



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 162/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
6. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 13 502**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 30 – vom 15. Januar 2003 aufgehoben. Die Marke 300 13 502 wird gelöscht.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

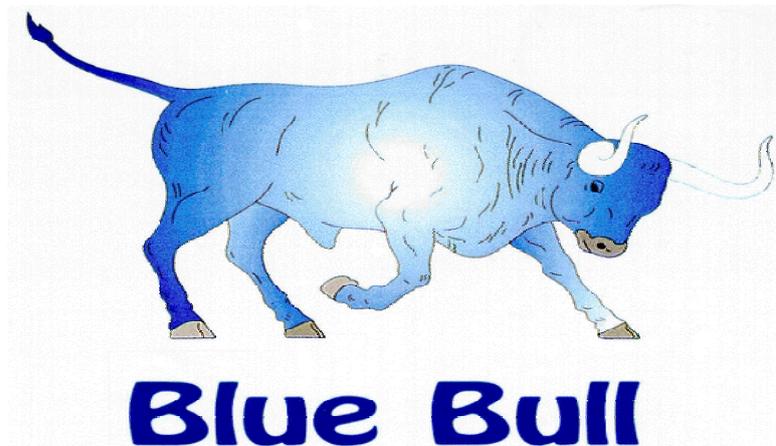
**Gründe**

**I.**

Gegen die für

Speiseeis, feine Backwaren und Konditorwaren

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts farbig (blau, weiß, grau, silber) eingetragene Marke 300 13 502 (Anmeldetag 23. Februar 2000)



hat die Inhaberin der nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) am 21. Dezember 1998 registrierten und auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckten Marke IR 708 694

#### RED BULL

Widerspruch erhoben. Ursprungsland der IR-Marke ist Österreich (mit Priorität vom 15. Oktober 1998). Die abschließende Mitteilung über die Schutzbewilligung in Deutschland ist bei der OMPI am 26. März 2001 eingegangen. Die Widerspruchsmarke genießt für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen Schutz, u.a. in Klasse 30 für

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 15. Januar 2003 zurückgewiesen.

Im Gesamteindruck unterschieden sich die Vergleichsmarken klanglich, schriftbildlich und begrifflich durch die abweichenden Bestandteile RED und Blue sowie durch das Bildelement der jüngeren Marke (den blauen Stier) ausreichend. "Blue Bull" und "RED BULL" stellten jeweils Gesamtbegriffe dar, was auch für deutsche

Durchschnittsverbraucher erkennbar sei. Der Verkehr habe keinen Anlass, sich bei der Aufnahme und Benennung der Marken ausschließlich am zweiten Bestandteil BULL zu orientieren. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Da BULL in beiden Marken jeweils in neue Gesamtbegriffe eingebunden sei, werde dieses Wort nicht als hinweiskräftiger Stammbestandteil aufgefasst.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

unter Abänderung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2003 die Löschung der Marke 300 13 502 anzuordnen.

Zur Begründung hat sie zunächst vorgetragen, in beiden Marken sei das Wort BULL prägend, weil die voranstehenden Farbbezeichnungen Blue und RED jeweils kennzeichnungsschwach seien. Für Waren in Klasse 30 stelle Bull eine ungewöhnliche und mithin stark kennzeichnende Bezeichnung dar. Die Widerspruchsabteilung des HABM habe in einer Entscheidung vom April 2000 die Marken "RED BULL" und "Black Bull" für verwechslungsfähig gehalten. Zumindest bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Das Publikum werde davon ausgehen, dass mit den Vergleichsmarken gekennzeichnete identische Waren aus demselben Herstellungsbetrieb stammten.

Der Markeninhaber hat in einem ersten (bei Gericht am 12. Februar 2004 eingegangenen) Schriftsatz eine Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, "sofern die 5-Jahresfrist im Laufe des Verfahrens ablaufen sollte". Die Widerspruchsmarke werde zwar von irgendeinem Anbieter zur Kennzeichnung eines Getränks benutzt; ob diese Benutzung durch die Widersprechende erfolge, sei ebenso wenig bekannt wie eine weitergehende Benutzung für andere Waren. Jedenfalls verfüge die Widerspruchsmarke über keine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In keiner der

beiden nur im jeweils zweiten Wortbestandteil übereinstimmenden Marken sei die vorangestellte Farbangabe beschreibend. Es sei auch nicht verkehrs- oder branchenüblich, derartige Kombinationsmarken unter Weglassung der Farbbezeichnung auf den zweiten Teil zu verkürzen. Für die somit allenfalls in Betracht kommende mittelbare Verwechslungsgefahr gebe es keine Anhaltspunkte. Die Widersprechende verfüge über keine Zeichenserie aus weiteren, in entsprechender Weise gebildeten Marken. Auf dem betreffenden Warengbiet liege es auch nicht nahe, eine Zeichenkette über Farbangaben aufzubauen.

Nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung hat der Markeninhaber sein Vorbringen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht wesentlich erweitert und vertieft. Er macht nunmehr unter Hinweis auf seiner Ansicht nach einschlägige Gerichtsentscheidungen und Äußerungen in der Fachliteratur geltend, der Widerspruch sei bereits unzulässig. Die Widerspruchsmarke weise im Verhältnis zu der im Jahre 1994 angemeldeten deutschen Marke 2 081 750 Wiederholungs- und Defensivcharakter auf (außerdem werden in diesem Zusammenhang die 1996 und 1997 angemeldeten EU-Marken 52 803 und 698 720 angeführt) und hätte für den überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen nicht registriert werden dürfen. Jedenfalls stehe der Geltendmachung von Rechten aus der IR-Marke der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen. Die Vielzahl der die Wortfolge RED BULL enthaltenden Marken der Widersprechenden, die sich in vielen Bereichen stark überschneidenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse sowie die zeitliche Staffelung der jeweiligen Anmeldungen legten die Annahme nahe, der Widersprechenden gehe es nur darum, auf Dauer ein Zeichen ohne tatsächliche Benutzungsansicht in unangemessen breiten Waren- und Dienstleistungsbereichen für sich zu monopolisieren. Dritten solle so die Möglichkeit genommen werden, ein eventuell ähnliches Zeichen zur Eintragung zu bringen, und zwar selbst für solche Waren und Dienstleistungen, die zu denjenigen Produkten, für welche eine Benutzung tatsächlich erfolgt oder ein Benutzungswille vorhanden sei, unähnlich seien. Für die hier maßgeblichen "feinen Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis" fehle es, wie aus der Nichtbenutzung der Voreintragungen ge-

geschlossen werden müsse, an einem subjektiven Benutzungswillen der Widersprechenden. Der Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs einer formalen markenrechtlichen Stellung sei der Prüfung im Widerspruchsverfahren zugänglich; dessen summarischer Charakter stehe dem nicht entgegen. Jedenfalls müsse aber der Wiederholungseintragung das eigene Schonfristprivileg versagt werden, da die fünfjährige Schonfrist bereits durch die Ersteintragung verbraucht sei (insoweit habe ein Widerspruchsverfahren bereits am 16. April 1999 sein Ende gefunden).

Zur Frage der Verwechslungsgefahr wird ergänzend vorgetragen, der Registerstand in Deutschland und der Europäischen Gemeinschaft deute auf eine Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils Bull hin. Dieses Wort präge somit nicht den jeweiligen Gesamteindruck der Vergleichsmarken. Gerade auf dem Lebensmittelsektor stehe die Vielzahl von Markennamen und die häufige Übertragung von Marken (Namen in Verbindung mit dem Produkt) unter verschiedenen Herstellern der Annahme entgegen, der Verkehr werde gedankliche Verbindungen zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen herstellen.

Der Markeninhaber stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Widersprechende hat nochmals in der Sache erwidert. Der Widerspruch aus der IR-Marke sei nicht unzulässig, da es sich bei dieser nicht um eine Wiederholungs- oder Defensivmarke handele. Die ältere deutsche Marke 2 081 750 habe sie erst am 10. September 1999 erworben. Im Zeitpunkt der Anmeldung der österreichischen Basismarke der IR-Marke sei sie noch nicht Inhaberin der deutschen Marke gewesen. Außerdem enthalte das Warenverzeichnis der IR-Marke Erzeugnisse in zusätzlichen Klassen. Auch die EU-Marken 52 803 und 698 720 seien mit erweiterten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen angemeldet worden, ent-

sprechend dem starken Wachstum der Marke RED BULL und der wachsenden Nachfrage nach Lizenzen auf den verschiedensten Gebieten. Zudem seien einige EU-Mitgliedstaaten nicht zugleich Mitglieder des MMA gewesen. Die Erstreckung auf Staaten des Protokolls zum MMA hätte unnötige Doppelkosten verursacht.

Unter Vorlage der eidesstattlichen Versicherung eines Geschäftsführers wird weiter ausgeführt, die Marke RED BULL werde nicht nur für Energydrinks, sondern auch für andere Waren und Dienstleistungen, z.T. im Wege der Lizenzvergabe, benutzt. Sie, die Widersprechende, habe zahlreiche Lizenzanfragen erhalten, u.a. für Speiseeis und Süßwaren. Die generelle Benutzungsabsicht für diese Waren sei vorhanden. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Widerspruchsmarke zweckfremd im Wettbewerbskampf eingesetzt werden solle. Im übrigen habe sie einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung der IR-Marke gehabt, da es einen Schutzverweigerungsbescheid des Deutschen Patent- und Markenamts gegeben habe.

Zur Verwechslungsgefahr wird ausgeführt, es müsse mehr auf die Übereinstimmungen als auf die Unterschiede der Marken abgestellt werden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch eingetragene Drittzeichen nicht geschwächt. Über deren Benutzung sei nichts bekannt; einige der genannten Marken seien zwischenzeitlich gelöscht oder mit Widersprüchen angegriffen. Der Markeninhaber habe auch nichts dafür vorgetragen, dass eine Marke mit dem Bestandteil Bull in rechtserheblicher und nennenswerter Weise für Speiseeis sowie feine Back- und Konditorwaren benutzt worden sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 112, § 116 MarkenG unterliegen.

1. Der Widerspruch aus der Marke IR 708 694 ist zulässig. Diese verfügt, wie aus den Prioritäts- bzw. Anmeldedaten ersichtlich ist, gemäß § 6 Abs. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 112 Abs. 1, § 116 Abs. 1 MarkenG über den älteren Zeitrang gegenüber der angegriffenen Marke.

Dem Einwand des Markeninhabers, die Erhebung des Widerspruchs sei rechtsmissbräuchlich, weil der deutsche Anteil der IR-Marke im Verhältnis zur älteren deutschen Marke 2 081 750 Wiederholungs- oder Defensivcharakter aufweise, die Schutzerstreckung auf Deutschland nur das Ziel habe, die Benutzungsschonfrist hinauszuschieben und die Marke zweckfremd im Wettbewerb einzusetzen, kann im vorliegenden Verfahren nicht nachgegangen werden. Abgesehen davon, dass die Widersprechende nach ihrem Vortrag die ältere deutsche Marke 2 081 750 erst nach Anmeldung der österreichischen Basismarke der IR-Marke 708 694 erworben hat und der Markeninhaber nicht ausreichend dargelegt hat, dass die frühere Inhaberin mit der Widersprechenden rechtlich oder wirtschaftlich (etwa innerhalb eines Konzerns) eng verbunden war oder ist, eignet sich das markenrechtliche Widerspruchsverfahren seines summarischen Charakters wegen nicht zur Klärung der aufgeworfenen Rechtsfragen (die zudem erst nach umfangreichen Ermittlungen in tatsächlicher Hinsicht, u.U. auch bezüglich weiterer Marken der Widersprechenden und über den Bereich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren hinaus, möglich wäre).

Unter der Geltung des früheren Warenzeichengesetzes ging die ganz herrschende Meinung dahin, dass dem Rechtsmissbrauchseinwand unter dem Gesichtspunkt des unzulässigen Wiederholungszeichens nicht im Anmelde-, Widerspruchs- und

Beschwerdeverfahren nachgegangen werden kann, sondern den Verfahren vor den ordentlichen Gerichten (Verletzungsprozess, Eintragsbewilligungsklage) vorbehalten bleiben muss (Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 5 Rdn. 65; Althammer, WZG, 4. Aufl., § 5 Rdn. 67). Zur Rechtslage unter dem Markengesetz halten Ströbele/Hacker (MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rdn. 229, 231, 233) an dieser Auffassung fest. Ingerl/Rohnke (MarkenG, 2. Aufl., § 25 Rdn. 45) halten dagegen eine Berücksichtigung im Widerspruchsverfahren für möglich, weil der Wiederholungszusammenhang einer Glaubhaftmachung nicht von vornherein unzugänglich sei und die Verweisung auf eine Klage vor den allgemeinen Zivilgerichten wegen des höheren Kostenrisikos eine ungerechtfertigte Bevorzugung des Wiederholungsanmelders wäre.

Der Bundesgerichtshof hat, allerdings in einem anderen rechtlichen Zusammenhang (GRUR 2000, 890, 892 – IMMUNINE), die Frage offengelassen, ob im Widerspruchsverfahren der Einwand des Rechtsmissbrauchs grundsätzlich ausgeschlossen ist. Er hat aber weiter ausgeführt – und diese Darlegungen treffen auf die vorliegende Konstellation zu –, das Widerspruchsverfahren sei auch unter der Geltung des MarkenG ein summarisches und auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren, das nicht dafür geeignet sei, komplizierte Sachverhalte zu klären. Es sei eher darauf gerichtet, abstrakt schematisch abzufließen. Dem entspreche die Beschränkung der Widerspruchsgründe in § 42 Abs. 2 MarkenG. Zur umfassenden Geltendmachung von Rechten seien die Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) und die Löschungsklage (§ 55 MarkenG) vorgesehen. Dieser Beurteilung folgt der beschließende Senat.

Der Frage, ob eine Markenmeldung im Verhältnis zu einer bereits eingetragenen Marke als sog. Wiederholungsanmeldung anzusehen ist, kann im Anmeldeverfahren (absoluten Prüfungsverfahren) nicht nachgegangen werden; insoweit herrscht Einigkeit in der Kommentarliteratur (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 25 Rdn. 37; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rdn. 229). Für das Widerspruchsverfahren ist keine andere Beurteilung geboten. Wie die Systematik des Markengesetzes

zeigt (Teil 3, Abschnitt 1), umfasst das Eintragungsverfahren sowohl das (absolute) Prüfungsverfahren als auch das sich evtl. anschließende Widerspruchsverfahren; beide sind nach § 56 Abs. 2 MarkenG der Markenstelle, und nicht der Markenabteilung, zugewiesen und in gleicher Weise auf eine möglichst zügige Erledigung einer Vielzahl von Fällen hin angelegt. Gerade die Markenstelle würde aber durch umfassende tatsächliche Ermittlungen und komplizierte rechtliche Überlegungen, wie sie bei der Beurteilung des Wiederholungszusammenhangs von Markenmeldungen (bzw. Schutzerstreckungen von IR-Marken) notwendig werden können, überfordert. Dass nunmehr (seit dem 1. Juni 2004) im absoluten Verfahren u.U. auch die Frage einer bösgläubigen (d.h. rechtsmissbräuchlichen) Markenmeldung zu prüfen ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), stellt kein Gegenargument dar, zumal die Bösgläubigkeit nach § 37 Abs. 3 MarkenG ersichtlich sein muss. Auch sonst stellt die Prüfung von Rechtsmissbrauchsgesichtspunkten durch die Markenstelle eine strikte Ausnahme dar, etwa im Falle der nachträglichen Schutzerstreckung einer IR-Marke (§ 111 MarkenG), der zuvor der Inlandsschutz bereits rechtskräftig verweigert wurde (vgl. BGH GRUR 1979, 549 – Mepiral). In diesem Fall ist aber die maßgebliche Frage, ob zwischenzeitlich eine Änderung der Sach- und Rechtslage eingetreten ist, meist leicht zu beantworten.

Sofern man überhaupt die Schutzerstreckung einer IR-Marke, zudem mit einem - wie hier – gegenüber der gleichlautenden inländischen Voreintragung erweiterten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, einer Wiederholungsanmeldung gleichstellen will – für Gemeinschaftsmarken wird dies auch von Ingerl/Rohnke (a.a.O., § 25 Rdn. 47) wegen des unterschiedlichen (räumlichen) Geltungsbereichs abgelehnt – wären oftmals, und gerade im vorliegenden Fall, umfangreiche Sachaufklärungen zu unternehmensinternen Gegebenheiten (etwa bezüglich von Markenstrategien der Widersprechenden, Lizenzverhandlungen mit Dritten usw.) erforderlich. Gerade die Feststellung des Benutzungswillens begegnet regelmäßig - und so auch hier – Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt (BGH MarkenR 2001, 242, 245 liSp – Classe E). Die Vermutung, die für einen ge-

nerellen Benutzungswillen des Rechtsinhabers – durch ihn selbst oder, im Wege der Lizenzerteilung bzw. nach Übertragung, durch einen Dritten – spricht, ist zwar widerlegbar. Hierfür reichen aber Behauptungen der Gegenseite nicht aus, es bedarf vielmehr der Feststellung konkreter Tatsachen, die einen solchen Schluss rechtfertigen können, ggf. auch im Wege der Beweiserhebung. Das Widerspruchsverfahren – vor der Markenstelle ebenso wie in der patentgerichtlichen Beschwerdeinstanz – ist hierauf seines summarischen Charakters wegen nicht zugeschnitten. Dass Zivilprozesse, vor allem wegen der Bemessung der Gebühren nach dem Streitwert und wegen des Anwaltszwangs, wesentlich teurer sind als das Widerspruchsverfahren (einschließlich der Beschwerdeinstanz) und ein höheres Kostenrisiko in sich tragen, rechtfertigt nicht die Verlagerung der – wie ausgeführt, meist tatsächlich und rechtlich schwierigen – Beurteilung des Wiederholungszusammenhangs bzw. Defensivcharakters von identischen Markenmeldungen unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs auf das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht.

Eine weitere Erörterung der von den Beteiligten im vorliegenden Zusammenhang vorgetragenen Gesichtspunkte erübrigt sich deshalb.

2. Die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG ist unzulässig, weil die sog. Benutzungsschonfrist der IR-Marke noch läuft. Maßgeblich für deren Beginn ist nach § 116 Abs. 1 i.V.m. § 115 Abs. 2 MarkenG der Eingang der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung in Deutschland bei der OMPI am 26. März 2001. Nicht abzustellen ist demgegenüber (entgegen der von Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 25 Rdn. 40 vertretenen Auffassung) auf die Schonfrist der früheren Marke 2 081 750 – unabhängig davon, ob diese bereits mit der Registrierung oder erst mit dem Abschluß eines Widerspruchsverfahrens (nach Angaben des Markeninhabers am 16. April 1999) zu laufen begonnen hat. Im übrigen war die zunächst erhobene Nichtbenutzungseinrede im Schriftsatz vom 12. Februar 2004 in dieser Form ("sofern die 5-Jahresfrist im Laufe des Verfahrens ablaufen sollte") schon deshalb unzulässig, weil das

Gesetz eine "vorbeugende" Einrede zu einem Zeitpunkt, in dem die Benutzungsschonfrist - auch bei Zugrundelegung der Rechtsauffassung des Markeninhabers – noch nicht abgelaufen war, nicht kennt (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 43 Rdn. 40).

3. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, bei der die Unterschiede der sich gegenüberstehenden Marken völlig unbemerkt blieben (z.B. wegen – Sich-Verhörens, -Verlesens oder aufgrund von Erinnerungsfehlern), ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Bei visueller Aufnahme wird das Bildelement der jüngeren Marke, der blaue Stier, nicht übersehen. Klanglich und begrifflich unterscheiden sich die Marken durch den jeweils ersten Wortbestandteil (Blue und RED) deutlich.

Demgegenüber kann die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr in § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 MarkenG gleichgestellte Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt verwechselt werden, nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei dieser sog. assoziativen Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar, dass es sich um zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung, etwa der Übereinstimmung in kennzeichnungskräftigen Teilelementen, irrtümlich ein und demselben Herkunftsbetrieb zu oder schließt auf sonstige Verbindungen zwischen den Herstellern im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung. Auch für die Feststellung einer assoziativen Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich eine Abwägung der maßgeblichen Faktoren, insbesondere von Warenidentität bzw. –ähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Markenähnlichkeit erforderlich, wengleich an letztere hier geringere Anforderungen zu stellen sind.

a) Die angegriffene jüngere Marke und die IR-Marke, aus der Widerspruch erhoben wurde, genießen Schutz für identische Waren.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus durchschnittlich. Weder für eine Steigerung des Schutzzumfangs noch für eine Verminderung liegen ausreichende Anhaltspunkte vor.

Zwar ist RED BULL – wie gerichtsbekannt – eine berühmte Marke auf dem Produktsektor der energiespendenden Getränke (sog. Energydrinks). Diese, durch unternehmerische Leistung im Verlauf des letzten Jahrzehnts erworbene Verkehrsgeltung könnte an sich auf andere, mit Getränken Berührungspunkte aufweisende Erzeugnisse des Lebens- und Genussmittelbereichs (wie hier z.B. auf Speiseeis) ausstrahlen (Ströbele/Hacker, a.a.O. § 9 Rdn. 308), so dass die Kennzeichnungskraft auch für diese Waren erhöht wäre. Anscheinend wird die IR-Marke aber für feine Back- und Konditorwaren sowie Speiseeis bisher nicht benutzt; die Widersprechende hat hierfür nichts vorgetragen, sondern nur ihren allgemeinen Benutzungswillen (ggf. im Wege der Lizenzvergabe an Dritte) betont.

Andererseits ist nicht ersichtlich, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Hinblick auf Drittzeichen mit dem Bestandteil Bull geschwächt wäre. Der Markeninhaber hat zwar belegt, dass eine Anzahl von Marken mit diesem Wortbestandteil u.a. für Waren in Klasse 30 zur Eintragung gelangt sind, die anderen Inhabern als der Widersprechenden (oder mit ihr verbundenen Unternehmen) zustehen. Allerdings ist über die Benutzung dieser Marken (soweit sie nicht ohnehin zwischenzeitlich gelöscht wurden) nichts bekannt. Insbesondere fehlt es an Hinweisen, dass für die konkret streitbefangenen Waren mit den vorliegenden Marken ähnliche auf dem deutschen Markt vertreten wären. Zwar kann auch der Registerstand selbst – unabhängig von einer Benutzung – einen Hinweis auf die Originalitätsschwäche eines häufig verwendeten Markenworts (bzw. –Bestandteils) geben (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 318). Die Widersprechende hat aber unwidersprochen vorgetragen, einige der vom Markeninhaber angeführten Marken seien inzwischen gelöscht worden, andere mit Widerspruch angegriffen, mithin noch nicht bestandskräftig. Von einer Vielzahl

ähnlich gebildeter – und somit schwächerer – Drittzeichen kann daher nicht ausgegangen werden.

c) Die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gedanklich in Verbindung gebracht und deshalb in dem Sinne verwechselt werden, dass auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft der in Einzelteilen als voneinander abweichend erkannten Zeichen bzw. auf eine gemeinsame Produktverantwortung unterschiedlicher Hersteller geschlossen wird, ist gegeben. Sie beruht im vorliegenden Fall nicht in erster Linie darauf, dass der in beiden Marken enthaltene Wortbestandteil Bull als hinweiskräftiger Stamm einer Zeichenserie verstanden würde – über eine solche verfügt die Widersprechende unstreitig nicht –, sondern auf den Gemeinsamkeiten beider Marken in Aufbau und Sinngehalt. Abzustellen ist insoweit auf die Wortelemente der Vergleichsmarken, weil der Bildbestandteil der jüngeren Marke nur den Bedeutungsgehalt der Wörter illustriert. Blue Bull und RED BULL sind in gleicher Weise wie die in der von der Widersprechenden vorgelegten Entscheidung der Widerspruchsabteilung des HABM sich gegenüberstehenden Marken BLACK BULL und RED BULL "similar on a conceptual level". Sie beruhen auf dem gleichen Zeichenbildungsprinzip (vgl. BGH GRUR 1999, 161, 164 – MAC Dog), nämlich darauf, dass der auf dem vorliegenden Warengbiet nicht unmittelbar beschreibende Bezeichnung Bull eine Farbangabe vorangestellt wird.

Zwar sind diese (Grund-)Farben rot und blau ebenfalls nicht glatt beschreibend (i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG); mit ihnen verbinden sich aber doch bestimmte Vorstellungen, die durchaus (mittelbar) warenbezogen sein können. Rot, als die Farbe des Blutes, hat die Anmutung von Leben, Gesundheit, Vitalität und Aktivität. Mit der Bezeichnung RED BULL für ihr Hauptprodukt – den Energydrink – will die Widersprechende durch die Kombination der "aktiven" Farbe rot unter Bezeichnung eines starken Tieres in kaum verhüllter Weise auf die kraftspendende Wirkung ihres Getränks anspielen. Entsprechend liegt es nicht fern, mit der für Kühle oder Frische stehenden Farbe blau in der Kombination mit Bull, etwa für Speiseeis oder Bonbons – letztere können (auch) unter dem Oberbegriff Konditorwaren sub-

sumiert werden –, auf die stark erfrischende Wirkung indirekt hinzuweisen. Für einen aufmerksamen Betrachter beider Marken, auf den bei der assoziativen Verwechslungsgefahr, auch soweit sich – wie hier – eher geringwertige Waren gegenüberstehen, vorrangig abzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 470), der diese Anspielungen unschwer erkennt, liegt deshalb die Annahme nicht fern, auf diese Weise gekennzeichnete Produkte könnten dieselbe betriebliche Herkunft aufweisen. Unbeschadet des Umstands, dass Blue Bull und RED BULL für sich gesehen unterschiedliche Begriffe verkörpern (vgl. BGH BIPMZ 1999, 197 – White Lion), ist die Art der Zeichenbildung kongruent. Dies ist für halbwegs aufmerksame Verbraucherkreise offensichtlich; keineswegs handelt es sich um ein verstecktes oder nicht deutlich zutage tretendes Konzept der Markenbildung (vgl. Ingerl/Rohnke a.a.O., § 14 Rdn. 749).

Zwar ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof (GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma) der Tatbestand der Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen nicht weit auszulegen. Voraussetzung ist stets, dass der Verkehr irrigen Vorstellungen über die betriebliche Herkunft der unterschiedlich gekennzeichneten Waren oder über eine gemeinsame Produktverantwortung der Erzeuger und Anbieter erliegen kann. Dies ist hier aber – wie ausgeführt – der Fall. Die sog. assoziative Verwechslungsgefahr ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Widersprechende bereits über mehrere Serienzeichen verfügt (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 486). In der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird auch in eher atypischen Fällen (z.B. GRUR 2004, 865 - Mustang) die Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches In-Verbindung-Bringen bejaht. Ob in diesem Zusammenhang zusätzlich dem Umstand Bedeutung zukommt, dass RED BULL zugleich in der Firmenbezeichnung der Widersprechenden enthalten ist, kann dahinstehen.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

5. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil der Fall Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Winkler

Richter Sekretaruk ist wegen Abordnung an das LG München an der Unterschrift gehindert.

Viereck

Winkler

Hu