Auch die mit Schriftsatz vom 20. April 2023 vorgelegten Benutzungsnachweise für die Marken „Flying Horse“, „Black Horse“, „Super Horse“ und „Red Horse“ beziehen sich nicht auf den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt.

cc) Hinzu kommt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur durch Drittmarken geschwächt werden kann, die der älteren Marke näherkommen als die vorliegend angegriffene Marke (vgl. BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner B/Barbie B). Dafür reicht es allein nicht aus, dass die vom Beschwerdegegner vorgelegten, in Klasse 32 eingetragenen Marken, darunter auch mehrere Wortmarken, den Bestandteil „Horse“ enthalten.

dd) Als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzzumfang der älteren Marke können zwar auch Drittmarken gewertet werden, deren Benutzung nicht liquide bzw. glaubhaft gemacht ist (BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 30 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 930 Rdnr. 34 – Bogner B/Barbie B). Allerdings erfordert eine solche Annahme über die für benutzte Drittmarken notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine wesentlich

größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmarken (BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 31 – Bogner B/Barbie). An einer solchen größeren Anzahl von Drittmarken im engsten Ähnlichkeitsbereich fehlt es aber hier. Wenn man die angegriffene Marke, ihr IR-Pendant und die Marken der Widersprechenden sowie die erst nach dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt registrierten Drittmarken abzieht, verbleiben nur noch 21 Marken, die weder von der Anzahl her noch mangels engstem Ähnlichkeitsverhältnis ausreichen, da es sich entweder um Wortmarken handelt oder die Bildelemente deutlich von der Widerspruchsmarke abweichen.

c) Ausreichende Anhaltspunkte für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder glaubhaft gemacht noch sonst ersichtlich.

aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. demoskopischer Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire;

GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Auch bei einer Unionsmarke, der die vorliegende IR-Marke gleichgestellt ist, kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 67 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

bb) Vorliegend fehlt es sowohl an einem hinreichenden Sachvortrag für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland als auch an dessen Glaubhaftmachung.

aaa) Was den Zeitraum vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, dem 30. November 2015, betrifft, reichen die in der eidesstattlichen Versicherung vom 4. Juni 2019 angegebenen Stückzahlen für Deutschland angesichts des Massengeschäftes bei Energydrinks nicht aus, um zu einer hohen Verkehrsbekanntheit zu führen. Dies gilt auch für die inländischen Stückzahlen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nämlich 419.280 im Jahr 2017, 340.608 im Jahr 2018, 283.632 im Jahr 2019, 96.696 im Jahr 2020 und 134.640 im Jahr 2021, wie sie in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juli 2022 angegeben sind.

bbb) Ihre Behauptungen, seit 1994 werde unter dieser Marke in mehr als 50 Ländern ein Energydrink vertrieben, in Deutschland sei das Getränk bei den Einzelhändlern REWE, EDEKA, Müller Drogeriemarkt, Kaiser´s Tengermann und bei den Getränkegroßhändlern Essmann, FAKO, Geins, Waldhoff, Kesten und Wigem erhältlich und der jährliche Werbeaufwand in Deutschland betrage ca. 2,3 Mio. €, hat die Widersprechende weder hinreichend substantiiert noch belegt oder durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht. Der durch Vorlage von Werbeprospekten der Firma Rewe in mehreren Wochen des Jahres 2019 nachgewiesene Vertrieb reicht dafür nicht aus.

ccc) Es fehlen ferner sowohl für den Anmeldezeitpunkt als auch für den gegenwärtigen Zeitpunkt Angaben zum Marktanteil des unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Energydrinks.

(1) Die von der Widersprechenden vorgelegte Studie des Nürnberger Instituts Mafowerk GmbH „Trend Evaluation – Consumer Insights Alkoholfreie Getränke – Energydrinks 2014“ weist mehrere methodische Mängel auf. Da demoskopische Erhebungen zur Ermittlung des Bekanntheitsgrades denselben Grundsätzen folgen wie zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung (BGH GRUR 2010, 1103 Rdnr. 43 ff. – Pralinenform II) sind neben den aktuellen Käufern eines Produkts auch die Verkehrskreise einzubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erworben zu haben (BGH GRUR 2010, 760 Rdnr. 22 – LOTTO). In der vorgenannten Umfrage wurden aber ausschließlich Verbraucher befragt, die bereits Energydrinks konsumieren. Zudem wurden sie – methodisch unkorrekt – gezielt danach befragt, welche der in einer Liste aufgezählten Energydrinks sie kennen. Nur 24,2 % der Konsumenten von Energydrinks gaben an, einen Drink mit der Widerspruchsmarke schon gekauft zu haben und nur 2,7 % bezeichneten diese als ihre Stammmarke. Insoweit erreichte die Widerspruchsmarke im April 2014 nur den achten Platz, während die Marke „Red Bull“ mit 88,3 % bzw. 55,5 % in großem Abstand den Spitzenplatz einnahm. Dies gilt auch für die Bekanntheit unter den Energydrink-Konsumenten, weil die ältere Marke mit 56,9 % nur auf den 11. Platz kam. Daraus lässt sich entnehmen, dass der Marktanteil der Widerspruchsmarke vor dem Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke eher gering war.

(2) Die wenigen von der Beschwerdeführerin vorgetragenen, teilweise eidesstattlich versicherten Sportsponsoring-Aktivitäten für Bundesligamannschaften im Fußball und Basketball von 2012 bis 2014, für ein ATP-Tennisturnier 2013 und einen Trial-Radsportler seit 2014 reichen allein nicht aus, eine hohe Verkehrsbekanntheit zum maßgeblichen Kollisionszeitpunkt zu belegen. Solche einmaligen oder kurzfristigen Engagements können die Bekanntheit einer Marke nicht spürbar beeinflussen.

(3) Gegen eine gegenwärtige gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke spricht auch das Statistik-Portal „de.statista.com“ zu den Marktanteilen von Energydrinks in Deutschland 2020/21 (Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). Danach ist die Marke „Red Bull“ mit einem Anteil von ca. 50 % Marktführer, gefolgt von „Monster“ mit 15,7 %, Eigenmarken mit 15,7 %, „Rockstar“ mit 9,5 % und andere, nicht namentlich benannte Marken mit 10 %. Die Widerspruchsmarke wird nicht erwähnt.

5. Den bei identischen, überdurchschnittlich und normal ähnlichen Vergleichswaren, geringer Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebotenen Abstand hält die jüngere Marke wegen komplexer Markenähnlichkeit nicht mehr ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH a. a. O. Rdnr. 58 – INJEKT/INJEX), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR

2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).



aa) Die Vergleichsmarken  und  unterscheiden sich in der Gesamtheit durch die abweichenden Anfangsworte und die Bildelemente deutlich voneinander.

bb) In klanglicher Hinsicht werden sie von ihren jeweiligen Wortelementen geprägt, weil bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 – OTTO CAP).

aaa) Keines der Vergleichsmarkenwörter wird phonetisch von dem Element „HORSE“ geprägt.

(1) Dem angesprochenen Verkehr sind aus der Alltagssprache, insbesondere der Werbesprache zahlreiche gleichartige Wortzusammensetzungen mit dem vorangestellten Wort „Power“ und einem nachfolgenden Substantiv bekannt, wie z. B. die überwiegend auch im Duden aufgeführten Wortkombinationen „Powerbank“, „Powerplay“, „Powerslide“, „Poweruser“, „Powerfrau“, „Powershopping“, „Power-Riegel“ oder „Power Drink“. Er erkennt die Widerspruchsmarke daher als gleichartig aufgebaute Wortkombination, in der das Wort „HORSE“ durch den vorangestellten

Begriff „POWER“ adjektivisch spezifiziert wird und die den Gesamtbegriff „starkes/kraftvolles Pferd“ bildet.

(2) Auch die Wortbestandteile der jüngeren Marke sind aufeinander bezogen und zu dem Gesamtbegriff „schwarzes Pferd“ verbunden. Denn das Eigenschaftswort „black“ gehört wie „horse“ zum englischen Grundwortschatz und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen mit „schwarz“ übersetzt (Weis, a. a. O., S. 23), so dass damit auf die dunkle Fellfarbe des Pferdes hingewiesen wird. Die Bedeutung „schwarzes Pferd“ hat keinen beschreibenden Charakter für die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich betroffenen alkoholfreien Getränke und -präparate.

bbb) Klanglich stehen sich daher die Markenwörter „BLACK HORSE“ und „POWER HORSE“ gegenüber, die im zweiten Wortbestandteil „HORSE“ und in der Betonung der ersten Silbe identisch sind und deren Anfangskonsonanten einen ähnlich klingenden Spreng- und Lippenlaut bilden. Allerdings unterscheiden sich die stärker beachteten Wortanfänge im Vokal, und der klangstarken Endung „CK“ steht der klangschwache Mitlaut „R“ gegenüber.

cc) Gemeinsamkeiten liegen aber auch in schriftbildlicher Hinsicht vor. Beide Wortbestandteile sind in großen Versalien wiedergegeben. Sie enthalten beide die Buchstabenfolge „HORSE“. Im Zentrum beider Marken befindet sich ein naturalistisch dargestelltes schwarzes Pferd mit Blickrichtung nach rechts, angehobenem Oberkörper und vom Boden weit entfernten Vorderläufen. Beide Marken enthalten zudem Rottöne: die jüngere Marke im Buchstaben „A“  und in den Rahmenlinien



über und unter dem Wortbestandteil , die ältere Marke in den beiden sich kreuzenden Dreiecken. Allerdings weisen die Kollisionsmarken



und auch Unterschiede auf. Die Versalien der Wortelemente der älteren Marke sind in schwarzem Fettdruck ausgeführt und größer als die weißen, schwarz umrandeten Großbuchstaben der angegriffenen Marke, die zudem eckiger ausgestaltet sind. Die Wortbestandteile sind bei der angegriffenen Marke rechts oberhalb und bei der Widerspruchsmarke unterhalb des Pferdemitivs angeordnet. Der Buchstabe „O“ des Wortelements der jüngeren

Marke enthält im Innenraum einen Stern . Dem springenden Pferd der angegriffenen Marke steht ein mit ausgeprägter Muskulatur dargestelltes, sich stark aufbäumendes Pferd gegenüber. Die Pferdeabbildung befindet sich bei der jüngeren Marke vor einem von links oben bis rechts unten heller werdenden anthrazitfarbenen Hintergrund, während das Pferd der älteren Marke vor einem rechteckigen Hintergrund aus zwei roten und weißen Dreiecken positioniert ist. Während die schlichte Hintergrundfärbung der angegriffenen Marke aussageelos bleibt, weckt die ältere Marke mit den markant hervortretenden rot-weißen Dreiecken Assoziationen an das Ferrari-Pferd bzw. den Renn- und Motorsport.

dd) In begrifflicher Hinsicht gibt es ebenfalls Übereinstimmungen, weil beide Marken den Wortbestandteil „Horse“ mit einer vorangestellten Eigenschaftsangabe kombinieren, die das jeweilige Pferd beschreiben. Allerdings wird der begriffliche Unterschied zwischen „BLACK“ und „POWER“ von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Schwierigkeiten erkannt.

b) Ob die klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gemeinsamkeiten für sich genommen schon zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichen, muss nicht abschließend beurteilt werden. Denn zwischen den Vergleichs-

marken besteht der Sonderfall einer komplexen Markenähnlichkeit. Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke unter jedem Aspekt so nahe, dass das Zusammenwirken der Gemeinsamkeiten zu einer markenrechtlich relevanten komplexen Ähnlichkeit und damit zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führt.

aa) Die Rechtsfigur der sog. komplexen Markenähnlichkeit oder Verwechslungsgefahr ist von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entwickelt und in einigen Fällen bejaht worden (BPatG 29 W (pat) 28/19 – FC ERZGEBIRGE AUE/AUE; MarkenR 2022, 428 – SILVER HORSE/POWER HORSE; 25 W (pat) 610/17 Hibiskiss/Hibis Kuss; 29 W (pat) 59/13 – Örtliches Telefonbuch/DasÖrtliche; 24 W (pat) 74/04 – Mystia/MYSTERY; 25 W (pat) 253/99 – FORMEL 1A/Formel 1; BPatGE 34, 76, 77 f. – Calimbo/CALYPSO; BPatGE 22, 227, 229 – Frukina/FRUTERA; BPatG Mitt. 1975, 115 – Miramil/Milram; BPatGE 6, 131, 132 f. – Plastipac/PAGELASTIC; zustimmend: Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rdnr. 461; zustimmend, aber zur Zurückhaltung mahnend: Boddien in: Ingerl/Rhonke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rdnr. 855 f.; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 317; Onken in: Kur/vom Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 33. Edition, Stand 1. Januar 2023, § 14 Rdnr. 388; Starck, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum neuen Markenrecht, WRP 1996, 269, 273). Sie wird mit dem Erfahrungssatz begründet, dass die Vergleichsmarken fast nie gleichzeitig nebeneinander wahrgenommen werden, so dass letztlich nur das meist ungenaue Erinnerungsbild entscheidet, das der Verkehr von einer Marke hat, wenn er die andere Marke hört oder sieht (BPatGE a. a. O. – Calimbo/CALYPSO; BPatGE a. a. O. – Plastipac/PAGELASTIC). Wenn sich die Kollisionsmarken klanglich, schriftbildlich und begrifflich sehr nahe kommen, können Verwechslungen aus der Erinnerung heraus nicht mit der notwendigen Sicherheit ausgeschlossen werden, so dass eine komplexe Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit gegeben sind.

