

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 216/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. September 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 36 892

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die farbige Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

ist für die Waren und Dienstleistungen

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere Vitaminpräparate; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; orthopädische Artikel; chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; Unternehmensberatung; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Sanitätshauses; Dienstleistungen eines Heilpraktikers;

Dienstleistungen eines Physiotherapeuten; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Partnerberatung und -vermittlung; Durchführen chemischer Analysen; Dienstleistungen eines Hormonlabors; Fertilitätsprophylaxe, Hormonbestimmung."

am 16. September 1998 unter der Nummer 398 36 892 in das Register eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 15. Oktober 1998 veröffentlicht.

Dagegen ist von der Inhaberin der am 19. Februar 1992 für die Waren

"Arzneimittel, nämlich Vitaminpräparate in Dragee- oder Kapselform, ausgenommen solche für Tiere."

eingetragenen Wortmarke 1 183 833

VIVIVIT

Widerspruch erhoben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Einrede mangelnder Benutzung erhoben.

Mit Beschluß vom 28. August 2001 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Auch bei einer klanglichen Gegenüberstellung ausschließlich der Wörter "VIAVIT" und "VIVIVIT" (ohne Berücksichtigung der graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke) seien die Markenwörter nicht so ähnlich, daß selbst bei einer Verwendung für identische Produkte eine relevante Verwechslungsgefahr bestehe. Zum einen sei die Vokal-

folge deutlich abweichend. Hinzu komme, daß der gemeinsame Bestandteil "VIT" in mehr als 6000 anderen Marken enthalten und damit zeichenrechtlich vollkommen verbraucht und äußerst kennzeichnungsschwach sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat sie zwei eidesstattliche Versicherungen, Umsatzübersichten aus den Jahren 1996 bis 2001 sowie Kopien von Verpackungen und Beipackzetteln eingereicht. Ihrer Auffassung nach besteht eine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke genieße aufgrund intensiver langjähriger Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft. Wie mit den zwei eidesstattlichen Versicherungen belegt, würden mit der Marke seit 1996 bis 2001 jährliche Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe erzielt. An den Abstand der Marken seien daher besonders strenge Anforderungen zu stellen. Auch der im Beschwerdeverfahren erklärte Teilverzicht der Inhaberin der angegriffenen Marke auf "Vitaminpräparate" schließe nicht eine hochgradige Ähnlichkeit der Vitaminpräparate der Widerspruchsmarke mit den in der Klasse 5 verbliebenen Waren der angegriffenen Marke aus. Da es sich um nicht verschreibungspflichtige Präparate handle, zu deren Verkehrskreisen auch Laien gehörten, bestehe bei den klanglich nahezu identischen Zeichen Verwechslungsgefahr. Die abweichende Vokalfolge bewirke nicht, daß sich die Marken im klanglichen Gesamteindruck deutlich unterscheiden. Eine Rolle spiele, daß beide Marken aus drei Silben bestünden, wobei nur die mittlere Silbe unterschiedlich sei und der Gesamteindruck auch von schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Elementen mitbestimmt werde.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat sie das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 5 wie folgt beschränkt:

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; alle vorgenannten Waren ausgenommen Vitaminpräparate."

Sie hält eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben. Aufgrund der Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sei Warenidentität ausgeschlossen. Außerdem bestreitet die Markeninhaberin eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die eingereichten Unterlagen belegten eine solche nicht hinreichend. Die angegriffene Marke präge sich dem Verkehr in ihrer Gesamtheit mit der direkt durch das Wort verlaufenden grün abgesetzten Schlange ein, welche auch mitbenannt werde. Schon aus diesem Grund ergebe sich keine Verwechslungsgefahr. Aber auch wenn man nur auf die Wortbestandteile abstelle, entstehe durch den Wechsel zwischen dem hellen Vokal "i" und dem dunklen "a" ein völlig unterschiedlicher Klang der Zeichen. Der verbrauchte gemeinsame Bestandteil "VIT" sei zu vernachlässigen. Die verbleibenden, verstärkt beachteten Bestandteile "VIA" und "VIVI" ähnelten sich nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinn

von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch aus der Marke 1 183 833 ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs 1 MarkenG bestritten. Die Einrede greift jedoch nicht durch.

Nachdem keine Beschränkung auf eine der beiden in § 43 Abs 1 MarkenG vorgesehenen Nichtbenutzungseinreden vorgenommen wurde, ist, da beide Einreden nebeneinander erhoben werden können, davon auszugehen, daß die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl nach § 43 Abs 1 Satz 1 als auch nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG bestritten ist (vgl BGH GRUR 1998, 938, 939 f "DRAGON"; GRUR 1999, 995, 996 "HONKA"). Die Widersprechende hatte demnach eine rechtserhaltende Benutzung sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (10. September 2002) glaubhaft zu machen. Dies ist ihr gelungen.

Mit den beiden eidesstattlichen Versicherungen des Herrn M... vom 14. Juli 1999 und vom 20. April 2002 sowie den hierzu als Anlage beigefügten Aufstellungen über die durch den Vertrieb der mit der Marke gekennzeichneten Waren erzielten Umsätze für die Jahre 1996 bis 1998 und 1999 bis 2001, die DM-Beträge in jeweils zweistelliger Millionenhöhe ausweisen, ist eine dem Umfang nach ausreichende Benutzung der Marke für Waren der eingetragenen Art, nämlich Vitaminpräparate als Arzneimittel, in den og maßgeblichen Benutzungszeiträumen hinreichend glaubhaft gemacht. Ferner belegen die eingereichten Kopien von Verpackungen und Beipackzetteln für verschiedene Vitamine enthaltende Präparate sowohl eine der Art nach durch Anbringung der Marke auf der Produktverpackung als auch eine der Form nach gemäß § 26 Abs 3 MarkenG rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. So verändert weder die verkehrsüb-

liche Kleinschreibung der Marke mit großem Anfangsbuchstaben (vgl BPatG GRUR 1979, 709 "Kurant") noch das Hinzufügen der jeweils beschreibenden, zudem deutlich von dem mit dem "R im Kreis" versehenen Markenwort "Vivivit" abgesetzten Angaben "Multi" (als Hinweis auf ein Multivitaminpräparat), "Q 10" (als Hinweis auf das Coenzym Q 10) sowie "Carotin" (als Hinweis auf Beta-Carotin), den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke (vgl BGH GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp").

Bei der Entscheidung über den Widerspruch ist mithin für die Widerspruchsmarke von den benutzten und auch eingetragenen Waren "Arzneimittel, nämlich Vitaminpräparate in Dragee- oder Kapselform, ausgenommen solche für Tiere" auszugehen.

2.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt. (st Rspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma, GRUR 1998, 922, 923 "CANON", BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND").

Was die Frage der Identität bzw Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen anbelangt, können zwar auch nach dem erklärten teilweisen Verzicht der Inhaberin der angegriffenen Marke, der von den in dieser Klasse registrierten Waren "Vitaminpräparate" ausnimmt, die in dieser Klasse der angegriffenen Marke verbleibenden pharmazeutischen Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege und diätetischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke den Vitaminpräparaten der Widerspruchsmarke im einzelnen noch sehr nahe stehen. Eine besonders kollisionsfördernde Warenidentität ist durch den Teilverzicht aber ausgeschlossen. Mit

den weiteren Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, insbesondere mit einzelnen Dienstleistungen der Klasse 42, etwa den Dienstleistungen eines Arztes, eines Heilpraktikers oder Ernährungsberatung, mag die Ähnlichkeit mit "Vitaminpräparaten" zum Teil zu bejahen sein. Der Grad der Ähnlichkeit bewegt sich insoweit allerdings je nach Dienstleistung von durchschnittlich bis eher entfernt. Zu einigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, vor allem im Bereich der Klasse 10 und 35, aber auch zu einigen Dienstleistungen der Klasse 42 weisen Vitaminpräparate überhaupt keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit mehr auf.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus als durchschnittlich zu bewerten. Ob die eingereichten Benutzungsunterlagen, wie von der Widersprechenden behauptet und von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestritten, den Schluß auf eine durch langjährige starke Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zulassen, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gut benutzte Marke mit über dem Durchschnitt liegender Kennzeichnungskraft unterstellt, und unter Berücksichtigung der teilweise möglichen Warennähe entsprechend strenge Maßstäbe an den einzuhaltenden Markenabstand anlegt, wird die angegriffene Marke diesen in jeder Hinsicht noch gerecht.

In schriftbildlicher Hinsicht sind relevante Kollisionsfälle schon wegen des zusätzlichen graphischen Bestandteils in der angegriffenen Marke nicht zu besorgen, da dieser den - bildlichen - Gesamteindruck der Marke mitprägt. Der Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei einem kombinierten Wort-/Bildzeichen eher an dem - kennzeichnungskräftigen - Wortbestandteil als an dem Bildbestandteil orientiert, weil das Kennwort in der Regel die einfachste Form ist, um die Ware zu bezeichnen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"), entfaltet nach der Rechtsprechung des BGH seine Wirkung im Regelfall lediglich bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr, weil eine bildliche Gestaltung nicht die akustische, sondern allein die visuelle Wahrnehmung anspricht. Hingegen ist ein Erfah-

rungssatz, nach dem der Verkehr (auch) bei rein visueller Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie die Wörter, nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt, nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 "Lions" GRUR 2002, 167, 170 "Bit/Bud"). Danach ist auch vorliegend davon auszugehen, daß der durchaus eigenwillige, über eine bloße nichtssagende oder übliche Verzierung hinausgehende, grüne, schlangenlinienförmig geschwungenen Streifen, der das Markenwort "VIAVIT" unterlegt und dessen spitz zulaufende Enden zum einen durch den Anfangsbuchstaben "V" und zum anderen zwischen den beiden letzten Buchstaben "I" und "T" hindurch nach vorne vor den Schriftzug gezogen sind, sich dem Verkehr im visuellen Erinnerungsbild mit einprägen wird. Ein isolierter schriftbildlicher Vergleich des Markenwortes "VIAVIT" mit der Widerspruchsmarke "VIVIVIT" scheidet demnach aus. Eine sich allein aus dem Schriftbild der Wörter ergebende Ähnlichkeit kann daher eine Verwechslungsgefahr nicht begründen.

Doch auch in ihrem klanglichen Gesamteindruck, der nach dem oben genannten Erfahrungssatz maßgeblich von dem Markenwort "VIAVIT" geprägt wird, wahrt die angegriffene Marke noch einen ausreichenden, eine relevante Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand von der älteren Marke.

Trotz der vorhandenen klanglichen Übereinstimmung der jeweils dreisilbigen Markenwörter in den Anfangs- und Endsilben "VI – VIT", verändern die abweichenden Mittelsilben "-A-"/"-VI-" nachhaltig das Klanggepräge der Worte. Zum einen bewirkt der Wechsel zwischen dem dunkel gefärbten Vokal "A" und dem klanghellen Vokal "I" eine gut vernehmbare Abweichung in der für die Phonetik von Wörtern besonders bedeutsamen Vokalfolge. Die unmittelbare Aufeinanderfolge der Erst- und Zweitsilbenvokale "-IA-" ohne Verbindungskonsonanten verändert zudem auffällig die Silbengliederung und damit den Sprechrhythmus des Markenwortes "VIAVIT" gegenüber der Widerspruchsmarke "VIVIVIT", deren Sprechrhythmus maßgeblich durch die dreimalige Wiederholung der Laute "VI" mit dem jeweils gleichen konso-

nantischen Anlaut "V" geprägt wird (vgl BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 163/98 "VITAFIT/VIVIVIT").

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß es sich bei der gemeinsamen Schlußsilbe "VIT" als der allgemein verständlichen Abkürzung für "Vitamine" um einen beschreibenden, zudem in einschlägigen Drittmarken häufig verwendeten und damit eher kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil handelt (vgl auch BPatG, Beschl v 07.11.1996, 25 W (pat) 256/94 "Spidivit/VIVIVIT"; v 20.07.1998, 30 W (pat) 104/98 "inovit/Egmo Vit"; jeweils PAVIS PROMA CD-ROM Markenentscheidungen). Wenngleich auch kennzeichnungsschwache Zeichenelemente bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck der Marken nicht außer acht gelassen werden dürfen, wird doch die Kennzeichnungskraft solcher Marken sowohl nach der subjektiven Auffassung des Verkehrs als auch nach der objektiven Bewertung schwerpunktmäßig durch ihre jeweiligen – kennzeichnungskräftigen – anderen Bestandteile geprägt, hier also durch die vorderen Wortstandteile "VIA-" und "VIVI-" (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 152 aE). Insbesondere die dort vorhandenen phonetischen Unterschiede reichen aus, um beachtliche Klangkollisionen zwischen den Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

Anhaltspunkte dafür, daß die Marken in anderer Hinsicht miteinander verwechselt werden könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb

Abb. 1

