



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 520/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. April 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 066 092

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Februar 2016 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2008 000 907 für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen wurde:

Klasse 05: Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Aminosäuren für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Eiweißpräparate für medizinische Zwecke; Elixiere [pharmazeutische Präparate]; Enzympräparate für medizinische Zwecke; Fette für medizinische Zwecke; Glukose für medizinische Zwecke; Kapseln für medizinische Zwecke; Kaugummis für medizinische Zwecke; medizinische Kräuter, Kräutertees für medizinische Zwecke; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Mittel zur Desodorierung der Luft; Nahrungsmittel auf Eiweißgrundlage für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Alginaten; Nahrungs-

ergänzungsmittel aus Enzymen; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose; Nahrungsergänzungsmittel aus Hefe; Nahrungsergänzungsmittel aus Leinsamenöl; Nahrungsergänzungsmittel aus Lezithin; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nervenstärkungsmittel; Oblatenkapseln für pharmazeutische Zwecke; oxidationshemmende Tabletten; Pastillen für pharmazeutische Zwecke; Schlafmittel; Tonika; Traubenzucker für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Wurzeln mit medizinischer Wirkung;

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren;
Veranstaltung und Durchführung von Workshops.

Im vorgenannten Umfang ist die Eintragung der Marke 30 2012 066 092 wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2008 000 907 zu löschen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke

Denk Getränk

ist am 22. Dezember 2012 angemeldet und am 20. März 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 05: Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Aminosäuren für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Eiweißpräparate für medizinische Zwecke; Elixiere [pharmazeutische Präparate]; Enzympräparate für medizinische Zwecke; Fette für medizinische Zwecke; Glukose für medizinische Zwecke; Kapseln für medizinische Zwecke; Kaugummi für medizinische Zwecke; medizinische Kräuter, Kräutertees für medizinische Zwecke; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Mittel zur Desodorierung der Luft; Nahrungsmittel auf Eiweißgrundlage für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Alginaten; Nahrungsergänzungsmittel aus Enzymen; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose; Nahrungsergänzungsmittel aus Hefe; Nahrungsergänzungsmittel aus Leinsamenöl; Nahrungsergänzungsmittel aus Lecithin; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nervenstärkungsmittel; Oblatenkapseln für pharmazeutische Zwecke; oxidationshemmende Tabletten; Pastillen für pharmazeutische Zwecke; Schlafmittel; Tonika; Traubenzucker für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Wurzeln mit medizinischer Wirkung;

Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Fotokopierarbeiten; Herausgeben von Werbetexten; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Layoutgestaltung für Werbezwe-

cke; Marketing; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Produktion von Werbefilmen; Schreibdienste; Verfassen von Werbetexten; Versandwerbung; Verteilung von Werbematerial; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung;

Klasse 41: Aufzeichnung von Videoaufnahmen; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Coaching [Ausbildung]; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Desktop-Publishing; Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Eintrittskartenvorverkauf; Fotografieren; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Musikdarbietungen; online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Party-Planung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Veröffentlichung von Büchern.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. April 2013.

Gegen diese Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der am 7. Januar 2008 angemeldeten und am 15. Februar 2008 eingetragenen Wortmarke 30 2008 000 907

Denk

eingetragen für die Waren der

Klasse 05: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Der ebenfalls erhobene Widerspruch aus der Unions-Wort-/Bildmarke UM 010 684 901 ist mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2017 zurückgenommen worden.

Mit Beschluss vom 8. Februar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch aus der Wortmarke 30 2008 000 907 „Denk“ mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Widerspruchsmarke komme mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es stünden sich nach der maßgeblichen Registerlage teilweise identische bzw. hochgradig ähnliche Waren gegenüber. Zwischen „diätischen Erzeugnissen“ und „Nahrungsergänzungsmitteln“ der angegriffenen Marke und „pharmazeutischen Erzeugnissen“ der Widerspruchsmarke bestünden deutliche Überschneidungen bei Herstellerbetrieben, Vertriebswegen und Verkaufsstätten. Ob und mit welchem Grad darüber hinaus eine Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen vorliege, könne dahingestellt bleiben, weil selbst im Bereich der Identität mangels hinreichender Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei.

Bereits schriftbildlich/visuell gebe es deutliche Abgrenzungsmerkmale zwischen den in der Wortlänge eindeutig differierenden Vergleichsmarken „Denk Getränk“ und „Denk“. Klanglich käme eine Verwechslungsgefahr allenfalls dann in Betracht, wenn man von einer prägenden Wirkung des Wortteils „Denk“ in der angegriffenen Marke ausgehe, was jedoch zu verneinen sei. Vielmehr weise die Zusammenstellung der Wortbestandteile der angegriffenen Marke trotz der Getrenntschreibung auf einen Gesamtbegriff hin, der ohne analysierende Betrachtungsweise - entsprechend der dem Verkehr bekannten, ähnlich gebildeten Begriffe wie „Denkfabrik“, „Denkhilfe“, „Denkpause“, „Denkprozess“ oder „Denksport“ - als „Denkgetränk“ erfasst werden würde. Dieser Gesamtbegriff bilde eine eigenständige

Sinneinheit, der es in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen an einer beschreibenden Sachaussage fehle. Dies schließe auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr aus. Auch eine Verwechslungsgefahr durch selbstständig kennzeichnende Stellung komme mangels eines bekannten Unternehmenskennzeichens, eines Serienkennzeichens oder einer sonst bekannten Marke im Sinne der „THOMSON LIFE“-Entscheidung nicht in Betracht, ebenso wenig wie die Gefahr des gedanklichen miteinander In-Verbindung-Bringens.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, der Bestandteil „Denk“ sei in der angegriffenen Marke prägend bzw. selbstständig kennzeichnend. Dem Wortbestandteil „Getränk“ der angegriffenen Marke komme insoweit eine waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende Qualität zu, als der Verkehr die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkte dahingehend verstehe, dass sie in Gestalt oder als Bestandteil eines Getränks oder zusammen mit einem Getränk verabreicht bzw. eingenommen werden könnten. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 ergebe sich die beschreibende Eigenschaft aufgrund deren Bezugs zu Getränken. Für den Bestandteil „Denk“ der angegriffenen Marke sei dies hingegen nicht gegeben. Die beiden Bestandteile bildeten daher keine aus gleichwertigen Bestandteilen bestehende Einheit. Auch vermittle die aus zwei Einzelwörtern bestehende Begriffskombination der angegriffenen Marke dem Publikum keinen ihm bekannten Begriffsinhalt. Im Gegensatz dazu sei der Bedeutungsinhalt der von der Markenstelle angeführten Begriffe („Denkfabrik“, „Denkhilfe“, „Denkpause“, „Denkprozess“ oder „Denksport“) dem Publikum bekannt und von diesem sofort erfassbar, wohingegen „Denk Getränk“ nur eine vage Bedeutung entnehmbar sei. Somit stünde in den Vergleichszeichen der Wortbestandteil „Denk“ übereinstimmend im Vordergrund, wogegen der weitere Bestandteil „Getränk“ aufgrund seiner beschreibenden Eigenschaft in den Hintergrund trete. Die von dem Inhaber der jüngeren Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede sei verspätet und daher unzuläs-

sig. Die Benutzung der Marke „Denk“ sei allerdings durch die eingereichten Benutzungsunterlagen glaubhaft gemacht worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 8. Februar 2016 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 066 092 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2017 hat der Beschwerdegegner den Einwand der Nichtbenutzung erhoben. Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, dass die daraufhin von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen zum Nachweis der Glaubhaftmachung ungeeignet seien. Sie beträfen zum einen nicht die beanspruchten pharmazeutischen und chemischen Erzeugnisse zu medizinischen Zwecken, sondern nur Nahrungsergänzungsmittel. Zum zweiten sei nicht erkennbar, dass die Beschwerdeführerin die genannten Umsätze getätigt habe, da auf manchen Produktverpackungskopien eine Firma A...

GmbH & Co. KG auftauche. Zum dritten werde das Wort „Denk“ nur als Firmenschlagwort, Bestandteil der Firma der Widersprechenden oder als Bestandteil einer anderen Marke, nicht aber in Alleinstellung verwendet. Viertens seien im Zeitraum 2012/2013 - wenn überhaupt - nur für den Export bestimmte Waren gekennzeichnet worden. Der Beschwerdegegner ist im Übrigen der Auffassung, dass die angegriffene Marke nicht durch den Bestandteil „Denk“ geprägt werde, vielmehr die Wortkombination als Ganzes maßgeblich sei. Die Bezeichnung „Getränk“ sei darüber hinaus nur dem Lebensmittelbereich zuzuordnen und könne kein beschreibender Bestandteil von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Klasse 5 und 35 sein. Außerdem sei nicht davon auszugehen, dass Zeichen, die den Wort-

bestandteil „denk“ enthielten, im Geschäftsverkehr dem Unternehmen der Widersprechenden zugeordnet würden. Vielmehr sei der Begriff „denk“ als Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs stark beschreibend. Neukombinationen mit diesem Begriff müssten daher einer Eintragung allgemein zugänglich sein, was auch die übrigen erfolgreichen Markeneintragungen mit dem Begriff „denk“ zeigten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat im tenorierten Umfang Erfolg.

1. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht teilweise Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
 - a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller 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 MarkenR 2014, 245 ff. - Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79

Rn. 9 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker/HABM [Barbara Becker]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/ Villa Culinaria).

- b) Da der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Denk“ bestritten hat, sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Der Inhaber der jüngeren Marke hat in der mündlichen Verhandlung am 8. November 2017 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke 30 2008 000 907 „Denk“ bestritten, worin die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu verstehen ist (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 19. April 2013 bereits fünf Jahre im Register eingetragen war, sind beide Einreden zulässig. Die zulässigen Einreden waren auch nicht als verspätet nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Nach § 282 Abs. 2 ZPO sind Anträge sowie Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitende Schriftsätze so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner

die erforderliche Erkundigung noch einholen kann. Der Gegner soll sich im Verhandlungstermin zu neuen Tatsachenbehauptungen erklären und sachgerecht verteidigen können. Die Vorschrift, die schriftsätzliches Vorbringen vor der mündlichen Verhandlung verlangt, gilt in erster Linie im Anwaltsprozess, in dem die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorzubereiten ist, § 129 Abs. 1 ZPO (BGH GRUR 2010, 859 Rn. 16 - Malteserkreuz III; Reichold in Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 282 Rn. 4). Da das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltsprozess im Sinne von § 78 Abs. 1 ZPO ist, weil die Vertretung durch Rechtsanwälte nicht zwingend geboten ist, kommt eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen gemäß § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BGH a. a. O. - Malteserkreuz III), was im vorliegenden Fall nicht geschehen ist.

Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 19. April 2013 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH a. a. O. - idw Informationsdienst Wissenschaft). Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Marke, insbesondere Zeit, Art und Umfang in den Benutzungszeiträumen **19. April 2008 bis 19. April 2013** sowie **8. November 2012 bis 8. November 2017** darzutun und glaubhaft zu machen.

Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt

zu erschließen und zu sichern. Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen (EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 29 - Leno Marken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2012, 832 Rn. 49 - ZAPPA; GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI; GRUR 2009, 60 Rn. 37 - LOTTOCARD). Ausgeschlossen sind somit die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI).

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung verschiedene Unterlagen vorgelegt, darunter eine lediglich in Kopie vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 18. Oktober 2017 und zwei im Original vorgelegte eidesstattliche Versicherungen vom 1. Dezember 2017 und vom 12. Januar 2018, diverse Auszüge aus ihrer Homepage, eine Liste der angemeldeten und angezeigten Arzneimittelzulassungen der Beschwerdeführerin sowie Originalverpackungen. Allerdings kann die mit Schriftsatz vom 17. Januar 2018 vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 12. Januar 2018 nicht berücksichtigt werden, da die Vorlage erst nach Ablauf der in der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2017 gewährten Frist und somit nach Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgt ist (vgl. BGH MarkenR 2011, 217 Rn. 13 - Yoghurt-Gums).

Doch die mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2017 und somit innerhalb der gewährten Schriftsatzfrist eingereichten Unterlagen einschließlich der eides-

stattlichen Versicherung vom 1. Dezember 2017 enthalten ausreichende Angaben, um die Tatsachen hinsichtlich Art, Form, Ort und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Aus diesen ergibt sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ während der beiden relevanten Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG.

aa) Die Angaben zu Dauer und Umfang der Benutzung sind für ihre Glaubhaftmachung ausreichend. Die eidesstattliche Versicherung vom 1. Dezember 2017 nennt für die Jahre 2012 bis 2017 Mindestumsätze und Mindeststückzahlen, die unter der Marke „Denk“ mit „pharmazeutischen und chemischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke“ erzielt worden sind. Ergänzt durch die weiter vorgelegten Unterlagen sind diese Angaben geeignet, eine hinreichende Benutzung gemäß § 26 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG dem Umfang und der Zeit nach glaubhaft zu machen. Auch die Benutzung für Exportzwecke gilt gemäß § 26 Abs. 4 MarkenG als Benutzung im Inland. Dabei ist es unschädlich, dass für den ersten Benutzungszeitraum nur Angaben zu den Jahren 2012 und 2013 gemacht worden sind. Denn für eine ernsthafte Benutzung ist eine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums nicht erforderlich (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rn. 40 - VODOO; GRUR 2008, 616 Rn. 23 - AKZENTA).

bb) Auch die Art der Benutzung genügt den Anforderungen. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners wird das Zeichen, so wie es nach den eingereichten Unterlagen benutzt wird, nicht nur als Bestandteil des Firmennamens der Beschwerdeführerin, als Firmenschlagwort oder als Namensbestandteil, sondern markenmäßig verwendet. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie einge-

tragen ist (vgl. GRUR 2013, 725 - Duff Beer; GRUR 2011, 623 Rn. 23 - Peek & Cloppenburg II; GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, 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 Rn. 23 - Dorzo; a. a. O. Rn. 13 - Duff Beer).

Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind (BGH GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hiervon abweichenden Form benutzt worden ist, muss deshalb vorab geklärt werden, ob weitere Elemente wie zusätzliche Wörter, Bilder, Formen, Farben einen relevanten Bezug zur Marke aufweisen, oder ob es sich lediglich um von der Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben oder Ausstattungselemente handelt, die für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke ohne Bedeutung sind (BGH, a. a. O., Rn. 19 - Dorzo; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 154).

Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den Charakter einer eingetragenen Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich zusätzlich illustriert wird. Die auf einem Teil der vorgelegten Originalverpackungen gewählte Darstellung der Marke „Denk“ mit der grafischen Verfremdung des Anfangsbuchstaben „D“ führt daher nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters. Es handelt sich lediglich um eine werbeübliche

und klanglich nicht wahrnehmbare Abwandlung der Initiale, so dass der Verkehr darin ohne weiteres das Zeichen „Denk“ erkennen wird. Soweit auf den Verpackungen dem Wort „Denk“ jeweils der Name eines Wirkstoffes vorangestellt wird (nämlich z. B. Clopidogrel Denk, Anastrozol Denk und Ibuprofen Denk), handelt es sich bei Wirkstoffangaben um allgemeine Sachangaben, die keinen derartigen Bezug zu der Marke „Denk“ aufweisen, als dass sie den kennzeichnenden Charakter verändern würden (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 19 - Dorzo; BPatG, BlfPMZ 2004, 499 Rn. 32 - BONSAL/Bonfal). So handelt es sich bei „Clopidogrel“ um einen Wirkstoff, der zur Gruppe der Thrombozytenaggregationshemmer gehört und der Herabsetzung der Blutgerinnung dient. „Anastrozol“ ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Aromata-sehemmer; „Ibuprofen“ ein Wirkstoff aus der Gruppe der nichtsteroidalen Entzündungshemmer mit - selbst dem Endverbraucher bekannten - schmerzlindernden und fiebersenkenden Eigenschaften. Der Verkehr wird den herkunftshinweisenden Teil der Wortkombination immer in dem Wort „Denk“ und nicht in der Wirkstoffbezeichnung sehen. Schließlich kann sich die Widersprechende zur Darlegung der rechtserhaltenden Benutzung auch dann auf die Benutzung eines abgewandelten - den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändernden - Zeichens berufen, wenn dieses, wie z. B. das Zeichen „Denk Pharma“, ebenfalls als Marke eingetragen ist (BGH GRUR 2013, 840 Rn. 29 - PROTI II). Es ist daher von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen.

cc) Zutreffend hat die Beschwerdeführerin auf den Einwand des Beschwerdegegners, es sei nicht feststellbar, wem die Markenbenutzung zurechenbar sei, darauf hingewiesen, dass die Markenbenutzung auf sie und nicht auf ein anderes pharmazeutisches Unternehmen zurückzuführen ist. So weisen die bei den Akten befindlichen Produktverpackungen, z. B. für „Linezolid Denk“, auf die Widersprechende als Herstellerin hin. Soweit einige der vorgelegten Produktverpackungen (z. B. für „Denk fertilo lady caps“) folgenden Hinweis enthalten: „Hergestellt für | Manufactured for | Fabriqué pour

Denk Nutrition is a division of: D... GmbH & Co. KG
P...str. in München | Germany von | by | par A... GmbH & Co.
KG“, ergibt sich daraus ebenfalls die Markenbenutzung durch die
Beschwerdeführerin, da das Unternehmen A... GmbH & Co. KG
Auftragshersteller für die pharmazeutische Industrie ist.

dd) Auch der Einwand des Beschwerdegegners, manche der vorgelegten Produktverpackungen betreffen Nahrungsergänzungsmittel und seien deswegen nicht zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung für „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ geeignet, verfängt nicht. In der eidesstattlichen Versicherung vom 1. Dezember 2017 erklärt die Widersprechende die Benutzung für „pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und legt dazu beispielhaft Produktverpackungen verschiedener Arzneimittelgruppen (Antiinfektiva, Herz- Kreislaufmittel, Onkologika) vor. Dies ist in der Zusammenschau zum Nachweis der Benutzung für die in Rede stehenden Waren ausreichend. Soweit darüber hinaus zur Glaubhaftmachung der funktionsgerechten Benutzung auch Verpackungen von Nahrungsergänzungsmitteln vorgelegt worden sind, ist anzumerken, dass es sich bei diesen nicht, wie der Beschwerdegegner annimmt, um den Klassen 29 und 30 zuzuordnende Nahrungsmittel handelt, sondern, wie die Angaben auf den Verpackungen deutlich machen, um Produkte der Gesundheitspflege für medizinische Zwecke (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.10.2014, 30 W (pat) 13/14 - Dorovit/Korovit) und damit um solche Nahrungsergänzungsmittel, die von dem weiten Oberbegriff „pharmazeutische und chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ umfasst werden (BPatG a. a. O. - Dorovit/Korovit).

Dem Waren- und Dienstleistungsvergleich können demnach auf Seiten der Widersprechenden die Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ zugrunde gelegt werden.

- c) Zwischen den sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen besteht zum Teil Identität oder Ähnlichkeit, zum Teil Unähnlichkeit. Soweit Unähnlichkeit zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren der Widerspruchsmarke besteht, muss dem Widerspruch und mithin der Beschwerde schon deshalb der Erfolg versagt bleiben.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist 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, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (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). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann dagegen nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/ DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

aa) Die Waren der Widerspruchsmarke „pharmazeutische Erzeugnisse“ sind identisch zu „Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke“ (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.02.2017, 30 W (pat) 517/14 - Malteser Apotheke KUCHLER/Malteser/MALTESER, Malteser KUCHLER Apotheke Alles Gute zur Gesundheit./Malteserkreuz im Wappen/Malteser/MALTESER). Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke „pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und „diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diät-Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke“ der jüngeren Marke besteht enge Ähnlichkeit (vgl. BPatG, Beschluss vom 08.11.2004, 30 W (pat) 106/03 - Zinkotec; Beschluss vom 13.02.2014, 30 W (pat) 43/12 - Sinuvex/ CinnoVex/ Sinupret; Richter/Stoppel, 16. Auflage, S. 215). Darüber hinaus besteht Identität oder enge Ähnlichkeit zwischen den konkret von der angegriffenen Marke beanspruchten Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen und/oder chemischen Erzeugnissen zu medizinischen Zwecken der Widerspruchsmarke (vgl. BPatG, Beschluss vom 05.08.2014, 24 W (pat) 34/14 - ErovitalGelovital; Beschluss vom 09.10.2014, 30 W (pat) 13/14 - Dorovit/Korovit). Denn im Rahmen der Gesundheitspflege für medizinische Zwecke werden häufig auch Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich eingesetzt, um Mangelerscheinungen auszugleichen. Schwerpunkt ist damit die Heilung oder Linderung krankhafter Zustände, was zusätzlich zu den für die Warenähnlichkeit maßgeblichen Kriterien „Erbringungsort und Vertriebsmodalität“ einen weiteren Berührungspunkt darstellt. Auch die übrigen auf Seiten der angegriffenen Marke genannten Waren können in der Darreichungsform, dem Verwendungszweck nach - wie die oben erwähnten auf Mangelernährung beruhenden krankhaften Zustände - sowie bei den verwendeten Inhaltsstoffen erhebliche Übereinstimmungen mit den Waren der Widerspruchsmarke aufweisen, so dass jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit besteht.