bb) Vorliegend bestehen, wie bereits ausführlich dargelegt, derart klangliche, schriftbildliche und begriffliche Gemeinsamkeiten, die jedenfalls in der Summe ein sicheres Auseinanderhalten der Kollisionsmarken verhindern. Die Vergleichsmarken stimmen in der Wortbildung, im Wort „HORSE“, in der Verwendung von Versalien und der Farben Schwarz, Weiß und Rot, in der entsprechenden Kontrastbildung sowie in der im Verhältnis zum Wortbestandteil prominenten Darstellung eines schwarzen Pferdes mit angehobenen Vorderläufen und einer Blickrichtung nach rechts überein. Diese Kumulation der phonetischen, visuellen und semantischen Markenähnlichkeit begründet hier ausnahmsweise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Diese Annahme einer komplexen Ähnlichkeit hat der Senat mit der von der Kommentarliteratur und vom Beschwerdegegner geforderten Zurückhaltung und nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung der beiderseitigen Interessen getroffen.

cc) Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners läuft die vorliegende Entscheidung nicht auf eine überschießende Schutzgewährung zugunsten der Widersprechenden für das Wort „Horse“ in Alleinstellung oder zusammen mit jedem x-beliebigen, nicht verwechselbaren Wort in Verbindung mit einem Pferdemotiv hinaus, sondern die Anordnung der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke erfolgt ausschließlich aufgrund der Kollision mit der Widerspruchsmarke



in ihrer konkreten, registrierten Ausgestaltung.

dd) Mit dieser Entscheidung wird auch nicht eine Vielzahl älterer Registermarken, die das Wort „Horse“ und teilweise auch ein Pferdemotiv aufweisen, de facto für wertlos erklärt. Denn diese Marken sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

ee) Hinzu kommt, dass die vom Beschwerdegegner angeführten Marken mit der hiesigen Widerspruchsmarke nicht vergleichbar sind.

aaa) Bei den Marken „Iron Horse“ (30 2013 060 936) und „Precious Horse“ (30 2017 228 126) handelt es sich um reine Wortmarken mit einem abweichenden ersten Element.

bbb) Letzteres gilt auch für die genannten Wort-/Bildmarken, die sich zudem in den



Bildelementen deutlich unterscheiden. Die Marke zeigt in einem Bilderrahmen den Ausschnitt eines Pferdes in Menschenkleidung mit fotografiertem Pferdekopf in Frontansicht in Farbe und kein nur stilistisch, vollständig und in



Schwarz wiedergegebenes Pferd in Seitenansicht. Die Marken (UM 001



688 472), (UM 011 918 018) und (IR 619 898) bilden ein stilisiertes, schwarzes Pferd mit Flügeln und Einhorn sowie Blickrichtung nach links ab. Das verwendete Pferdemotiv stellt abweichend von demjenigen der älteren IR-Marke eine Kombination aus Pegasus, einem geflügelten Pferd der griechischen Mythologie, und einem Einhorn aus der Fabelwelt dar. Die in Klasse 32 ausschließlich für „Mineralwässer, karbonisierte Tafelwässer“ und damit nicht für





Energydrinks registrierte Marke (306 071 193) zeigt zudem anstelle eines schwarzen Pferdes innerhalb eines rechteckigen Hintergrundes mit sich kreuzenden roten und weißen Dreiecken oberhalb der Wortbestandteile der vorliegenden Widerspruchsmarke ein von den Wortelementen eingerahmtes, weißes, galoppierendes Pferd vor rundem schwarzem Hintergrund mit einem aus dem Kreis tretenden Schweif.

ff) Der Beschwerdegegner hat auch nicht nachgewiesen, dass der Verkehr bereits vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, dem 30. November 2015, daran gewöhnt gewesen sei, dass es mehrere Energiedrinks mit der Bezeichnung „Horse“ in Verbindung mit dem Motiv eines aufgerichteten Pferdes gebe, so dass er die Marken auseinanderhalten könne. Die vorlegten Belege für eine Benutzung der



Wort-/Bildmarke „Flying Horse in der Form stammen entweder aus der Gegenwart oder aus einem Zeitraum lange nach Anmeldung der jüngeren Marke.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Obwohl es sich bei der vom BPatG entwickelten und seit mehr als fünf Jahrzehnten – immer nur als Ausnahmefall – angewandten Rechtsfigur der komplexen Ähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr um keine neue Rechtsfrage handelt, weshalb alle anderen Senate in der Vergangenheit von einer Zulassung der Rechtsbeschwerde abgesehen haben, und auch die bloße Tatsache, dass sie bisher noch nicht Gegenstand einer BGH-Entscheidung war, noch nicht zu einer grundsätzlichen Bedeutung führt, lässt der Senat die vom Beschwerdegegner angeregte Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu, weil nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass die Frage der Zulässigkeit dieser Rechtsfigur in Zukunft für eine größere Zahl gleichgelagerter Fälle entscheidungserheblich ist und eine höchst-richterliche Entscheidung dazu noch nicht ergangen ist.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Dr. von Hartz

Streif

ob