



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 15/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 026 524

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. Mai 2011 angemeldete Bezeichnung

Kuschelmonster

ist am 16. Dezember 2011 unter der Nummer 30 2011 026 524 für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 und 30 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung erfolgte unter anderem für die nachfolgenden Waren:

Klasse 25:

Babywindeln aus textilem Material; Babywäsche; Bademäntel; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bodysuits [Teddys, Bodys]; Geldgürtel [Bekleidung]; Gürtel [Bekleidung]; Halstücher; Hausschuhe; Krawatten; Krawattentücher; Lätzchen, nicht aus Papier; Manschetten [Bekleidung]; Ohrenschützer [Bekleidung]; Schals; Schlafanzüge; Schlafmasken; Socken; Sportbekleidung, soweit in Klasse 25 enthalten; T-Shirts;

Klasse 30:

Bonbons; Brot; Eiscreme; Eistee; Getreidesnacks; Honig; Kaffee; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage; Kaffeegetränke; Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke; Kakao; Kakaogetränke; Kakaowerzeugnisse; Kekse; Kuchen; Konfekt; Kräcker [Gebäck]; Maisflocken [Cornflakes]; Milchbrei für Nahrungszwecke; Müsli; Nudeln; Pastillen (Süßwaren); Pizzas; Pudding; Reissnacks; Schokolade; Schokoladetränke; Speiseeis; Süßwaren; Teigwaren; Tee; Torten; Traubenzucker für Nahrungszwecke; Waffeln; Zuckerwaren; Zwieback.

Gegen die Eintragung der am 20. Januar 2012 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende jeweils am 20. April 2012 aus sechs für sie eingetragenen Marken Widerspruch erhoben, und zwar unter anderem

1. aus der seit dem 21. Juli 2010 unter der Registernummer 30 2010 067 454 eingetragenen Widerspruchsmarke

Monster

aktuell gemäß Beschränkung im Beschwerdeverfahren durch Schriftsatz vom 14. Dezember 2018 (Bl. 110 d.A.) nur noch gestützt auf die folgenden Waren der Klassen 28 und 32 der Widerspruchsmarke, nämlich

Klasse 28:

Turn- und Sportgeräte; Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte;

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;

2. aus der seit dem 19. April 2011 unter der Registernummer 009 492 158 eingetragenen Unionsmarke

MONSTER

aktuell gemäß Beschränkung im Beschwerdeverfahren durch Schriftsatz vom 14. Dezember 2018 (Bl. 110 d.A.) nur noch gestützt auf die Waren der Klassen 5 und 32 der Widerspruchsmarke, nämlich

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten;

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke, nämlich Energiegetränke und Energiegetränke mit Kaffeegeschmack, alle angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen, Nährstoffen, Aminosäuren und/oder Kräutern, soweit sie in Klasse 32 enthalten sind;

3. aus der seit dem 19. Oktober 2005 unter der Registernummer 002 784 486 eingetragenen Unionsmarke

MONSTER

eingetragen für

Klasse 32:

Fruchtsaftgetränke, Erfrischungsgetränke, kohlenstoffhaltige Erfrischungsgetränke, kohlenstoffhaltige Wässer, Sodawasser und mit Vitaminen, Mineralien, Nährstoffen, Aminosäuren und/oder Kräutern angereichertes Selterswasser;

4. sowie aus ihrer seit dem 22. Mai 1997 unter der Registernummer 30 2009 062 863 eingetragenen Marke

Monster

aktuell gemäß Beschränkung im Beschwerdeverfahren durch Schriftsatz vom 14. Dezember 2018 (Bl. 110 d.A.) nur noch gestützt auf die Waren der Widerspruchsmarke, nämlich

Klasse 28:

Turn- und Sportgeräte; Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte;

Klasse 33:

Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte.

Die beiden weiteren Widersprüche, einmal gestützt auf die Unionsmarke 009 144 536 MONSTER und zum anderen gestützt auf die prioritätsjüngere Widerspruchsmarke 30 2011 032 743 MONSTER REHAB, hat die Widersprechende im Laufe des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2018 bzw. nach Hinweis des Senats mit Schriftsatz vom 11. Februar 2020 zurückgenommen.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 13. Dezember 2017 eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich jeweils gegenüberstehenden Marken verneint und alle sechs Widersprüche zurückgewiesen.

Im Widerspruchsverfahren aus der Wortmarke DE 30 2010 067 454 „Monster“ würden sich in den Klassen 28 und Klasse 30 zwar teilweise identische Waren gegenüberstehen. Ob und in welchem Maße im übrigen Warenähnlichkeit vorläge, bedürfe jedoch keiner abschließenden Beurteilung, weil die angegriffene Marke selbst im Bereich identischer Waren den danach erforderlichen Abstand einhalte. Der Widerspruchsmarke komme für „Energydrinks“ eine aufgrund entsprechender Benutzung anzuerkennende gesteigerte Verkehrsgeltung zu, doch würde die

gesteigerte Kennzeichnungskraft über eng verwandte Waren hinaus keine Ausstrahlungswirkung entfalten können. Zudem halte die angegriffene Marke auch im Bereich der Getränke („Eistee, Tee“ der Klasse 30) und bei insoweit erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den danach erforderlichen strengen Abstand in jeder Hinsicht ein. Denn soweit die Vergleichsmarken in der Gesamtheit gegenübergestellt würden, unterscheidet sich die angegriffene Marke durch den vorangestellten Wortteil „Kuschel“ sowohl klanglich als auch schriftbildlich sowie begrifflich so deutlich von der Widerspruchsmarke „Monster“, dass ein sicheres Auseinanderhalten gewährleistet sei. Eine Verwechslungsgefahr komme allenfalls in Betracht, wenn der Bestandteil „Monster“ der Widerspruchsmarke isoliert gegenübergestellt werde. Die dafür erforderlichen Voraussetzungen einer Prägung der jüngeren Marke durch diesen Bestandteil oder einer selbständig kennzeichnenden Stellung innerhalb der Gesamtmarke seien vorliegend aber nicht gegeben. Gegen eine Prägung oder selbständig kennzeichnende Stellung spräche bereits, dass es sich bei dem jüngeren Zeichen um eine Einwortmarke, also formal um ein einteiliges Zeichen, handele. Zudem seien die Wortbestandteile „Kuschel“ und „Monster“ auch inhaltlich aufeinander bezogen und bildeten eine gesamtbegriffliche Einheit, bei der der Sinngehalt des Wortes „Monster“ durch den Zusatz „Kuschel“ in das Gegenteil verkehrt werde von einem Monster, vor dem man sich fürchtet, in ein harmloses, liebenswertes Monster, an das man sich anschmiegen könne. Der Verkehr habe daher keinerlei Anlass, die einteilige Marke auf den Begriff „Monster“ zu verkürzen. Ein Fall einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sei ebenso wenig gegeben. Die Widersprechende verfüge zwar über eine Zeichenserie mit dem übereinstimmenden Wortbestandteil „Monster“, u.a. über die Zeichen MONSTER ENERGY, MONSTER ABSOLUT ZERO; MONSTER EXPORT; MONSTER RIPPER; MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE; MONSTER ASSAULT; MONSTER REHAB TEA + LEMONADE; MONSTER REHAB GREEN TEA. Dabei würde aber die angegriffene Marke zum einen insofern schon nicht in die Zeichenserie passen, als dem vorangestellten Bestandteil „MONSTER“ jeweils eine beschreibende Angabe folge und die weiteren Markenbestandteile jeweils eigenständige Begriffe seien und zum

anderen handele es sich bei dem jüngeren Zeichen um eine gesamtbegriffliche Einheit. Daher werde der angesprochene Verkehr die angegriffene gänzlich anders gebildete Marke nicht mit der Widerspruchsmarke in Verbindung bringen und auch nicht demselben Herkunftsbetrieb zuordnen.

Auch soweit sich die Widersprechende auf den Sonderschutz einer bekannten Marke gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berufe, sei dem Widerspruch der Erfolg zu versagen. Ungeachtet der Frage, ob es sich vorliegend um eine im Inland bekannte Marke handele, seien die Voraussetzungen der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise nicht gegeben. Denn typischerweise ginge es dabei um solche Fälle, in denen das Image der älteren Marke und entsprechende Gütevorstellungen auf die jüngere Marke verlagert würden oder letztere von dem guten Ruf der älteren Marke partizipierte. Werde aber das jüngere angegriffene Zeichen nicht in Alleinstellung, sondern in Verbindung mit anderen kennzeichnungs-kräftigen Zeichen verwendet, könne dies einer Verlagerung von Gütevorstellungen entgegenwirken. Der Begriff der angegriffenen Marke habe mit „Kuschelmonster“ eine andere, sogar gegenteilige Bedeutung gegenüber der Widerspruchsbezeichnung „Monster“. Dies stehe einer Verlagerung von Gütevorstellungen schon entgegen. Eine gedankliche Verknüpfung der Vergleichszeichen und ein Imagetransfer der Widerspruchsmarke sei vorliegend nicht gegeben.

Entsprechendes würde im Hinblick auf die Widersprüche aus der Unionsmarke 009 492 158 MONSTER, der Unionsmarke 002 784 486 MONSTER sowie der Wortmarke 30 2009 062 863 Monster gelten. Insoweit komme es im Einzelnen weder auf Fragen der rechtserhaltenden Benutzung noch auf ein genaueres Eingehen auf die Warenähnlichkeit an, nachdem die Vergleichszeichen selbst im Bereich identischer Waren den danach erforderlichen Abstand zueinander einhielten.

Die Beschwerde der Widersprechenden richtet sich gemäß dem Beschwerdeschriftsatz vom 17. Januar 2018 gezielt und beschränkt gegen die Entscheidung, soweit die Widersprüche in Bezug auf die Waren der Klassen 25 und 30 der angegriffenen jüngeren Marke zurückgewiesen worden sind. Zur Begründung ihrer Beschwerde

führt die Widersprechende im Wesentlichen aus, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um bekannte Marken handele, deren Bekanntheit und deren Image durch die angegriffene Marke „Kuschelmonster“ ausgenutzt werde. Zudem bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, weil die Vergleichszeichen jeweils das identische, prägende Element „MONSTER“ aufwiesen. Jedenfalls bestünde aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung einer bestehenden Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „MONSTER“.

Die Widersprechende sei einer der weltweit führenden Hersteller von Energydrinks und vertreibe die Produkte unter dem Zeichen „MONSTER“. Sie sei im Jahr 1992 als „H...“ gegründet worden und habe im Januar 2012 in „M...“ umfirmiert. Sie vertreibe neben Energydrinks und Teegetränken auch weitere Getränke wie Mineralwässer, Fruchtsäfte, Smoothies, Limonaden und Eistees, wobei dieser Bereich im Sommer 2015 an Coca-Cola veräußert worden sei. In Europa sei die 100prozentige Tochtergesellschaft „M1...“ für den Vertrieb von Energydrinks zuständig, die die Zeichen mit Zustimmung der Widersprechenden benutze (vgl. die Kopie einer eidesstattlichen Versicherung des Senior Vice President/Deputy General Counsel P... - Anlage B&B 28). Unter verschiedenen mit dem Wortelement „Monster“ gebildeten Bezeichnungen seien erstmals im Jahr 2008 in der Europäischen Union Energydrinks verkauft worden, in Deutschland habe der Verkauf im Dezember 2009 begonnen. In den Jahren 2013 bis 2017 seien mit dem Verkauf von MONSTER Energydrinks, die mit MONSTER oder MONSTER REHAB gekennzeichnet gewesen seien, Umsätze für Deutschland von ... bis ... US Dollar erzielt worden (UK ... bis ... Euro; Italien ... bis ... US Dollar; Frankreich ... bis ... US Dollar). Es handle sich um Verkäufe der Widersprechenden an ihre Vertriebspartner, so dass die tatsächlichen Umsätze des Einzelhandels noch deutlich höher sein dürften. Die Marktanteile der Widersprechenden für Energydrinks hätten in Deutschland im November 2015 bei 15,5 % und im Dezember 2016 bei 15,2 % gelegen. Die Widersprechende trägt vor, dass die Marke „Monster“ auch für Sportgeräte benutzt werde und seit dem Jahr 2004 professionelle Sportler bzw. Teams und Amateursportler

weltweit unterstützt würden. Die Widersprechende habe ausreichend und mit eindrucksvollen Zahlen dargetan, dass sie die Widerspruchsmarken auch für die geschützten Waren der Klasse 28 dauerhaft und flächendeckend in der EU sowie in Deutschland benutze. Insoweit habe die Markenstelle den Widerspruchsmarken „MONSTER“ zu Recht eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt. Die im Bereich der „Energydrinks“ besonders hohe Bekanntheit strahle jedenfalls auf die damit identischen oder eng verwandten Getränkeprodukte der Klassen 32 sowie 33 und der Lebensmittel in der Klasse 30 aus. Denn die energispendenden Getränke würden ausreichende Berührungspunkte mit dem Lebens- und Genussmittelbereich aufweisen, seien Getränke oder wiesen einen Bezug zu Getränken auf, so dass insoweit von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Die sich in der Klasse 30 gegenüberstehenden Waren seien weitestgehend identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Auch zwischen den Waren der Klasse 25, insbesondere der „Sportbekleidung“, der jüngeren Marke sei von einer hohen Ähnlichkeit mit den „Turn- und Sportgeräten“ der Klasse 28 der Widerspruchsmarke 30 2010 067 454 Monster auszugehen, nachdem sie häufig von denselben Unternehmen vermarktet würden. Die Vergleichszeichen seien in visueller, klanglicher und auch konzeptioneller Hinsicht hochgradig ähnlich. Insbesondere sei der Bestandteil „Monster“ in der jüngeren Marke prägend bzw. komme diesem eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Denn der weitere Bestandteil der jüngeren Marke „Kuschel“ sei für die Waren der Klassen 25 und 30 rein beschreibend. Es handle sich um einen von dem Adjektiv „kuschelig“ oder dem Verb „kuscheln“ abgeleiteten Begriff, der mit „Nähe, Geborgenheit“ oder „Anschmiegsamkeit“ (Kuschel-ecke, Kuschelkurs, Kuscheltier) verbunden werde. Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 sei „Kuschel“ ein Hinweis auf die Beschaffenheit und den Einsatzzweck der Produkte (kuschelige Bekleidungsgegenstände etwa ein Kuschelschal) sowie im Bereich der in Klasse 30 geschützten Waren ein Hinweis auf ein besonders bequemes „kuscheliges“ Produkt oder auf den Einsatzzweck der Waren beispielsweise einen gemütlichen Abend mit „Kuschel“-Produkten wie etwa einem Kuscheltee. Aus Sicht der Widersprechenden bestehe zudem die Gefahr einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens, nachdem die

Widersprechende Inhaberin einer Reihe von Marken mit dem übereinstimmenden Markenbestandteil „MONSTER“ sei. Das Markenbildungsprinzip folge dabei keinem einheitlichen Muster, nachdem auch eine Reihe von Zeichen den „Stammbestandteil“ Monster als zweiten Bestandteil aufweisen würden (PROTEIN MONSTER UM 861 10 859, MUSCLE MONSTER UM 861 73 59, X-PRESSO MONSTER UM 008 445 711, JAVA MONSTER UM 005 124 045, UBER MONSTER UM 923 52 35). Bei den jeweils dem Stammbestandteil „MONSTER“ hinzugefügten weiteren Markenteilen handle es sich häufig um beschreibende Angaben, was auch bei der angegriffenen Marke mit dem Hinweis auf „Kuschel“ im Sinn von „sanft, mild“ oder „weich“ der Fall sei. Die Widersprechende verweist ferner darauf, dass ein Fall der mittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens gegeben sei. Den intensiv genutzten MONSTER-Marken der Widersprechenden komme ein erhöhter Schutzzumfang zu. Soweit ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten oder berühmten Marke aufweise, werde das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte oder berühmte Marke häufig von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen ausgehen. Ebenso seien die Voraussetzungen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erfüllt, nachdem den Widerspruchsmarken eine erhöhte Bekanntheit zukomme. Dies sei durch Vorlage umfangreicher Unterlagen bereits im Widerspruchsverfahren belegt worden.

Die Widersprechende beantragt unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren erklärten Widerspruchsrücknahmen sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2017 aufzuheben, soweit die Widersprüche aus den Marken DE 30 2010 067 454 „Monster“, UM 009 492 158 „MONSTER“, UM 002 784 486 „MONSTER“ sowie DE 30 2009 062 863 „Monster“ hinsichtlich der Waren der Klassen 25 und 30 zurückgewiesen worden sind und wegen dieser Widersprüche die teilweise Löschung der

angegriffenen Wortmarke 30 2013 050 151 „Kuschelmonster“, nämlich in Bezug auf die Waren der Klassen 25 und 30 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Mit Schriftsatz vom 6. Juli 2012 hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung zunächst bezüglich der Widerspruchsmarken UM 002 784 486 MONSTER und 30 2009 062 863 Monster erhoben und mit Schriftsatz vom 1. August 2018 im Beschwerdeverfahren schließlich bezüglich aller Widerspruchsmarken.

Die Markeninhaberin trägt vor, eine rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken sei bereits deshalb nicht gegeben, weil die Zeichen durchweg nicht in der eingetragenen Form, sondern ausschließlich in Verbindung mit dem nachgestellten Bestandteil „Energy“ als „Monster Energy“ verwendet würden. Das sei nicht nur den von der Widersprechenden eingereichten Produktabbildungen, sondern auch dem „Witness Statement of Rodney Cyril Sacks“ vom 8. März 2017, der stets von „Monster Energy“ Marken spreche, zu entnehmen. Die von der Eintragung abweichende verwendete Form verändere den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarken. Zudem würden sich die vorgelegten Unterlagen ausschließlich auf eine Verwendung der Marken für einen alkoholfreien Energydrink beziehen, bezüglich weiterer Produkte sei die Benutzung der Widerspruchsmarken weder dargelegt noch belegt worden. Ungeachtet des fehlenden Nachweises der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken, sei eine Ähnlichkeit der „alkoholfreien Energiegetränke“ mit den Waren der jüngeren Marke sowie auch eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen nicht gegeben. Denn nach den gefestigten Grundsätzen der Rechtsprechung zur Ähnlichkeit bei kombinierten Zeichen sei der Gesamteindruck der Zeichen maßgebend. Eine Prägung nur durch einen Zeichenbestandteil komme bei annähernd gleichgewichtigen Markenelementen nicht in Betracht. Eine unmittelbare

Verwechslungsgefahr der Zeichen aufgrund des übereinstimmenden Zeichenbestandteils „Monster“ sei insoweit nur anhand einer nicht zulässigen zergliedernden Betrachtungsweise denkbar. Die von der Widersprechenden vorgenommene Abspaltung des Wortteils „Kuschel“ bei der jüngeren Marke sei künstlich und nicht zulässig. Auch sei kein Fall einer mittelbaren Verwechslungsgefahr gegeben. Denn nicht jede Assoziation, die ein jüngeres Zeichen auslösen könne, führe zu einer fehlerhaften Unternehmenszuordnung. Die jüngere Marke „Kuschelmonster“ passe als Wortgesamtheit schon nicht in die Markenserie der Widersprechenden, die jeweils MONSTER auch als ersten Wortbestandteil aufwiesen. Zudem führe der durch die Wortzusammenfügung entstandene Gesamtbegriff „Kuschelmonster“ von der Vorstellung, wonach es sich um eine weitere Marke aus der Serie der Widersprechenden handele, weg. Die Inhaberin der jüngeren Marke verweist schließlich auf zahlreiche mit dem Bestandteil „Monster“ für Waren der Klassen 25 und 30 eingetragene Marken unterschiedlichster Unternehmen. Vorliegend fehle es auch an einer Beeinträchtigung der Bekanntheit der älteren Marken durch die jüngere Marke. Zum einen fehle es für den Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke im Mai 2011 sowie für den Entscheidungszeitpunkt an der insoweit erforderlichen Bekanntheit der Widerspruchsmarken. Insoweit werde der darauf bezogene Sachvortrag der Widersprechenden bestritten. Zum anderen sei der von der Widersprechenden für die Jahre 2011 bis 2013 angegebene Marktanteil der Widerspruchsmarken von 4,6 % bis 8,6 % nicht annähernd dazu geeignet, das Vorliegen einer bekannten Marke zu begründen. Zudem verwende die Widersprechende nicht das Zeichen „Monster“, sondern vielmehr das Zeichen „Monster Energy“.

Auf den hilfsweise gestellten Terminantrag der Widersprechenden hatte der Senat einen Termin zur mündlichen Verhandlung für den 6. Februar 2020 angesetzt und in einem ausführlichen Ladungszusatz darauf hingewiesen, dass die Beschwerde wenig Aussicht auf Erfolg habe. Nachdem die Markeninhaberin am 4. Februar 2020 angekündigt hatte, dass von ihrer Seite zur mündlichen Verhandlung niemand

erscheinen werde und die Widersprechende bereits am Tag zuvor um eine Verlegung des Termins wegen von ihr beabsichtigter Vergleichsgespräche gebeten hatte, ist der Verhandlungstermin zunächst abgesetzt worden. Die Widersprechende hat den Terminsantrag mit Schriftsatz vom 11. Februar 2020 zurückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 30, die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen sowie den Ladungszusatz des Senats vom 14. Januar 2020 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken weder eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (i.V.m. § 125 b Nr. 1, Nr. 4 MarkenG) noch liegen die Voraussetzungen für eine Löschung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor, so dass die Markenstelle die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 30 2010 067 454 „Monster“, UM 009 492 158 „MONSTER“, UM 002 784 486 „MONSTER“ und 30 2009 062 863 „Monster“ zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 12. Mai 2011 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG sowie gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG § 43 Abs. 1 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. 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.

1. Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke „Kuschelmonster“ und den älteren Widerspruchsmarken „Monster“ bzw. „MONSTER“ keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Die mit Schriftsatz der Markeninhaberin vom 6. Juli 2012 hinsichtlich der Widerspruchsmarken UM 002 784 486 und 30 2009 062 863 und mit Schriftsatz vom 1. August 2018 in Bezug auf alle Widerspruchsmarken gemäß § 43 Abs. 1

MarkenG pauschal bzw. undifferenziert erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist als zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG (aF) bzw. § 125 b Nr. 4 MarkenG i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG hinsichtlich der Widerspruchsmarken 30 2009 062 863 und UM 002 784 486, nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bzw. § 125 b Nr. 4 MarkenG i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bezüglich der weiteren Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 30 2010 067 454 sowie UM 009 492 158 auszulegen, weil diese beiden Marken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 20. Januar 2012 noch keine fünf Jahre im Register eingetragen waren (Eintragungsdaten 21. Juli 2010 und 12. November 2010), so dass insoweit die Benutzungsschonfrist für diese Marken erst nach dem Veröffentlichungsdatum der angegriffenen Marke im Sinn des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abgelaufen ist (siehe zur Auslegung der Nichtbenutzungseinreden auch BGH GRUR 2008, 714 Rn. 23 – idw; BPatG GRUR 2016, 286 – Yosoja/YOSOI). Die für die Nichtbenutzungseinrede relevanten Zeiträume umfassen damit nach § 158 Abs. 5, § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG mit dem 20. Januar 2012 als dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke den Zeitraum vom 20. Januar 2007 bis zum 20. Januar 2012 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG den Zeitraum vom 18. Juni 2015 bis zum 18. Juni 2020 als Entscheidungsdatum über die Widersprüche. Demnach hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken in den jeweils genannten Zeiträumen glaubhaft zu machen. Dazu gehört die Verwendung der Marke nach Art, Zeit und Umfang, wobei sich aus den vorgelegten Unterlagen eindeutig ergeben muss, in welcher Form, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang die Benutzung für welche Waren erfolgt ist.

Die Widersprechende hat mit den eingereichten Unterlagen ausreichend dargetan, dass sie die Bezeichnung  für die Ware „Energydrinks“ seit dem Jahr 2010 in Deutschland und in weiteren europäischen Staaten (seit dem Jahr 2008 in dem Vereinigten Königreich) bis heute verwendet. Denn die Getränkedosen sind wie nachfolgend dargestellt ausgestaltet:



Der Umstand, dass die Widerspruchswortmarken „Monster“ bzw. „MONSTER“ in einer besonderen graphischen Schriftgestaltung verwendet werden, also eine Wort-/Bildmarke anstelle der Wortmarke verwendet wird, kann eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke darstellen, sofern der kennzeichnende Charakter der Marke dadurch nicht entscheidend verändert wird, was im Einzelfall zu bewerten ist (insoweit Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 199 sowie zum Wechsel der Markenkategorie Wortmarke zu Wort-/Bildmarke Rn. 211). Die vorliegende Verwendung der Widerspruchsmarken in Form einer Wort-/Bildmarke dürfte gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 MarkenG noch als rechtserhaltende Benutzung für die (Unions)Wortmarken Monster/MONSTER anzusehen sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 26 Rn. 230 ff). Anders kann aber der Umstand zu beurteilen sein, dass der Bezeichnung „Monster“ regelmäßig weitere Wörter, am häufigsten das Wort „Energy“, hinzugefügt ist. Denn zwar handelt es sich bei „Energy“, also „Energie“, jedenfalls für die benutzte Ware „Energiedrinks“ einerseits um eine glatt beschreibende Angabe, nämlich derjenigen der Beschaffenheit, Eigenschaft und Wirkung der Waren, was in gleicher Weise für den ebenso verwendeten Zusatz „Juiced“ im Sinn von „entsaftet“ gilt (anders bei der Hinzufügung von „Rehab“ im Sinn von Reha/Rehabilitation oder von „Assault“ im Sinn von Angriff). Andererseits ergibt sich durch die Verbindung von „Monster“ mit weiteren Wortteilen wie beispielsweise „Energy“ auch ein eigenständiger neuer Begriffsinhalt etwa im Sinn einer „Monsterenergie“, also einer „monstermäßigen“ (gewaltigen, ungeheuerlichen) Energie oder mit „Assault“ eines „Monsterangriffs“. Damit bewirkt die Hinzufügung des Wortes jedenfalls teilweise einen neuen Begriffsinhalt, was zu

einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsbezeichnung „Monster“ führen kann. Letztlich kann aber die endgültige Beantwortung dieser durchaus kritischen Fragen vorliegend dahingestellt bleiben und zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für „Energydrinks“ unterstellt werden, weil auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung für „Energydrinks“ eine Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nicht besteht.

b. Zwischen den als benutzt unterstellt anzusehenden Widerspruchswaren „Energydrinks“, die unter den Oberbegriff der „nichtalkoholischen Getränke“ der Klasse 32 zu subsumieren sind und denjenigen Waren der Inhaberin der angegriffenen Marke, bei denen es sich um „Getränkeprodukte“ in der Klasse 30 handelt, bestehen zahlreiche Berührungen durch den gemeinsamen Verwendungszweck als „Durstlöscher“, weitgehende Übereinstimmungen in der stofflichen Beschaffenheit und nicht zuletzt auch tatsächliche Überschneidungen der herstellenden Betriebe angesichts der Zugehörigkeit zu der gleichen Branche. Eine Ähnlichkeit der 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 denselben 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). Insoweit ist von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der Widerspruchsware „Energydrinks“ und den angegriffenen Getränkeprodukten „Eistee; Kaffee; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage; Kaffeegetränke;

Kakaogetränke; Kakaoerzeugnisse; Schokoladetränke; Tee“ der Klasse 30 auszugehen. Die übrigen Waren der Klasse 30 der angegriffenen Marke sind als gleichermaßen zum Bereich der Lebensmittel gehörende Waren zu den benutzten Widerspruchswaren allenfalls entfernt ähnlich.

Im Übrigen aber ist eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Klasse 25 und den Widerspruchswaren „Energydrinks“ schon aufgrund ihrer Unterschiede in der stofflichen Beschaffenheit, ihrem Verwendungszweck und der regelmäßigen betrieblichen Herkunft zu verneinen, so dass die Widersprüche insoweit bereits deshalb zurückzuweisen sind. Entsprechendes gilt auch im Verhältnis der angegriffenen Waren der Klasse 25 zu den Widerspruchswaren der Klasse 28, soweit angesichts der äußerst geringen Stückzahlen für „Sportgeräte“ überhaupt von einer ausreichenden Benutzung dieser Waren ausgegangen werden kann.

c. Bei den Widerspruchsmarken ist anders, als die Widersprechende meint, von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung bedarf es konkreter Angaben zum Marktanteil im Inland, zur Dauer der Benutzung, zum Umsatz, zur geografischen Verbreitung und zum Werbeaufwand einschließlich dem Investitionsumfang zur Förderung der Marke (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 163 ff

m.w.N.). Der Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft unterliegt grundsätzlich dem Beibringungsgrundsatz (st. RSpr., vgl. hierzu BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BGHZ 46, 152, 160 – Vitapur sowie Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 178, 179). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge der Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2008, 903 Rn. 14 – SIERRA ANTIGUO). Zudem muss die erhöhte Kennzeichnungskraft bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2019, 1316, Rn. 14 – KNEIPP), um im Widerspruchsverfahren Berücksichtigung finden zu können. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann die für „Energydrinks“ geltend gemachte Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken „Monster/MONSTER“ zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 12. Mai 2011 nicht bejaht werden. Denn die erforderliche Gesamtschau der zu würdigenden Aspekte einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft lässt einen solchen Schluss nicht zu. Maßgebliche Zeitpunkte für das Vorliegen der gesteigerten Kennzeichnungskraft sind vorliegend der Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, der Tag der Anmeldung am 12. Mai 2011 und der Zeitpunkt der Entscheidung. Der Widerspruchsmarke mag zum jetzigen Entscheidungszeitpunkt und nur in dem sehr engen Bereich der Energydrinks mit einem deutlich über 15 Prozent liegenden Marktanteil und einem jährlichen Umsatz von über 66 Millionen Dollar (Jahr 2017) eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommen. Bezogen auf den vorliegend auch maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 12. Mai 2011 kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken Monster bzw. MONSTER in Deutschland aber nicht anerkannt werden. Nach dem Vortrag der Widersprechenden, insbesondere der eidesstattlichen Versicherung des Vorstandsvorsitzenden der Konzernmutter der Widersprechenden vom 8. März 2017 (Witness Statement of R. C. Sacks, Anlage B&B 25) werden entsprechende Getränke der Widersprechenden erst seit Dezember 2009 in Deutschland verkauft. Offiziell wurden diese Getränke sogar erst im Juli 2010 in Deutschland eingeführt. Mit dem Verkauf der Monster Energydrinks hat die Widersprechende nach eigenen Angaben im Jahr 2009 40 Millionen Euro, im

Jahr 2010 75 Millionen Euro und im Jahr 2011 129 Millionen Euro Umsätze in der Europäischen Union erzielt. Für Deutschland hat der Marktanteil im Jahr 2011 4,6 Prozent im (engen) Warenausgangsbereich der Energydrinks betragen (vgl. Anlage B&B 25, Ziffer 28), was angesichts des Volumens des auf Energiegetränke beschränkten Gesamtmarktes keine gesteigerte Kennzeichnungskraft rechtfertigt. Zudem hat die Widersprechende mit dem Verkauf der mit der Marke gekennzeichneten Produkte erst im Juli 2010 und damit gerade einmal zehn Monate vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt begonnen. Nach gefestigter Rechtsprechung rechtfertigt die Benutzung eines Kennzeichens über längere Zeit und intensiv im Markt das Zuerkennen eines erweiterten Schutzzumfangs einer älteren Marke gegen Verwechslungsgefahr (vgl. auch BGH GRUR 2003, 1040 Rn. 41 – Kinder I). Auch bestehen im Übrigen Zweifel daran, dass der Verkehr die Bezeichnung „Monster/MONSTER“ in relevantem Umfang als isoliertes bzw. eigenständiges Kennzeichen wahrnehmen wird, nachdem die Waren in der Regel neben der Verwendung des Wortteils „Monster“ zusätzliche Bestandteile, häufig die Gesamtbezeichnung „Monster Energy“, aufweisen. Somit stellt sich die Frage, ob der Widerspruchsbezeichnung in Alleinstellung überhaupt eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommen kann.

Auch die weiteren, neben den Umsatzzahlen, Kampagnen und Werbeaufwendungen von der Widersprechenden vorgebrachten Tatsachen können eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht belegen. Der Vertrieb von Merchandisingartikeln ist häufig Teil einer vorausplanenden Marketingstrategie und nicht zwingend die Folge einer besonderen Popularität einer Marke (vgl. dazu auch die Entscheidung BPatG 25 W (pat) 77/14 – Monster Abwehr Spray/Monster; die Entscheidung ist über die Homepage des Gerichts öffentlich zugänglich).

d. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umstände einer im oberen Bereich bestehenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält die angegriffene Marke die Anforderungen, die an den Abstand zu der Widerspruchsmarke zu stellen sind, in jeder Hinsicht ein.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 37 – Oxford/Oxford Club). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z.B. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m.w.N.).

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

aa. Zunächst ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Zeichen gegeben.

Vorliegend stehen sich die Einwortmarke „Kuschelmonster“ und die Widerspruchsmarken „Monster“ bzw. „MONSTER“ gegenüber.

Soweit die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit gegenübergestellt werden, kommt eine Verwechslungsgefahr angesichts des in der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandenen Wortbestandteils „Kuschel“, der sich in den Widerspruchsmarken nicht wiederfindet, bereits offenkundig nicht in Betracht.

Aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Vergleichszeichen jeweils den Wortbestandteil „Monster“ aufweisen, ergibt sich vorliegend keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Von einer Prägung der angegriffenen Marke durch den zweiten

Wortbestandteil „Monster“ kann nämlich nicht ausgegangen werden. Denn bei der angegriffenen Marke handelt es sich um ein einheitliches Markenwort mit einem in sich geschlossenen Begriffsgehalt eines „kuscheligen Monsters“. Das dem Wortteil Monster vorangestellte Wort „Kuschel-“ ist dabei schon kein eigenständiger Begriff, sondern ein Wortbildungselement (vgl. beispielsweise Wortzusammensetzungen wie Kuschelecke, Kuscheltier). Bei solchen einheitlichen, begrifflich aufeinander bezogenen Marken kommt eine Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil nur in eng begrenzten Ausnahmefällen in Betracht, wofür vorliegend aufgrund der bestehenden gesamtbegrifflichen Einheit mit eigener Gesamtaussage keinerlei Anhaltspunkte bestehen (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905 Rn. 26 – Panto-hexal sowie Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 347 m.w.N.).

Insoweit stehen sich mit den Vergleichszeichen „Kuschelmonster“ einerseits und „Monster/MONSTER“ andererseits somit klanglich und schriftbildlich ausreichend unterschiedliche Zeichen gegenüber. Auch nach ihrem Begriffsgehalt unterscheiden sich die Bezeichnungen „Kuschelmonster“ im Sinne eines „kuscheligen Monsters“ und „Monster“ deutlich voneinander. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

bb. Auch ist die Gefahr einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn etwa unter der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „Monster“ in der angegriffenen Marke nicht zu bejahen.

Ein besonderer Umstand, der es rechtfertigen kann, in einem zusammengesetzten Zeichen einen Bestandteil als selbständig kennzeichnend anzusehen, liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder (sehr) ähnlich in eine komplexe prioritätsjüngere Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem Stammbestandteil eines Serienzeichens 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 aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 859 Rn. 18 – Malteserkreuz I; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2010, 833 Rn. 20 ff. – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2008, 905 Rn. 38 ff – Pantohexal).

Bei dem Bestandteil „Kuschel“ handelt es sich weder um das Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der angegriffenen Marke, noch um den Stammbestandteil einer von der Inhaberin der angegriffenen Marke benutzten Zeichenserie.

Gegen die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Markenbestandteils „Monster“ innerhalb der angegriffenen Marke und damit gegen die Bejahung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn spricht im Übrigen auch bereits entscheidend, dass es sich bei „Monster“ um einen sehr beliebten und entsprechend häufig durch Dritte verwendeten Bestandteil handelt, der sich schon deswegen grundsätzlich nicht als Stammbestandteil eignet. Denn es existieren nach Berücksichtigung und entsprechendem Abzug der für die Widersprechende eingetragenen Marken mehr als 300 Marken, die für Deutschland als deutsche oder als Unionsmarken für verschiedene Inhaber Schutz genießen (vgl. dazu die entsprechenden Feststellungen in BPatG 25 W (pat) 77/14 – Monster Abwehr Spray/Monster sowie die Ausführungen im Ladungszusatz des Senats vom 14. Januar 2020).

cc. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „Monster/MONSTER“ liegen ebenso wenig vor, sofern zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass die behauptete Zeichenserie zum maßgebenden Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 12. Mai 2011 besteht (vgl. die Ausführungen zur Getränkeproduktlinie gemäß der eidesstattlichen Versicherung von R. C. Sacks vom 8. März 2017, Ziffer 12).

Eine Markenserie liegt dann vor, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen bzw. angenähert sind, den der Verkehr als Stammbestandteil mehrerer

Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen identischen oder zumindest wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet, § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 38 – METROBUS). Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, so dass die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Nachdem es sich bei dem Wortbestandteil „Monster“ gerade auch im Produktbereich der Lebensmittel um ein häufig verwendetes Markenwort handelt, eignet sich dieser Bestandteil zum einen schon nicht ohne weiteres als Stammbestandteil mit der Folge, dass die angesprochenen Endverbraucherkreise Marken mit dem Wortteil „Monster“ auch nicht ohne weiteres nur der Widersprechenden zuordnen. Auch ist zu berücksichtigen, dass „Monster“ als isolierter Wortstamm in der angegriffenen Marke durch die entstandene sinnhafte, gesamtbegriffliche Einheit gar nicht erkannt wird und auch deshalb für die Verbraucher keinerlei Veranlassung besteht, als Stammbestandteil mit der Widersprechenden in Verbindung gebracht zu werden (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2000, 886, 888 – Bayer/BeiChem). Schließlich bestehen Zweifel daran, ob sich die angegriffene Begriffsbildung „Kuschelmonster“ in die von der Widersprechenden angeführte Serie der mit dem Wort „Monster“ gebildeten Marken, wie beispielsweise „LO-CARB MONSTER ENERGY, MONSTER ASSAULT; JUICE MONSTER KHAOS, PROTEIN MONSTER, MUSCLE MONSTER“ einreicht. Denn bereits durch den Umstand, dass es sich um deutschsprachige Wortteile (unselbständiger Wortteil „Kuschel“ und das Wort „Monster“) handelt, die zudem unmittelbar miteinander verknüpft werden, fällt die angegriffene Marke „Kuschelmonster“ aus dem Markenbildungsprinzip der Widersprechenden heraus. Hinzu kommt, dass es sich bei der von der Widersprechenden geltend gemachten Markenserie um Marken handelt, die neben dem kennzeichnenden Bestandteil „Monster“ zum Teil weitere glatt warenbeschreibende Bestandteile ent-

halten, wie z.B. Lo-Carb, Juice, Protein oder Muscle, so dass von einer echten Zeichenserie mit Stammbestandteil und einem weiteren produktkennzeichnenden Abwandlungsbestandteil gar nicht ausgegangen werden kann.

Schließlich fehlt zur Benutzung der jeweiligen Marken dieser Serienzeichen in Bezug auf den maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke jeglicher substantiierte Sachvortrag.

e. Der von der Widersprechenden weiter geltend gemachte Lösungsgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist vorliegend offensichtlich nicht gegeben. Dies könnte nur dann bejaht werden, wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt und die Inhaberin der jüngeren Marke durch die Benutzung einer dazu identischen oder ähnlichen Marke die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung dieser bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Bei den Widerspruchsmarken „Monster“ und „MONSTER“ handelt es sich im jedenfalls auch maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke (gemäß § 51 Abs. 3 MarkenG), wie oben bereits festgestellt wurde, zum einen nicht um bekannte Marken, d.h. um Marken, die aufgrund der Dauer und Intensität der Benutzung einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sind (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 14 Rn. 359 ff m.w.N.) bzw. noch nicht einmal um solche, denen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter Schutzzumfang zugebilligt werden kann. Insoweit kann auf die Ausführungen zur gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken Bezug genommen werden. Aber selbst wenn zugunsten der Widersprechenden von einer ausreichenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke „Monster/MONSTER“ ausgegangen wird, handelt es sich gerade nicht um den Fall, in dem die Wertschätzung des bekannten Markenbestandteils „Monster“ ausgenutzt wird, nachdem es sich bei der jüngeren Marke um eine in sich geschlossene Gesamtbegrifflichkeit „Kuschelmonster“ handelt, die einen eigenständigen von „Monster“ wegführenden Begriffsgehalt aufweist. Insoweit ist vorliegend auch kein Fall des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gegeben.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

2. Der Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung war von der Widersprechenden zurückgenommen worden. Die Durchführung erschien auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich, § 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Insoweit hat der mit Schriftsatz vom 1. August 2018 von der Inhaberin der angegriffenen Marke gestellte Kostenantrag keinen Erfolg.

Das markenrechtliche Beschwerdeverfahren ist gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG kostenrechtlich von dem Grundsatz geprägt, dass jeder Beteiligte die ihm entstehenden Kosten selbst zu tragen hat. Eine Kostenauflegung kommt nach ständiger Rechtsprechung zu § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt bzw. vorliegend am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch entsprechende Kosten ausgelöst hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 4 und 12 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 5 i.V.m. Rn. 2 jeweils mit weiteren Nachweisen). Solche Umstände sind vorliegend aber bei der Widersprechenden nicht gegeben, nachdem es sich nicht um einen Fall einer etwa ersichtlich fehlenden Ähnlichkeit der Marken, der Vergleichswaren oder weiterer Widerspruchsvoraussetzungen handelt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen