



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 509/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 033 596

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzende, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin k.A. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Golden C

ist am 22. Dezember 2017 angemeldet und am 22. Januar 2018 unter der Nummer 30 2017 033 596 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke eingetragen worden für Waren der Klassen 29, 30 und

Klasse 32: Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Limonaden; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; alkoholfreie Getränke mit Tee-, Früchtetee- und Kräutergeschmack; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 23. Februar 2018 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wort-/Bildmarke (schwarz-weiß)



die am 20. September 1994 angemeldet und am 23. März 1995 unter der Nummer 2 903 554 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 32: Biere; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Mineralwässer und Kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die o.g. Waren der Klasse 32 der angegriffenen Marke.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2021 hat die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwischen den beiderseitigen Waren Identität, zumindest enge Ähnlichkeit bestehe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering und stütze sich auf die grafische Gestaltung. Das Wort „GOLD/golden“ sei in der Werbesprache vor allem ein Wertversprechen bzw. eine Auszeichnung. Zwar habe das Bundespatentgericht im Verfahren 26 W (pat) 27/15 das Wort „Golden“ in Alleinstellung nach Beschränkung des Warenverzeichnisses auf bestimmte Getränke, die keine goldene Farbe aufwiesen, aufgrund einer gewissen Vagheit als schutzfähig angesehen, vorliegend könnten aber die Widerspruchswaren, wie Bier, Fruchtsäfte und andere Getränke, eine goldene Färbung aufweisen.

Die Verbraucher würden sowohl das Wort „Golden“ als auch den Slogan „Golden ... einfach gut“ als bloße Sachangabe und Werbeversprechen für die Widerspruchswaren ansehen, nämlich, dass diese Waren von goldfarbener Beschaffenheit seien und/oder über das normale Maß hinausgehende, wunderbare Eigenschaften und eine herausragende Qualität besitzen. Die Wortzusammenstellung der Widerspruchsmarke habe daher keine Kennzeichnungskraft und könne ihren Gesamteindruck nicht prägen. Der Widerspruchsmarke komme damit nur ein begrenzter Schutz gegen Übernahme des Slogans in optisch identischer bzw. ähnlicher Gestaltung zu.

In visueller Hinsicht hebe sich die angegriffene Marke aufgrund fehlender grafischer Gestaltung und wegen des zusätzlichen Buchstabens „C“ von der Widerspruchsmarke ab. Klanglich sei das Wort „Golden“ zwar in beiden Marken identisch vorhanden, sofern der Slogan oder das Wort „Golden“ der Widerspruchsmarke überhaupt in den Markenvergleich einbezogen werden könnten, bestehe aber keine begriffliche oder klangliche Ähnlichkeit. Denn die angegriffene Marke „Golden C“ werde vom Verkehr naheliegend als Gesamtbegriff im Sinne eines besonders hervorgehobenen Gehalts von Vitamin C aufgefasst, und damit nicht zergliedert werden. Aufgrund des aus Rechtsgründen eingeschränkten Schutzzumfangs der älteren Marke halte die jüngere Marke damit einen ausreichenden Abstand ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, dass zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht. Bei den Waren liege eine vollständige Identität vor, denn soweit sie nicht bereits wörtlich identisch seien, würden die angegriffenen Waren der jüngeren Marke vom Oberbegriff „alkoholfreie Getränke“ der Widerspruchsmarke erfasst.

Von den Waren würden breite Verkehrskreise, vornehmlich Endverbraucher, angesprochen, die den Waren des täglichen Gebrauchs üblicherweise unterdurchschnittliche Aufmerksamkeit entgegen brächten.

Die Widerspruchsmarke mit ihrem prägenden Bestandteil „Golden“ verfüge über eine ausreichend originäre Kennzeichnungskraft, die vorliegend für eine Verwechslungsgefahr ausreiche. Die Farbe sei keine wesentliche Produkteigenschaft der Waren. Es gebe allenfalls Getränke mit gold-gelblicher Farbe. Zudem stehe der Geschmack im Vordergrund. Im Übrigen komme der Widerspruchsmarke infolge ihrer Eintragung eine Gültigkeitsvermutung zu.

Soweit der Senat in seinem Hinweis vom 1. Februar 2023 die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als stark unterdurchschnittlich eingestuft und die Wortbestandteile als werblich anpreisend, das Wort „Golden“ zugleich als farblich beschreibend und damit als schutzunfähig und nicht prägend angesehen habe, weist die Widersprechende darauf hin, dass eine wiederholte Prüfung der Schutzfähigkeit im Widerspruchsverfahren unzulässig sei. In seiner jüngeren Entscheidung BGH GRUR 2020, 870 – INJEKT/INJEX habe der Bundesgerichtshof festgestellt, dass einer eingetragenen Marke nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden könne, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig. Die einmal anerkannte Schutzwürdigkeit eines Zeichens dürfe nicht aus Anlass der Eintragung eines anderen Zeichens in Frage gestellt werden.

