



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 550/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 033 083

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Nielsen und der Richterin kraft Auftrages Fehlhammer

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 15. November 2016 angemeldete farbige Wort-/Bildzeichen



ist am 1. Februar 2017 unter der Nummer 30 2016 033 083 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 30:

Kaffee; Kaffeearomen; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage; Aromastoffe für Getränke; Sirupe zum Aromatisieren; Backwaren;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen und Großhandelsdienstleistungen, auch online, in Bezug auf: Kaffee, Kaffeearomen, Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Aromastoffe für Getränke, Sirupe zum Aromatisieren, Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck, Zucker, Schokolade, Gebäck, Geräte zum Erhitzen und Aufschäumen von Milch,

Milch; Konsumgüterberatung in Bezug auf: Kaffee, Kaffeearomen, Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Aromastoffe für Getränke, Sirupe zum Aromatisieren, Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck, Zucker, Schokolade, Gebäck, Geräte zum Erhitzen und Aufschäumen von Milch, Milch; Verbraucherinformationsdienste; Marketing und Verkaufsförderung für Dritte;

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen; Betrieb von Bars, Cafeterien und Restaurants; Catering.

Gegen die Eintragung der am 3. März 2017 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdeführerin am 2. Juni 2017 Widerspruch aus ihrer prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 30 2015 104 144



GEILES GEBÄCK

erhoben. Sie wurde am 26. Januar 2016 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 21, 29, 30, 39 und 43 eingetragen. Der Widerspruch stützt sich auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43, worunter u. a. fallen:

Klasse 30:

Aromastoffe [ausgenommen ätherische Öle] für Getränke; Back- und Konditoreiwaren; Kaffee; Kaffeearomen; Kaffeeersatzmittel auf pflanzlicher Basis; Sirupe zum Aromatisieren;

Klasse 43:

Betrieb einer Bar; Betrieb von Cafeterien mit Selbstbedienung; Betrieb von Restaurants in Hotels; Catering; Verpflegung von Gästen.

Der Widerspruch richtet sich gezielt gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 der jüngeren Marke.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 29. April 2020 eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint, den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen und keine Kosten auferlegt (Ziffer 1 des Tenors). Zudem wurde der Gegenstandswert auf 50.000,- EUR festgesetzt (Ziffer 2 des Tenors). Zur Begründung ist ausgeführt, dass die jüngere Marke auch in Verbindung mit identischen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 den erforderlichen Zeichenabstand einhalte. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, weil sich das Adjektiv „geil“ mittlerweile zu einem gebräuchlichen Wort der Alltagssprache entwickelt habe, mit dem eine bestimmte Person oder Sache in salopper Art und Weise als „großartig“ oder „toll“ bezeichnet werde. Bei den Kollisionszeichen handele es sich jeweils um Wort-/Bildmarken. In klanglicher Hinsicht werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch den Wortbestandteil „Geiler Kaffee“ geprägt. Das weitere Wortelement „Röstung Hamburg“ sei ein rein sachbeschreibender Hinweis, der zurücktrete. Der Gesamteindruck der älteren Marke werde klanglich von ihrem Wortbestandteil „Geiles Gebäck“ geprägt, so dass sich die Wortfolgen „Geiler Kaffee“ und „Geiles Gebäck“ gegenüberstünden. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne könnten nicht festgestellt werden. Anlass für eine Kostenauflegung sei nicht gegeben.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Zur Begründung führt er aus, die Markenstelle sei zwar zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Marken im Verkehr auf identischen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 begegnen könnten. Jedoch halte die jüngere Marke den

notwendigen Abstand schon deswegen nicht ein, weil der Gesamteindruck der Kollisionszeichen jeweils durch ihre kennzeichnungskräftigen Wortbestandteile „Geiler Kaffee“ bzw. „Geiles Gebäck“ geprägt werde und beide Marken den Wortbestandteil „geil“ enthielten. Entgegen der Auffassung der Markenstelle komme der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Insbesondere werde deren Wortbestandteil „Geiles Gebäck“ vom angesprochenen Verkehr nicht lediglich als werblich-anpreisende Sachaussage aufgefasst. Das Wort „geil“ weise viele unterschiedliche Bedeutungen auf, die je nach Kontext erheblich variieren könnten. Die einschlägigen Waren und Dienstleistungen seien so weit von der Beschreibung „geil“ bzw. von der dem Wort innewohnenden Zweideutigkeit entfernt, dass der angesprochene Verkehr die Widerspruchsmarke als auffällig und ungewöhnlich empfinde. Insoweit sei auch die Altersstruktur der angesprochenen Verkehrskreise zu berücksichtigen. Bei älteren Menschen sei das Wort „geil“ noch nicht in der Alltagssprache angekommen. Es sei deswegen nicht ersichtlich, dass der inländische Verkehr an eine ausschließlich werbliche Verwendung des Wortes gewöhnt sei, was aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Voraussetzung für die Verneinung der Schutzfähigkeit sei. Eine Verwechslungsgefahr liege im Übrigen auch deswegen auf der Hand, weil zu einem „geilen Kaffee“ auch ein „geiles Gebäck“ gehöre. Die Vergleichsprodukte würden zudem über dieselben Wege vertrieben, richteten sich an dieselben Endkunden und ergänzten sich in ihrem Bestimmungszweck. Daher werde der angesprochene Verkehr wegen des übereinstimmenden Bestandteils „geil“ davon ausgehen, dass die so bezeichneten Waren von denselben oder zumindest von verbundenen Unternehmen stammten. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass beide Marken das Wort „geil“ in ungewöhnlicher Art und Weise mit der Bezeichnung eines Lebensmittels kombinierten. Diese Art der Zeichenbildung löse beim Verkehr eine gewisse Irritation aus und habe deswegen einen hohen Werbeeffekt, den sich die jüngere Marke zunutze mache. Hiervon ausgehend sei auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund Gedanklichen-In-Verbindung-Bringens zu bejahen. Im Übrigen wirke sich der Umstand verwechslungsfördernd aus, dass der Bestandteil „Gebäck“ der älteren Marke im Zusammenhang mit der Ware „Gebäck“ nicht kennzeichnungskräftig sei. Insofern werde ihr Gesamteindruck allein von dem Element „geil“ geprägt. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass der angesprochene

Verkehr den einschlägigen Waren und Dienstleistungen nur wenig Aufmerksamkeit widme.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 vom 29. April 2020 wird in Ziffer 1 des Tenors aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2015 104 144 wird die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2016 033 083 für die Waren der Klasse 30 und Dienstleistungen der Klasse 43 angeordnet.
3. Die Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ebenfalls Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43, vom 29. April 2020 erhoben, mit der sie sich isoliert gegen die darin getroffene Kostenentscheidung wendet. Sie beantragt sinngemäß:

1. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 vom 29. April 2020 wird in Ziffer 1 des Tenors aufgehoben, soweit keine Kosten auferlegt worden sind.
3. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht sind dem Widersprechenden aufzuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Auffassung, dass sich die Kollisionszeichen in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck ausreichend deutlich voneinander unterscheiden würden. Er werde allein durch den jeweiligen Bildbestandteil geprägt, da die Wortkomponenten „Geiler Kaffee“ bzw. „Geiles Gebäck“ die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen beschreiben würden. Entgegen dem Vortrag des Widersprechenden werde das Wort „geil“ seit weit mehr als 20 Jahren in inflationärer Art und Weise benutzt und eigne sich deswegen nicht mehr dazu, den angesprochenen Verkehr zu irritieren. Beispielhaft sei an die Werbekampagne der Elektronik Einzelhandelskette Saturn erinnert („Geiz ist geil“). Folgerichtig habe das Deutsche Patent- und Markenamt in der Vergangenheit zahlreiche Anmeldungen ähnlich gebildeter Wortzeichen, wie DE 30 2014 029 335.8 - GG Geiles Gesöff, DE 30 2016 202 000.1 - Geiles Leben, DE 30 236 844.2 - Geiles-Wetter.de oder DE 30 168 37 27 - Geiler Bock, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Schutzfähigkeit beider Kollisionszeichen werde daher allein durch deren Bildbestandteil begründet. Soweit sich gegenüberstehende Wort-/Bildmarken ausschließlich schutzunfähige Wortbestandteile aufwiesen, finde für ihren Vergleich der Grundsatz „Wort-vor-Bild“ keine Anwendung. Die allein maßgeblichen Bildelemente der Kollisionszeichen seien jedoch offenkundig völlig unähnlich. Die Grafik der Widerspruchsmarke erinnere an eine eckige Schnecke, während die jüngere Marke aus einem farbigen Rechteck bestehe, das mittig durch eine weiße Linie geteilt werde. Hiervon ausgehend sei der Widerspruch gegen die Eintragung der jüngeren Marke von Beginn an nach allgemein anerkannten Beurteilungsmaßstäben erkennbar aussichtslos gewesen. Die Erhebung des Widerspruchs stelle einen Verstoß gegen die eigenen prozessualen Sorgfaltspflichten dar, so dass es der Billigkeit entspreche, dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Markenstelle habe sich in der angegriffenen Entscheidung ganz offensichtlich nicht mit dem Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke befasst.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 vom 29. April 2020, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten sowie den rechtlichen Hinweis des Senats vom 18. Oktober 2021 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaften und auch ansonsten zulässigen Beschwerden des Widersprechenden und der Inhaberin der angegriffenen Marke haben in der Sache keinen Erfolg.

1. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat. Ausgehend von einer zumindest teilweise durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke auch im Kontext identischer Waren und Dienstleistungen den erforderlichen Abstand in jeder Hinsicht ein.

a) 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; GRUR 2018, 79 Rn. 9 - Oxford/Oxford Club). 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 2020, 1202 Rn. 19 - YOOFood/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX; GRUR 2019 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 - combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit sowie das Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke



und der Widerspruchsmarke (Wort-/Bildmarke)



GEILES GEBÄCK

in Verbindung mit den angegriffenen Waren der Klasse 30 und Dienstleistungen der Klasse 43 keine Verwechslungsgefahr.

b) Die Kollisionszeichen können sich im beschwerdegegenständlichen Umfang auf identischen, zumindest jedoch auf hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Umstände, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Die Waren der Klasse 30 „Kaffee; Kaffeearomen; Aromastoffe für Getränke; Sirupe zum Aromatisieren; Backwaren“ werden von den Kollisionszeichen identisch beansprucht. Soweit die jüngere Marke - anders als die ältere Marke - für die Waren

„Aromastoffe für Getränke“ ohne die Einschränkung „[ausgenommen ätherische Öle]“ eingetragen ist, liegt zumindest eine hochgradige Warenähnlichkeit vor.

Auch die Waren „Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage“ (Klasse 30) auf Seiten der angegriffenen Marke und die Waren „Kaffeersatzmittel auf pflanzlicher Basis“ (Klasse 30) auf Seiten der älteren Marke sind identisch, da die Begriffe „Stoffe“ und „Mittel“ bzw. „Grundlage“ und „Basis“ in diesem Zusammenhang als Synonyme zu verstehen sind.

Die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen; Betrieb von Bars, Cafeterien und Restaurants; Catering“ (Klasse 43) der jüngeren Marke entsprechen den Dienstleistungen „Betrieb einer Bar; Betrieb von Cafeterien mit Selbstbedienung; Betrieb von Restaurants in Hotels; Catering; Verpflegung von Gästen“ (Klasse 43) der älteren Marke. Auch insoweit ist von Identität auszugehen.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist abhängig von den jeweils für sie eingetragenen und vorliegend maßgeblichen Waren und Dienstleistungen als unterdurchschnittlich bis durchschnittlich einzustufen.

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 sowie Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngesamt aufweist oder sich an eine die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (vgl. BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe

Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH, a. a. O. – Wunderbaum II).

(1) Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30 „Back- und Konditoreiwaren“ sowie den Dienstleistungen der Klasse 43 „Betrieb einer Bar; Betrieb von Cafeterien mit Selbstbedienung; Betrieb von Restaurants in Hotels; Catering; Verpflegung von Gästen“ weist die Widerspruchsmarke eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

Bei der angreifenden Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildkombination, die sich aus dem Wortbestandteil „GEILES GEBÄCK“ und einer Linie zusammensetzt, die sich jeweils im rechten Winkel abknickend, in der Art eines Schneckenhauses entgegen dem Uhrzeigersinn nach innen eindreht. Unter dieser Darstellung ist der Wortbestandteil „GEILES GEBÄCK“ einzeilig und in einer üblichen Typografie wiedergegeben, wobei er und die „Schnecke“ in einem ausgeglichenen Größenverhältnis zueinanderstehen.

Das Wort „geil“ wird nicht mehr nur im Sinne von „sexuell erregt“ bzw. „sexuell erregend“ verstanden, sondern auch als saloppe Umschreibung von „super“, „toll“ oder „sehr gut“. Entgegen der Auffassung des Widersprechenden gilt dies unabhängig vom Alter der angesprochenen Verbraucher. Es mag sein, dass ältere Personen das Wort „geil“ eher selten verwenden. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie es nur im Sinne von „sexuell erregend“ interpretieren. Vielmehr ist auch dieser Teil des Verkehrs - mag er dies begrüßen oder nicht - an die Verwendung des Wortes in der Alltagssprache hinreichend gewöhnt, so dass ihm auch die Bedeutung „toll“ oder „super“ geläufig ist.

Zudem hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend darauf hingewiesen, dass das Wort „geil“ auch in der Werbung intensiv benutzt wird. So war die darauf ausgerichtete Werbekampagne der Firma Saturn derart erfolgreich, dass der Begriff „Geiz-ist-geil-Mentalität“ gebräuchlich wurde. Deswegen ist entgegen der Auffassung des Widersprechenden die Kombination des Adjektivs „geil“ mit einem

beliebigen Substantiv in der Werbesprache keineswegs ungewöhnlich, sondern üblich und gibt dem Verkehr keinen Anlass zum Nachdenken. Er wird den Wortbestandteil der Widerspruchsmarke vielmehr unmittelbar und ohne Nachdenken als werblich-anpreisende Sachaussage im Sinne von „sehr gutes Gebäck“ bzw. „ganz tolles Gebäck“ verstehen. Das Verständnis als werbliche Anpreisung bezieht sich dabei nicht nur unmittelbar auf „Back- und Konditoreiwaren“ der Klasse 30, sondern auch auf die einschlägigen Dienstleistungen der Klasse 43. Der Verkehr wird die Wortkombination „GEILES GEBÄCK“ in diesem Zusammenhang dahingehend verstehen, dass im Rahmen des so gekennzeichneten gastronomischen Angebots „ganz tolles Gebäck“ serviert wird.

Darüber hinaus kann auch der Bildbestandteil der älteren Marke in Verbindung mit den Waren der Klasse 30 „Back- und Konditoreiwaren“ und den einschlägigen Dienstleistungen der Klasse 43 zu keiner originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft verhelfen. Zum einen handelt es sich bei der schneckenartigen Linie um eine einfache und gebräuchliche grafische Gestaltung, die im Zusammenhang mit einem unmittelbar beschreibenden Begriff keinen schutzbegründenden Überschuss vermitteln kann (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Zum anderen werden Back- und Konditoreiwaren, insbesondere Nuss-, Mohn- oder Zimtschnecken, häufig in Schneckenform angeboten, so dass auch der Bildbestandteil die betreffenden Waren beschreibt, die zudem Gegenstand der in Rede stehenden gastronomischen Dienstleistungen sein können.

Die Frage, ob der Widerspruchsmarke aufgrund dieser Umstände überhaupt ein relevanter Schutzbereich zuzubilligen ist, muss als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

(2) In Verbindung mit den Waren der Klasse 30 „Aromastoffe [ausgenommen ätherische Öle] für Getränke; Kaffee; Kaffeearomen; Kaffeeersatzmittel auf pflanzlicher Basis; Sirupe zum Aromatisieren“ kann zu Gunsten des Widersprechenden unterstellt werden, dass der Widerspruchsmarke noch eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Insofern braucht die

Frage, ob auch im Zusammenhang mit solchen Waren, die zwar kein Gebäck sind, jedoch naheliegend mit der Ware „Gebäck“ assoziiert werden, zumindest von einem engen beschreibenden Bezug der Wortkombination „Geiles Gebäck“ auszugehen ist, nicht vertieft werden.

(3) Anhaltspunkte, die für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund intensiver Benutzung oder der Verwendung von Drittzeichen sprechen, sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht.

d) Die Vergleichszeichen weisen in keiner Wahrnehmungskategorie eine hinreichende kollisionsbegründende Ähnlichkeit auf.

Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so z. B. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

(1) Bei der Prüfung der klanglichen Ähnlichkeit ist auch vorliegend von dem Grundsatz auszugehen, dass sich der angesprochene Verkehr bei Wort-/Bildzeichen an dem jeweiligen Wortbestandteil als dem am leichtesten zu erfassenden und auszusprechenden Zeichenelement orientieren wird. Die Frage, ob der betreffende Wortbestandteil auch eine relevante klangliche Zeichenähnlichkeit begründen kann, oder ob eine klangliche Zeichenähnlichkeit

schon aus Rechtsgründen zu verneinen ist, weil dem Wortbestandteil der älteren Marke für sich genommen keine Schutzfähigkeit zukommt, ist erst in einem zweiten Schritt zu prüfen.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass sich der angesprochene Verkehr bei der Wahrnehmung der jüngeren Marke in klanglicher Hinsicht vornehmlich an dem Wortbestandteil „Geiler Kaffee“ orientieren und die weitere Komponente „Röstung Hamburg“ eher vernachlässigen wird. Diese Annahme beruht jedoch nicht auf dem Umstand, dass es sich bei Letzterer um ein sachbeschreibendes und deswegen für sich genommen schutzunfähiges Zeichenelement handelt. Denn Gleiches gilt - zumindest im Zusammenhang mit den meisten beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen - auch für den Wortbestandteil „Geiler Kaffee“. Allerdings erschweren die geringe Größe der Komponente „Röstung Hamburg“ und der schwache Kontrast ihrer Buchstaben gegenüber dem farbigen Hintergrund deren Lesbarkeit erheblich. Demzufolge wird der Verkehr regelmäßig den gut lesbaren und erkennbar im Vordergrund stehenden Wortbestandteil „Geiler Kaffee“ herausgreifen.

Im Rahmen der Aussprache wird der Verkehr die sich gegenüberstehenden Marken folglich auf

„Geiler Kaffee“

und

„Geiles Gebäck“

verkürzen.

Unabhängig von dem Umstand, dass der Wortbestandteil der älteren Marke zumindest im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30 „Back- und Konditoreiwaren“ und den einschlägigen Dienstleistungen der Klasse 43 für sich genommen schutzunfähig ist, so dass er schon aus Rechtsgründen keine relevante Zeichenähnlichkeit begründen kann, ist vorliegend auch nach den üblichen Beurteilungsgesichtspunkten eine kollisionsbegründende klangliche Ähnlichkeit zu

verneinen. Die Vergleichszeichen stimmen zwar in ihren Wortanfängen („geiler“ bzw. „geiles“) klanglich nahezu überein. Allerdings weichen sie im Übrigen so deutlich voneinander ab („Kaffee“ und „Gebäck“), dass die klanglichen Unterschiede nicht überhört werden können und einen gänzlich anderen Gesamteindruck vermitteln.

Soweit der Widersprechende der Auffassung ist, dass schon die Übereinstimmungen in den Bestandteilen „geiler“ bzw. „geiles“ für sich genommen zu einer relevanten klanglichen Ähnlichkeit führen könne, nimmt er letztlich einen Elementschutz in Anspruch, der dem Markenrecht fremd ist.

Eine Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren und/oder der älteren Marke durch die Wortbestandteile „geiler“ und/oder „geiles“ scheidet aus. Die Adjektive „geiler“ bzw. „geiles“ sind auf die nachfolgenden Substantive „Kaffee“ bzw. „Gebäck“ bezogen und bilden mit jenen jeweils einen Gesamtbegriff, der einen eigenständigen sachbeschreibenden bzw. werblich-anpreisenden Bedeutungsgehalt vermittelt. Insofern hat der Verkehr keinen Anlass, sich allein an den vorangestellten und lediglich der Konkretisierung dienenden Eigenschaftswörtern „geiler“ bzw. „geiles“ zu orientieren.

(2) In bildlicher Hinsicht weisen die Vergleichszeichen keine relevanten Ähnlichkeiten auf. Der rechteckige petrolfarbene Hintergrund der jüngeren Marke einschließlich seiner Teilung durch die Verlängerung der Oberlänge des Buchstabens „i“ unterscheidet sich grundlegend von dem schneckenförmigen grafischen Element, bei dem es sich um den wesentlichen Bildbestandteil der älteren Marke handelt. Die Vergleichszeichen weisen damit einen völlig unterschiedlichen bildlichen Gesamteindruck auf.

Auch nähern sich die beiden Marken begrifflich nicht in rechtserheblichem Umfang an. Die Wortfolgen „ganz toller Kaffee“ und „ganz tolles Gebäck“ bezeichnen jeweils etwas völlig Anderes.

e) Gründe für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-Verbindung-Bringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG sind ersichtlich nicht gegeben. Die Zeichenbestandteile „geiler“ und „geiles“ weisen weder in der jüngeren noch in der älteren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung auf.

Die einschlägigen Fallgruppen der Verwechslungsgefahr aufgrund Gedanklichen-In-Verbindung-Bringens sind vorliegend nicht relevant. Der Widersprechende beruft sich letztlich auf assoziative Zusammenhänge, die grundsätzlich nicht geeignet sind, eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG zu begründen. Die Frage, ob nach der Verkehrsauffassung zu „geilem Kaffee“ auch „geiles Gebäck“ gehöre, mag bei der Frage der Warenähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt sich ergänzender Waren und Dienstleistungen möglicherweise eine Rolle spielen. Für die Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-Verbindung-Bringen ist der betreffende Vortrag des Widersprechenden jedoch unerheblich. Auch der Umstand, dass die Wortbestandteile der Kollisionszeichen ähnlich gebildet sind und übereinstimmend das Adjektiv „geiler“ bzw. „geiles“ aufweisen, gibt dem Verkehr keinen Anlass, davon auszugehen, dass die so bezeichneten Produkte von demselben Unternehmen oder zumindest von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen herrühren.

2. Zu einer Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass auch die Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke sowie ihr Antrag auf Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Sache keinen Erfolg haben.

Ausweislich ihrer Ausführungen in dem Schriftsatz vom 3. Juni 2020 sieht sie es als unbillig an, wenn sie „die durch das nachlässige Verhalten des Widerspruchsführers

entstandenen Kosten ... selbst tragen soll“. Hierbei differenziert sie nicht zwischen dem Amts- und dem Rechtsmittelverfahren. Zudem gelten ihre Ausführungen zur Sinnhaftigkeit der Rechtsverfolgung ebenso für das Beschwerdeverfahren. Demzufolge legt der Senat das Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke dahingehend aus, dass sowohl die Kosten des Widerspruchs- als auch des Beschwerdeverfahrens dem Widersprechenden auferlegt werden sollen.

Vorliegend ist zwar eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis zu verneinen, zumal die gegenständliche Kollisionslage keinen schwierigen Grenzfall darstellt. Dennoch ist die Einlegung des Widerspruchs als auch der Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 noch mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71 Rn. 13), da weder Erstgenannter noch Zweitgenannte nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten von Anfang an aussichtslos waren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass beschreibende bzw. schutzunfähige Bestandteile komplexer Zeichen bei der Prüfung der Markenähnlichkeit nicht von vorneherein außer Betracht bleiben können. Vielmehr sind die Vergleichszeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck zueinander ins Verhältnis zu setzen, wobei auch beschreibende Zeichenbestandteile in diese Betrachtung einzubeziehen sind (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 71 - INJEKT/INJEX).

3. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, dass die Markenstelle sich im angegriffenen Beschluss mit ihrem Vorbringen zu den Kosten offenkundig nicht befasst habe und dieser diesbezüglich jeder Begründung entbehre, ist eine Aufhebung der Entscheidung unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht veranlasst. Zwar findet sich im angegriffenen Beschluss zur Frage der Kostenauflegung für sich genommen tatsächlich keine Begründung, die über die Verwendung eines Textbausteins hinausgeht. Allerdings sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr in dem angegriffenen Beschluss zu berücksichtigen. Ihnen ist zu entnehmen, dass die Markenstelle nicht davon ausgegangen ist, die Einlegung des Widerspruchs habe erkennbar keine

Aussicht auf Erfolg gehabt. Unabhängig davon ist eine Zurückverweisung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht angezeigt.

4. Es liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass auch die Festsetzung des Gegenstandswertes gemäß Ziffer 2. des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 43 vom 29. April 2020 mit den beiden Beschwerden angegriffen wurde. Im Übrigen lassen die Ausführungen in den Gründen unter II. des besagten Beschlusses keine Fehler in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht erkennen.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbeteiligten haben keinen Antrag auf Durchführung einer solchen gestellt und der Senat hat sie auch nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form einzulegen.