



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 78/21

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
23.08.2024

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke 1 352 854**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2021 aufgehoben, soweit der international registrierten Marke IR 1 352 854 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise verweigert worden ist, und zwar für die Waren:

„Klasse 9: mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases“,

übersetzt: „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“.

Der Widerspruch aus der Unionsmarke UM 002 784 486 wird auch insoweit zurückgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 002 784 486 sowie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 011 669 744 wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Die in der Türkei basisregistrierte und am 31. März 2017 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter der Nummer 1 352 854 international registrierte Wort-/Bildmarke

The logo for the brand 'MONSTER' is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, blocky appearance, characteristic of a stylized or 'grunge' typeface.

beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

„Klasse 9: Notebook computers, laptop computers, mouses, **mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases**, cases adapted for notebook computers“

übersetzt: „Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, **Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen**, für Notebooks angepasste Taschen“.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. Juni 2017.

Gegen die Schutzerstreckung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin am 29. September 2017 zwei Widersprüche erhoben, nämlich:

1. aus ihrer am 22. Juli 2002 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 22. Januar 2002 angemeldeten und am 19. Oktober 2005 in das beim Amt der

Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragenen Wortmarke UM 002 784 486 (Widerspruch 1)

## **MONSTER**

eingetragen für:

„Klasse 32: Fruchtsaftgetränke, Erfrischungsgetränke, kohlenstoffhaltige Erfrischungsgetränke, kohlenstoffhaltige Wässer, Sodawasser und mit Vitaminen, Mineralien, Nährstoffen, Aminosäuren und/oder Kräutern angereichertes Selterswasser“;

2. aus ihrer am 19. März 2013 angemeldeten und am 24. Oktober 2013 in das beim EUIPO geführte Register eingetragenen Wortmarke UM 011 669 744 (Widerspruch 2)

## **MONSTER ENERGY**

derzeit noch eingetragen für:

„Klasse 14: Gelenkbänder, Armbänder, Manschettenknöpfe, Krawattenhalter, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Körperschmuck, Uhren und Armbanduhren, Schmuckkästchen und -etuis; Klickverschlüsse für Armbanduhren.

Klasse 24: Handtücher, Badetücher, Handtücher [zum Händetrocknen], Badeumhängehandtücher mit Kapuze, und Frottiertücher“.

Die Widersprechende hat die beiden Widersprüche neben Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125b MarkenG a.F. auf den Sonderschutz der bekannten Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gestützt. Zum Nachweis der

Bekanntheit hat sie mit der Widerspruchsbegründung vom 7. Dezember 2017 verschiedene Unterlagen (Anlagen WS 1 bis WS 20) eingereicht darunter als WS 3 (mit den Anhängen RCS 1-91) eine eidesstattliche Versicherung von Herrn X ..., Chairman und Chief Executive Officer der Y ... Corp. und ihrer Tochtergesellschaften, vom 8. März 2017.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 28. Februar 2018 die rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken hinsichtlich der Waren der Klasse 9 bestritten.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 12. Juli 2018 bekräftigt, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um bekannte Marken handele, die intensiv benutzt würden. Zur Glaubhaftmachung hat sie mit WS 21 eine weitere eidesstattliche Versicherung von Herrn X ... vom 26. Juni 2018 (mit den Anhängen RCS 1 bis 57) vorgelegt.

Mit Beschluss vom 13. September 2021 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der UM 002 784 486 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise versagt, nämlich für die Waren:

„mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases“

(Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen).

Den weitergehenden Widerspruch sowie den Widerspruch aus der UM 011 669 744 hat die Markenstelle zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 sei teilweise begründet, da einem Schutz insoweit das Hindernis des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß §§ 125b Nr. 1 (a.F.), 42 Abs. 1, 2 Nr.

1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG entgegenstehe. Eine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei hingegen zu verneinen.

Die Markeninhaberin habe die rechtserhaltende Benutzung Widerspruchsmarke 1 zwar in zulässiger Weise für die Waren der Klasse 9 bestritten. Da die Widerspruchsmarke 1 jedoch keinen Schutz für Waren der Klasse 9 habe, sei die Einrede unbeachtlich. Unter Zugrundelegung der maßgeblichen Registerlage sei von einer Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren auszugehen. Die Waren der Klasse 9 der jüngeren Marke und die Waren der Klasse 32 der Widerspruchsmarke wiesen keine relevanten Berührungspunkte zueinander auf. Auch bei gleicher Kennzeichnung werde der Verkehr deshalb nicht annehmen, dass die sich gegenüberstehenden Waren aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten.

Allerdings sei die angegriffene Marke für die Waren „mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases“ aufgrund des Sonderschutzes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG der für Energydrinks bekannten Widerspruchsmarke „MONSTER“ zu löschen. Die Widerspruchsmarke sei eine in der Union bekannte Marke. Mit einem Marktanteil von ca. 15 % im Jahr 2016, den vielfältigen nachgewiesenen und amtsbekannten Werbe- und Sponsoring-Maßnahmen und weil „Monster“ nach dem Marktführer „Red Bull“ die zweitstärkste Marke im Warenssegment der zu den Erfrischungsgetränken gehörenden Energydrinks sei, sei der Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eröffnet. Die Vergleichsmarken seien klanglich und begrifflich identisch, so dass eine für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausreichende Markenähnlichkeit zu bejahen sei.

Die Widerspruchsmarke sei allerdings nur in dem sehr begrenzten Warenssegment der Energydrinks und zudem nicht überragend bekannt. Überdies sei zu berücksichtigen, dass der Begriff „Monster“ ein beliebter und viel verwendeter Bestandteil von Marken sei. Eine gedankliche Verknüpfung der beiden Marken sei daher nur bei Vorliegen besonderer Umstände zu erwarten, z.B. für Waren, die als

Merchandising-Artikel für Energydrinks geläufig seien. Dies seien im vorliegenden Fall die Waren „mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases“, für die die jüngere Marke Schutz beanspruche. Diese Waren würden von der bekannteren Energydrink-Marke „Red Bull“ als Merchandising-Artikel vertrieben. Daher sei davon auszugehen, dass der Verkehr auch eine gedankliche Verknüpfung mit der Marke „MONSTER“ vornehmen werde.

Für die genannten Waren nutze die jüngere Marke die Wertschätzung der bekannten Marke aus, denn sie leite den guten Ruf der Widerspruchsmarke auf ihre ähnlich gekennzeichneten Produkte um. Einen rechtfertigenden Grund dafür habe die Inhaberin der jüngeren Marke weder vorgetragen noch sei er ersichtlich.

Hinsichtlich der Waren „Notebook computers, laptop computers, mouses, cases adapted for notebook computers“ sei eine gedankliche Verknüpfung mit der bekannten Energydrink-Marke hingegen nicht zu erwarten, da diese Waren zu speziell seien und die Märkte keine Berührungspunkte hätten.

Den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 „MONSTER ENERGY“ hat die Markenstelle in ihrem Beschluss vom 13. September 2021 in vollem Umfang zurückgewiesen und ihrer Argumentation (u.a. hinsichtlich der Benutzungseinrede betreffend die Waren der Klasse 9) zutreffend die zum Entscheidungszeitpunkt von dieser Marke umfassten Waren der Klassen 9, 14, 24, 26 und 28 zugrunde gelegt. Der Beschluss der Lösungsabteilung des EUIPO vom 17. August 2021, in dem die hiesige Widerspruchsmarke 2 teilweise, nämlich für die Waren der Klassen 9, 26, 28, wegen Verfalls gelöscht worden ist (Löschung Nr. C 44 054), war zum Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle nämlich noch nicht rechtskräftig. Aufgrund der nunmehr eingetretenen Rechtskraft sind für das Beschwerdeverfahren auf Seiten der Widerspruchsmarke 2 allerdings nur noch die Waren der Klassen 14 und 24 relevant.

Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke 2 und der angegriffenen Marke verneint.

Zwischen den Waren der jüngeren Marke und den (vorliegend noch relevanten) Widerspruchswaren der Klassen 14 (außer „Uhren“) und 24 liege keine Warenähnlichkeit vor. Bezüglich dieser Waren müsse der Widerspruch schon deshalb erfolglos bleiben, weil eine gänzlich fehlende Warenähnlichkeit nicht durch andere Faktoren ausgeglichen werden könne. Lediglich die „Uhren“ der Klasse 14 seien zu den in Klasse 9 geschützten Waren der jüngeren Marke ähnlich. Für „Uhren“ sei die Widerspruchsmarke 2 normal kennzeichnungskräftig. Den Anforderungen an den insoweit einzuhaltenden Markenabstand werde die jüngere Marke aber gerecht. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Zeichen **MONSTER** und „MONSTER ENERGY“ durch die grafische Gestaltung der jüngeren Marke und durch das zusätzliche Wort „ENERGY“ in der Widerspruchsmarke hinreichend voneinander.

Die beiden Marken würden auch nicht durch den Bestandteil „MONSTER“ geprägt. In schriftbildlicher Hinsicht träten weder die Grafik der jüngeren Marke noch das Wort „ENERGY“ in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck der Marken vernachlässigt würden. Schriftbildlich beständen somit deutliche Unterschiede zwischen den Marken. Begrifflich stünden sich die Begriffe „Monster“ und „Energie eines Monsters“ gegenüber, zwischen denen allenfalls eine ganz entfernte Ähnlichkeit bestehe. Klanglich sei davon auszugehen, dass die jüngere Wort-/Bildmarke **MONSTER** vom Verkehr mit dem Wortbestandteil benannt werde, weshalb das Wort „Monster“ diese Marke klanglich präge. Bei der Widerspruchsmarke habe der Verkehr jedoch keine Veranlassung, diese auf den Bestandteil „Monster“ zu verkürzen. Der Bestandteil „ENERGY“ sei für die maßgeblichen Widerspruchswaren „Uhren“ nicht beschreibend und trete daher nicht zurück. Vielmehr sei er in gleicher Weise kennzeichnend wie der Bestandteil „MONSTER“. Zudem verbänden sich die beiden Wörter „MONSTER“ und „ENERGY“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff (Monsterenergie, Energie eines Monsters), was der Annahme einer Prägung ebenfalls entgegenstehe. Mangels einer Prägung der Widerspruchsmarke bestehe keine klanglich



verwechslungsrelevante Zeichenähnlichkeit. Die möglicherweise bestehende, ganz entfernte, begriffliche Zeichenähnlichkeit reiche bei normaler Warenähnlichkeit und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Zeichen zu begründen.



Eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „MONSTER“ in der Widerspruchsmarke liege ebenfalls nicht vor. Die ältere Marke sei nämlich nicht vollständig und identisch in die angegriffene Marke übernommen worden. Zudem verbänden sich die Worte „MONSTER“ und „ENERGY“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff, weshalb der Begriff „MONSTER“ noch nicht einmal in der Widerspruchsmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung innehabe.


Da die Widerspruchsmarke allenfalls für die Ware „Energydrinks“, nicht aber für die von der Widerspruchsmarke 2 umfassten Waren bekannt sei, genieße diese Marke auch nicht den Sonderschutz einer bekannten Marke gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, so dass der Widerspruch aus der Unionsmarke UM 011 669 744 „MONSTER ENERGY“ insgesamt zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.



Mit Schriftsatz vom 11. Juli 2023 hat sie hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ erneut die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung gemäß §§ 125b Nr. 4 a.F., 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben, diesmal nicht beschränkt auf Waren der Klasse 9, sondern bezogen auf die beanspruchten Waren der Klasse 32. Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung „innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem Datum der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 21. Juli 2017“ (tatsächlich: 29. Juni 2017) nachzuweisen. Dieser Nachweis sei nicht gelungen, weil die vorgelegten Unterlagen lediglich von

der Wortmarke „MONSTER“ abweichende Benutzungsformen zeige, die nicht dem kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke entsprächen.



In den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen werde lediglich der Schriftzug oder  bzw.  verwendet und zwar

zusammen mit dem kennzeichnungskräftigen krallenähnlichen Logo . Dieses Logo habe durch seine Größe und seine prominente Anordnung über dem

Schriftzug, z.B. in dem Zeichen , eine sehr dominante Wirkung. Bei der von

der Widersprechenden verwendeten Schreibweise  bzw.  handele es sich um eine ungewöhnliche Schriftart, die auf das klauenartige Logo abgestimmt sei. Die Buchstaben hätten zudem Anklänge an eine

Runenschrift, und der zweigeteilte Buchstabe „“ erinnere an ein keltisches Kreuz

 (Abbildung unter „Kelttenkreuz“ bei [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de)). Die grafische Ausgestaltung des „“-Schriftzuges gehe damit weit über eine bloße Ausschmückung hinaus und entfalte eine eigene Wirkung. Die Abweichung beeinflusse die Unterscheidungskraft des Zeichens. Die Widersprechende räume selbst ein, dass die Ausgestaltung des Schriftzuges dazu beitrage, ihr „kantiges und aggressives“ Markenimage zu verstärken. Insofern gehe die Grafik über Ausgestaltungen, die reine Gestaltungselemente seien oder nur eine wörtliche Aussage illustrierten, hinaus. Die Beschwerdegegnerin könne auch keinen Schutz der Marke „MONSTER“ als Stammkennzeichen einer „MONSTER“-Zeichenserie beanspruchen. Eine solche Markenserie, die sich zugunsten des Schutzbereichs oder zugunsten einer rechtserhaltenen Benutzung der „MONSTER“-Wortmarke auswirken könnte, sei nicht nachgewiesen und werde zudem bestritten. Auch werde bestritten, dass die Widersprechende Inhaberin eines bekannten Unternehmenskennzeichens sei. Der Name der Widersprechenden laute in abgekürzter Form nicht „MONSTER“, sondern „MONSTER ENERGY“. Unabhängig




davon könne eine Benutzung des Kombinationszeichens nicht rechtserhaltend für die Widerspruchsmarke „MONSTER“ wirken, weil sich „MONSTER“ mit dem weiteren Begriff „ENERGY“ zu einem Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Monster Energie“/„monstermäßige Energie“ verbinde.


Anders als die Markenstelle angenommen habe, handele es sich bei der Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ zudem nicht um eine bekannte Marke. Die von der Widersprechenden behaupteten Marktanteile ihrer Energydrinks in Deutschland blieben bestritten. Im Ergebnis komme es darauf jedoch nicht an, weil die konkrete Widerspruchsmarke selbst bekannt sein müsse. Auch im Rahmen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sei das Zeichen in seiner eingetragenen Form maßgeblich und nicht etwa eine hiervon abweichende, benutzte Form. Dieser Nachweis sei nicht gelungen. In seiner Entscheidung Nr. B 3 066 570 (Anlagenkonvolut 1a, Übersetzung: 1b), habe das EUIPO den Bekanntheitsschutz für „Energydrinks“




lediglich für die Wort-/Bildmarke (UM 11 154 739), nicht jedoch für der Bildmarke **MONSTER** (UM 17 912 990) und schon gar nicht für das Wortzeichen „MONSTER“ angenommen. Auch der als Anlage WS 3 der Widerspruchsbegründung vor dem DPMA vorgelegten Erklärung von Herrn X ... vom 8. März 2017 sei zu entnehmen, dass auch Herr X ... gerade das „Krallen-Logo“ als berühmt ansehe. Aus den beigefügten Anlagen ergebe sich ebenfalls nur

die Verwendung der Bildmarken, z.B.  (UM 003 531 639) oder



(UM 012 560 637) oder  (UM 010 892 743). Auch die Dosen



der Energydrinks würden stets mit der Wort-/Bildmarke  gekennzeichnet. Dass die hiesige Widerspruchsmarke, die Wortmarke „MONSTER“, für die beanspruchten Waren bzw. „Energydrinks“ eine bekannte Marke (in der Europäischen Union) sei, habe die Widersprechende daher nicht nachgewiesen.

Selbst wenn man dies – unzutreffend – annehme, sei nicht nachvollziehbar, woraus sich eine Verknüpfung der Marken bei „mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases“ (Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen) ergebe. Die Vergleichswaren „Energydrinks“ auf der einen und „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ auf der anderen Seite seien unähnlich. Zwar erstrecke sich der Schutz bekannter Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch auf unähnliche Waren und Dienstleistungen. Das gelte jedoch nicht, wenn die Waren und Dienstleistungen - wie vorliegend - so unähnlich seien, dass selbst bei übereinstimmenden Verkehrskreisen die jüngere Marke die ältere nicht in Erinnerung zu rufen vermöge.

Die Annahme des DPMA, es handele sich bei den streitgegenständlichen Waren der Klasse 9 um für Energydrinks übliche Merchandising-Artikel, sei falsch. Sie könne auch nicht darauf gestützt werden, dass der Marktführer Red Bull diese Produkte als Merchandising-Produkte vertreibe. Red Bull halte derzeit einen Marktanteil von 50 %. Gesponsert würden weltweit seit Jahren verschiedenste Sportarten. Die Marke „Red Bull“ spreche deshalb gerade auch Gamer an, so dass nicht verwunderlich sei, wenn Merchandising-Artikel wie Mauspads oder Laptoptaschen unter Verwendung der Marke „Red Bull“ angeboten und vertrieben würden.

Allein vom Angebot eines Global Players könne hingegen nicht auf andere Marktteilnehmer und damit auch nicht auf die Widerspruchsmarke „MONSTER“ geschlossen werden. Gerade im Bereich der Energydrinks sei der Markt groß und unüberschaubar. Zwar sponsere auch die Widersprechende einige Sportler. Diese

seien jedoch nicht annähernd so präsent wie diejenigen Sportler, Vereine und Veranstaltungen, die von Red Bull gesponsert würden. Außerdem seien die Red-Bull-Marken nicht nur für Energydrinks, sondern auch für Computer (UM 000 052 787) und Laptops (UM 000 698 506) eingetragen. Bei späteren Anmeldungen sei auch Zubehör für Computer und Laptops, wie Mousepads, beansprucht worden.

Unzutreffend sei auch der Vortrag der Widersprechenden, „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ würden von Energydrink-Herstellern, insbesondere von der Widersprechenden selbst, gezielt als Merchandising-Artikel in der Gaming-Szene eingesetzt und der Vertrieb solcher Merchandising-Produkte sei im betroffenen Warenssektor marketingmäßig sinnvoll und werde von den betroffenen Verkehrskreisen erwartet. So sei es der Beschwerdegegnerin beispielsweise nicht gelungen, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 „MONSTER ENERGY“ (UM 011 669 744) für die angeblich von ihr gebrauchten Merchandising-Artikel "Protective covers and cases for cell phones, laptops, tablets, portable media players and other electronic devices" nachzuweisen. Die Marke sei zwischenzeitlich für sämtliche Waren der Klasse 9 gelöscht worden. Eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarken der Widersprechenden in der EU für Gaming-Controller sei nicht dargelegt und werde bestritten. Zudem sei eine solche Benutzung auch nach dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin erst im Jahr 2018 erfolgt, also zeitlich nach dem hier maßgeblichen Registrierungstag der angegriffenen Marke im März 2017.

Zudem fehle es an einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Hinblick auf die Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ und erst recht hinsichtlich der Waren „Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, für Notebooks angepasste Taschen“. Es sei ausgeschlossen, das von der Widersprechenden als „kantig und aggressiv“ beschriebene Image eines Energydrinks auf hochpreisige und technisch komplexe Produkte wie Computer, Laptops bzw. Computerzubehör umzuleiten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, Beschwerdeführerin und Anschlussbeschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – vom 13. September 2021 insoweit aufzuheben, als der international registrierten Marke IR 1 352 854 der Schutz in der Bundesrepublik verweigert worden ist und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende, Beschwerdegegnerin und Anschlussbeschwerdeführerin beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.


Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – vom 13. September 2021 insoweit aufzuheben, als die Widersprüche 1 und 2 zurückgewiesen wurden und der Schutz suchenden international registrierten Marke IR 1 352 854 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland vollständig zu verweigern.

In Ergänzung zu ihrem bisherigen Vortrag hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 16. Februar 2024 eine weitere eidesstattliche Versicherung des Herrn Z ... , Vice President und Deputy General Counsel der Widersprechenden, vom 20. April. 2023 eingereicht (Anlagenkonvolute BV 4 und 5).

Sie trägt vor, sie habe mit den vorgelegten Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 nachgewiesen. Der kennzeichnende Charakter der Wortmarke „MONSTER“ werde in ihrer benutzten Form nicht beeinflusst. Das gelte zunächst im Hinblick auf die stilisierte Darstellung **MΦNSTER**, insbesondere auf die besondere Ausgestaltung des Buchstabens

„O“. Nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke anzuerkennen seien Abwandlungen der Schreibweise erst dann, wenn diese Abwandlungen ersichtliche Veränderungen im klanglichen, optischen oder begrifflichen Gesamteindruck der Marke bewirkten. Dass sei vorliegend nicht der Fall. Vergleichbar mit dem vorliegenden Fall habe das Bundespatentgericht entschieden,

dass der Buchstabe „Q“ in  trotz der grafischen Ausgestaltung erkennbar bleibe und die Wortmarke „SPREEQUELL“ dementsprechend rechtserhaltend benutzt werde (BPatG 26 W (pat) 13/19). Demgemäß könne auch die besondere Ausgestaltung des Buchstabens „O“ in **MΦNSTER** keinen Einfluss auf den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ haben. Selbst wenn man von einer den Gesamteindruck beeinflussenden Ausgestaltung ausgehen sollte, werde der Verkehr die Darstellung noch als die Wortmarke „MONSTER“ abbildend erkennen, da diese klar lesbar in **MΦNSTER** enthalten sei.

Auch die Hinzufügung des Krallenlogos sei für den kennzeichnen Charakter der Wortmarke unschädlich. Die Hinzufügung von Bildelementen verändere den kennzeichnenden Charakter einer Wortmarke nämlich nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich illustriert werde, ohne dass die bildliche Darstellung eine eigenständige kennzeichnende Bedeutung gewinne. Vorliegend nehme das Krallen-Logo auf die Wortmarke „MONSTER“ Bezug, weil dieses nicht nur als Abdruck einer Kralle (eines Monsters) verstanden werden könne, sondern auch als grafische Ausgestaltung des Buchstabens „M“. Zudem wirke sich das Bildelement klanglich nicht aus.

Ebenso sei die Hinzufügung des Wortelements „ENERGY“ als glatt beschreibender Zusatz in Bezug auf „Energydrinks“ irrelevant für den kennzeichnenden Charakter.

Vorliegend werde der Verkehr die Benutzung als Mehrfachkennzeichnung wahrnehmen. Die Widersprechende verwende die Marke „MONSTER“ z.B. wie folgt:



Während die Wortmarke „MONSTER“ jeweils einheitlich dargestellt werde, variierten die zusätzlichen Elemente von Produkt zu Produkt, was für eine Mehrfachkennzeichnung und gegen ein Gesamtkennzeichen spreche. Da die Widersprechende Inhaberin einer Zeichenserie mit dem Bestandteil „MONSTER“ sei (z.B. UM 014 777 839 - JUICE MONSTER, UM 009 228 479 - MONSTER REHAB) nehme der Verkehr die Marke „MONSTER“ als eine Art Unternehmenskennzeichnung und als Stamm von Serienzeichen wahr, die als die „MONSTER“-Marken bekannt seien.

Überdies nutze die jüngere Marke die Bekanntheit der Widerspruchsmarken für sich aus. Bei den Widerspruchsmarken handele es sich um bekannte Marken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Es bestünden enge Berührungspunkte der Märkte betreffend „Energydrinks“ und betreffend die Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“. Die Beschwerdeführerin vertreibe unter dem Zeichen „MONSTER“ sogenannte „Energydrinks“. Sie sei in den USA Marktführerin in diesem Bereich, in Europa habe sie in den Jahren 2009 bis Dezember 2015 über ... mit „Monstermarken“ gekennzeichnete Dosen verkauft und Umsätze in Höhe von rund ... Euro erzielt. Im Jahr 2015 habe der Umsatz bei über ... EUR gelegen. In Deutschland würden die Getränke seit 2009 vertrieben. Bereits 2013 habe der Umsatz mit Energydrinks ... US-Dollar



betragen, im Jahr 2015 seien es ... US-Dollar und im Jahr 2017 schon ... US-Dollar gewesen.

Der Marktanteil in Deutschland in den vergangenen Jahren stelle sich wie folgt dar:

<b>Deutschland</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Marktanteil</b>
	Dezember 2020	14,8%
	Dezember 2019	15,7%
	13 Wochen bis zum 31.12.2018	17,1%
	13 Wochen bis zum 31.12.2017	16,1%
	13 Wochen bis zum 04.12.2016	15,2%
	13 Wochen bis zum 30.11.2015	12,6%

Der Marktanteil in Spanien wie folgt:

Spanien	Dezember 2020	37,9%
	Dezember 2019	35,1%
	13 Wochen bis zum 31.12.2018	29,8%
	13 Wochen bis zum 31.12.2017	28%
	13 Wochen bis zum 16.12.2016	26,8%
	13 Wochen bis zum 30.11.2015	23,3%

Damit habe sie in wenigen Jahren enorme Marktanteile gewonnen. Durch hohe Werbeausgaben seien die Marken der Widersprechenden in Deutschland als Life-Style-Marken populär. Die Getränke der Widersprechenden gehörten insbesondere in der Zielgruppe der 18 bis 34-jährigen männlichen Erwachsenen zu den beliebtesten Getränkemarken. Sie seien durch intensives Sponsoring im Motorsport, anderen Trendsportarten und im Musikbereich so populär, dass in Fanshops Merchandising-Artikel wie T-Shirts, Pullover, Kopfbedeckungen (Anlage WS 3 Ziff. 141) oder auch Schutzhüllen für Smartphones und Laptoptaschen (Anlage WS 18) angeboten würden. Das Image der „MONSTER“ Energy-Getränke sei "kantig und aggressiv". Die Athleten und Veranstaltungen, die Monster sponsere, neigten dazu, kantig und aggressiv oder extrem zu sein. Durch dieses Image sei das Produkt für die Zielkunden attraktiv.

Die Behauptung der Markeninhaberin, bei „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ handele es sich nicht um gängige Merchandising-Artikel, sei unzutreffend. Das DPMA habe korrekt festgestellt, dass enge Berührungspunkte der Märkte und eine gedankliche Verknüpfung zwischen „Energydrinks“ und den relevanten Waren der Klasse 9 bestünden. Die Widersprechende sei neben ihrem Engagement im Extrem- und Motorsport als Sponsorin im Gaming-Sektor aktiv und habe bei Fans dieser Sportarten ein hohes Ansehen und eine hohe Bekanntheit aufgebaut (Anlage WS 3 Ziff. 155 ff., Anhänge RCS 89 bis RCS 91). Zudem habe die Widersprechende auf ihrer Website eine Kategorie eingerichtet, die nur Gaming adressiere: <https://www.monsterenergy.com/de/de/gaming>. Hier könnten einige der vielen Events und sonstigen Werbemaßnahmen eingesehen werden, die die Markeninhaberin im Bereich Gaming unternehme. Die umfassenden Sponsoring- und Werbemaßnahmen würden auch dadurch belegt, dass die Widersprechende seit 2018 die Verwendung von MONSTER-Marken in Verbindung mit Videospiele lizenziert habe (Anlagenkonvolut BV 4 Ziff. 250 zum Schriftsatz vom 16. Februar 2024).


Soweit die Markeninhaberin meine, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 lasse sich nicht aus den Umsätzen für Energiedrinks herleiten, weil die eingereichten Nachweise nicht die Marke in ihrer eingetragenen Form, sondern stets in Kombination mit dem Krallen-Logo, dem Zusatz „ENERGY“ und in der besonderen

**MΦNSTER**

typografischen Gestaltung

zeigten, sei dem nicht zu folgen. Vielmehr seien auch Nachweise, bei denen die Wortmarke in Kombination mit einem Bildelement oder einem weiteren Wortelement verwendet werde, wie beispielsweise „MONSTER ENERGY“ in den Zeichen



oder , im Rahmen des Bekanntheitsvortrags zu berücksichtigen. So habe beispielsweise das DPMA in dem als Anlage WS 1 zur Widerspruchs begründung eingereichten Beschluss vom 27. März 2017 (Az. 30 2021 050 151) zur Wortmarke „MONSTER“ (UM 009 492 158) festgestellt, dass die Marke „im Bereich von Energiedrinks in Deutschland und der Europäischen Union eine hohe Bekanntheit“ aufweise.

Insgesamt sei aufgrund ihrer umfangreichen Werbe- und Sponsoringmaßnahmen in den Bereichen „Computer“ und „Gaming“ davon auszugehen, dass der Verkehr bei den Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ eine gedankliche Verknüpfung mit der Marke „MOSTER“ vornehmen werde. Im Hinblick darauf, dass die Vergleichszeichen klanglich, begrifflich - aber auch schriftbildlich - identisch seien, habe das DPMA zutreffend eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Vergleichsmarken **MONSTER** und **MONSTER** anerkannt.

Dies müsse aber auch für die Waren „Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, für Notebooks angepasste Taschen“ gelten, für welche die

Markenstelle die Widersprüche zu Unrecht zurückgewiesen habe. Anders als die Markenstelle meine, bestehe zwischen den Waren „Energydrinks“ und den vorgenannten Waren eine gedankliche Verbindung. Dazu sei nämlich nicht erforderlich, dass Berührungspunkte zwischen den Märkten im Sinne einer Verwechslungsgefahr bestünden. Vielmehr gelte: je ähnlicher die Zeichen seien und je bekannter die Marke, umso eher sei eine gedankliche Verbindung auch bei unähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen anzunehmen. Die Widersprechende sei sehr aktiv in der Gaming-Branche und habe bei den Fans dieser Sportarten ein hohes Ansehen aufgebaut. Eine Verbindung von Computern/Laptops bzw. Hardware mit Energydrinks sei deshalb geläufig. Die angegriffene Marke sei aus diesem Grund vollständig zu löschen.

Die Markeninhaberin tritt der Anschlussbeschwerde entgegen und bestreitet in ihrer Erwiderung mit Schriftsatz vom 18. März 2023, dass die von der Widersprechenden angeführte Gaming-Seite bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Registrierung der jüngeren Marke betrieben worden sei. Außerdem trete die Wortmarke „MONSTER“ nie in Alleinstellung auf. So beginne z.B. die URL: „monsterenergy.com/de/de/gaming“. Zudem seien auch auf der Gaming Internetseite der Widersprechenden lediglich die bereits angesprochenen Bild- bzw. Wort-/Bildmarken präsent.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg, wogegen die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist.

A. Widerspruch aus der Unions-Wortmarke UM 002 784 486 „MONSTER“  
(Widerspruch 1):

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat (siehe unter I.). Ungeachtet dessen besteht zwischen der angegriffenen IR-Marke **MONSTER** und der Unions-Wortmarke „MONSTER“ mangels Warenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle verwiesen). Darüber hinaus kommt eine Schutzverweigerung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke nicht in Betracht (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F., s. unter II.).

Da die internationale Registrierung der angegriffenen Marke mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland am 31. März 2017 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, ist für den dagegen erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§§ 158 Abs. 3, 112 MarkenG). Die neuen Vorschriften zum Schutz von Marken nach dem PMMA (§§ 107 ff. MarkenG) sind seit ihrem Inkrafttreten am 1. Mai 2022 anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung existiert. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden Vorschriften für den Widerspruch aus einer Unionsmarke ergibt sich infolge der Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n.F.

I. Auf die rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ (UM 002 784 486) nicht glaubhaft gemacht. Damit kommt eine

Schutzverweigerung gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht. Maßgebend ist dabei vorliegend § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung, weil der Widerspruch am 29. September 2017 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ mit Schriftsatz vom 28. Februar 2018 im Verfahren vor dem DPMA zunächst gemäß „§ 43 Abs. 1 MarkenG“ für „die Waren der Klasse 9“ bestritten. Die Markenstelle hat die Einrede unter Hinweis darauf, dass die Widerspruchsmarke 1 keine Waren der Klasse 9 beanspruche, als unbeachtlich erachtet. Im Beschwerdeverfahren hat die Markeninhaberin sodann die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 im Hinblick auf „sämtliche Waren der Klasse 32“ gemäß „§ 119 Nr. 4 i.V.m. § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG“ bestritten und ausgeführt, die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung „innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dem 21. Juli 2017“, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (tatsächlich: 29. Juni 2017), nachzuweisen.

2. Die sich ausdrücklich nur auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Benutzungszeitraum beziehende Einrede ist zulässig. Da die fünfjährige Benutzungsschonfrist bei Unionsmarken mit ihrer Eintragung – hier am 19. Oktober 2005 – beginnt, war sie vorliegend zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke (29. Juni 2017) bereits abgelaufen.

Die im Verfahren vor dem DPMA erfolgte Beschränkung der Benutzungseinrede auf die von der Widerspruchsmarke 1 nicht umfassten Waren der Klasse 9 steht einer Ausdehnung auf die Klasse 32 im Beschwerdeverfahren nicht entgegen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 43 Rn. 40). Unabhängig davon kann die Einrede mangelnder Benutzung auch erstmalig im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden (Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 43 Rn. 38).

a. Damit oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke am 29. Juni 2017 rechtserhaltend benutzt worden ist. Nach § 119 Nr. 4 MarkenG tritt an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Art. 18 UMV in der Europäischen Union.

b. Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende geltend gemacht, die Widerspruchsmarke 1 werde umfangreich benutzt und dabei u.a. auf die zur Bekanntheit i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eingereichten Unterlagen verwiesen. Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich jedoch auch in der Gesamtschau keine rechtserhaltende Benutzung, weil die wiedergegebenen Benutzungsformen nicht der eingetragenen Widerspruchsmarke „MONSTER“ entsprechen und die Abweichungen deren Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Buchstabe a UMV beeinflussen. Hierbei gelten im Wesentlichen dieselben Grundsätze wie bei § 26 Abs. 3 MarkenG (vgl. Thiering in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 119 Rn. 54).

Von einer die Unterscheidungskraft beeinflussenden Abweichung ist daher auszugehen, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Maßgeblich ist dabei, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2013, 840, Rn. 20 – PROTI II; GRUR 2013, 68, Nr. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2010, 729, Rn. 17 – MIXI; GRUR 2009, 766, Rn. 50 – Stofffähnchen I; GRUR 2005, 515 – FERROSIL). Dies ist hier nicht der Fall. Zwar hat die Widersprechende mit dem Verkauf von Energydrinks in der Europäischen Union beachtliche Umsätze erzielt (dazu unter aa.), allerdings

weichen die benutzten Formen der Widerspruchsmarke in markanten Merkmalen von der registrierten Form ab (dazu unter bb.).

aa. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Chairman und Chief Executive Officer der Y ...Corp. und ihrer Tochtergesellschaften (darunter die Widersprechende), Herrn X ... , vom 8. März 2017 ergibt sich, dass in Deutschland die „MONSTER Energy Drinks“ spätestens seit Dezember 2009 verkauft worden sind (Anlage WS 3, Ziff. 12).

In der Europäischen Union sind aus – für den Benutzungszeitraum relevanten - Verkäufen von „MONSTER Energy Drinks“ folgende Umsätze erzielt worden:

...

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Angaben auch – nicht mehr beachtliche - Umsätze enthalten, die im Vereinigten Königreich erzielt worden sind. Diese Umsätze machen jedoch den größten Anteil an den vorstehenden Umsätzen in der Europäischen Union aus (vgl. RCS-8).

In Deutschland sind in den Jahren 2013 bis 2017 folgende Umsätze erzielt worden:

...



Dem Umfang nach reicht dies für eine rechtserhaltende ernsthafte Benutzung fraglos aus.

bb. Nach den eidesstattlichen Versicherungen vom 8. März 2017 und vom 20. Juni 2023 sind die in der EU vertriebenen Getränkedosen mit „MONSTER“ gekennzeichnet (gewesen). Diese Aussage ist jedoch nicht im Hinblick auf die konkrete Verwendungsform, sondern allgemein und überbegrifflich in Bezug auf die in den eidesstattlichen Versicherungen so bezeichneten „MONSTER-Marken“ bzw. „MONSTER Energydrinks“ der Widersprechenden zu werten. Das belegen die den eidesstattlichen Versicherungen beigefügten Anlagen, auf die Bezug genommen wird, z.B.:

Anlage RCS-13 zur eidesstattlichen Versicherung vom 8. März 2017 zeigt in einem Artikel des Manager Magazins vom 18. Juli 2012 folgende Getränkedosen:



Ein Blog über Energy Drinks vom 10. Mai 2012 (also kurz vor Beginn des relevanten Benutzungszeitraums am 29. Juni 2012) zeigt die Dosen (Exhibit RSC-13, S. 54):



Exhibit 8 zu Anlage WS 21 zeigt Dosen aus dem Jahr 2014:






Ein Foto aus einem Edeka Markt in Frankfurt am Main, aufgenommen im August 2016 (Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Juli 2018, S. 9) zeigt:



Ein Foto im Zeitraum 2013 bis 2017 aus einem Real Verbrauchermarkt (Anlage WS 21 Ziff. 27 und abgebildet in der eidesstattlichen Versicherung vom 20. Juni 2023 Ziff. 13) zeigt:






Die vorgenannten und auch alle weiteren Darstellungen enthalten allesamt den Bildbestandteil  in verschiedenen Farben. Dabei handelt es sich nach der eidesstattlichen Versicherung vom 8. März 2017 um das „berühmte ® („Krallen-Logo“)“. Es ist für die Widersprechende als UM 003 531 639 für Getränke der Klasse 32 geschützt. Neben Zusätzen wie „Energy“, „Rehab“ oder „Assault“ weisen alle Dosenaufmachungen des weiteren das Zeichen  bzw. **MONSTER** auf. Dieses Zeichen ist für die Widersprechende als Bildmarke für Getränke der Klasse 32 als UM 017 912 990 geschützt.

cc. Der Verkehr wird die abweichend benutzten Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach nicht mit der

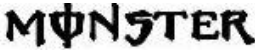
eingetragenen Widerspruchs-Wortmarke „MONSTER“ gleichsetzen, d.h. in der benutzten Form nicht „dieselbe Marke“ sehen.



Die Widerspruchsmarke „MONSTER“ wird auf den gezeigten Getränkedosen weder isoliert noch in einer Standardschrift benutzt. Tatsächlich treten

das Bildelement  sowie das Element  bzw.  und auch das Wort „ENERGY“ in unterschiedlichen

Farbvarianten immer zusammen auf, z.B. wie folgt:




(1) Zutreffend weist die Widersprechende allerdings darauf hin, dass die Hinzufügung des Wortes „ENERGY“ den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht beeinflusst. „ENERGY“ wird der Verkehr vielmehr als beschreibenden Zusatz dahingehend verstehen, dass es vorliegend um Getränke geht, die dem Konsumenten „Energy“ verleihen sollen, also um „Energydrinks“. Gegen die Annahme der Markeninhaberin, das Wort „ENERGY“ gehe mit dem Element  eine gesamtbegriffliche Verbindung i.S.v. „Monsterenergy, monstermäßige Energie“ ein, sprechen die Anordnung untereinander, die unterschiedliche Schriftgröße und vor allem die unterschiedlichen Schriftarten der beiden Elemente.


(2) Eine andere Beurteilung liegt im Hinblick auf das „Krallenelement“  nahe. Es spricht viel dafür, dass der Verkehr es zusammen mit dem Element  als einheitliches Zeichen und nicht als Mehrfachkennzeichnung

wahrnimmt. Sowohl das Element  als auch das Element  sind nämlich in ihrer Stilrichtung ersichtlich aufeinander abgestimmt und verleihen dem Gesamtzeichen gerade auch im Zusammenspiel eine besondere Anmutung, die

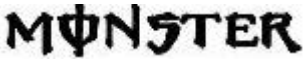

man als „Geisterbahn-Image“ beschreiben könnte. Die Widersprechende benennt die von ihr beabsichtigte Markenwirkung als "edgy and aggressive“.




Dass ein Gesamtzeichen wie z.B.  die Unterscheidungskraft bzw. den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke „MONSTER“ massiv beeinflusst, steht außer Frage (so auch die Widerspruchsabteilung des EUIPO in den Entscheidungen B 3 066 570 vom 28. Februar 2022, S. 9-10 [Anlage 1a/b zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 29. Juni 2023] und B 3 125 519 vom 23. August 2023, S. 8 [Anlage 3a/b zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 31. Mai 2024]). Darauf kommt es aber letztlich nicht an.

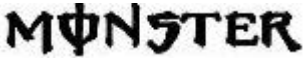
(3) Zum gleichen Ergebnis kommt man nämlich auch dann, wenn man zugunsten der Widersprechenden das „Krallen-Logo“ als Zweitkennzeichnung ansieht und bei dem Vergleich der benutzten mit der eingetragenen Form nur von dem Element **MΦN5TER** bzw.  ausgeht. Auch in diesem Fall kann eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-Wortmarke „MONSTER“ nicht festgestellt werden.


Zwar wird eine in der amtlichen Standardschrift eingetragene Wortmarke bei einer Wiedergabe in einer anderen Standardschrift in aller Regel nicht rechtsschädlich beeinflusst (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 26 Rn. 191). Bei dem vorliegend verwendeten Schriftzug handelt es sich jedoch nicht um eine gängige Schriftart, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Wortmarke hätte.

Die von der Widersprechenden verwendete Schrifttype ist keiner der geläufigen Schriftarten zuzuordnen. Das benutzte Zeichen  bzw.  besteht vielmehr aus einer markanten, runenartig

anmutenden Schrift, die der benutzten Form einen eigenen Charakter verleiht. Das

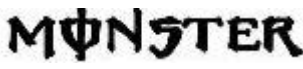

gilt insbesondere für das Zeichenelement „“. Darin wird das leicht gezackte, im unteren Bereich eher rundliche und oben abgeflachte Element in der Mitte durch einen senkrechten Strich durchbrochen. Je nach Sichtweise entsteht durch die Verbindung mit dem oberen flachen Strich ein Kreuz, an dessen Querbalken das nach unten ragende Element anschließt. Dieses Gebilde ist schon nicht ohne weiteres als Buchstabe erkennbar, sondern erscheint dem Betrachter zunächst als Fantasiezeichen. Zwar wird der Verkehr nach einiger, wenn auch eher kurzer Überlegung dahin kommen, dass es sich um einen Fantasiebuchstaben handelt,

der eine Lesart des Zeichens  wie „MÜNSTER“ oder – nach weiterer kurzer Überlegung vielleicht naheliegender – „MONSTER“ gestattet. Auf Anhieb und ohne weiteres erkennbar ist dies aber nicht. Insofern ist die vorliegende Fallgestaltung nicht mit der von der Widersprechenden angeführten Entscheidung

betreffend  (BPatG 26 W (pat) 13/19) vergleichbar, wo es nur um die Verfremdung eines einzelnen und als solchen im Gesamtbild zwanglos erkennbaren Buchstabens ging.


Die übrigen Buchstaben sind runenartig stilisiert, und zeichnen sich durch ungewöhnliche Proportionen der einzelnen Buchstaben, z.B. durch die ungleiche

Länge der Schenkel von , sowie ungleiche Rundungen beim  aus.

Die grafische Ausgestaltung der Standardschrift "MONSTER" geht damit über eine bloße Ausschmückung hinaus und entfaltet eine eigene kennzeichnende und mitprägende Wirkung. Dieser eigenständige Bildcharakter führt dazu, dass der Verkehr die benutzte Form  bzw.  dem

Gesamteindruck nach nicht mehr mit der registrierten Widerspruchsmarke „MONSTER“ gleichsetzt.

c. Soweit der 25. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom 18. Juni 2020 (25 W (pat) 15/18 – Kuschelmonster/Monster) davon ausgegangen ist,

dass die Verwendung der Bezeichnung  noch als rechtserhaltende Benutzung für die Unionswortmarke „MONSTER“ „anzusehen sein dürfte“, zeigt diese Formulierung, dass insoweit keine abschließende (abweichende) Entscheidung getroffen wurde. Im Ergebnis blieb dort die endgültige Beantwortung der „durchaus kritischen Fragen“ dahingestellt, weil auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung für „Energydrinks“ eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint wurde.

d. Die Widersprechende kann sich auch nicht auf eine „MONSTER“-Zeichenserie berufen, die sich zugunsten einer rechtserhaltenen Benutzung der „MONSTER“-Wortmarke auswirkt. Die Widersprechende hat nämlich – wie ausgeführt - nicht nachgewiesen, dass die angeführten Zeichen „MONSTER ENERGY NITRO“, „MONSTER MULE“, „MONSTER ENERGY ZERO SUGAR“, „MONSTER ENERGY ASSAULT“, „MONSTER ENERGY ULTRA“ „MONSTER PUNCH MIXXD“ in einer Form benutzt wurden, die mit der Widerspruchsmarke „MONSTER“ gleichgesetzt wird.

3. Im Ergebnis hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ im relevanten Benutzungszeitraum nicht nachgewiesen. Damit sind sowohl eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als auch der Löschungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu verneinen.

II. Ungeachtet dessen liegen die Voraussetzungen für eine Löschung der jüngeren Marke unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke auch im Übrigen nicht vor (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG).



1. Da die internationale Registrierung der angegriffenen Marke am 31. März 2017 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 erfolgt ist, kann der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im vorliegenden Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (§§ 158 Abs. 2 und 3, 112 Abs. 1 MarkenG). Die mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im vorliegenden Streitfall ohne Bedeutung (vgl. hierzu BGH GRUR 2021, 482 Rn. 13 – RETROLYMPICS; GRUR 2019, 1058 Rn. 15 – KNEIPP). Die seit dem 14. Januar 2019 geltende Fassung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stellt eine Anpassung der Vorschrift an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dar, mit der dieser den Bekanntheitsschutz nach Maßgabe der Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet hatte (vgl. EuGH GRUR 2003, 240 Rn. 30 – Davidoff [Davidoff/Durfee]).

2. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder dieser ähnlich ist, und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Nach § 119 Nr. 1 MarkenG gilt § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG für Widersprüche aus Unionsmarken mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV tritt. Dabei kommt ein Eingriff in den erweiterten Schutzbereich der älteren bekannten Marke nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs von vornherein nur dann in Betracht, wenn der Verkehr zwischen den Marken eine gedankliche Verknüpfung vornimmt, wenn also die – im Registerverfahren zu unterstellende – Benutzung der angegriffenen Marke die bekannte Marke in Erinnerung ruft (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 14 Rn. 398 ff.). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

a. Eine - im Hinblick auf die grafische Verfremdung nicht feststellbare (s. oben I.) - rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „MONSTER“ unterstellt, wäre



die erforderliche Bekanntheit zwar zu bejahen, jedoch im unteren Bereich anzusetzen.

aa. Die Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen Unionsmarke in der gesamten Union aus (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 50 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]). Die Marke muss einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt sein (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 47 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]), ein bestimmter Prozentsatz ist dabei aber nicht zu fordern (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 – PAGO/Tirolmilch [Pago]; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – Wunderbaum II; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel).

Die Bekanntheit muss nicht im Inland vorliegen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]); allerdings ist für die weitere Voraussetzung einer „gedanklichen Verknüpfung“ erforderlich, dass jedenfalls ein „wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil“ der angesprochenen inländischen Verkehrskreise die Marke kennt (vgl. EuGH GRUR 2015, 1002 Rn. 30, 34 – Iron & Smith/Unilever).

bb. Bei einem Umsatz im Jahr 2017 in Deutschland in Höhe von ... US-Dollar und einem Marktanteil von rund 16 % in 2017, von rund 17 % in 2018, von rund 15 % in 2019 und in 2020 ist von einer bereits im Registrierungszeitpunkt der angegriffenen Marke gegebenen und auch über das Jahr 2020 andauernden Bekanntheit i.S.v. §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auszugehen. Diese Bekanntheit ist allerdings trotz des nicht unbeachtlichen Marktanteils im unteren Bereich anzusetzen. Maßgeblich hierfür ist, dass die von der Widersprechenden dargelegten Umsätze und Marktanteile der für die Waren „Fruchtsaftgetränke,

Erfrischungsgetränke, kohlenensäurehaltige Erfrischungsgetränke, kohlenensäurehaltige Wässer, Sodawasser und mit Vitaminen, Mineralien, Nährstoffen, Aminosäuren und/oder Kräutern angereichertes Selterswasser“ geschützten Widerspruchsmarke 1 sich nur auf das spezielle Marktsegment der „Energydrinks“ beziehen. Insoweit ist schon fraglich, ob Energydrinks ein eigenständiges Marktsegment bilden oder ob nicht allgemeiner auf „Erfrischungsgetränke“ oder zumindest auf „koffeinhaltige Erfrischungsgetränke“ abzustellen wäre. Jedenfalls wäre der Marktanteil insoweit schon im Hinblick auf Großanbieter wie „Coca-Cola“ oder „Pepsi“ deutlich geringer. Dieser Umstand muss bei der Ermittlung des Bekanntheitsgrads der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden, weil es sonst in der Hand der Widersprechenden läge, durch die Wahl eines sehr engen Marktsegments hohe Marktanteile geltend machen zu können.

cc. Keine andere Beurteilung ergibt sich aus dem von der Widersprechenden angeführten Beschluss des DPMA vom 27. März 2017 (Az. 30 2021 050 151, vorgelegt als Anlage WS 1). Zwar hat darin die Markenstelle zur Wortmarke „MONSTER“ (UM 009 492 158) festgestellt, dass es sich dabei um eine „in der Gemeinschaft bekannte Marke“ handele. Diese Feststellung ist aber - unter Hinweis auf den gegen die Annahme einer Bekanntheit sprechenden Marktanteil von unter 10 % - eher pauschal damit begründet worden, dass es sich nach dem Marktführer „Red Bull“ um die zweitstärkste Marke (vorliegend bestritten) in dem speziellen Warenssegment der Energydrinks handele, die in „aller Regel auch direkt neben den Produkten von Red Bull angeboten“ werde. Konkret musste sich die Markenstelle mit dem Grad der Bekanntheit nämlich nicht befassen, da sie selbst bei Annahme einer hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke „MONSTER“ einen Lösungsanspruch nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG verneint hat.

b. Auch bei Zugrundelegung einer gewissen Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Verkehr bei Benutzung der angegriffenen Marke für die geschützten Waren der Klasse 9 eine gedankliche Verknüpfung mit der Widerspruchsmarke 1 herstellt.

aa. Die Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist, hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, 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 das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 58 – Intel/CPM; BGH GRUR 2020, 401 Rn. 29 – ÖKO-TEST I m.w.N.; GRUR 2015, 1214 Rn. 34 – Goldbären).

bb. Was zunächst den Gesichtspunkt der Markenähnlichkeit angeht, stehen sich die angegriffene Marke **MONSTER** und die Widerspruchsmarke „MONSTER“ gegenüber.

(1.) Die Markenähnlichkeit ist dabei im Ausgangspunkt nach den auch für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geltenden Grundätzen zu beurteilen, und kann sich mithin gleichermaßen aus Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)bild oder in der Bedeutung ergeben (BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 34 – Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel), wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ankommt, wenngleich im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG anders als bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht erforderlich ist, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, sondern es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen (EuGH GRUR 2008, 58 Rn. 29 – Adidas/Fitnessworld; EuGH GRUR 2008, 503 Rn. 41 – adidas/Marca; GRUR 2009, 56 Nr. 30 Intel/CPM; BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 33 – Springender Pudel).

(2.) Unter Anwendung dieser Grundsätze sind die gegenüberstehenden Marken **MONSTER** und „MONSTER“ nicht so ähnlich, wie die Markenstelle angenommen hat. Die Ähnlichkeit ist vielmehr gering.

Eine relevante schriftbildliche Ähnlichkeit kann wegen der besonderen grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke nicht angenommen werden.

Entgegen den Ausführungen der Markenstelle kann auch nicht von einer klanglichen bzw. begrifflichen Identität der Vergleichsmarken ausgegangen werden. Die jüngere Marke wird infolge ihrer grafischen Verfremdung nämlich nicht auf Anhieb und ohne analysierende Betrachtung als das Wort „MONSTER“ wahrgenommen und entsprechend benannt. In der jüngeren Marke

**MONSTER** sind die sieben Zeichenbestandteile in etwa gleich groß und weisen jeweils in einer Reihe verlaufende „Oberstriche“ auf. Im Hinblick auf Größe und Ausgestaltung wird der Verkehr in den Einzelelementen - trotz der Verfremdung - einzelne Großbuchstaben, insbesondere „O, S, E“ erkennen. Demgemäß wird der Verkehr zwar auch bei den übrigen Bestandteilen Großbuchstaben erwarten, jedoch sind insbesondere der erste, der dritte und der fünfte Buchstabe nicht sofort identifizierbar. Schon das erste Element wird wegen des unterbrochenen Aufstrichs nicht ohne Weiteres als „M“ erkannt, so dass auch eine Lesart als „iT“ oder „iTl“ in Betracht kommt. Einer zwanglosen Wahrnehmung des „dritten“ Buchstaben als „N“ steht neben dem abermals durchbrochenen Aufstrich entgegen, dass ein „N“ keinen „Oberstrich“ hat. Der „fünfte“ Buchstabe schließlich kann trotz des „Oberstrichs“ auch wie ein „L“ gelesen werden kann. Dementsprechend ist die Marke

**MONSTER** auf den ersten Blick kaum zu lesen, ggfs. als „iT(l)OSLER“ oder „MO(?)SLER“. Erst nach einer analysierenden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung, zu der der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neigt (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 Rn. 29 – MATRATZEN, BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX m.w.N.), werden der erste Buchstabe als „M“, der dritte Buchstabe möglicherweise als stilisierter

Kleinbuchstabe „n“ und der fünfte Buchstabe als stilisierter Kleinbuchstabe „t“ wahrgenommen und die jüngere Marke insgesamt als „Monster“ erkannt und entsprechend benannt. In der Folge sind die Vergleichsmarken **MONSTER** und „MONSTER“ klanglicher und begrifflicher Hinsicht keinesfalls identisch und allenfalls als (gering) ähnlich einzustufen.

(3.) Der klangliche, begriffliche und schriftbildliche Zeichenabstand wäre noch größer, wenn man bei der Widerspruchsmarke 1 nicht auf die eingetragene Form

„MONSTER“, sondern auf die benutzte Form **MΦNSTER** bzw.

**MΦNSTER**

abstellen würde, die – wie dargelegt – wegen des

**Φ**

Bestandteils „**Φ**“ nicht ohne weiteres als „MONSTER“ zu lesen ist. Ob für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die eingetragene oder die benutzte Form maßgeblich ist (s. hierzu Hacker in: Ströbele/hacker/Thiering, a.a.O., § 14 Rn. 321-323), muss aber letztlich nicht entschieden werden. Auch wenn man von einer gewissen (geringen) klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit ausgeht, scheidet eine gedankliche Verknüpfung der beiden Marken unter Berücksichtigung der eher im unteren Bereich anzusetzenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 (s. oben) und der gegebenen Warenferne (dazu im Folgenden) nämlich aus.

cc. Die sich gegenüberstehenden Waren der Widerspruchsmarke 1 („Energydrinks“) und die beschwerdegegenständlichen Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ der jüngeren Marke sind zunächst einmal absolut unähnlich. Der Warenabstand ist von Hause aus sehr groß. Bei dieser Ausgangslage bedarf es besonderer Umstände für die Annahme, der Verkehr werde gleichwohl und trotz der nur geringen Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 und der nur geringen Zeichenähnlichkeit eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken herstellen. Solche Umstände hat die Widersprechende nicht dargelegt und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Soweit die Markenstelle davon ausgegangen ist, der Verkehr werde bei den genannten Waren eine gedankliche Verknüpfung zur Widerspruchsmarke 1 „MONSTER“ vornehmen, weil „Computerzubehör“ unter der für Energydrinks bekannten Marke „Red Bull“ als Merchandising-Artikel vertrieben werde, kann dem nicht beigetreten werden. Auch wenn sich die Widersprechende in ihren Marketing-Bemühungen ersichtlich an die Aktivitäten von „Red Bull“ anlehnt, ist es nicht gerechtfertigt, von dem Verhalten eines einzigen Marktteilnehmers – mag es auch der Marktführer sein – auf die Wahrnehmung des Verkehrs insgesamt zu schließen. Im Übrigen ist nicht bekannt, in welchem Umfang „Red Bull“ insoweit tätig ist bzw. im maßgeblichen Zeitpunkt (2017) tätig war.

Auch die vorgetragenen eigenen Aktivitäten der Widersprechenden legen eine gedankliche Verknüpfung nicht nahe.

Das gilt zunächst im Hinblick auf die dargelegten Lizenzbeziehungen zum Computer- und Gaming-Bereich. Soweit die Widersprechende darauf verweist, dass sie seit 2018 die Verwendung von MONSTER-Marken in Verbindung mit Xbox One- und Playstation-Controllern lizenziert habe (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 23. Juni 2023, Nr. 257), ist dieser Vortrag im Hinblick auf den Prioritätstag der jüngeren Marke im Jahr 2017 irrelevant.

Im Hinblick auf den Vortrag der Widersprechenden, sie habe auf ihrer Website <https://www.monsterenergy.com/de/de/gaming> eine Kategorie eingerichtet, die nur Gaming adressiere, hat sie schon nicht dargelegt, dass sie die angeführte Gaming-Seite bereits zum maßgeblichen Prioritätstag der jüngeren Marke betrieben hat. Außerdem belegt die Existenz einer solchen Seite lediglich das Bemühen der Widersprechenden, ihre Marke(n) in dem betreffenden Bereich bekannt zu machen, nicht aber, ob dies tatsächlich gelungen ist.

Der weitere Vortrag der Widersprechenden im Hinblick auf Marketing und Sponsoringmaßnahmen in der Europäischen Union ist sehr vage gehalten. In der eidesstattlichen Versicherung vom 20. Juni 2023 (Nr. 250 ff.) heißt es

beispielsweise hinsichtlich der verschiedenen Videospiele, bei denen „das Klauen-Symbol und die MONSTER-Marken“ auf Autos, Rampen, Plakatwänden o.ä. zu sehen seien, dass diese Spiele „in vielen Gebieten und Ländern der Welt“ erhältlich seien, „auch in Europa“. Im Hinblick auf E-Sport-Veranstaltungen, z.B. die DreamHack Open 2017 oder 2018, wo die gesponserten E-Sport-Teams u.a. „eine Dose mit dem MONSTER-Zeichen“ neben ihrer Tastatur stehen hätten, wird ausgeführt (a.a.O. Nr. 258): „Diese Wettkämpfe werden weltweit live übertragen und von Millionen von Menschen verfolgt.“ Auch soweit entsprechende Veranstaltungen in Deutschland stattgefunden haben, kann auf dieser vagen Grundlage nicht festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke 1 in den Augen des angesprochenen Verkehrs zum Zeitpunkt der Registrierung der angegriffenen Marke in den Computer- und Gaming-Markt vorgedrungen ist.

Andererseits weist die Inhaberin der jüngeren Marke zutreffend darauf hin, dass der Begriff „MONSTER“ häufig das Thema von Videospiele wiedergibt. Im Computerspiele-Bereich in der Europäischen Union bzw. in Deutschland wird der Verkehr eine Kennzeichnung mit „MONSTER“ deshalb eher als Hinweis auf den Spieleinhalt und das darauf abgestimmte Computerzubehör als auf die im Warenggebiet der Energydrinks tätige Widersprechende verstehen.

Eine gedankliche Verknüpfung zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf die Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ nach alledem nicht anzunehmen.

dd. Das gilt erst recht im Hinblick auf „Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, für Notebooks angepasste Taschen“. Diese Waren, für die die Markenstelle den Widerspruch zurückgewiesen hat, sind aufgrund der gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässigen Anschlussbeschwerde der Beschwerdegegnerin und Widersprechenden (wieder) verfahrensgegenständlich. Die vorstehenden Ausführungen betreffend die Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“, die im weiten Sinn „Computerzubehör“ sind, gelten erst recht im Hinblick auf die der „Hardware“ zuzurechnenden Waren

„Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, für Notebooks angepasste Taschen“. Nicht überzeugend und auch nicht belegt ist das Vorbringen der Widersprechenden, bei Energydrinks auf der einen Seite und Computern/Laptops auf der anderen Seite handele es sich um Komplementärprodukte und Computer/Laptops im Gaming-Sektor seien als Merchandising-Artikel für Energydrinks prädestiniert. Bei Computern und Laptops handelt es sich in der Regel um hochwertige und technisch komplexe Produkte. Eine Praxis, solche Waren zu Werbezwecken als Merchandising-Artikel zu Getränken abzugeben, ist – worauf die Inhaberin der jüngeren Marke zutreffend hinweist - weder ersichtlich noch belegt. Das gilt auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierungspraxis.

Eine gedankliche Verknüpfung zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke 1 ist hinsichtlich der Waren „Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, für Notebooks angepasste Taschen“ somit - auch bei unterstellter rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke „MONSTER“ - ausgeschlossen. Es kommt daher nicht darauf an, ob die weiteren Voraussetzungen der unlauteren Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke vorliegen und ob hierfür ggf. ein rechtfertigender Grund bestünde.

#### B. Widerspruch aus der Unions-Wortmarke UM 011 669 744 „MONSTER ENERGY“ (Widerspruch 2)

Der Senat geht davon aus, dass sich die Anschlussbeschwerde der Beschwerdegegnerin und Widersprechenden auch auf den Widerspruch aus der Unionsmarke „MONSTER ENERGY“ bezieht. Die Anschlussbeschwerde hat jedoch auch insoweit keinen Erfolg. Zwischen der Unionsmarke „MONSTER ENERGY“ und der angegriffenen Marke besteht keine Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Auch der Sonderschutz einer bekannten Marke gemäß § 9



Abs. 1 Nr. 3 MarkenG scheidet aus, weil die Widerspruchsmarke allenfalls für „Energydrinks“, nicht aber für die von der Marke UM 011 669 744 „MONSTER ENERGY“ geschützten Waren bekannt ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird – unter Berücksichtigung des im Wege der Verfallslöschung (s.o.) noch weiter eingeschränkten Warenverzeichnisses - auf die zutreffenden Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts verwiesen, welche der Senat teilt und sich zu eigen macht.

C. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 - internationale Markenregistrierung - vom 13. September 2021 ist daher aufzuheben, soweit die Markenstelle der international registrierten Marke IR 1 352 854 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise verweigert hat, nämlich für die Waren: „mouse pads, laptop carrying cases, sleeves for laptops, notebook computer carrying cases“, übersetzt: „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“. Der Widerspruch aus der Marke UM 002 784 486“ (Widerspruch 1) ist auch insoweit zurückzuweisen.

Die Anschlussbeschwerde der Beschwerdegegnerin und Widersprechenden gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke UM 002 784 486 (Widerspruch 1) sowie gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke UM 011 669 744 (Widerspruch 2) hat keinen Erfolg.

D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

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

Hacker

Merzbach

Weitzel