



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 123/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. April 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 32 429**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2003 und 27. Februar 2004 aufgehoben.

Auf den Widerspruch aus der Marke 1 050 163 wird die Löschung der angegriffenen Marke 399 32 429 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Marke 399 32 429



eingetragen für die Waren der Klasse 32:

„Alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 1 050 163

### **VITAFIT**

eingetragen für die Waren der Klasse 32:

„Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke“.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, der letzte ergangen im Erinnerungsverfahren, den Widerspruch und die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den in den beiderseitigen Warenverzeichnissen aufgeführten Waren bestehe zwar eine bis zur Identität reichende Ähnlichkeit. Dennoch bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Beide Vergleichsmarken seien aus schutzunfähigen bzw. sehr kennzeichnungsschwachen Bestandteilen zusammengesetzt, nämlich aus „Vita“ bzw. „Vital“ und „Fit“. Dem Markenbestandteil „Vital“ wohne ein beschreibender Gehalt inne, da er als anpreisende Beschaffenheitsangabe lediglich darauf hinweise, dass die Waren dazu dienen oder helfen würden, vital zu sein, zu bleiben oder zu werden. „Vital“ werde daher als Hinweis auf die Inhaltsstoffe oder die Wirkung beim Genuss der Waren aufgefasst. Dasselbe gelte für den Bestandteil „Vita“, der mit der ohne weiteres verständlichen Bedeutung „Leben, Lebenskraft“ im Lebensmittelbereich nicht nur äußerst häufig Verwendung in der Werbung finde, sondern auch im Hinblick auf die Waren der angegriffenen Marke eine beschreibende Bedeutung habe, da er nur auf eine die Lebenskraft steigernde Wirkung der Waren werbend hinzuweisen vermöge. Auch der Bestandteil „fit“ beschreibe nur schlagwortartig, dass die maßgeblichen Waren geeignet seien, beispielsweise durch besonders gute Zutaten und Inhaltsstoffe, der Fitness des Konsumenten zu dienen. Aufgrund der Anlehnung der Widerspruchsmarke an rein warenbeschreibende Begriffe besitze

diese nur einen auf ihre eintragungsbegründende Eigenprägung begrenzten Schutzzumfang. In Bezug auf diese Eigenprägung wiesen die Vergleichsmarken keine Gemeinsamkeit auf, sondern erlangten ihre jeweilige schutzbegründende Eigenart durch verschiedenartige Abweichungen von den schutzunfähigen Bestandteilen, nämlich einerseits die Widerspruchsmarke durch ihre konkrete Zusammensetzung zu einem sprachunüblichen Gesamtbegriff und andererseits die angegriffene Marke durch ihre grafische Ausgestaltung mit den Buchstaben „L“ in Form von Wassergläsern mit Trinkhalmen und die Ausgestaltung des Schriftzugs, sowie durch das zusätzliche kaufmännische „&“-Zeichen, das im Verkehr keinen Verständnisschwierigkeiten unterliege. Es bestünden damit signifikante schriftbildliche, aber zusätzlich auch klangliche Abweichungen, weil das „L“ in der angegriffenen Marke nicht überhört werden könne und als weiteres Unterscheidungsmerkmal das mitgesprochene „&“ (UND) hinzutrete. Die Übereinstimmung in den Bestandteilen „Vita“ und „Fit“ könne für sich genommen schon aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr begründen, weil aus rein beschreibenden Angaben keine Rechte hergeleitet werden könnten.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der beiderseitigen Waren erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten und Verwechslungsgefahr gegeben. Die Markenstelle habe den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu Unrecht auf ihre Eigenprägung beschränkt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke möge zwar von Hause aus unterdurchschnittlich sein. Die Wörter „Vita“ und „Fit“ seien aber nicht rein beschreibend und das Gesamtwort „VITAFIT“ wecke lediglich Assoziationen beim angesprochenen Publikum und sei daher durchaus kennzeichnungskräftig. Die Kennzeichnungskraft sei zudem durch umfangreiche Benutzung erheblich gestärkt worden. Die Widersprechende trägt, gestützt auf zwei eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers, vor, im Zeitraum 2000-2004 sei die Widerspruchsmarke für Tomatensaft, Schwarzer Johannisbeernektar, Multivitamin-11-Mehrfruchtsaft, Apfelsaft naturtrüb, Orangensaft, Karottensaft, Apfelsaft und Karottensaft mit Honig auf rund 73 Mio. bis 155 Mio. Verkaufseinheiten verwendet worden, zudem in den Jahren

1995-2000 in erheblichem Umfang für „Orangensaft und Multivitaminsaft“ auf rund 14-30 Mio. Verkaufseinheiten. Die Vergleichsmarken seien in jeder Hinsicht verwechslungsfähig. Die angegriffene Marke werde vom Verkehr, der das „&“-Zeichen zwischen den Wörtern „Vital“ und „Fit“ wegen seiner schwachen grafischen Ausgestaltung entweder gar nicht wahrnehme oder aber es nicht als „&- Zeichen auffasse, „vitalfit“ ausgesprochen, was akustisch als so gut wie identisch mit dem Markenwort „vitafit“ anzusehen sei.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erhebt nunmehr die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und hält zu deren Glaubhaftmachung die eingereichten Unterlagen der Widersprechenden nicht für ausreichend. Insbesondere ist sie der Auffassung, die von der Widersprechenden vorgetragene konkrete Benutzungsform sei nicht rechtserhaltend, weil die Marke in ihrem kennzeichnenden Charakter verändert worden sei. Die beiden nach ihrer Auffassung rein beschreibenden Bestandteile „Vita“ und „Fit“ seien durch ihre unterschiedliche grafische Ausgestaltung optisch voneinander getrennt worden, so dass die Widersprechende in den Augen des Betrachters ihre eigentliche schutzbegründende Eigenart - die Zusammenschreibung der beiden Markenwörter - nicht mehr aufweise. In der Sache selbst verteidigt die Widersprechende die Ausführungen der Markenstelle als zutreffend und hält insbesondere weder eine schriftbildliche noch eine klangliche Verwechslungsgefahr für gegeben.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zwischen den Verfahrensbevollmächtigten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und weiter vertieft.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

1. Die im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG greift nicht durch.

Nach dieser Vorschrift hat die Widersprechende auf Bestreiten der Markeninhaberin glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Im Rahmen des § 43 Abs. 1 MarkenG ist eine funktionsgemäße Benutzung des Zeichens als Marke erforderlich (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rn. 81). Entscheidend ist dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen sehen können (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 18). Hinzu kommt, dass die Marke in ihrer eingetragenen Form benutzt worden sein muss. Weicht die benutzte Form von der eingetragenen Markenform ab, ist für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung maßgeblich, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (BGH WRP 2000, 1161 - Kornkammer; GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und den etwa hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH GRUR 1999, 54, 56 - Holtkamp).

Die vorgelegten Benutzungsunterlagen rechtfertigen bei Gesamtwürdigung der tatsächlichen Art der Benutzung der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der

Marke. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die konkrete Benutzungsform, die in einer von der eingetragenen Wortmarke abweichenden Form erfolgt ist, nicht maßgeblich verändert. Entscheidend ist insoweit, ob der Verkehr in der verwendeten Gestaltungsform die eingetragene Marke wiedererkennt (BGH GRUR 2002, 167, 168 – Bit/Bud; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rn. 154). Das ist vorliegend der Fall. Ausweislich der zur Glaubhaftmachung der konkreten Verwendung der Widerspruchsmarke eingereichten Unterlagen weist das verwendete Zeichen eine Abweichung von der Schreibweise des in Standardschrift eingetragenen Zeichens dergestalt auf, dass die beiden Bestandteile des Markennwortes „vita“ und „fit“ optisch voneinander absetzt sind, indem der zweite Bestandteil „fit“ in Kursivschrift (unmittelbar) an den in normaler Schriftart wiedergegebenen Bestandteil „vita“ angefügt ist. Die Markeninhaberin stellt zwar in Abrede, dass beide Formen rechtlich in ihrer Kennzeichnungskraft übereinstimmen, weil nach ihrer Auffassung für den Verkehr die - nach ihrer Ansicht - rein beschreibenden Bestandteile „vita“ und „fit“ aufgrund der optischen Trennung konkreter ins Auge fallen. Das steht jedoch der Annahme der rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, denn der Verkehr nimmt das Markennwort ungeachtet der Tatsache, dass beide Bestandteile visuell voneinander abgesetzt sind, auch in dieser Schriftvariante als einheitliches Wort und damit als ebenso kennzeichnungskräftig wie die eingetragene Marke wahr. Diese Wahrnehmung des Verkehrs wird dadurch unterstützt, dass das Markennwort in einer Vielzahl der eingereichten Belege - wie auch bei der von dem Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vorgelegten, von der Widersprechenden hergestellten Saftbox - durch eine einheitlich gelbe, schildartige Fläche unterlegt ist, die das ohnehin schon zusammengescriebene Wort als eine untrennbare Buchstaben- und Sinneinheit erscheinen lässt und die Zusammengehörigkeit beider Wortbestandteile zusätzlich unterstreicht.

Der tatsächliche Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke ist, wie gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG erforderlich, für den Zeitraum 1999-2006 (die Eintragung der Widerspruchsmarke ist am 24.11.1999, die Veröffentlichung der ange-

griffenen Marke am 23.12.1999 erfolgt) glaubhaft gemacht durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Komplementärin der Widersprechenden, A..., vom 14. Juli 2005. Hieraus ergeben sich für den Zeitraum 1995 - 2000 Verkaufszahlen in der Bundesrepublik Deutschland für Orangensaft und Multivitaminensaft, die mit der konkreten Verwendungsform der Marke gekennzeichnet gewesen sind, von zwischen ca. 14,5 bis ca. 30,5 Mio. Verkaufseinheiten. Für den Zeitraum ab 2004 hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung des soeben genannten Geschäftsführers in Fotokopie vorgelegt, die dieser im Rahmen eines anderen Widerspruchsverfahrens im Hinblick auf eine der hiesigen Widerspruchsmarke entsprechende IR-Marke abgegeben hat. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin genügt formal auch eine Fotokopie für die erforderliche Glaubhaftmachung (vgl. hierzu Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl., § 294 Rn. 5 m. w. N.). Ebenso genügt die vorgelegte Erklärung inhaltlich zur Annahme einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit der konkreten Benutzung der Marke. Dass diese eidesstattliche Versicherung im Rahmen eines anderen Gerichtsverfahrens abgegeben worden ist, betrifft eine Frage der Wahrscheinlichkeitsfeststellung im Rahmen der Glaubhaftmachung, die vorliegend dahin zu beantworten ist, dass mangels ersichtlicher oder vorgetragener anderer Anhaltspunkte dem Versicherten nicht unterstellt werden kann, er habe in dem dortigen Verfahren entgegen der ihm erklärtermaßen bekannten Strafbarkeit der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung eine falsche Erklärung abgegeben.

2. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Markenstelle gegeben.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu be-



urteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren 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. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr angesichts der bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit der jeweils geschützten Waren zu bejahen, weil der deswegen zu fordernde Abstand von der angegriffenen Marke nicht eingehalten ist. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht nur eng zu bemessen. Derartiges kommt zwar in Betracht, wenn Marken oder Markenbestandteile an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen einer (geringfügigen) Veränderung gegenüber der beschreibenden Angabe als Marke eingetragen werden konnten, wobei der Schutzzumfang nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft zu bemessen ist, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 964 - ANTIVIR/ANTIVIRUS; GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann jedoch nicht als derartig schwach angesehen werden. Es handelt sich schon nicht um eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 39 - BIOMILD). Zumindest der Bestandteil „vita“ ist für die hier in Betracht kommenden Waren der Klasse 32 nicht rein beschreibender Natur. Der Verkehr assoziiert bei ihm allenfalls die Bedeutung „Vitalität“. Die Wortverbindung „vita fit“ insgesamt weist von Haus aus deshalb eine knapp durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, die zudem durch die glaubhaft gemachte jahrelange umfangreiche Verwendung auf den Produkten der Widersprechenden gestärkt worden ist (für durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuvor

schon BPatG, Beschl. v. 4.11.1998 - 28 W (pat) 286/96 - VITAFIT/VITAFORM, dagegen für „vital&fit“ zutreffend BPatG, Beschl. v. 22.11.1995 - 26 W (pat) 188/94: keine Unterscheidungskraft; beide veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM).

Der danach nicht nur äußerst geringe Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist vorliegend tangiert. Beide Marken unterscheiden sich zwar zweifellos in visueller Hinsicht, im Hinblick auf den Sinngehalt aber schon nicht mehr so eindeutig, wie dies die Markenstelle zum Ausdruck gebracht hat. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass der Sinngehalt des Markenwortes „vitafit“ von dem der angegriffenen Marke seitens der Markenstelle beigelegten Sinngehalt „vital und fit“ erheblich abweicht. Die Markenwörter sind jedenfalls klanglich so gut wie identisch. Die angegriffene Marke wird wegen ihrer grafischen Gestaltung, die die beiden Wörter „vital“ und „fit“ in kontrastreicher mittelblauer Farbe, das als „&“ zu lesende Zeichen dagegen in äußerst schwacher Farbgestaltung wiedergibt, von einem erheblichen Teil des angesprochenen Verkehrs „vitafit“ gelesen und ausgesprochen werden, weil das als „&“ zu lesende Zeichen visuell kaum wahrnehmbar ist. Ein weiterer Teil des Verkehrs, der dieses Zeichen in der Marke wahrnimmt, wird es nicht als kaufmännisches „&“ erkennen, weil es nicht der in deutschen, sondern der in englischen Texten üblichen Darstellung entspricht, die einem erheblichen Teil des deutschen Verkehrs nicht geläufig ist. Dann stehen sich aber die Wörter „vitafit“ und „vitalfit“ gegenüber, die phonetisch als hochgradig ähnlich anzusehen sind, weil der Buchstabe „l“ in der angegriffenen Marke sehr leicht zu überhören ist, während die Vokalfolge in den Vergleichsmarken identisch ist. Die Übereinstimmungen überwiegen daher die geringen klanglichen Abweichungen.

3. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil vorliegend weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Entscheidung ist vielmehr auf der Grundlage der einschlägi-

gen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesgerichtshofs ergangen.

### III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften