



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/15

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. April 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 038 815

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. Juli 2011 angemeldete Zeichenfolge

N4Life

ist am 11. Oktober 2011 unter der Nr. 30 2011 038 815 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren:

Klasse 5:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; pharmazeutische Erzeugnisse zur Gewichtsreduzierung; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Mineralienpräparate; Aminosäuren; Antioxidantien enthaltende Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Extrakte aus Pflanzen, Kräutern und Heilkräutern für pharmazeutische Zwecke; diätetische Präparate für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel; Fungizide;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, tierischen und/oder pflanzlichen Proteinen unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 30:

Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Mehle und Getreidepräparate; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Ballaststoffen oder Kohlenhydraten; Nahrungsmittel aus Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Honig, Schokolade; Präparate aus Getreide, Brot, feine Backwaren, Müsli- und Getreideflockenmischungen, Riegel (Nahrungsmittel), Getreidekeime in Pulverform, Kaffee, Tee, Honig, Schokolade; Kräuterpräparate, nicht für medizinische Zwecke;

Klasse 31:

nicht medizinische Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Proteine für die Tiernahrung; Futter für Haustiere; Futter; Futtermehle; Futtermittel für Tiere; Futtermittel; Futtermittelzusätze (nicht für medizinische Zwecke); Kraftfutter für Tiere; Mastfutter für Tiere; Beeren (frisches Obst), Meerespflanzen, Pilze (frisch), rohe Baumrinden, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Sämereien, Wurzeln für Nahrungszwecke und Blumenzwiebeln/Zwiebeln (Frischgemüse);

Klasse 32:

alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte, Gemüsesäfte, Sirupe, isotonische Getränke, Molkegetränke; Essenzen, Präparate und Pulver für die Zubereitung von Getränken;

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 11. November 2011 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus den nachfolgenden Marken am Montag, 13. Februar 2012, Widerspruch erhoben:

UM 002 732 980

4Life

Eingetragen für Waren der Klasse 5:

Diätetische und Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich Vitaminpräparate, Kräuterpräparate, Mineralstoffe, Enzyme und Präparate für das Immunsystem.

IR 1 095 569



Geschützt für Waren der Klassen 29 und 30:

Processed foods in the form of capsules, liquids, powders and tablets consisting of cow colostrums; health food and food supplements not for medical purposes consisting of cow colostrums; health food and health products consisting of cow colostrums.

Processed foods in the form of capsules, liquids, powders and tablets consisting of herbs; health food and food supplements not for medical purposes consisting of extracts from herbs; health food and health products consisting of herbs.

IR 1002 809



Geschützt für Waren der Klasse 5:

Dietary supplements, vitamins, minerals and herbal supplements.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. Oktober 2014 die Gefahr von Verwechslungen zwischen den sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Mangels anderer Anhaltspunkte sei hinsichtlich der Widerspruchsmarken von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Die jeweils beanspruchten Waren seien identisch bzw. lägen zumindest in einem engen Ähnlichkeitsbereich. Der erforderliche Abstand werde von der angegriffenen Marke aber eingehalten. Klanglich stünden sich die Zeichen „N4Life“ und „4Life“ gegenüber, die sich in der Wortlänge und vor allem im stärker beachteten Wortanfang unterscheiden würden. Auch Silbenzahl, Vokalfolge und Sprechrhythmus seien unterschiedlich. Weil der Zeichenbestandteil „4Life“ mit „für das Leben“ zu übersetzen und daher eher beschreibend sei, werde der abweichende Wortbeginn der angegriffenen Marke in jedem Fall beachtet. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei im Hinblick auf die Wortmarke UM 002 732 980 wegen der unterschiedlichen Wortlänge und der typischen Umrisscharakteristik des Buchstabens „N“ ausgeschlossen. Hinsichtlich der IR-Marken sie darüber hinaus in schriftbildlicher Hinsicht auch der jeweilige Bildbestandteil beachtlich. Andere Arten der Verwechslungsgefahr seien nicht ersichtlich. Da auch andere Unternehmen den Bestandteil „4Life“ in ihren Marken benutzen würden, weise dieser

Bestandteil nicht zwingend auf die Widersprechende hin, so dass auch kein Serienzeichen vorliegen könne.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die Gefahr von Verwechslungen bestehe, da die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren teilweise zu den Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs zu zählen seien. Darüber hinaus seien die angesprochenen Verkehrskreise erfahrungsgemäß auch bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht besonders aufmerksam. Zutreffend sei das DPMA von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen. Im Hinblick auf die jeweils beanspruchten Waren sei von Warenidentität bzw. zumindest von Warenähnlichkeit auszugehen. Bei dieser Sachlage halte die angegriffene Marke den zufordernden deutlichen Zeichenabstand nicht ein. Der Wortbestandteil „4Life“ sei nicht beschreibend. Denn zunächst müssten die angesprochenen Verkehrskreise die Zahl 4 überhaupt als Symbol für das Wort „for“ erkennen, wovon aber nicht auszugehen sei. Selbst wenn dieser Sinnzusammenhang erkannt werde, bedürfe es gleichwohl mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, um auf einen beschreibenden Begriffsinhalt zu schließen. Schriftbildlich würden sich die Zeichen nur in dem Buchstaben „N“ unterscheiden, was nicht ausreiche, um den erforderlichen Zeichenabstand herzustellen, da die Unionsmarke 002 732 980 und die IR-Marken (in ihren allein ausschlaggebenden Wortbestandteilen) vollständig in der angegriffenen Marke in identischer Form enthalten seien. Auch klanglich seien die sich gegenüberstehenden Zeichen hochgradig ähnlich. Selbst wenn wegen des Buchstabens „N“ die Silbenzahl der Zeichen unterschiedlich sei, führe dies weder zu einem unterschiedlichen Sprechrhythmus noch zu einer unterschiedlichen Betonung. Der Buchstabe „N“ werde weich ausgesprochen und demgemäß weniger betont. Wenn man davon ausgehen wollte, dass der Verkehr die Widerspruchsmarken als eine Wortkombination im Sinne von „for Life“ verstehen würde, bestünde zudem auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr. In diesem Fall werde der Verkehr den Buchstaben „N“ als Abkürzung für „nutrition“ (Ernährung) verste-

hen. Da dieser Begriff für die beanspruchten Waren glatt beschreibend sei, trete er im Zeichenvergleich zurück, so dass der begriffliche Inhalt der Zeichen „for Life“ gleich sei. Im Übrigen sei ein Fall der Marken usurpation gegeben, da die älteren Zeichen vollständig in dem jüngeren Zeichen enthalten seien.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2014 in der Hauptsache aufzuheben und die angegriffene Marke aufgrund der drei verfahrensgegenständlichen Widersprüche in vollem Umfang zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Bezeichnung „4Life“ sei für die streitgegenständlichen Lebensmittel der Klassen 5, 29 und 30 beschreibend. Das Zeichen sei aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzt und werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft lasse sich allenfalls aus den Bildelementen der beiden IR-Marken herleiten. Demgemäß sei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken gering und erstrecke sich allenfalls auf mehr oder weniger identische Begehungsformen. Nachdem schon für identische Waren ein ausreichender Zeichenabstand bestehe, komme es nicht mehr darauf an, welcher Warenabstand hinsichtlich der einzelnen Waren gegeben sei. Rein vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass hinsichtlich einzel-

ner Waren, insbesondere der Klassen 31 und 32, keine Ähnlichkeit vorliege. Auch die Vergleichszeichen seien nicht ähnlich. Nachdem der Verkehr den Bestandteil „4Life“ als „für das Leben“ und damit in einem beschreibenden Sinne verstehe, werde der Buchstabe „N“ der angegriffenen Marke über die Tatsache hinaus, dass er den Wortanfang bilde, besonders beachtet. Er hebe sich deutlich von dem beschreibenden Zeichenbestandteil ab. Auch wegen der relativ kurzen Wortlänge werde der Unterschied in jedem Fall beachtet werden. Dieser Unterschied führe zu einem gänzlich anderen Klangbild und sehr wohl zu einem anderen Sprechrhythmus und einer anderen Betonung. Es treffe nicht zu, dass der Verkehr den Buchstaben „N“ als Abkürzung für das Wort „nutrition“ verstehe. Es gebe keine entsprechende Abkürzung und keinen entsprechenden Erfahrungssatz. Insofern lasse sich auch keine begriffliche Ähnlichkeit konstruieren. Schließlich könne ein glatt beschreibendes Zeichen nicht der Gegenstand einer Marken usurpation sein.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Hinblick auf die seit dem 1. September 2005 eingetragene Marke UM 002 732 980 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben (Schriftsatz vom 13. Juli 2012, Bl. 173 d.V.A.) und die Einrede im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 aufrechterhalten (Bl. 74 d. A.). Die Widersprechende hat zur Benutzung vorgetragen und Mittel der Glaubhaftmachung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 28. Oktober 2014 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Beim Zeichenvergleich ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen im Klang, im (Schrift)Bild und

im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGH GRUR 2008, 803 Rn. 21 - HEITEC).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke

N4Life

und den älteren Widerspruchsmarken (abstellend auf den Wortbestandteil)

4Life

keine Verwechslungsgefahr i. S. v. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1.1. Die Widerspruchsmarken sind unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 - BioGourmet). Die Kombination aus einer Ziffer und einem Wort der englischen Sprache „4Life“ wird angesichts der in der Produktwerbung weit verbreiteten Übung insbesondere die Zahlen 2 und 4 als Wortsatz für „two“, „to“ oder „too“ bzw. „for“ zu verwenden, vom Verkehr ohne Weiteres im Sinne von „for life“ = „für das Leben“ verstanden. Im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, für die die Widerspruchsmarken Schutz beanspruchen wird, diese Aussage naheliegend warenbeschreibend verstanden (auf die Anlagen zum Ladungszusatz vom

16. Dezember 2016, Bl. 269 ff. d.A. wird insoweit Bezug genommen). Soweit es um die graphisch ausgestalteten IR-Widerspruchsmarken geht, gewinnen diese ihre Unterscheidungskraft in erster Linie aus der grafisch-bildlichen Ausgestaltung.

1.2. Die Vergleichszeichen können vor allem im Bereich von „diätetischen Erzeugnisse, Nahrungsergänzungsmitteln, Mineralstoffen und Vitaminpräparaten“ zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden, so dass zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt trotz der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken grundsätzlich noch ein gewisser Markenabstand zu fordern ist, der über die identische Übernahme des Zeichens hinausgeht. Hinsichtlich einiger von der angegriffenen Marke beanspruchter Waren besteht ein etwas weiterer bzw. ein weiter Warenabstand (z. B. bei Fungiziden), was aber im Einzelnen dahingestellt bleiben kann.

1.3. Der zu fordernde Zeichenabstand wird von der angegriffenen Marke auch im Bereich von möglicher Warenidentität in jeder Beziehung eingehalten. Soweit die angegriffene Marke „N4Life“ und die Unionsmarke „4Life“ in ihrer Gesamtheit verglichen werden, unterscheiden sich die Zeichen am grundsätzlich stärker beachteten Wortanfang. Soweit in klanglicher Hinsicht die im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachevarianten gegenübergestellt werden, nämlich „Enforleif“ bzw. vielleicht auch „Envierleif“ einerseits und „Forleif“ bzw. vielleicht auch „Vierleif“ andererseits, heben sich die jeweiligen Vergleichsbezeichnungen in den Wortanfängen, in der Vokalfolge, der Silbenzahl und im Sprechrhythmus deutlich voneinander ab. In schriftbildlicher Hinsicht kommen die unterschiedlichen Zeichenanfänge markant zum Tragen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kommt auch nicht unter dem Aspekt der Übereinstimmung der Vergleichszeichen in Bezug auf die Zeichenfolge „4Life“ in Betracht, da die angegriffene Marke von diesem Zeichenbestandteil nicht geprägt wird. Es sind keine Umstände gegeben, wie etwa eine besondere Kennzeichnungsschwäche des Anfangsbuchstabens

„N“, die es rechtfertigen könnten, diesen Buchstaben bei der Zeichenbenennung oder der optischen Aufnahme des Zeichens außer Acht zu lassen bzw. zu ignorieren. Soweit die Widersprechende im Zusammenhang mit der Erörterung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr in den Raum stellt, dass der Buchstabe „N“ im Sinne von „nutrition“ (Ernährung) und damit sachbeschreibend verstanden werden könnte, kann dem nicht gefolgt werden. Eine entsprechende Abkürzung lässt sich nicht nachweisen und es ist nicht ersichtlich, dass ein entsprechender Gebrauch in Zukunft zu erwarten sein könnte. Die mögliche Förderung eines solchen Verständnisses durch die Inhaberin der angegriffenen Marke bei der konkreten Markenbenutzung (etwa dadurch, dass der Begriff „nutrition“ in einem räumlichen Zusammenhang mit der angegriffenen Marke verwendet wird), muss bei der registerrechtlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Betracht bleiben. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr kann nicht bejaht werden, weil die Sachaussage „für das Leben“ als solche, ähnlich wie die Aussagen „für die Gesundheit“ oder „für das Wohlbefinden“ im maßgeblichen Warenezusammenhang glatt beschreibend und deshalb nicht schutzfähig ist.

1.4. Es ist nicht ersichtlich, dass der Bestandteil „4Life“ der angegriffenen Marke innerhalb der Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen würde, was ggfs. die Bejahung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen könnte. Diese Art der Verwechslungsgefahr ist in der Rechtsprechung nur unter der Voraussetzung in Betracht gezogen worden, dass die ältere Marke unter Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder eines Stammbestandteils einer Markenserie identisch oder sehr ähnlich in eine jüngere Marke übernommen worden ist (vgl. dazu BGH GRUR 2010, 729, Rn. 32 ff. - Pantohexal und GRUR 2012, 64, Rn. 25 ff. Maalox/Melox-GRY / ältere Marke: Maalox“). Beides (Unternehmenskennzeichen oder Stammbestandteil einer Markenserie) trifft auf den Anfangsbuchstaben „N“ der angegriffenen Marke nicht zu.

1.5. Soweit die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und die beiden IR-Widerspruchsmarken zu beurteilen ist, ergibt sich kein Unterschied im Vergleich zur Unions-Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke. Diese Widerspruchsmarken werden nämlich regelmäßig in gleicher Weise ausgesprochen wie die Unions-Widerspruchsmarke, weil Wort-Bildmarken regelmäßig mit den Wortbestandteilen benannt werden. Insofern kann in Bezug auf die klangliche Verwechslungsgefahr auf die entsprechenden vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Soweit die angegriffene Marke den beiden bildlich ausgestalteten IR-Widerspruchsmarken gegenübergestellt wird, ist der Zeichenabstand zwischen der angegriffenen Marke und diesen Marken ersichtlich deutlich größer als zwischen der angegriffenen Marke und der reinen Wortmarke „4Life“.

2. Nachdem eine Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nicht zu bejahen ist, können Fragen der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken dahingestellt bleiben.

3. Gründe für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind vorliegend nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu