



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 4/21

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Dezember 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 207 524

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 1. März 2019 angemeldete Zeichen

GOLDBERGER

ist am 12. Juli 2019 unter der Nummer 30 2019 207 524 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

Klasse 30:

Instanthaferbrei; Schokolade; Schokoladetränke; abgepackter Tee [nicht für medizinische Zwecke]; Eisgetränke auf Kaffeebasis; Eiscreme, nicht aus Milch; Getreideprodukte in Riegelform; Eiscreme aus Schokolade; gefüllte Schokolade; Schokoladenriegel als

Mahlzeitenersatz; Pralinen aus Schokolade; Getränke auf der Basis von Tee; Kakaotränke in Pulverform; Fertigbackmischungen; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Mischungen aus Malzkaffee mit Kaffee; Eiscremetüten; Mischungen zur Herstellung von Eiscremeerzeugnissen; Schokoladenbrotaufstriche; Extrakte aus Kaffee zur Verwendung als Geschmacksstoffe in Getränken; Früchte mit Schokoladenüberzug; Milkschokolade; Schokoladencremes; aus Schokolade geformte Konditorwaren; Nahrungsmittelmischungen aus Getreideflocken und Trockenfrüchten; halb überzogene Schokoladenkekse; Eisgetränke auf Kakaobasis; Schokoladentränke; Extrakte [ausgenommen ätherische Öle]; essfertige Nahrungsmittelriegel auf Schokoladenbasis; Haferriegel; Gewürzmischungen; Teemischungen; Instant-Eiscrememischungen; Kakaoprodukte; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis; aus Kaffee hergestellte Getränke; entkoffeinierter Kaffee; Nahrungsmittel auf Kakaobasis; Schokoladengebäck; Eiscreme mit Früchten; Eiscrememischungen; fertige Backmischungen; Frappés; Mehlmischungen; Füllungen auf Schokoladenbasis; Füllungen auf Kaffeebasis; Instant-Dessertpuddings; Instantpulver für Herstellung von Tee [außer für medizinische Zwecke]; Instantkakaopulver; Milkschokoladenriegel; Präparate für die Zubereitung von Kaffeegetränken; Espresso; Trinkschokolade; Getränke auf der Basis von Kaffeeersatz; Eiscremepulver; Energieriegel auf Getreidebasis; Schokoladenpasten; gefriergetrockneter Kaffee; Mischungen aus Kaffee und Zichorie; heiße Schokolade; Teegebäck mit Milkschokolade; Fertigkaffeegetränke; gemischtes Eisteepulver; Schokoladenfondues; Kakaotränke; gefüllte Schokoladenriegel; Eiscreme mit Schokoladengeschmack; Fertigpfannkuchenmischungen; natürliche kalorienarme Süßungsmittel; Müsli- und Energieriegel; hauptsächlich aus Kakao bestehende Nahrungsmittel; Mischungen aus Malzkaffee mit Kakao; Schokolade für Überzüge; aus Kakao zubereitete Getränke; Getränke auf Schokoladenbasis mit Milch; Schokoladenmousses; aus

Cerealien bestehende Snackerzeugnisse; Instantpulver für die Zubereitung von Tee [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Schokoladenconfiseriewaren; Schokoladensirupe; Schokoladenerzeugnisse; schokoladenhaltiger Kaffee; Schokolade [Hauptbestandteil] enthaltende Nahrungsmittel; essbares Eispulver für die Benutzung in Eismaschinen; gemischtes Teepulver; Schokolade mit Alkohol; Eisgetränke auf Schokoladenbasis; Gewürzextrakte; milchfreie Schokolade; aus Müsli hergestellte Snacks; Schokoladenriegel; natürliche Süßstoffe; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Kakaobasis; Schokoladenpulver.

Gegen die Eintragung der am 16. August 2019 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende am 13. November 2019 ausfolgenden Marken Widerspruch erhoben:

1. Wortmarke 399 22 430

Goldbär

eingetragen am 21. September 1999 für folgende Waren der Klassen 3, 5, 6, 9, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 32:

Seifen, Parfümeriewaren, Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; elektrische, photographische, Filmapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Autozubehör, nämlich Felgen, Radkappen, Autositze und Sitzbezüge;

Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit jeweils in Klasse 16 enthalten, Papierhandtücher, Papierservietten, Papiertaschentücher, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten, Fotografien, Schreibwaren, Büroartikel (nicht elektrische Bürogeräte), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien, Spielkarten; Waren aus Holz, Holzersatzstoffe, Kunststoff, Metall oder Glas, nämlich Profilleisten für Bilderrahmen, Spiegel, Schilder, Kleinmöbel, Bettzeug, nämlich Bettbezüge, Kopfkissen, Decken; Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten) und Behälter für Haushalt und Küche, Käämme und Schwämme, Waren aus Glas, Porzellan, Steingut, Hartplastik, Holz, Kork und unedlen Materialien für Haushalts- und Kunstgegenstände, nämlich Geschirr, Untersetzer für Geschirr und Töpfe, Nutz- und Tiergefäße (aus Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten); Textilwaren, nämlich Stoffe, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Taschentücher; Bekleidungsstücke, auch Sportbekleidung, Kopfbedeckungen; Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen; Teppiche, Teppichboden, Fuß- und Automatten, Tapeten (nicht aus textilen Stoffen); Spiele, Spielzeug, Sportgeräte, Christbaumschmuck; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees); Zuckerwaren, feine Backwaren und Konditorwaren; Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

2. Wortmarke 974 380

Goldbären

eingetragen am 25. Juli 1978 für die Waren

Klasse 30:

Zuckerwaren.