bb) Zwischen den von der angegriffenen Marke weiterhin in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops“ und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ist trotz grundsätzlicher Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen ein mittlerer Ähnlichkeitsgrad gegeben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist auf dieselben Kriterien abzustellen wie bei der Beurteilung der Waren untereinander. Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden (BGH GRUR 2012, 1145, 1148 Rn. 35 - Pelikan). Maßgeblich ist insoweit die Verkehrsanschauung. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen liegt vor, wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Es ist also zu fragen, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (BGH a. a. O. - Pelikan; BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Es entspricht der Praxis, dass Hersteller von Arzneimitteln Schulungen zu Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten von Arzneimitteln, zu Therapiemöglichkeiten oder zur Herstellung von Rezepturen organisieren und durchführen. Für die angesprochenen Verkehrskreise, hier die medizinischen Fachkreise (Ärzte, Apotheker, medizinische Assistenten) und die Endverbraucher liegt die Annahme nahe, dass die Schulungsdienstleistungen und die Waren, auf die sich die Schulungen beziehen, aus denselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

- cc) Im Übrigen, nämlich im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 35 sowie der im Tenor nicht genannten weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41, liegt jedoch mangels ausreichender Berührungspunkte eine Ähnlichkeit zu den Waren der Widersprechenden nicht vor. Die Beschwerde ist insoweit unbegründet.
- d) Die zu berücksichtigenden Vergleichswaren und –dienstleistungen richten sich sowohl an den medizinischen Fachverkehr als auch an die Allgemeinheit der Verbraucher. Erfahrungsgemäß begegnen die allgemeinen Verkehrskreise Waren und Dienstleistungen, die mit Gesundheit zu tun haben, mit einer - zumindest leicht - erhöhten Aufmerksamkeit, beim Fachpublikum jedenfalls ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.
- e) Die Widerspruchsmarke besitzt - mangels entgegenstehender Anhaltspunkte - eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft ist weder ersichtlich, noch hat die Widersprechende sie geltend gemacht. Für die Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft bestehen ebenfalls keine Anhaltspunkte. Selbst wenn man in Bezug auf die Waren der Klasse 5 in Anlehnung an das Verb „denken“ eine Assoziation zu Mitteln zur Stärkung der Gehirnleistung herstellen würde, liegt darin weder ein beschreibender Bezug zu diesen Waren noch eine entsprechende Anlehnung an eine Sachangabe.
- f) Den bei dieser Ausgangslage zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr gebotenen Zeichenabstand hält die angegriffene Marke nicht ein.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14

Rn. 10 - TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 - OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), 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, Rn. 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 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 - OSTSEE-POST). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem der Wahrnehmungsbereiche aus (BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015, 114 Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Die Vergleichsmarken „Denk Getränk“ und „DENK“ unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit klanglich, schriftbildlich und begrifflich ausreichend durch das in der jüngeren Marke enthaltene Wort „Getränk“.

Gleichwohl ist aber eine Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang gegeben, weil die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil „Denk“ geprägt wird, der identisch mit der Widerspruchsmarke ist. Für die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten Zeichens durch einen Bestandteil müssen die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Rn. 37 - BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Rn. 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Rn. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Rn. 56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2010, 828 Rn. 45 - DiSC; GRUR 2008, 719 Rn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Dies ist vorliegend der Fall. Der weitere in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil „Getränk“ ist für die tenorierten Waren der Klasse 5 beschreibend, da diese alle in flüssiger Form angeboten bzw. zu einer Flüssigkeit aufgelöst oder mit anderen Stoffen zu Flüssigkeiten verarbeitet und somit trinkend eingenommen werden können. Dabei ist unter „Getränk“ jede „zum Trinken zubereitete Flüssigkeit“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Getraenk>) zu verstehen, also nicht nur - wie der Beschwerdegegner meint - die dem Lebensmittelbereich zuzuordnenden Getränke. Der angesprochene Verkehr wird daher in dem Bestandteil „Getränk“ einen beschreibenden Hinweis auf die Darreichungsform sehen, also darauf, dass die angebotenen Waren selbst in Getränkeform angeboten werden (z. B. Diätgetränke für medizinische Zwecke), die Waren zur Herstellung eines Getränks bestimmt sind (z. B. medizinische Kräuter, Kräutertees für medizinische Zwecke) oder dass die Waren in einer Flüssigkeit aufzulösen sind (z. B. Kapseln, Tabletten, Elixiere) und dann trinkbar sein können. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 „Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von

Workshops“ enthält der Begriff „Getränk“ eine Sachaussage, die dazu führt, dass dieser in den Hintergrund rückt und der Verkehr das Wort „Denk“ als prägend ansieht. Denn Getränke können Thema von Seminaren und Workshops sein (z. B. „Workshop Getränkewelten“ für Schülerinnen und Schüler, http://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/040_BN/Bilder/Kinder_Schule/zdi/DMB_Info_Lehrer_-_Getra_%C3%AAankeWelten-__BO.pdf; „Getränke-Seminar“ der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, <https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2018/DLG-GE-18.pdf> etc.). Eine in der angegriffenen Marke liegende gesamtbegriffliche Aussage, die einer Prägung durch den Bestandteil „Denk“ entgegenstehen würde, kann nicht festgestellt werden. Insbesondere drängt sich - nicht zuletzt auch wegen der Getrennschreibung - die Assoziation zu einem „Getränk zum Denken“, also zur Verbesserung der Denkleistung, nicht unmittelbar auf. Auch wenn es die Intention des Inhabers der jüngeren Marke ist, unter dieser Bezeichnung sog. „natürliches Brainfood“ anzubieten, wie er es auf seiner Homepage bewirbt, ergibt sich diese Bedeutung allenfalls durch die Beschreibung des Getränks in Bezug auf Inhaltsstoffe und Wirkung, nicht jedoch unmittelbar aus der Bezeichnung selbst, anders als bei Begriffen wie „Denkprozess“, „Denkhilfe“, „Denkpause“ etc., die einen eindeutigen Sinngehalt besitzen.

Im Umfang der Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Denk“ stehen sich mit „Denk“ und „Denk“ klanglich identische Marken gegenüber, so dass insoweit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

In Bezug auf die Waren „Kaugummis für medizinische Zwecke“ und „Mittel zur Desodorierung der Luft“ kann eine Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Denk“ nicht festgestellt werden, so dass insoweit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet. Diesbezüglich tritt das Wort „Getränk“ nicht als beschreibend in den Hintergrund, denn „Kaugummis“ können nicht zu einer trinkbaren Flüssigkeit aufgelöst werden und „Mittel zur

Desodorierung der Luft“ sind nicht für den Verzehr geeignet, so dass beim Verkehr keine Assoziation zu Getränken entstehen kann.

Gleichwohl besteht die Gefahr, dass die sich gegenüber stehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbsatz MarkenG.

Diese Gefahr liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rn. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2009, 484 Rn. 79 - METROBUS; GRUR 2008, 258 Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

Dies ist vorliegend der Fall. Die Widerspruchsmarke „Denk“ ist vollständig in die jüngere Marke übernommen worden. Es liegen auch besondere Umstände vor, die es rechtfertigen, dem übernommenen Bestandteil „Denk“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzubilligen, da „Denk“ von der Beschwerdeführerin als Firmenschlagwort verwendet wird. „Denk“ eignet sich daher als Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden. Wie oben dargelegt, spricht auch die Verbindung mit dem Wort „Getränk“ nicht gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung, da „Denk“ und „Getränk“ nicht zu einer gesamtbegrifflichen Aussage verbunden sind. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den übereinstimmenden Bestandteil „Denk“ gelenkt wird, so dass er, auch wenn er erkennt, dass es sich um unterschiedliche Zeichen handelt, jedenfalls in Bezug auf „Kaugummis für medizinische Zwecke“ und

„Mittel zur Desodorierung der Luft“ annimmt, die fraglichen Waren stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 war daher im tenorierten Umfang aufzuheben.

2. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr