



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 286/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 395 44 941

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 03. Januar 2001 und vom 04. Juli 2002 werden aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 395 44 941 für die Waren „Vitamin- und Fruchtsaftgetränke, Fruchtsäfte, Soft-Drinks, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wasser, stille Wasser, Heil- und Tafelwasser, alkoholfreie Getränke, Coffein- und Bitter-Lemon-Getränke, Biere, Sirupe und andere Präparate oder Zusatzstoffe für die Zubereitung von Getränken“ wird angeordnet.
3. Der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenauflegung wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 395 44 941

Bull-cap

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 01, 03, 04, 05, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 33 und

Klasse 32: Vitamin- und Fruchtsaftgetränke, Fruchtsäfte, Soft-Drinks, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wasser, stille Wasser, Heil- und Tafelwasser, alkoholfreie Getränke, Coffein- und Bitter-Lemon-Getränke, Biere, Sirupe und andere Präparate oder Zusatzstoffe für die Zubereitung von Getränken;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 2 081 750

RED BULL

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere der Kräftigung und Stärkung dienende Erzeugnisse, nämlich Vitaminpräparate und Tonika, sowie Mineralien und/oder Vitamine und/oder Spurenelemente enthaltende Präparate und Zubereitungen für gesundheitliche Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; fotografische, Film-, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverar-

beitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Unfallschutzbekleidung, einschließlich Schutzbrillen und Sonnenbrillen; Münzspiel- und Unterhaltungsautomaten; Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge einschließlich Fahrräder, Golfkarren und Kinderwagen, sowie Teile von Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Autozubehör, nämlich Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze; Fahrradzubehör, nämlich Fahrradnetze, -gepäckträger, Klingeln, Luftpumpen; aus Edelmetallen oder deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine einschließlich Modeschmuck sowie Manschettenknöpfe und Krawattennadeln; Uhren und Zeitmeßinstrumente sowie Euis hierfür; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, -servietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, nämlich Zeichen-, Mal- und Modellierwaren; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse, sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Briefta-

schen, Schlüsseltaschen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren (soweit in Klasse 20 enthalten) aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Waren aus Kunststoff, nämlich Abzeichen, Abziehbilder, Aufkleber, Plaketten, Kleiderhüllen, Kleiderbügel, Flaschenverschlüsse, Schlüsselanhänger; kleine handbetätigte Geräte für Haushalt und Küche, Kämmen und Schwämme; Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan und Steingut; Seile, Bindfaden, Netze; Zelte, Planen, Segel, Säcke (soweit in Klasse 22 enthalten); Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe; Annähetiketten, Ansteck- und Knopflochabzeichen; Gürtelschließen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportgeräte; Skigeräte einschließlich Snowboards, Tennisgeräte, Angelsportgeräte; Ski-, Krieket- und Golfsäcke; Ski, Skibindungen, Skistöcke, Skikanten, Skifelle; Spielbälle; Tennis-, Krieket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhe; Christbaumschmuck; elektrische oder elektronische Spiele; Ballspielnetze, Tennisnetze; Angelgeräte; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Fleisch-, Fisch-, Obst-, Gemüsekonserven; Milchwischgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Desserts aus Joghurt, Quark und Sahne; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und

Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Speisesalz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Kaffee-, Tee-, Kakao- oder Schokoladenge Getränke; Kaffee- oder Kakaopräparate für die Herstellung von alkoholfreien Getränken; für die menschliche Ernährung zubereitete Getreide, insbesondere Haferflocken oder andere Getreideflocken; Aromastoffe für Nahrungsmittel; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Werbung, insbesondere Promotion für die vorgenannten Waren sowie für Wettbewerbsveranstaltungen auch sportlicher Natur; Werbemittlung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Organisationsberatung; Reparatur oder Instandhaltung von Luftfahrzeugen und Kraftfahrzeugen; Beförderung von Personen und Gütern mit Flugzeugen, Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen und Schiffen; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen, Veranstaltung von Stadtbesichtigungen, Reisebegleitung; Vermietung von Flugzeugen und Kraftfahrzeugen; Zustellung von Paketen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, insbesondere Musikdarbietung sowie Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit einschließlich Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen

wobei sich der Widerspruch nur gegen die Waren der Klasse 32 richtet, aber auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 03.01.2001 und die dagegen eingelegte Erinnerung mit Beschluss vom 04.07.2002 zurückgewiesen.

Sie vertritt die Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden könne. Zwar bestehe ein hoher Ähnlichkeitsgrad der Vergleichsmarken, aber selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstelle und deshalb sehr strenge Anforderungen an den Abstand der Marken zu fordern seien, seien Verwechslungen insgesamt nicht zu befürchten. In begrifflicher Hinsicht scheide die Gefahr von Kollisionen von vorneherein aus. Klanglich und schriftbildlich wiesen die Marken markante Abweichungen auf. Der Verkehr habe keinen Anlass, sich an dem Wortbestandteil „bull“ zu orientieren, da beide Marken aus je zwei Wortbestandteilen zu einer begrifflichen Einheit zusammengesetzt seien und einen Gesamtbegriff bildeten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 31. Juli 2002 (Bl. 5 d. A.). Der Erinnerungsbeschluss gehe zwar zu Recht von einer hohen Warenähnlichkeit bzw. –identität aus, verkenne aber, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen mittelbar verwechslungsfähig seien. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine hohe Kennzeichnungskraft, was sich insbesondere aus der Untersuchung der GfK Marktforschung vom Mai 2000 ergebe, wonach die Bezeichnung „Bull“ im Zusammenhang mit Erfrischungsgetränken und Energydrinks 60,4% der Befragten bekannt war. „Bull“ sei darüber hinaus auch Firmenkennzeichen der Widersprechenden. Die Annahme der Markenstelle, „RED BULL“ stelle nur einen Gesamtbegriff dar, sei deshalb falsch. Die Widersprechende verfüge zwischenzeitlich im übrigen über eine Serie von Gemeinschaftsmarken mit dem Bestandteil „Bull“. Nach alledem sei zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen auszugehen.

Die Widersprechende beantragt (Bl. 10 d. A.),

der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 04. Juli 2002 wird abgeändert und die Löschung der Marke 395 44 941.3/16 „Bull-cap“ angeordnet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt (Bl. 33 d. A.),

die Beschwerde zurückzuweisen, und zwar unter voller Kostenerstattung.

Zur Begründung bezieht er sich auf die fehlende Echtheit der Untersuchung der GfK Marktforschung. Im übrigen weist er darauf hin, dass das Zeichen der Widersprechenden durch das Substantiv „bull“ geprägt werde, wohingegen seine prioritätsjüngere Marke durch das Substantiv „cap“ bestimmend gekennzeichnet werde. „Red“ bzw. „bull-“, würde jeweils beschreibend verwendet, nämlich im ersten Fall als „rot“ („roter Bulle“), im zweiten Fall hingegen als „stark, kräftig“ („besonders fester Verschluss“). Der Sinngehalt der Vergleichsmarken sei daher deutlich unterschiedlich. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr reiche dagegen die Übereinstimmung in lediglich einem Zeichenbestandteil nicht aus.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 MarkenG zulässig und begründet. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken „Bull-cap“ und „Red Bull“ hinsichtlich der Waren „Vitamin- und Fruchtsaftgetränke, Fruchtsäfte, Soft-Drinks, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wasser, stille Wasser, Heil- und Tafelwasser, alkoholfreie Getränke, Coffein- und Bitter-Lemon-Getränke, Biere, Sirupe und andere Präparate oder Zusatzstoffe für die Zuberei-

tung von Getränken“ die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Frage, ob es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen handelt. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (st. Rsp; vgl. BGH WRP 2004, 357/359 – GeDIOS).

Die Widersprechende hat nur die identischen bzw. in hohem Maße ähnlichen Waren der prioritätsjüngeren Marke angegriffen. Ihr daher auf die Waren der Klasse 32 beschränkter Widerspruch führt zum Gegenüber im wesentlichen identischer Vergleichswaren, weshalb die Zeichen einen weiten Abstand einhalten müssen, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist überdurchschnittlich.