Mit Beschluss vom 20. November 2020 hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des höheren Dienstes den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Beide Widerspruchsmarken seien für Zuckerwaren gut eingeführte Marken mit einem entsprechend größeren Schutzzumfang. Zudem bestehe zu den für die angegriffene Marke geschützten Schokoladenwaren eine hochgradige Ähnlichkeit, weil es sich um austauschbare Produkte handele. Dennoch sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen, da die angegriffene Marke den erforderlichen großen Abstand zu den Widerspruchsmarken einhalte. Sie weise zwar den identischen Anfangsbestandteil „Gold“ auf und komme insbesondere der Widerspruchsmarke 974 380 „Goldbären“ klanglich und schriftbildlich insoweit nahe, als sie ebenfalls dreisilbig und nur um einen Buchstaben länger sei. Diese Übereinstimmung im Schrift- und Klangbild werde jedoch durch den abweichenden Begriffsgehalt der sich gegenüberstehenden Marken so reduziert, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Hierfür sei erforderlich, dass der jeweilige Sinngehalt auch bei flüchtiger Wahrnehmung vom Verkehr ohne Weiteres erfasst werde. Dies sei vorliegend der Fall, da „GOLDBERGER“ ein geläufiger Nachname sei und die Widerspruchsmarken eine beschreibende Bedeutung dahingehend vermittelt, dass es sich um goldfarbene und/oder besonders hochwertige Waren in Bärenform handele. Diese völlig unterschiedlichen Begriffsgehalte verhinderten die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen. Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Gedanklichen-In-Verbindung-Bringens scheide aus. Weder habe die Widersprechende eine benutzte Zeichenserie glaubhaft gemacht, in welche sich die deutlich unterschiedlich gebildete angegriffene Marke einfüge, noch komme dem Bestandteil „Gold“ eine Hinweisfunktion auf den Betrieb der Widersprechenden zu. Auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbar zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines

erfahrungsgemäß häufig undeutlichen Erinnerungsbildes reichten die Unterschiede der Vergleichsmarken aus, um ein sicheres Auseinanderhalten zu gewährleisten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Ansicht nach habe die Markenstelle den Widerspruch rechtsfehlerhaft zurückgewiesen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Widerspruchsmarken nicht nur, wie von der Markenstelle insoweit zu Recht festgestellt, um gut eingeführte Marken mit größerem Schutzzumfang, sondern sogar um bekannte Marken handele. Dies sei mehrfach, u. a. auch höchstrichterlich, entschieden worden und lasse sich auch der vorgelegten Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2012 entnehmen, die einen Bekanntheitsgrad von 95,4 % und im Zusammenhang mit Süßwaren einen Kennzeichnungsgrad von 90,4 % sowie einen Zuordnungsgrad von 89,6 % ergeben habe. Diese Zahlen ließen sich angesichts des ununterbrochenen umsatzstarken Vertriebs auf das Jahr 2019 übertragen. Erforderlichenfalls könne dies durch ein Sachverständigengutachten und/oder eine Zeugeneinvernahme weiter belegt werden. Auch die Warenähnlichkeit habe die Markenstelle zutreffend als hochgradig beurteilt. Der Einschätzung, dass die bestehenden Übereinstimmungen der Marken im Klang- und Schriftbild durch einen abweichenden Bedeutungsgehalt reduziert würden, könne hingegen nicht gefolgt werden. Die von der Rechtsprechung insoweit geforderten strengen Anforderungen an den Sinngehalt seien vorliegend nicht erfüllt. Abgesehen davon, dass „Goldberger“ kein geläufiger Nachname sei, gehe die Rechtsprechung davon aus, dass sich Personennamen auf die markenrechtliche Verwechslungsgefahr regelmäßig nicht kollisionshemmend auswirkten. Der Verkehr werde die jüngere Marke als eine Kombination der Begriffe „Gold“ und „Berg/er“ auffassen und dabei Ersteren als Anspielung auf das Material oder die Farbe und Zweiteren als Hinweis auf einen Ort, einen Beruf, einen Namen oder Ähnliches verstehen. Ihre Zusammensetzung vermittele daher keinen eindeutigen Sinngehalt, sondern bleibe vage und interpretationsbedürftig. Auch die Annahme der Markenstelle, der Verkehr werde den Widerspruchsmarken eine warenbeschreibende Bedeutung beimessen, gehe

fehl. Sie seien, wie dargelegt, außerordentlich kennzeichnungsstark und würden von nahezu 90 % der Bevölkerung als Herkunftshinweis auf die Widersprechende, nicht aber als beschreibende Angabe aufgefasst. Ihre Bekanntheit dürfe nicht zu einer Verkürzung des Schutzzumfangs führen. Schließlich bestünden zwischen den kollidierenden Marken aufgrund des gemeinsamen Bestandteils „Gold“, der auch im Süßwarenssegment allenfalls einen anspielenden, keinesfalls jedoch einen beschreibenden Charakter aufweise, sogar begriffliche Ähnlichkeiten, was eher für eine Verwechslungsgefahr spreche und einer Neutralisierung entgegenstehe. Da sich die Marken auch in ihren jeweils zweiten Bestandteilen „-berger“ und „-bär“ klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnelten, sei vielmehr davon auszugehen, dass die Unterschiede vom Verkehr überhört bzw. übersehen würden. Jedenfalls sei ein Lösungsanspruch nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gegeben, weil die Benutzung der angegriffenen Marke für ein identisches Produkt den guten Ruf und die Bekanntheit der H...-Marken „Goldbären“ und „Goldbär“ ausnutzen würde. Stelle man sich beispielsweise eine H...-Goldbären-Verpackung vor, bei der der Schriftzug statt „Goldbären“ „Goldberger“ lauten würde, bestünden keine Zweifel an einer Rufausbeutung und Rufausnutzung.

Zur Illustration hat die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung entsprechend gestaltete Produktmuster einer Fruchtgummimitüte sowie einer Schokoladentafel vorgelegt:



Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 20. November 2020 wird aufgehoben.
2. Die Eintragung der Marke 30 2019 207 524 wird aufgrund des Widerspruchs aus den Marken 399 22 430 und 974 380 gelöscht.

Zugleich regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgenden Fragen an:

1. Ist bei der Anwendung der Neutralisierungslehre von einer einschränkenden Auslegung der Ausnahmevorschrift auszugehen?
2. Ist bei der Anwendung der Neutralisierungslehre die Tatsache, dass es sich bei der älteren Marke um eine bekannte Marke handelt, miteinzubeziehen und kann dies für ein Argument für einen abweichenden Sinngehalt herangezogen werden?
3. Welche Anforderungen sind an die Eindeutigkeit des Sinngehaltes bei der Anwendung der Neutralisierungslehre zu stellen?

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat an der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2022 nicht teilgenommen.

Er hat schriftsätzlich sinngemäß beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, und vorgetragen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, weil die Kollisionsmarken lediglich im Bestandteil „Gold“ übereinstimmten, bei dem es sich um einen beschreibenden Qualitätshinweis ähnlich wie „premium“, „de luxe“ oder „super“ handele. Die angesprochenen Verkehrskreise seien an Produkte mit der (zusätzlichen) Bezeichnung „Gold“ gewöhnt. Einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen assoziierten sie mit ihr jedoch nicht. Ein nicht

unterscheidungskräftiger Begriff dürfe aber nicht monopolisiert werden, auch nicht für Inhaber von möglicherweise bekannten Marken. Aufgrund des zweiten Bestandteils „BERGER“ der angegriffenen Marke stelle der Verkehr keinerlei Verknüpfung zum Unternehmen der Widersprechenden her. Dies gelte auch für die Marke insgesamt, die sich als geläufiger Nach- bzw. Unternehmensname darstelle. Der von der Widersprechenden vorgetragene Umstand, dass es nur 27 entsprechende Einträge im Telefonbuch gebe, sei deshalb unerheblich, weil heutzutage nur noch die ältere Generation über Telefonbucheinträge verfüge, während jüngere Menschen unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen darauf verzichteten. Insofern müsse von einer weitaus höheren Anzahl an Namensträgern ausgegangen werden. Neben dem abweichenden Sinngehalt werde die gewisse klangliche Ähnlichkeit auch durch die abweichenden Vokale „e“ und „ä“ ausgeräumt. Abschließend sei festzustellen, dass die Marken der Widersprechenden vor allem oder sogar nur für Produkte im Bereich Fruchtgummi oder Lakritze bekannt seien, nicht jedoch im Zusammenhang mit Schokoladenerzeugnissen.

Mit schriftlichem Hinweis vom 2. Mai 2022 hat der Senat den Beteiligten mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Widerspruch unbegründet sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, den besagten Hinweis des Senats nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2022 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend

angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Ein Löschungsanspruch ergibt sich auch nicht aus dem Sonderschutz der bekannten Marke gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Die Zurückweisung des Widerspruchs ist deshalb zu Recht erfolgt (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. 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 2019, 173 – Combit/Commit). 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, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr.

a) Mit der Markenstelle und der von der Widersprechenden zitierten Rechtsprechung (u. a. BGH GRUR 2015, 1214 – Goldbären; OLG Köln GRUR-RR 2013, 102 – Goldbär, Goldbären; OLG Köln BeckRs 2014, 7734 – Lindt-Teddy) geht der Senat von weit überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für Fruchtgummi aus. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kann auf eng verwandte Waren und/oder Dienstleistungen ausstrahlen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 180 m. w. N.). Hierzu gehören vorliegend angesichts des sehr hohen Kennzeichnungsgrads der Widerspruchsmarken die jeweils oberbegrifflich von ihnen beanspruchten Zuckerwaren. Soweit die Widerspruchsmarke 399 22 430 darüber hinaus für eine Vielzahl anderer Waren eingetragen ist, greift die Ausstrahlungswirkung hingegen nicht, zumal sie nicht den gesamten Ähnlichkeitsbereich oder gar noch entferntere Gebiete umfasst (vgl. BGH BIPMZ 1978, 326, 327 – SPAR; BPatG 26 W (pat) 563/12 – wendestein/Wellensteyn; 25 W (pat) 17/17 – Tasco/Tabasco; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 180).

b) Die sich gegenüberstehenden Waren sind größtenteils identisch, ansonsten hochgradig ähnlich zueinander.

(1) Waren- und/oder Dienstleistungsähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die beiderseitigen Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart, als miteinander

konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Waren- und/oder Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und/oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 17 – ZOOM).

(2) Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den nachfolgend genannten Waren Identität, wobei einige Waren der angegriffenen Marke identisch zu mehreren Waren der Widerspruchsmarke 399 22 430 sind (z. B. „Schokoladenconfiseriewaren“ einerseits und „Zuckerwaren“ bzw. „feine Backwaren und Konditorwaren“ andererseits). Die Begriffe „Schokolade“, „Kaffee“ oder „Tee“ im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke werden ausgehend von der Klassifikation in Klasse 30 als das Produkt in fester Form, also im Sinne von Schokoladentafel, Kaffeepulver oder Teeblätter verstanden, sofern sich nicht aus dem Zusammenhang ergibt, dass die flüssige Variante gemeint ist (z. B. „heiße Schokolade“):

(a) Widerspruchsmarken 399 22 430 und 974 380:

„Zuckerwaren“.

Angegriffene Marke:

„Schokolade; Eiscreme, nicht aus Milch; Eiscreme aus Schokolade; gefüllte Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Mischungen zur Herstellung von Eiscremeerzeugnissen; Schokoladebrot-aufstriche; Früchte mit Schokoladenüberzug; Milkschokolade; Schokoladencremes; Instant-Eiscrememischungen; Kakaoerzeugnisse; Nahrungsmittel auf Kakaobasis; Eiscreme mit Früchten; Eiscrememischungen; Füllungen auf Schokoladenbasis; Füllungen auf Kaffeebasis; Instant-Dessertpuddings; Eiscremepulver; Schokoladenpasten; Schokoladenfondues; Eiscreme mit Schokoladengeschmack; natürliche kalorienarme Süßungsmittel; Schokolade für Überzüge; Schokoladenmousses; Schokoladenerzeugnisse; Schokolade [Hauptbestandteil] enthaltende Nahrungsmittel; essbares Eispulver für die Benutzung in Eismaschinen; Schokolade mit Alkohol; milchfreie Schokolade; natürliche Süßstoffe“,

da es sich bei Letztgenannten ebenfalls um Lebensmittel mit einem deutlich süßen Geschmack und folglich um Zuckerwaren handelt (vgl. „de.wikipedia.org/wiki/Zuckerware“).

(b) Widerspruchs-marke 399 22 430:

„feine Backwaren und Konditorwaren“.

Angegriffene Marke:

„Getreideprodukte in Riegelform; Schokoladenriegel als Mahlzeitenersatz; Pralinen aus Schokolade; Fertigbackmischungen;

Eiscremetüten; aus Schokolade geformte Konditorwaren; halb überzogene Schokoladenkekse; essfertige Nahrungsmittelriegel auf Schokoladenbasis; Haferriegel; Schokoladengebäck; fertige Backmischungen; Mehlmischungen; Milkschokoladenriegel; Energieriegel auf Getreidebasis; Teegebäck mit Milkschokolade; gefüllte Schokoladenriegel; Fertigpfannkuchenmischungen; Müsli- und Energieriegel; hauptsächlich aus Kakao bestehende Nahrungsmittel; aus Cerealien bestehende Snackerzeugnisse; Schokoladenconfiseriewaren; aus Müsli hergestellte Snacks; Schokoladenriegel“.

(c) Widerspruchsmarke 399 22 430:

„Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“.

Angegriffene Marke:

„Schokoladetränke; Eisgetränke auf Kaffeebasis; Getränke auf der Basis von Tee; Eisgetränke auf Kakaobasis; Schokoladetränke; aus Kaffee hergestellte Getränke; Frappés; Espresso; Trinkschokolade; Getränke auf der Basis von Kaffeeersatz; heiße Schokolade; Fertiggkaffeegetränke; Kakaotränke; aus Kakao zubereitete Getränke; Getränke auf Schokoladenbasis mit Milch; Eisgetränke auf Schokoladenbasis“,

da es sich bei diesen um „andere alkoholfreie Getränke“ handelt.

(d) Widerspruchsmarke 399 22 430:

„Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“.

Angegriffene Marke:

„Abgepackter Tee [nicht für medizinische Zwecke]; Kakaogetränke in Pulverform; Mischungen aus Malzkaffee mit Kaffee; Extrakte aus Kaffee zur Verwendung als Geschmacksstoffe in Getränken; Extrakte [ausgenommen ätherische Öle]; Gewürzmischungen; Teemischungen; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Teebasis; entkoffeinierter Kaffee; Instantpulver für Herstellung von Tee [außer für medizinische Zwecke]; Instantkakaopulver; Präparate für die Zubereitung von Kaffeegetränken; gefriergetrockneter Kaffee; Mischungen aus Kaffee und Zichorie; gemischtes Eisteepulver; Mischungen aus Malzkaffee mit Kakao; Instantpulver für die Zubereitung von Tee [ausgenommen für medizinische Zwecke]; Schokoladensirupe; schokoladenhaltiger Kaffee; gemischtes Teepulver; Gewürzextrakte; Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Kakaobasis; Schokoladenpulver“.

(3) Die übrigen Waren der angegriffenen Marke „Instanthaferbrei“ und „Nahrungsmittelmischungen aus Getreideflocken und Trockenfrüchten“ stehen in einem engen Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren „feine Backwaren und Konditorwaren“ auf Seiten der Widerspruchsmarke 399 22 430, da sie aus Getreide bestehen, das auch wesentlicher Bestandteil von Back- und Konditorwaren ist. Zudem können sich die beiderseitigen Produkte in den gleichen Vertriebsstätten begegnen, zumal Bäckereien und Konditoreien regelmäßig weitere ihr Grundsortiment ergänzende Nahrungsmittel anbieten.

c) Die zwischen den Vergleichsmarken bestehenden Gemeinsamkeiten reichen nicht für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr aus.

(1) Die Ähnlichkeit von Zeichen bestimmt sich nach deren (Schrift-)Bild, Klang und Bedeutungs- oder Sinngehalt, weil sie auf die von 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 ihrer Beurteilung ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.).

(2) Vorliegend stimmen die Marken

GOLDBERGER

einerseits und

Goldbär

bzw.

Goldbären

andererseits zwar in der ersten Silbe „Gold“ vollständig überein, die Abweichungen im jeweils zweiten Wortteil sind jedoch sowohl optisch als auch klanglich so deutlich, dass ein Verhören oder Verlesen nicht ernsthaft zu befürchten ist.

Mit dem Element „BERGER“ verfügt die dreisilbige angegriffene Marke über ein deutlich längeres Klangbild als die aus zwei Silben bestehende Widerspruchsmarke

399 22 430 „Goldbär“. Die Annäherung an die ebenfalls dreisilbige Widerspruchsmarke 974 380 „Goldbären“ ist zwar ausgeprägter. Allerdings ist zum einen zu berücksichtigen, dass ausweislich der allgemeinen Phonetikregeln die Vokale „e“ und „ä“ nur dann gleich ausgesprochen werden, wenn sie kurz sind. Ist dies – wie bei den Widerspruchsmarken „Goldbär“ und „Goldbären“ einerseits und der angegriffenen Marke „GOLDBERGER“ andererseits – jedoch nicht der Fall, klingen sie unterschiedlich (vgl. auch den Artikel „Die Aussprache der Vokale ä und e im Deutschen“ unter „<https://monabittorf.com>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 2. Mai 2022). Demzufolge tritt der Umlaut „ä“ als solcher deutlich in den älteren Marken hervor, während der ihm gegenüberstehende Vokal „e“ in der jüngeren Marke als langer halbgeschlossener Laut wiedergegeben wird. Hinzu kommt, dass sich deren letzte Silbe „ger“ auffällig von derjenigen der jeweiligen Widerspruchsmarke („ren“ bzw. „bär“) abhebt.

Einer schriftbildlichen Ähnlichkeit, welche seltener anzunehmen ist, weil die visuelle Wahrnehmung eine längere und auch wiederholte Betrachtung als das Hören eines schnell verhallenden Wortes erlaubt (vgl. BPatGE 43, 108 ff. – Ostex/OSTARIX; BPatG GRUR 2004, 950 ff. – ACELAT/Acesal), wirkt zum einen der Umstand entgegen, dass die zehnbuchstabige angegriffene Marke deutlich länger ist als die aus sieben Buchstaben bestehende ältere Marke „Goldbär“, während sie im Verhältnis zur Widerspruchsmarke „Goldbären“ mit ihren neun Buchstaben etwa die gleiche Länge aufweist. Zum anderen tritt die abweichende Umrisscharakteristik der am Ende befindlichen Buchstabenfolgen „ären“ und „är“ bzw. „ÄREN“ und „ÄR“ auf Seiten der älteren Marken und „erger“ bzw. „ERGER“ auf Seiten der jüngeren Marke dem bildlichen Eindruck, es handele sich um ähnliche Marken, entgegen, zumal die Umlautpunkte besonders ins Auge fallen.

(3) Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass ein Großteil der angesprochenen allgemeinen und fachlich vorinformierten Verkehrskreise den beiderseitigen Marken

auch bei flüchtiger Wahrnehmung jeweils einen Sinngehalt beimessen wird, der zu ihrer begrifflichen Abgrenzung und damit ihrer Unterscheidbarkeit beiträgt.

(a) Die Neutralisierung vorhandener Zeichenähnlichkeiten in klanglicher und/oder (schrift-)bildlicher Art durch eine eindeutige und sofort erfassbare Bedeutung einer Marke mit der Folge, dass dadurch die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wird, ist auch im deutschen Markenrecht anerkannt (vgl. BGH GRUR 2002, 1083, 1085 – 1, 2, 3 im Sauseschritt; GRUR 2000, 605, 607 – comtes/Com Tel; GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal/Indohexal; GRUR 1992, 130, 132 – Bally/BALL; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 308 ff.). Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann hierbei unter Umständen bereits der Sinngehalt einer der kollidierenden Marken ausreichend sein (vgl. BGH GRUR 2010, 235 Rn. 21 – AIDA/AIDU).

Soweit sich die Widersprechende gegen die Annahme wendet, dass die angegriffene Marke als Nachname verstanden werde, weil es nur wenige darauf lautende Telefonbucheinträge gebe, so ist dem entgegenzuhalten, dass es sich bei ihr um eine häufig als Nachname verwendete Zusammensetzung einer Material- und Wohnstättenangabe handelt. Während der Bestandteil „GOLD“ das bekannte gelbglänzende Metall benennt, leitet sich der Bestandteil „BERGER“ von dem mittelhochdeutschen „berc“ = „Berg“ ab und bezeichnet damit jemanden, der an oder auf einem Berg wohnt (vgl. „wikide.genealogy.net/Goldberger_(Familiennamen)“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 2. Mai 2022). Damit umschreibt die Wortkombination „GOLDBERGER“ einen Menschen, der an oder auf einem Goldberg bzw. einem Gold enthaltenen Berg wohnt. Entsprechend gebildete Nachnamen sind beispielsweise „Silberberger“, „Hohenberger“ oder „Steinberger“. Zudem ist Goldberg der Name einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, so dass die angegriffene Marke auch als Hinweis auf einen Bürger dieser Stadt aufgefasst werden kann. Unter Zugrundelegung dieser beiden Begriffsgehalte ist davon auszugehen, dass ein

erheblicher Teil des maßgeblichen Verkehrs der Zusammensetzung „GOLDBERGER“ eine Bedeutung beimessen wird. Sie entspricht nicht derjenigen der Widerspruchsmarken, mit denen die Vorstellung goldfarbener Bären verbunden ist.

(b) Auch der Verweis der Widersprechenden auf das Urteil des Bundesgerichtshofs in Sachen „Kellogg´s/Kelly´s“ (vgl. GRUR 2003, 1047), wonach sich Personennamen regelmäßig nicht kollisionshemmend auf die markenrechtliche Verwechslungsfahr auswirken, steht dieser Einschätzung nicht entgegen. Denn dieser Entscheidung aus dem Jahr 2003 stehen zeitlich nachfolgende Entscheidungen sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs selbst gegenüber, in denen jeweils Personennamen zur Neutralisierung von klanglichen und/oder schriftbildlichen Ähnlichkeiten herangezogen worden sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 237 – Picasso/Picaro; GRUR- RR 2009, 356 – Mobelix/Obelix; BGH WRP 2010, 381 – AIDA/AIDU). Auch das Bundespatentgericht ist dem in zahlreichen Entscheidungen gefolgt (vgl. u. a. BPatG 28 W (pat) 31/13 – Emmy accessoires/Kenny S.; 28 W (pat) 8/12 – Winnie Junior/Mini Wini; 29 W (pat) 517/10 – CULINA Küche & leben/CELINA; 26 W (pat) 85/13 - Hasso/ASSOS SLIMS/ASSOS Slim Style).

(c) Der weitere Einwand der Widersprechenden, der Sinngehalt der Widerspruchsmarken dürfe nicht verwechslungshindernd herangezogen werden, weil auf diese Weise ihre Bekanntheit zu einer Verkürzung des Schutzzumfanges führe, greift ebenfalls nicht. Damit macht sie sinngemäß geltend, dass der Bedeutungsgehalt einer bekannten Widerspruchsmarke bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit aus Rechtsgründen unberücksichtigt bleiben müsse. Dem folgt der Senat nicht.

Denn zum einen ist allgemein anerkannt, dass die Zeichenähnlichkeit als eine Komponente der Verwechslungsgefahr unabhängig von den weiteren Komponenten und damit insbesondere auch unabhängig von der Kennzeichnungskraft der Marken zu beurteilen ist. Dies wurde höchstgerichtlich wiederholt festgestellt. So hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass es beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen allein auf deren originäre Merkmale ankomme und die Benutzungslage der älteren Marke sowie andere außerhalb des Registers liegende Umstände, wie etwa Verkehrsdurchsetzung oder Bekanntheit der älteren Marke, in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht zu berücksichtigen seien (vgl. EuGH C-370/10 Rn. 50 – EDUCA Memory game/MEMORY; Goldmann, Lauterkeitsrechtlicher Schutz gegen mittelbare Verwechslungsgefahr? GRUR 2012, 857 ff.; Rohnke/Thiering, Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht im Jahr 2011, GRUR 2012, 967 ff.). Im Urteil vom 11. Juni 2020 in der Sache C-115/19 P hat er ausgeführt, dass es rechtsfehlerhaft sei, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen anhand der Bekanntheit der älteren Marke zu beurteilen (vgl. WM 2020, 1195 Rn. 59 – CCB/CB).

Daraus ist zu schließen, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken keinen Einfluss auf die Frage der Zeichenähnlichkeit hat und diese vielmehr davon unabhängig nach den üblichen Kriterien nach klanglichen, bildlichen und begrifflichen Übereinstimmungen sowie unter Einbeziehung anerkannter Erfahrungssätze zu erfolgen hat. Damit ist auch der Erfahrungssatz, dass Sinngelänge von Worten dabei behilflich sein können, ähnlich klingende (oder aussehende) Markenworte zu unterscheiden, zu berücksichtigen.

Zum anderen hängt die Wahrnehmung des Sinngelanges der Widerspruchsmarken auch nicht, wie die Widersprechende offenbar meint, von deren Bekanntheit ab. Vielmehr ist er den Widerspruchsmarken originär immanent und erschließt sich dem Verkehr ohne Weiteres, da es sich bei ihnen um sprachübliche Zusammensetzungen einer Farb- und Formbezeichnung handelt.

Dementsprechend hat auch der Bundesgerichtshof in vergleichbaren Fallgestaltungen einen von bekannten Marken oder Kennzeichen verkörpertem, für den Verkehr leicht erfassbaren Sinngehalt als verletzungshindernd gewertet (vgl. u. a. BGH I ZR 115/74 – SPAR; I ZR 276/00 – Tupperparty).

d) Auch für das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr im Sinne einer Fehlzuordnung der Kollisionsmarken zum selben oder zu wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Die angegriffene Marke weist im Sinne eines Nachnamens einen völlig anderen Charakter als die Widerspruchsmarken auf, die ein Tiermotiv zum Ausdruck bringen. Insofern vermittelt Erstgenannte nicht den Eindruck einer Serienmarke der Widersprechenden, zumal dem Bestandteil „GOLD“ als beschreibende Angabe keine Hinweiskraft zu ihren Gunsten zukommt. Auch eine mittelbar begriffliche Ähnlichkeit liegt angesichts des unterschiedlichen Aussagegehalts der konkurrierenden Marken nicht vor.

e) Anhaltspunkte für weitere Varianten der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung, liegen nicht vor. Jene ist angesichts des deutlichen Abstands der beiderseitigen Marken auch unter Berücksichtigung der deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken im Bereich von Zuckerwaren sowie unter Berücksichtigung der Warenidentität bzw. überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit damit zu verneinen (vgl. auch EuGH MarkenR 2014, 68 Rn 42 – WeserGold/Lidl; GRUR 2010, 1098 Rn. 53 – CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 45 – Goldbären; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 41 m. w. N.)

2. Ein Anspruch auf Löschung der Eintragung der jüngeren Marke ergibt sich auch nicht aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Die Eintragung einer Marke ist gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Neben der Bekanntheit setzt dieser Lösungsgrund nach ständiger Rechtsprechung weiterhin voraus, dass der Verkehr zwischen der angegriffenen Marke und der bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw. Erstgenannte geeignet ist, Letztgenannte in Erinnerung zu rufen (vgl. etwa EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 60 – Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 388). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist dabei unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f.– Intel/CPM; BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2017, 75 Rn. 37 – Wunderbaum II; GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-TEST I).

a) Zwar geht - wie bereits oben dargelegt - auch der Senat in Übereinstimmung mit den hierzu getroffenen Feststellungen anderer Gerichte von einer Bekanntheit der Widerspruchsmarken für Fruchtgummi aus. Selbst der Inhaber der angegriffenen Marke, der nur die „Weltbekanntheit“ rügt, scheint diese zuzugestehen, so dass es insoweit keiner weiteren Beweiserhebung bedurfte, zumal die Tatsachen, aus

denen sich die Bekanntheit ergibt, offenkundig im Sinne von § 291 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG sind.

b) Allerdings bewirkt die jüngere Marke keine gedankliche Verknüpfung mit den älteren Marken. Wie ausgeführt, vermittelt sie den Eindruck eines typischen Eigennamens, der sich als solcher deutlich von dem die Widerspruchsmarken bildenden Kompositum aus Farb- und Formbezeichnung abhebt (vgl. auch EuG T- 4/22 – DN Solutions (PUMA): Keine gedankliche Verbindung wegen geläufiger Tierbezeichnung). Dem formal betrachtet übereinstimmenden Bestandteil „Gold“ kommt aufgrund seiner konkreten Einbindung in die jeweiligen Kollisionszeichen eine unterschiedliche Bedeutung, nämlich übliche Namenssilbe einerseits (angegriffene Marke) und Farbangabe andererseits (Widerspruchsmarken) zu. Selbst wenn der Verkehr die Komponente „Gold“ trotz ihrer namensmäßigen Einbindung in der angegriffenen Marke als eigenständigen Begriff wahrnehmen sollte, spricht ihre auf dem einschlägigen Süßwarenssektor häufige und herstellerübergreifende Verwendung als Hinweis auf Qualität und Wertigkeit – seltener, aber ebenfalls rein beschreibend, auf Karamellgeschmack – dagegen, dass die jüngere Marke beim angesprochenen Verkehr sofort und ausschließlich die Erinnerung an die älteren Marken wachruft. So finden sich vielfältige Bezeichnungen mit dem Bestandteil „Gold“ auf Zuckerwaren. Beispielhaft sind „Goldschatz“ für Schokoladetafeln (Rittersport), „Goldhase“ für Schokoladenhasen (Lindt), „Schogetten Gold“ für Schokoladenstücke (Ludwig Schokolade), „Magnum Gold“ für Eis (Unilever) oder „KitKat Gold“ für Schokoriegel mit Waffelfüllung (Nestlé) zu nennen (vgl. die Verwendungsbeispiele unter „<https://naschkater.com>“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 2. Mai 2022). Ein eindeutiger Hinweis auf die Widersprechende kann dem Bestandteil „Gold“ somit auch dann nicht entnommen werden, wenn – wie von ihr behauptet – die Verwendung durch Dritte markenmäßig erfolgen sollte.

c) Zu dem auf die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Produktbeispiele Bezug nehmenden Vorbringen der Widersprechenden, bei Anbringung des Schriftzugs „Goldberger“ statt „Goldbären“ auf einer H...-Goldbären-Verpackung oder auf einer Schokoladentafel in derselben Aufmachung sei eine Rufausbeutung und -ausnutzung zweifellos zu bejahen, ist auszuführen, dass für den vorliegend allein maßgeblichen registerrechtlichen Vergleich die Umstände einer möglichen Markenverwendung keine Rolle spielen. Im Übrigen kann ohne entsprechende Anhaltspunkte nicht unterstellt werden, dass der Inhaber der angegriffenen Marke beabsichtigt, die Gestaltung der Produkte der Widersprechenden zu übernehmen und seine eigenen Waren mit der Abbildung von Fruchtgummifiguren zu bedrucken.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Der Senat hat die Lösungsgründe wegen Verwechslungsgefahr sowie wegen des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 MarkenG anhand allgemein anerkannter Kriterien geprüft. Die von der Widersprechenden aufgeworfenen Fragen sind höchstrichterlich bereits mehrfach entschieden worden. Die Fragen 1 und 3 betreffen die grundsätzliche Anwendbarkeit sowie die Voraussetzungen für die Annahme des Erfahrungssatzes, dass entgegenstehende Sinngehalte klangliche und/oder bildliche Markenähnlichkeiten reduzieren können. Hierzu liegen zahlreiche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, aber auch des Bundesgerichtshofs vor (vgl. u. a. EuGH GRUR 2020, 640, 645 Rn 75 – BLACK LABEL BY EQUIVALENZA; BGH GRUR 1959, 182, 185 – Quick; GRUR 1975, 441, 442 – Passion; GRUR 1982, 611, 613 – Prodont; GRUR 1986, 253, 255 – Zentis;

GRUR 1992, 130, 132 – Bally/BALL; WRP 1993, 694, 697 – apetito/apitta; GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal/Indohexal; GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I; WRP 1998, 1179, 1180 – STEPHANSKRONE II; GRUR 2000, 605, 607 – comtes/ComTel; GRUR 2004, 240, 241 – MIDAS/medAS; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone; GRUR 2010, 235, 236 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Die Frage 2, mit der in Zweifel gezogen wird, ob der Erfahrungssatz auch dann anzuwenden ist, wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, geht inzident von der Prämisse aus, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke in die Markenähnlichkeitsprüfung miteinzubeziehen ist. Hierzu hat – wie bereits oben dargestellt – der Europäische Gerichtshof jedoch mehrfach entschieden, dass die Prüfung der Ähnlichkeit der Marken unabhängig von der Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu erfolgen hat. Damit bedarf es keiner weiteren höchstrichterlichen Klärung gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG mehr.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Rupp-Swienty

Fehlhammer