Auch die Annahme einer stark unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft im Senatshinweis sei verfehlt. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei die Kennzeichnungskraft einer Marke grundsätzlich als durchschnittlich zu bewerten. Für eine Schwächung bedürfe es besonderer tatsächlicher Umstände. Eine solche Feststellung habe der Senat in seinem Hinweis durch eine unzulässige erneute Prüfung der Widerspruchsmarke auf Schutzfähigkeit ersetzt und damit die ursprüngliche, sorgfältig getroffene Entscheidung zur Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Golden“ (26 W (pat) 27/15 v. 29.08.2016) ausgehebelt und durch eigene Erwägungen ersetzt.

Zwar könnten beschreibende Anklänge der Marke die Kennzeichnungskraft schwächen, dies gelte jedoch nicht, wenn es einiger Überlegung bedürfe, um den

beschreibenden Gehalt zu erkennen. Das Adjektiv „golden“ werde zwar mit einer gewissen Wertigkeit assoziiert, dies treffe aber auf den Großteil aller Adjektive zu, die zwangsläufig positiv, neutral oder negativ konnotiert seien. Da Markeninhaber im Hinblick auf die Qualitätsfunktion der Marke ein nachvollziehbares Interesse an positiv konnotierten Begriffen hätten, sei es nicht zielführend, sämtlichen Marken mit positiv konnotierten Adjektiven die Schutzfähigkeit abzusprechen. Auch bei der Widerspruchsmarke bedürfe es ausreichender Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Worts „Golden“ zu erkennen, so dass eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft, jedenfalls in dem im Senatshinweis geäußerten drastischen Ausmaß ausscheide.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei auch nicht durch die von der Markeninhaberin angeführten Drittmarken geschwächt. Diese enthielten zumeist das Wort „Gold“, nicht aber das prägende Element der Widerspruchsmarke „Golden“. Dies sei ein anderer Begriff. Da die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur durch Drittmarken geschwächt werden könne, die ihr näher kämen als die angegriffene Marke, seien die von der Markeninhaberin angeführten Marken mit dem Bestandteil „Gold“ nicht maßgeblich. Zudem rechtfertige die häufige Verwendung eines Markenbestandteils nicht die Minderung der Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke. Die Markeninhaberin habe auch nur eine Drittmarke mit dem Bestandteil „Golden“ genannt („Aiwa Golden delicious“), in dem „Golden“ nur Teil einer Apfelsortenbezeichnung sei und daher einen eigenen Bedeutungsgehalt habe.

Unter diesen Umständen bestehe eine ausreichende Zeichenähnlichkeit. Nach der Rechtsprechung (BGH GRUR 2020, 870 - INJEKT/INJEX, insb. Leitsatz c)) dürften beschreibende Zeichenbestandteile bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht von vornherein aus der Betrachtung ausgeschlossen werden. Vielmehr seien bei der Betrachtung der Kennzeichen als Ganzes und in ihrem Gesamteindruck auch beschreibende Zeichenbestandteile mit einzubeziehen. Nachdem die Schutzfähigkeit im Eintragungsverfahren der Widerspruchsmarke nach sorgfältiger

Prüfung bejaht worden sei, müsse der in beiden Zeichen übereinstimmend enthaltene Wortbestandteil „Golden“ bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden und dürfe nicht ausgeblendet werden. Dies entspreche auch der gebotenen richtlinienkonformen Auslegung der Verwechslungsgefahr. Danach sei es nicht zulässig, das nationale Recht so auszulegen, dass im Ergebnis ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder ein Teil eines einheitlichen Zeichens wegen eines beschreibenden Charakters oder wegen seiner fehlenden Unterscheidungskraft von der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ausgeschlossen werde. Würden bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Bestandteile von vornherein dem Vergleich entzogen, würde der Faktor der Ähnlichkeit der Marken zugunsten des Faktors der Unterscheidungskraft neutralisiert und die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke im Rahmen der Faktoren einer Marke mehrfach berücksichtigt. Zwar hätten beschreibende oder schwach unterscheidungskräftige Bestandteile einer zusammengesetzten Marke im Allgemeinen ein geringeres Gewicht. Die Bestimmung des Gesamteindrucks jedes Zeichens sei jedoch nach Maßgabe der besonderen Umstände des konkreten Falls vorzunehmen. Dafür gälten keine allgemeinen Vermutungen. Auch wenn eine Verwechslungsgefahr häufig nicht festgestellt werden könne, wenn die Zeichen lediglich in einem schwach unterscheidungskräftigen Bestandteil übereinstimmten, so könne sie wegen der Wechselwirkung der relevanten Faktoren nicht im Voraus und in jedem Fall ausgeschlossen werden.

Der Gesamteindruck beider Marken werde jeweils durch das Wort „Golden“ geprägt. Die weiteren Bestandteile der Widerspruchsmarke seien werbeüblich und dekorativ, wobei „Golden“ schon aufgrund seiner Größe deutlich in den Vordergrund trete. Bei der angegriffenen Marke stelle der Buchstabe „C“ einen rein beschreibenden Hinweis auf Vitamin C dar. Selbst wenn das Wort „Golden“ nur schwach kennzeichnungskräftig sei, so überwiege es in der Wahrnehmung der Verbraucher, zumal der Verkehr zur Verkürzung auf ein praktikables Schlagwort neige. Damit ständen sich die prägenden Elemente „Golden“ gegenüber, so dass in jeder Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen vorliege.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 19. Januar 2021 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 903 554 für die Waren der Klasse 32

Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Limonaden; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; alkoholfreie Getränke mit Tee-, Früchtetee- und Kräutergeschmack; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken

zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich dem Senatshinweis an und verteidigt den angefochtenen Beschluss. Der Begriff „Gold“/„Golden“ sei ein allgegenwärtiges Werbewort und Prämierungsattribut. Im Bereich der Getränke (Klasse 32) sei er werblich erschöpft, so dass es sich hierbei nur um eine werblich-anpreisende Qualitätsangabe handele. Auf dem deutschen Markt sei eine Vielzahl an Getränken zu finden, bei denen die Bezeichnung „Gold/Golden“ mit einem weiteren Wortbestandteil bzw. einer Marke, die die eigentliche Herkunftsangabe darstelle, kombiniert werde, wie etwa „Aiwa Golden delicious“, „Frankenbrunnen Gold“, „Berliner Gold“ usw. Zudem seien zahlreiche Markeneintragungen eingetragen, in denen der Wortbestandteil „Gold“ oder „Golden“ in Kombination mit weiteren Wort- und Bildbestandteilen vorkomme. Dementsprechend sei der Abstand zwischen den Marken ausreichend, da die

Bestandteile „C“ und „...einfach gut.“ sowie die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke sehr unterschiedlich seien und der Wortbestandteil „Golden“ aufgrund seines werblichen Charakters keine Unterscheidungskraft aufweise.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 1. Februar 2023 sind die Verfahrensbeteiligten unter Übersendung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 und 2, Bl. 87 bis 108 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keinen Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

Zwischen der angegriffenen Wortmarke „**Golden C**“ und der älteren Wort-

/Bildmarke  besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,

dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind die Vergleichswaren der Klasse 32 identisch. Die angegriffenen Waren „*Mineralwässer; kohlenensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken*“ sind auch für die Widerspruchsmarke eingetragen. Die übrigen angegriffenen Waren „*Limonaden; alkoholfreie Getränke mit Tee-, Früchtetee- und Kräutergeschmack*“ werden vom Oberbegriff „*alkoholfreie Getränke*“ der Widerspruchsmarke erfasst.

2. Die identischen Kollisionswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den Getränkefachhandel und den Gastronomiefachverkehr. Da es sich bei alkoholfreien Getränken um Artikel des täglichen Bedarfs bzw. um kurzlebige Erzeugnisse des Massenkonsums handelt, werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen Waren mit eher geringem Aufmerksamkeitsgrad begegnen (vgl. BPatG 26 W (pat) 52/16 – MUT/MUTTI; 26 W (pat) 92/13 – CARIBEA/CARIB).

3. Die Widerspruchsmarke verfügt nur über einen sehr geringen Schutzzumfang.

a) Ihre originäre Kennzeichnungskraft ist weit unterdurchschnittlich.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, 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. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH MarkenR 2017, 412 Rdnr. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Die ältere Marke besteht aus den Wortbestandteilen „Golden“ und „... einfach gut“, die in unterschiedlicher Schriftart und Größe zweizeilig angeordnet sind und sich in einer ovalen Umrandung befinden, die aus drei konzentrisch angeordneten Linien besteht, wobei die innere Linie in ihrem Verlauf Unterbrechungen und unterschiedliche Dicken aufweist. In der rechten Hälfte des Ovals befindet sich ein schräg im Hintergrund der Wortbestandteile verlaufender Doppelstrich bzw. Doppelbalken mit stark unterschiedlicher Dicke der beiden Einzelstriche/-balken.

aaa) Das optisch dominierende Wort „Golden“ ist ein Adjektiv mit den Bedeutungen

1. aus Gold bestehend (Bsp: goldene Kette),
2. von der Farbe des Goldes, goldfarben (Bsp.: die goldenen Ähren, ein goldener Oktober),
3. im höchsten Maß als gut, schön, glücklich empfunden; ideal herausgehoben (Bsp.: die goldene Jugendzeit, goldene Worte, er hat einen goldenen Humor, vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/golden>).

Damit kann der Markenbestandteil „Golden“ solche Widerspruchswaren, die eine goldene Färbung aufweisen (können), also alle Waren, außer Mineralwässer, nach ihrem Farbton beschreiben. Außerdem kann „Golden“ eine werblich aufwertende Angabe über die besondere Qualität und Wertigkeit der Waren sein. Aus der Alltagssprache sind entsprechende Redewendungen und Ausdrücke allgemein bekannt, in denen „golden“ oder „Gold“ als aufwertend verwendet wird, etwa „sich eine goldene Nase verdienen“; „Gold wert sein“; „goldenes Zeitalter“, „die goldenen Zwanziger“, „der goldene Mittelweg“, „Goldjunge“ usw. In der Werbesprache ist das Adjektiv „golden“, ebenso wie das zugehörige Substantiv „Gold“, ein gebräuchliches Produkt- bzw. Wertversprechen im Sinne von „exclusiv, besonders, herausragend, von besonderer Qualität“. Dementsprechend sind gesamtbegriffliche Wortkombinationen, in denen ein Sachwort mit dem Adjektiv „golden“ definiert wird, wegen des werblich anpreisenden Charakters in der Rechtsprechung als nicht unterscheidungskräftig angesehen worden (vgl. BPatG 24 W (pat) 133/96 v. 21.10.1997 – GOLDENE SERIE; 25 W (pat) 155/04 v. 24.02.2005 – GOLDENE VORSORGE).

Bei Verzehrwaren, die gold-gelbliche Farbtöne aufweisen können, kann „golden“ oder „Gold“ damit sowohl eine Farb- als auch eine Qualitätsangabe darstellen, so dass entsprechende Gesamtausdrücke als nicht schutzfähig angesehen worden sind (vgl. etwa 28 W (pat) 306/96 v. 12.10.1998 – Golden Cheese; 28 W (pat) 539/16 v. 15.11.2017 – HOPFENGOLD), was auch für Getränke gilt (BPatG, 26 W (pat) 48/02 v. 03.11.2004 – Goldener Riesling).

Zudem stellt das Wort „Gold“, auch in der Adjektivform „golden“, ein bekanntes Prämierungsattribut dar, wie es vor allem auch aus dem Prämierungssystem im Sport (Gold-Silber-Bronze) bekannt ist und längst auch in anderen Bereichen verwendet wird (z.B. „Golden Globe“, „Goldene Palme“, „Goldene Kamera“, „Goldene Schallplatte“ vgl. BPatG 26 W (pat) 526/14- Gold; 33 W (pat) 79/98 – Gold; HABM R 1457/2007-1 – Gold).

Das Wort „Golden“ kann daher unter mehreren Aspekten eine beschreibende und werblich-aufwertende Angabe für Getränke, insbesondere nichtalkoholische Getränke darstellen, was sich auch in Presseveröffentlichungen widerspiegelt, vgl. Anlagenkonvolut 1 (alle nicht anders bezeichneten Anlagenkonvolute sind solche zum gerichtlichen Schreiben vom 1. Februar 2023):

- „Schmeckt nach Gold: Das DLG-Siegel steht für Qualität ...
Knallgrün, Tiefrot, leuchtend Gelb: Ob Getränke „Gold“ verdienen, prüft jährlich die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Das DLG-Siegel soll den Konsumenten die Entscheidung am Regal erleichtern – denn am Ende entscheidet immer der Geschmack. 4,64 von 5 Punkten – die Schorle hat ihr Gold bekommen. ...“ (9. April 2014, [www.sueddeutsche.de/leben/...](http://www.sueddeutsche.de/leben/));
- „Prämierte Getränke-Qualität: DLG-Gold-Medaille für effect®
... Produkte, die die hohen DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung „DLG-prämiert“ in Gold, Silber oder Bronze ...“ (05.07.2017; <https://www.about-drinks.com/praemierte-getraenke-qualitaet-dlg-gold-medaille-fuer-effect/>);
- „Fruchtsaft-Prämierung heisst jetzt <<Die Goldene Presse>> ...“ (27.12.2021, [https://www.swissfruit.ch/de/...](https://www.swissfruit.ch/de/));
- „Lebensmittel Zeitung direkt“ hat Deutschlands erfolgreichste Marken-Promotions des Jahres 2015 im Lebensmittelhandel ausgezeichnet. ... drei erfolgreichsten Marken-Promotions wurden mit einen Salescup in Gold, Silber und Bronze prämiert – in den Kategorien ..., Getränke ...“ ([https://www.lebensmittelzeitung.net/galerien/...](https://www.lebensmittelzeitung.net/galerien/));
- „Das „flüssige Gold“ Kärntens
Sie sind das „flüssige Gold“ Kärntens: Moste sowie Apfel- und Birnensäfte.
...
Goldener Saft: Paul Wette, Brückl. ...“ (<https://www.krone.at/448084>);

- „Flüssiges Gold – Apfelsaft herstellen ...“ (Artikel aus Obst&Garten 10/99);
- „Streuobstwiese des Felix-Klein-Gymnasiums: Goldener Saft hilft Projekt in Äthiopien ...“ (26.10.2014, <https://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/...>);
- „Bientzle und der goldene Saft
In dem Filderbezirk steht eine Maschine, die Äpfel presst und das Ergebnis in Boxen verpackt.
kommt am Ende als goldener Saft heraus. ..“ (15.10.2012, www.stuttgarterzeitung.de/...);
- „INCA KOLA the golden Cola ...12 x INCA KOLA die berühmte goldene Cola aus Peru“ (Im Angebot von Amazon.de seit: 14. Januar 2015).

Hierbei vermag der Umstand der Mehrdeutigkeit keine Kennzeichnungskraft des Wortes „Golden“ zu begründen, weil alle möglichen Deutungen werblich anpreisend bzw. beschreibend und damit zur Erfüllung einer Herkunftsfunktion ungeeignet sind (vgl. vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 Rdnr. 34 – Smart Technologies; GRUR Int. 2011, 255 Rdnr. 51 – 53 – BEST BUY; BGH GRUR 2013, 522 Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten). Der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs reicht für die Bejahung der Unterscheidungskraft nicht aus (GRUR 2014, 569 Rdnr. 24 – HOT; BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 28 – Gute Laune Drops).

Soweit der Senat in seiner Entscheidung 26 W (pat) 27/15 v. 29.08.2016 – Golden in dem Wort „Golden“ in Alleinstellung (für von ihm als nicht goldfarben angesehene Waren) keine werbeübliche Anpreisung gesehen hat, weil „Golden“ nie in Alleinstellung, sondern stets in Kombination mit weiteren Wörtern oder eingebettet in einen Werbespruch verwendet werde und insofern eine gewisse Vagheit und

Unbestimmtheit besitze, erscheint diese Beurteilung im Hinblick auf die o.g. Feststellungen nicht ganz unproblematisch. Das Wort „Golden“ dürfte vom Verkehr auch in Alleinstellung und in der Adjektivform als schlagwortartiger direkter Hinweis darauf verstanden werden, dass die Waren eben „golden“ sind. Dies kann eine Angabe über die Qualität und Wertigkeit der Waren sein und - je nach Ware - auch eine Angabe über deren Farbe. Im Übrigen sind die Waren der Widerspruchsmarke hier auch nicht auf solche beschränkt worden, die keine goldene Farbe mehr aufweisen können, so dass der Aspekt der Farbangabe nur bei den Widerspruchswaren *Mineralwässer* ausscheiden würde.

Vorliegend geht der Senat indes zugunsten der Widersprechenden entsprechend der o.g. Entscheidung, Ziff. II. 2.b) bb), davon aus, dass das Wort „Golden“ nicht in Alleinstellung, sondern stets nur in Kombination mit weiteren Wörtern oder eingebettet in einen Werbespruch als werbeübliche Anpreisung verwendet wird. Auf diese Alleinstellung hat der Senat in seiner o.g. Entscheidung offensichtlich entscheidungserheblich abgestellt und dem Wort „Golden“ die Eintragbarkeit zuerkannt. Sie besteht allerdings nur bei Waren, für die „Golden“ nicht als farbliche Beschreibung in Betracht kommt (vgl. 26 W (pat) 27/15, Ziff. II. 2.b)aa)), vorliegend also bei den Widerspruchswaren „*Mineralwässer*“, die mit den angegriffenen Waren teilweise identisch, im Übrigen im Hinblick auf ihren Zweck als nichtalkoholische Durstlöscher, die stoffliche Beschaffenheit mit Wasser als Grundstoff und die gleichen Vertriebswege durchschnittlich ähnlich sind. Wegen der o.g. Wortbedeutung und der beliebten Verwendung von „Golden“ in beschreibenden und/oder werblich aufwertenden Ausdrücken ist die Kennzeichnungskraft dieses Markenbestandteils jedoch in jedem Fall als weit unterdurchschnittlich bzw. kennzeichnungsschwach einzustufen (ähnlich EUIPO-Beschwerdekammer, R 2841/2019-2 v. 14.08.2020, Rn. 17 (kennzeichnungsschwach); anders BPatG 32 W 452/99 v. 13. September 2000, Ziff. II (normale Kennzeichnungskraft)). Neben den o.g. Feststellungen des Senats zeigen ergänzend auch die Anlagen zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 1. März 2023, dass jedenfalls das Substantiv „Gold“ ein beliebter Bestandteil von Getränkekennzeichnungen ist und dies offensichtlich auch

schon seit langem der Fall war, worauf die Anmeldedaten der in Anlage 2 aufgeführten Drittmarken hindeuten. Zwar handelt es sich beim Substantiv „Gold“ um ein anderes Wort als beim Adjektiv „golden“. Jedoch entstammen beide Wörter der gleichen Wortfamilie und haben engste Bedeutungsverwandtschaft. Tatsächliche Feststellungen zur Verwendung des Substantivs in der Werbung oder in Warenbeschreibungen sind bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Adjektivs „golden“ daher durchaus von Relevanz und können Aufschluss über das Verkehrsverständnis auch des Adjektivs geben.

bbb) Der weitere Wortbestandteil „... einfach gut“ ist ein nicht weiter erläuterungsbedürftiger Ausdruck dafür, dass die damit bezeichneten Waren einfach gut sind. Es handelt sich offensichtlich um eine reine Warenanpreisung ohne jegliche markenrechtliche Kennzeichnungskraft (so auch 32 W (pat) 452/99; Ziff. II; EUIPO R 2841/2019-2, Rn. 18; vgl. a. BPatG, 29 W (pat) 148/01 v. 12.02.2003 - Einfach gut finden).

ccc) Die grafische Darstellung in Form einer rundlich-ovalen Etikettengestaltung mit mehreren einrahmenden Linien und seitlich versetzten, leicht schräg verlaufenden Streifen geht nicht über das Werbeübliche hinaus. Wie das Anlagenkonvolut 2 zeigt, sind runde oder ovale Etikettengestaltungen mit verschieden gestalteten umrahmenden Linien und inneren verzierenden Hintergrundelementen auch schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke üblich gewesen. Ergänzend wird auf die Anlage 1 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 1. März 2023 verwiesen, die weitere undatierte Beispiele zeigt. Auch dieses Element hat daher allenfalls eine weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Dies gilt ebenso für die Schriftarten und die unterschiedlichen Schriftgrößen der Wortbestandteile in zweizeiliger Anordnung, die angesichts der feststellbaren Vielfalt von Etikettengestaltungen mit unterschiedlichsten Schriften bei Getränken beliebig wirken (vgl. a. Anlagenkonvolut 2, insb. FANTA Orange und uludag GAZOZ, vgl. a. Anlage 1 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 1. März 2023).

ddd) Damit kommt der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ebenfalls nur eine weit unterdurchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft zu, da sie sich aus allenfalls schwach kennzeichnenden Elementen zusammensetzt, ohne dass diese in ihrer Gesamtheit eine kennzeichnungskräftige Gesamtheit bilden, die sich aus der Masse üblicher Etikettengestaltungen auf dem Getränkesektor heraushebt und über eine beliebig wirkende Zusammenstellung kennzeichnungsschwacher Einzelelemente hinausgeht. Würde man der Widerspruchsmarke wegen ihrer konkreten Zusammenstellung aller Wort- und Bildelemente in ihrer Gesamtheit dennoch eine nur einfach unterdurchschnittliche statt einer weit unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft zubilligen, so würde dies im Ergebnis auch nichts ändern.

Im Gegensatz zur Auffassung der Widersprechenden stellt die gebotene Beurteilung der Kennzeichnungskraft anhand der Einzelelemente keine wiederholte Prüfung der Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke dar. Die Eintragbarkeit der Widerspruchsmarke als solche ist im gerichtlichen Schreiben vom 20. März 2023 auch nicht in Frage gestellt worden.

b) Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die den sehr geringen Schutzzumfang kompensieren könnte, ist weder vorgetragen noch sonst erkennbar.

4. Der bei identischen bis weit überdurchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren und geringer Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise einzuhaltende Markenabstand wird bei weit unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke und geringer Markenähnlichkeit gewahrt oder die Übereinstimmung kann aus Rechtsgründen nicht zur Begründung der Verwechslungsgefahr herangezogen werden.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngelalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

b) In der Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke



Golden C und die Widerspruchsmarke sehr deutlich durch die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke und die abweichenden Buchstaben und Wortbestandteile „C“ und „... einfach gut“ samt deren unterschiedlicher Anordnung im jeweiligen Zeichen.

c) Auch in klanglicher Hinsicht ist die Markenähnlichkeit unterdurchschnittlich.

aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er kennzeichnungskräftig ist - den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30, 39 – OTTO CAP).

bb) Ginge man von der Schutzunfähigkeit beider Wortelemente („Golden“ und „... einfach gut“) der Widerspruchsmarke aus, so würde die Prägung des Gesamteindrucks allerdings schon aus Rechtsgründen ausscheiden, weil eine daraus folgende Verwechslungsgefahr dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (vgl. BGH GRUR GRUR 2020, 870 Rdnr. 69 a. E., 70 – INJEKT/INJEX; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f., 39 – pjur/pure; GRUR 2007, 1071 Rdnr. 49 – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066, Rdnr. 41 ff. – Kinderzeit; BGH GRUR 2004, 775, 777 – EURO 2000, jeweils m. w. N.).

cc) Vorliegend geht der Senat jedoch zugunsten der Widersprechenden entsprechend seiner o.g. Entscheidung 26 W (pat) 27/15, Ziff. II. 2.b) aa) und bb), davon aus, dass das Wort „Golden“ in Alleinstellung für farblose Getränke, hier also Mineralwässer, über eine, wenn auch schwache Kennzeichnungskraft verfügt (s.o.).

Da der weitere Wortbestandteil „... einfach gut“ eine direkte und glatte werblich beschreibende Aussage dahingehend enthält, dass die Waren einfach gut sind, und er zudem gegenüber dem Bestandteil „Golden“ nach seiner Größe und Schriftgestaltung derart optisch zurück tritt, dass sogar seine Lesbarkeit erschwert ist, vermag er den klanglichen Gesamteindruck nicht mit zu prägen.

Damit wird davon ausgegangen, dass das Wort „Golden“ den klanglichen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägt.

dd) Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke „**Golden C**“ wird hingegen nicht durch dessen Wortbestandteil „Golden“ geprägt. In der angegriffenen Wortmarke stehen die Wort- und Buchstabenbestandteile „Golden“ und „C“ in gleicher Schrift auf der gleichen Zeile direkt hintereinander. Da es sich beim Wort „Golden“ um ein Adjektiv handelt, liegt es für den Verkehr nahe, den Buchstaben „C“ als Abkürzung bzw. Platzhalter für einen Begriff zu sehen, der als „Golden“ bezeichnet wird. Dabei wird er – was offen bleiben kann – die Möglichkeit einbeziehen, dass es sich bei „Golden C“ um einen englischsprachigen Ausdruck handeln soll, da das deutsche Adjektiv „golden“ nicht dekliniert ist.

Als mit „Golden“ beschriebener Gegenstand hat die Widersprechende das Vitamin C genannt und dabei auf ein Produkt der Markeninhaberin hingewiesen, in dessen Produktkennzeichnung („hohes C“) der Buchstabe C für das gleichnamige Vitamin steht, ohne den üblicherweise verwendeten identifizierenden Zusatz „Vitamin“ aufzuweisen. Das Produkt „hohes C“ ist ein seit Jahrzehnten bekanntes Fruchtsaft- bzw. Fruchtsaftkonzentratgetränk, was auch den Senatsmitgliedern aus Einkäufen in Supermärkten und Getränkemärkten bekannt ist. Es liegt daher nicht fern, dass der Verkehr – auch wegen der Bekanntheit dieses Produkts – bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke „Golden C“ in ähnlicher Weise auf das Vitamin C als den mit „Golden“ bezeichneten Gegenstand schließt.

Andererseits weist der bekannte Produktname „hohes C“ das Adjektiv in Kleinschreibung und mit einer deutschsprachigen Deklination auf, die zum Vitamin passt, was bei der angegriffenen Marke „Golden C“ nicht der Fall ist. Ohne Erläuterungen kann „C“ für den Verbraucher daher auch für etwas anderes stehen, etwa „Calcium“, „Cola“, „Cherry“, „Choice“, „Celebration“, „Clima“, ein drittes Mitglied einer alphabetisch benannten Produktserie, ein sonstiges Firmen- oder Produktkürzel usw., so dass die konkrete Bedeutung des „C“ für den Verkehrsteilnehmer häufig offen bleiben wird.

In jedem Fall stehen die Bestandteile „Golden“ und „C“ aber gleichgewichtig nebeneinander, was bereits gegen eine Prägung durch einen der Bestandteile steht. Zudem geht das Adjektiv „Golden“ in einem aufeinander bezogenen Gesamtbegriff auf, indem „C“, wofür es auch immer stehen mag, mit dem Eigenschaftswort „Golden“ bezeichnet wird. Damit hat der Verkehr zum einen keinen Anlass, einen Gesamtbegriff auseinander zu reißen und die angegriffene Marke nur mit dem Adjektiv „Golden“ zu benennen. Zum anderen ist das Wort „Golden“ in der angegriffenen Marke nach den in der Senatsentscheidung 26 W (pat) 27/15 unter Ziff. II. 2.b) bb) zum Ausdruck kommenden Erwägungen selbst für farblose Getränkewaren nicht schutzfähig. Denn innerhalb der Wort-Buchstabenkombination „Golden C“ hat „Golden“ gerade nicht die Alleinstellung, auf die der Senat, a.a.O., die Schutzfähigkeit dieses Wortes entscheidend gestützt hat. Vielmehr ist es in eine Kombination mit einem weiteren Element eingebettet, so dass es dort als bloße werblich-anpreisende Eigenschaftsbeschreibung wahrgenommen wird. Damit kann der Bestandteil „Golden“ schon aus Rechtsgründen nicht den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägen.

Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem Sachverhalt, der der Entscheidung 32 W (pat) 452/99 zugrunde lag. Bei der dort angegriffenen Wort-/Bildmarke standen die Bestandteile „GOLDEN“ und „4“ nicht einzeilig und in gleicher Schriftgröße nebeneinander, so dass sie wie ein Gesamtbegriff erscheinen können. Jedenfalls hat der 32. Senat diese Möglichkeit nicht in Erwägung gezogen und eine Prägung der jüngeren Marke nur im Hinblick auf die Größenverhältnisse problematisiert.

In der von der Widersprechenden ebenfalls angeführten Entscheidung der EUIPO-Beschwerdekammer R 2841/2019-2 ist die Beschwerdekammer auf die Bedeutung des Buchstabens „C“ innerhalb der angegriffenen Marke „Golden C“ überhaupt nicht eingegangen. Im zentralen Teil der Entscheidungsbegründung wird dieses Markenelement noch nicht einmal erwähnt. Lediglich bei der zusammenfassenden Wiedergabe der Gründe der angefochtenen Entscheidung der Lösungsabteilung

ist ausgeführt, dass der Buchstabe „C“ von dieser als nicht kennzeichnender Hinweis auf Vitamin C wahrgenommen werde. Soweit die Beschwerdekammer diese Auffassung stillschweigend übernommen hat, kann ihr darin gefolgt werden, da auch der Senat von der Möglichkeit eines solchen Verkehrsverständnisses ausgeht (s.o.). Dann hätte sich die Beschwerdekammer allerdings mit der Frage einer gesamtbegrifflichen Zusammensetzung der beiden Bestandteile der angegriffenen Marke auseinandersetzen müssen.

Soweit die Widersprechende einwendet, dass die Zurückweisung des Widerspruchs einer jüngeren Marke zum Fortbestand verhelfen würde, die sich im Verletzungsverfahren als wesentlich schlagkräftiger erweisen würde, als die Widerspruchsmarke, vermag auch dies nicht zu überzeugen. Das Widerspruchsverfahren ist auch für die jüngere Marke keine wiederholte Prüfung der Schutzfähigkeit, was die Widersprechende unter Hinweis auf u.a. BGH GRUR 2020, 1103 – INJEKT/INJEX insoweit zu Recht auch für ihre Marke in Anspruch nimmt. Es ist daher nicht zu entscheiden, ob eine Marke, die möglicherweise mit dem Sinngehalt „goldenes Vitamin C“ verstanden wird, zu Recht eingetragen worden ist. Ebenso wenig ist zu entscheiden, ob die angegriffene Marke auch ihrerseits aus dem isolierten Wort „Golden“ gegen andere Marken vorgehen könnte, wie es die Widersprechende vorliegend versucht.

dd) Klanglich stehen sich daher „Golden C“ und „Golden“ gegenüber. Sie stimmen zwar im Bestandteil „Golden“ überein, jedoch verfügt die angegriffene Marke wegen der Aussprache des Buchstabens „C“ als (deutsch) „tse:“ oder (englisch) „si:“ über eine weitere Silbe, die mit einem betonten hellen Vokal vergleichsweise auffällig ist und auch im S- bzw. Zischlaut vom Wort „Golden“ abweicht, ebenso im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der an die häufige Verwendung des Adjektivs „golden(e/er/es)“ und des zugehörigen Substantivs „Gold“ gewöhnte Verkehr wird dem Bestandteil „Golden“ trotz seiner Stellung am Zeichenanfang wegen dessen Kennzeichnungsschwäche eher weniger Aufmerksamkeit schenken. Dem zweiten Bestandteil „C“ wird er hingegen schon deshalb eine mindestens gleiche

Aufmerksamkeit widmen, da er das benennt, was mit dem Anfangswort als „golden“ aufwertend und/oder farbidentifizierend bezeichnet wird und damit den eigentlichen Kern der in der jüngeren Marke enthaltenen Aussage bzw. Kennzeichnung darstellt.

Zudem ist der klangliche Schutzbereich der Widerspruchsmarke, soweit aus ihrem prägenden Wort „Golden“ Rechte geltend gemacht werden, auf das isolierte, nicht in eine Kombination mit weiteren Begriffen eingebundene Wort „Golden“ als solches beschränkt (s.o.). Als isoliertes Wort erscheint „Golden“ innerhalb der Gesamtkombination „Golden C“ aber gerade nicht.

d) In begrifflicher Hinsicht weichen die Marken ebenfalls voneinander ab, da das prägende Markenwort „Golden“ in der jüngeren Marke als auf „C“ bezogenes Adjektiv erscheint und damit das „C“ bzw. den dahinter stehende Ausdruck als golden bezeichnet.

Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht ausgeschlossen.

5. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke ist zu verneinen.

a) Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind Anhaltspunkte in Form einer benutzten Zeichenserie nicht vorgetragen oder sonst erkennbar.

b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.

aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 –

Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria). So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).

bb) Vorliegend fehlt es zum einen an einer vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke, zum anderen bildet „Golden“ in der jüngeren Marke mit dem Bestandteil „C“ einen Gesamtbegriff, so dass der Bestandteil „Golden“ keine selbständig kennzeichnende Stellung inne hat.

cc) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

dd) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil „C“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke ist. Eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „C“ ist bisher nicht erkennbar. Im Übrigen bilden die

beiden Wortbestandteile eine gesamtbegriffliche Einheit, was ebenfalls gegen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne spricht.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Wagner

...