Die originäre Kennzeichnungskraft eines Zeichens wird durch seinen anhand des Gesamteindrucks produktbezogen festzustellenden Grad der Eigenart nach Klang, Bild bzw. Form sowie vor allem auch Sinngehalt bestimmt. Ausgangspunkt ist die Vermutung normaler originärer Kennzeichnungskraft (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 337; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rn. 288). Diese normale originäre Kennzeichnungskraft kann allerdings durch beschreibende Verwendung verringert oder durch intensive Benutzung erhöht werden.

2.1. Eine Verringerung durch beschreibende Verwendung ist nicht eingetreten. Die Bezeichnung „roter Bulle“ ist für Getränke der Klasse 32 keine im Vordergrund stehende Sachaussage. Es gibt zwar Säfte, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe rot sind, wie z. B. Tomatensaft, damit liegt eine Sachaussage aber nur für „rot“ vor. Für die Beurteilung des Gesamtbegriffs „roter Bulle“ ist sie jedoch nicht aussage-

kräftig. Die Tatsache, dass einer der Inhaltsstoffe des mit „Red bull“ bezeichneten Energydrinks der Wirkstoff „Taurin“ ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Das Hanseatische Oberlandesgericht (3 U 85/01, S. 16) hat insoweit zutreffend ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um den durchschnittlichen Endverbraucher handelt, kaum wissen dürften, dass Taurin eine Aminoethansulfonsäure ist, die der Organismus aus der Aminosäure Cystein selbst herstellen kann. Da die Substanz erstmals 1824 aus Ochsen-galle gewonnen wurde, erhielt sie – abgeleitet vom griechischen Wort „tauros“ = „Stier“ – den Namen „Taurin“. Dieser Wirkstoff soll angeblich „belebend“ auf den Körper wirken, was aber wissenschaftlich durchaus zweifelhaft ist (Wissenschaftlicher Informationsdienst des Europäischen Instituts für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, www.das-eule.de/4398.html). Auch die Wahrnehmung des Begriffs „Stier“ als Symbol für Stärke erfordert ein analytisches Reflektieren, um den Schluss vom „roten Bullen“ auf ein Getränk zu ziehen, das der Verkehr beim Betrachten einer Marke gerade nicht vornimmt.

2.2. Die Annahme, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft könnte durch das Vorliegen von Drittzeichen eingetreten sein, setzt eine erhebliche Zahl benutzter Drittzeichen voraus, die der Senat nicht feststellen konnte (Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, § 14 Rn. 359; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 316). Ein entsprechender Vortrag des im Rahmen seiner Mitwirkungslast darlegungspflichtigen Markeninhabers fehlt ebenfalls.

2.3. Zu berücksichtigen ist im konkreten Fall dagegen eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung auf dem Warenaektor alkoholfreie Getränke. Die Beurteilungskriterien der nachträglichen Steigerung sind alle für die Marke relevanten Umstände, insbesondere aber Eigenschaften und Bekanntheitsgrad derselben, ihre geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand, ihr Marktanteil und andere tatsächliche Anhaltspunkte (BGH GRUR 2003, 1040 – Kinder).

In diesem Sinn hat bereits das Hanseatische Oberlandesgericht (3 U 85/01 S. 16/17), ebenso wie der 32. Senat des Bundespatentgerichts (32 W (pat) 162/03) der Marke RED BULL – auf dem Produktsektor der energiespendenden Getränke

(Energydrinks) – eine gesteigerte Kennzeichnungskraft wegen intensiver Benutzung zugebilligt. Das bestätigen die im vorliegenden Verfahren eingereichten Unterlagen, so insbesondere die eidesstattliche Versicherung des „H...“ vom 03.03.2004 (Bl. 76 d. A.), in der für Deutschland im Zeitraum 1994/1995 detailliert die Gesamtstückzahl der verkauften Dosen des Energydrinks, der Medienaufwand und die Gesamtmarketingkosten aufgelistet werden.

Dies hat zur Folge, dass der Widerspruchsmarke insgesamt eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt wird, wodurch der erforderliche - weite – Abstand zwischen den Vergleichszeichen noch einmal vergrößert wird, so dass die jüngere Marke einen sehr weiten Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten hat.

3.1. Die Prüfung der Zeichen „RED BULL“ und „Bull-cap“ auf ihre Ähnlichkeit in klanglicher, begrifflicher oder schriftbildlicher Hinsicht begründet offensichtlich keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Der zweite Bestandteil „RED“ bzw. „cap“ ist in jeder Hinsicht deutlich unterschiedlich. Der Markeninhaber hat beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen „RED BULL“ und „Bull-cap“ deshalb zu Recht auf den signifikanten phonetischen Unterschied zwischen den Marken hingewiesen. Dieser Unterschied besteht auch in schriftbildlicher Hinsicht. Begrifflich liegt die Bedeutung für „RED BULL“ mit „roter Stier, Bulle“ auf der Hand, wohingegen „Bull-cap“ nicht zweifelsfrei zu übersetzen ist. „Bull“ kommt grundsätzlich nur in substantivischer Form, nicht jedoch als Adjektiv vor (Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001, s. 150; <http://dict.leo.org>), so dass der Begriff sprachregelwidrig gebildet ist. Die richtige Form für „bullig, kräftig“ wäre demgegenüber „bulllike“. „Cap“ in seiner technischen Bedeutung heißt „Deckel, Verschuß, Haube“, aber auch „Mütze, Kappe, Hut“ (Collins, a. a. O., S. 167), so dass eine eindeutige, auf den ersten Blick verständliche Bedeutung für den Verkehr nicht offensichtlich und daher begrifflich nicht faßbar ist.

3.2. Auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der Identität des alleine für eine Kollision in Frage kommenden Bestandteils „bull“ als prägend kommt ebenfalls nicht in Betracht. Dazu müsste „bull“ als das Zeichen ausschließlich do-

minierend, d. h. prägend, in Frage kommen. Dies ist hier nicht der Fall, denn im Hinblick auf die damit bezeichneten Waren ist weder „red“ noch „bull“ bzw. weder „bull“ noch „cap“ beschreibend. Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke in Klasse 32 wird weder durch den Begriff „rot“ noch durch das Wort „Bulle, Stier“ beschrieben. Die dort aufgeführten Getränke, wie „Mineralwässer, alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke“ etc., sind nicht typischerweise rot. Selbst wenn dies im Einzelfall zutreffen kann, haben sie aber jedenfalls keinen unmittelbaren, sofort verständlichen Bezug zu einem Stier (s. o.). Dies trifft auch auf die jüngere Marke zu. „Kräftiger Verschluss“ als mögliche Übersetzung von „bull-cap“ kann für einen Deckel beschreibend sein, nicht aber für die im Verzeichnis der Klasse 32 aufgeführten „Vitamingetränke, Soft-Drinks, Mineralwasser, ...“. Nach dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht, tragen deshalb jeweils beide Worte zum Gesamteindruck der Marken bei (BGH GRUR 1999, 735, 736 – - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/ NEURO-FIBRAFLEX). Beide Vergleichszeichen stehen sich, da sie nicht von einem Wortteil geprägt werden, damit in gesamter Länge gegenüber.

3.3. Allerdings besteht die Gefahr von Verwechslungen infolge von gedanklichem Inverbindungbringen als Fall einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, d. h. der Verkehr erkennt, dass es sich um unterschiedliche Zeichen handelt, bringt die jüngere aber mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung.

3.3.1. Dies gilt zum ersten unter dem Aspekt des Serienzeichens. Der Markeninhaber hat dabei zwar zu Recht darauf verwiesen, dass nicht jede gedankliche Assoziation zur mittelbaren Verwechslung führen darf. Eine solche wird aber in ständiger Rechtsprechung dann angenommen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens kennt, d. h. wenn ein Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist, oder sich der Bestandteil jedenfalls zu einer Serienbildung eignet (BGH GRUR 2002, 542, 544 – BIG; BPatG

GRUR 2002, 438 – WISCHMAX/Max). Grundvoraussetzung für die Annahme eines Serienzeichens am Stammbestandteil ist ein Kennzeichenrecht, und zwar entweder in der Form selbständigen kennzeichenrechtlichen Schutzes des Stammbestandteils als Marke in Alleinstellung oder aber aufgrund eines oder mehrerer Kombinationszeichen (Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 731). Die Widersprechende hat insgesamt 36 Marken, die den Bestandteil „bull“ enthalten. Dabei wird „bull“ in der Regel ein beschreibendes Wort vorangestellt, wie „bad“, „red“, „funky“, „Lord“, „Energy“, es gibt allerdings auch Zusammensetzungen, bei denen „bull“ an erster Stelle steht, wie „BULLIT“, „BULLIONAIRE“, „BULLERO“, „BULL RUSH“ und „Bullshit“. Darüber hinaus hat die Widersprechende hier auch den Stammbestandteil „Bull“ als Marke (GM 777 847) schützen lassen, und – neben der Umfrage des GfK Marktforschung – Zeitungsartikel aus den Jahren 1994 und 1995 vorgelegt, in denen der Begriff „Bulle“ auf dem Getränkektor ausschließlich auf die Herstellerin bezogen wurde („Bulle im Höhenflug“, „Von Bullen und Pferden“...). Der Einwand des Markeninhabers, es gebe in der Schweiz eine B... AG, so dass eine Serienbildung ausgeschlossen ist, steht dem – ungeachtet der Tatsache, dass diese Firma in Insolvenz war oder ist – nicht entgegen. Es handelt sich bei dem Schweizer Unternehmen um eine multimediale und multinationale Finanzinformations-Plattform im Internet, die Börseninformationen über mehr als 20 Länder vertreibt (www.wienerboerse.at/cms/1/48/170). Aufgrund der fehlenden Identität der Waren und Dienstleistungen kommt eine Verwechslung mit der Inhaberin der Widerspruchsmarke nicht in Betracht und spielt deshalb für eine Serienbildung keine Rolle. Ebenso verhält es sich bei der Firma B1... – The Euro. Betting Exchange plc, die sich mit Sport-, Pferde- und sonstigen Wetten beschäftigt, und ebenfalls auf einem völlig anderen Dienstleistungssektor auftritt.

Insgesamt ist der Verkehr auf dem hier maßgeblichen Warenssegment deshalb an eine Zeichenserie der Widersprechenden gewöhnt, weshalb nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG anzunehmen ist.

3.3.2. Bei den sich gegenüberstehenden Zeichen ist zum zweiten nicht auszuschießen, dass sie gedanklich in Verbindung gebracht werden, weil die jüngere Marke das Firmenschlagwort der älteren Marke aufweist und der Verkehr sich daher irrig falsche Vorstellungen über die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Unternehmen der Zeicheninhaber macht. Die Rechtsprechung erkennt diese Sachlage als Unterfall der mittelbaren Verwechslungsgefahr an, wenn das Publikum zwar bemerkt, dass es sich bei den Zeicheninhabern um zwei unterschiedliche Unternehmen handelt, aber aufgrund der Zeichenbildung glaubt, dass zwischen beiden Unternehmen wirtschaftliche Verflechtungen dergestalt bestehen, dass sie miteinander fusionierten oder lizenzvertragliche Beziehungen bzw. sonstige wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen (EuGH Rs. C-317/91 GRUR Int. 1994, 168 Rn. 36-38 – Quattro/ Quadra; Rs. C-255/97 MarkenR 1999, 234 – Plus; BGH GRUR 2000, 608 – ARD-1; BPatG Mitt. 2001, 79, 80 – CASTEL DEL MONTE). Es ist dabei ausreichend, wenn die Marken einen identischen Stammbestandteil besitzen, der bei der Zusammenschau der Marken als gemeinsamer Stammbestandteil erscheint und Hinweischarakter auf die Inhaberin der prioritätsälteren Marke hat. Dies trifft dann zu, wenn das Publikum bereits an eine Serie mit diesem Bestandteil gewöhnt ist (s. o.), wenn ein als Firmenkennzeichen der Widerspruchsmarke verwendetes Element – und dabei kommt es nicht auf die Widerspruchsmarke insgesamt an – in der jüngeren Marke auftritt, und es sich dabei um ein Element handelt, das besonders charakteristisch ist, oder seinerseits eine erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH GRUR 2004, 856 – Mustang; Ströbele/ Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rn. 480; Ingerl/ Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 663). Dies trifft vorliegend zu, da die Firma B2... GmbH – insbesondere durch die medienwirksame Platzierung ihres Energydrinks - bereits 1995 sehr bekannt war, und der „Bulle“ mehrfach in der Presse thematisiert wurde (s. o.). Aufgrund der Umfrageergebnisse des Instituts für GfK Marktforschung aus dem Jahr 2000 steht im übrigen außerdem fest, dass „bull“ bereits in den Jahren 1994/1995 einen gesteigerten Bekanntheitsgrad hatte und der Widersprechenden in Bezug auf die Ware „Energydrink“ zugeordnet wurde und damit als Firmenschlagwort bekannt war. Nach der Untersuchung der

GfK Marktforschung war 60,4% der Befragten (insgesamt wurden 1257 Personen ab 14 Jahren befragt) die Bezeichnung „Bull“ im Zusammenhang mit Erfrischungsgetränken/Energydrinks bekannt. 45,0% meinten, dass ein Getränk mit dieser Bezeichnung nur von einem Hersteller komme und 33,6% konnten die Widersprechende als Hersteller benennen. Von Käufern bzw. Trinkern von Energydrinks konnten sogar 56,3% der Befragten die Herstellerin bezeichnen.

Das Bestreiten der Echtheit dieser Untersuchung, da sie weder Unterschriften noch Stempel trage, ist dabei unbehelflich. Gem. § 88 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 416 ZPO begründet die Unterschrift nur den Beweis dafür, dass die Erklärungen vom Aussteller abgegeben wurden. Die formelle Beweiskraft erstreckt sich dagegen nicht auf die inhaltliche Richtigkeit (Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl., § 416 Rn. 3). Wird die Echtheit einer Privaturkunde vom Erklärungsgegner gem. §§ 439 Abs. 1, 138 ZPO bestritten, muss der Vorlegende gem. § 440 ZPO die Echtheit beweisen (alle normalen Beweismittel der ZPO sind zulässig). Es besteht allerdings gem. § 286 ZPO der Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch das Gericht, was die Echtheit des Textes in nicht unterschriebenen Urkunden betrifft (Thomas/ Putzo, a. a. O., § 440 Rn. 1). Die Verwertung eines Gutachtens, unabhängig davon, ob es sich um ein gerichtlich eingeholtes Sachverständigengutachten oder ein von einer Partei vorgelegtes Privatgutachten (als urkundlich belegter substantiiertes Parteivortrag) handelt, ist nur dann unzulässig, wenn eine der folgenden sechs Voraussetzungen zutrifft: (1) das Gutachten ist unvollständig oder widersprüchlich, (2) geht von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen aus, (3) der Sachverständige verfügt nicht über die notwendige Sachkunde, (4) aufgrund eines neuen entscheidungserheblichen Sachvortrags der Parteien oder eigener Ermittlungstätigkeit des Gerichts hat sich die zu klärende Frage verändert, (5) ein anderer Sachverständiger verfügt über neue oder überlegene Forschungsmittel und schließlich (6) das Beweisergebnis wird durch substantiierten Parteivortrag oder durch eigene Überlegungen des Gerichts ernsthaft erschüttert (Thomas/ Putzo, ZPO, 26. Aufl., § 412 Rn. 1; Kopp/ Schenke, VwGO, 13. Aufl., § 98 Rn. 15c). Entsprechende Anhaltspunkte lagen nicht vor, weshalb der Senat von einer zutreffenden Bewertung in dem Gutachten ausgeht.

4. Unter Berücksichtigung der Warenähnlichkeit und der Erwägungen zur Verwendung des Bestandteils „Bull“ als Serienzeichenbestandteil sowie als Firmenschlagwort hält die jüngere Marke den erforderlichen sehr weiten Abstand nicht mehr ein. Die Gefahr von Verwechslungen in Klasse 32 ist gegeben.

5. Für die vom Markeninhaber beantragte Kostenauflegung besteht kein Grund. Wie aus der Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG hervorgeht, trägt in der Regel jeder Verfahrensbeteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, wie etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten, das dann vorliegen kann, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 13, 25). Derartige Gründe liegen hier offensichtlich nicht vor.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI