



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 80/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 67 075**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch für die Waren:

„optische und audiovisuelle Datenträger; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Zeitungen“

zurückgewiesen worden ist.

Insoweit ist die angegriffene Marke 301 67 075 wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 09 251 zu löschen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke



ist am 10. Oktober 2002 unter der Nummer 301 67 075 u. a für die Waren und Dienstleistungen

„optische und audiovisuelle Datenträger; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Zeitungen; ... Durchführung von Schulungen unter Inanspruchnahme des Internets (E-Learning); Bereitstellung von On-line-Gesprächsforen (Online-Communities, Chat Rooms); Verbreitung von Lehr- und Unterrichtsinhalten über Rundfunk- und Fernsehprogramme;... Unterhaltung“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 1. Juni 1973 für die Waren und Dienstleistungen

„Datenträger zur Wiedergabe von Ton und Bild einschließlich bespielte und unbespielte CD-Roms; Datenverarbeitungsgeräte und gespeicherte Software für Kommunikations- und Datenverarbeitungssysteme aller Art; Druckwerke aller Art, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Reiseführer; Online- und Informationsdienste, nämlich Bereitstellen, Sammeln und Übermitteln von Nachrichten und Informationen jeder Art in Ton und Bild; Bereitstellen von Informationen im Internet; Sendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und allgemeinen Informationen; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Rundfunk-, Film- und Fernsehproduktion; Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Reiseführern und Druckwerken aller Art; Dienstleistungen einer Datenbank“

unter der Nummer 396 09 251 eingetragenen Marke

# VITAL

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 2. April 2004 den unbeschränkt erhobenen Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer möglichen Begegnung der Waren auf identischen und ansonsten ähnlichen Waren seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, den die angegriffene Marke jedoch einhalte. Beide Marken unterschieden sich ihrem Gesamteindruck sowohl klanglich als auch schriftbildlich deutlich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „SERVICE“ auf Seiten der angegriffenen Marke, wobei in schriftbildlicher Hinsicht zusätzlich noch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke einer Verwechslungsgefahr entgegenwirke. Die Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „Vital“ begründe auch bei Berücksichtigung der Grundsätze der sog. Prägetheorie keine Verwechslungsgefahr. Zwar enthalte „SERVICE“ einen beschreibenden Hinweis auf „Dienst, Dienstleistungen, Bedienung“ oder „Kundendienst, Kundenbetreuung“. Dies gelte jedoch auch für „VITAL“, der i. S. v. „lebenskräftig, lebensvoll, lebenswichtig, lebendig, frisch, kräftig“ ebenfalls kennzeichnungsschwach bzw. für einige Waren/Dienstleistungen sogar schutzunfähig sei. Hinzu komme, dass sich die Bestandteile der angegriffenen Marke zu einer Gesamtaussage i. S. v. „lebendiger, frischer Service“ verbinden würden. Der Verkehr habe daher keine Veranlassung, die angegriffene Marke auf den übereinstimmenden Bestandteil „VITAL“ zu verkürzen, zumal „SERVICE“ auch optisch gegenüber dem Bestandteil „VITAL“ nicht so in den Hintergrund trete, dass eine entsprechende Verkürzung nahe gelegt sei. Andere Arten einer markenrechtlich relevanten Ähnlichkeit seien weder ersichtlich noch vorgetragen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinn- gemäß beantragt,

unter teilweiser Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2004 die angegriffene Marke für die Waren und Dienstleistungen „optische und audiovisuelle Datenträger; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Zeitungen; Durchführung von Schulungen unter Inanspruchnahme des Internets (E-Learning); Bereitstellung von Online-Gesprächsforen (Online-Communities, Chat Rooms); Verbreitung von Lehr- und Unterrichtsinhalten über Rundfunk- und Fernsehprogramme; Unterhaltung“ zu löschen.

Maßgebend für den Gesamteindruck sei bei Wort-/Bildzeichen grundsätzlich der Wortbestandteil, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Bezeichnungsform darstelle. Danach sei auch bei der angegriffenen Marke auf deren Wortbestandteile abzustellen, da die grafische Gestaltung der Marke sich im Rahmen des Üblichen halte. Bei den Wortbestandteilen der angegriffenen Marke komme „VITAL“ aber aufgrund seiner Stellung am Anfang und der Tatsache, dass es im Gegensatz zu „SERVICE“ nicht beschreibend sei, eine selbständig herkunftshinweisende, produktidentifizierende und damit prägende Bedeutung zu. Dies gelte erst recht, wenn man berücksichtige, dass der - zudem wesentlich kleiner geschriebene - Bestandteil „SERVICE“ aufgrund seines beschreibenden Charakters schutzunfähig sei. Zwar könnten auch „VITAL“ beschreibende Anklänge entnommen werden; jedoch weise dieser Bestandteil im Gegensatz zu „SERVICE“ für die unter dem Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen eine hinreichende Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft auf. Der Verkehr werde daher bereits aus diesem Grunde die angegriffene Marke auf „VITAL“ verkürzen. Zu beachten sei ferner, dass nach der Rechtsprechung der Gesamteindruck der Kollisionszeichen weniger hinsichtlich deren Abweichungen als vielmehr auf deren Übereinstimmungen hin zu prüfen sei. Danach sei auch vorliegend mehr auf die

Übereinstimmung „VITAL“ abzuheben als auf die Abweichung in dem Bestandteil „SERVICE“, zumal sich die Übereinstimmungen am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang befänden. Ausgehend von einer Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der noch relevanten Waren und Dienstleistungen bestehe daher Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 27. Juli 2006 Unterlagen in Form einer Meinungsumfrage, Kopien von Titelblättern der Zeitschrift „VITAL“ sowie einer eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden mit Umsatz- und Auflagenzahlen zu dieser Zeitschrift sowie ein Rezeptheft, einen Kalender und eine bespielte CD vorgelegt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch auf die Beschwerdebegründung erwidert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hinsichtlich der im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke begründet, da die Vergleichsmarken insoweit verwechselbar im Sinne von §§ 42 Abs. Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind; die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegründet.

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke eng zu bemessen ist. Denn bei dem auf das lateinische Wort „vitalis“ zurückgehenden Begriff „vital“ handelt es sich um ein geläufiges Fremdwort der deutschen Sprache, welches in seiner weiten Teilen des Verkehrs bekannten Bedeutung „lebenskräftig; im Besitz der Leistungskraft, lebenswichtig“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., S. 1741) zwar nicht unmittelbar

Merkmale und Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke selbst beschreibt (vgl. PAVIS PROMA 27 W (pat) 98/99 v. 4. 4. 2000 - VITAL; 32 W (pat) 304/03 v. 29.3.2006 – VITAL), jedoch vom Verkehr in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen als Hinweis darauf gesehen werden kann, dass sich die Waren und Dienstleistungen ihrem Inhalt und/oder ihrer Thematik nach mit Fragen der physischen oder psychischen Lebenskraft und Befindlichkeit beschäftigen. Der Verkehr hat daher angesichts des im Vordergrund stehenden und deutlich erkennbaren Sinngehalts des Begriffs kaum Anlass, „VITAL“ als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu verstehen.

Die Widersprechende hat jedoch mit den von ihr als Anlage zum Schriftsatz vom 27. Juli 2006 vorgelegten Unterlagen in Form einer Meinungsumfrage, Kopien von Titelblättern der Zeitschrift „VITAL“ sowie einer eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden mit Umsatz- und Auflagenzahlen zu dieser Zeitschrift zudem noch unwidersprochen dargelegt, dass es sich auf dem Warenausgangsbereich der Zeitschriften um eine langjährig benutzte und auf dem Markt gut etablierte Marke handelt. Die Widerspruchsmarke hat demnach aufgrund dieser Umstände bei diesen speziellen Waren an Kennzeichnungskraft gewonnen, so dass ihr insoweit auch ein etwas größerer Schutzzumfang zuzubilligen ist. Hinsichtlich weiterer Waren kann davon jedoch nicht ausgegangen werden. So reicht insbesondere allein die Vorlage einer CD nicht aus, um Feststellungen zu Dauer und Umfang einer Nutzung der Marke für optische und audiovisuelle Datenträger zu treffen.

Soweit die Widerspruchsmarke für „Zeitschriften“ einen etwas größeren Schutzzumfang beanspruchen kann, besteht auch Identität zu den seitens der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse, ...“, da unter diesen weiten Oberbegriff auch Zeitschriften fallen. Dieser Oberbegriff ist auch maßgebend, da es sich bei den „insbesondere“ aufgeführten Produkten nur um eine beispielhafte Aufzählung und nicht um eine Beschränkung auf diese Waren handelt

und eine Beschränkung auf einzelne oder spezielle Druckereierzeugnisse nur durch den Markeninhaber und nicht von Amts wegen vorgenommen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 59). In Bezug auf diese „Zeitschriften“ besteht auch eine erhebliche Ähnlichkeit zu den von der angegriffenen Marke weiterhin beanspruchten Waren „optische und audiovisuelle Datenträger“, da es zu zahlreichen Druckereierzeugnissen und insbesondere zu Zeitschriften mittlerweile Bild-, Ton- und Datenträger z. B. in Form von CD's bzw. CD-Rom's gibt, wie auch die von der seitens der Widersprechenden vorgelegte CD belegt. Diese Waren stehen sich daher in einem ergänzenden oder Austauschverhältnis und funktionalem Zusammenhang gegenüber, so dass der Verkehr sie dem Herstellungs- wie Verantwortungsbereich ein und desselben Unternehmens zuordnen kann (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 73 zu „Druckereierzeugnisse“).

Zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht hingegen insoweit keine Identität oder engere Ähnlichkeit. So sind Dienstleistungen generell weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen (Waren) ähnlich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 83). Hier kommt noch hinzu, dass die Schulungs- bzw. Unterhaltungstätigkeit selbst nicht unmittelbar Druckereierzeugnisse wie z. B. Zeitschriften hervorbringt.

Im Hinblick auf die Waren der angegriffenen Marke sind daher höhere Anforderungen an den Markenabstand zu stellen als bei den von ihr beanspruchten Dienstleistungen. Diesen Anforderungen wird sie jedoch insoweit nicht gerecht.

Zwar unterscheiden sich beide Marken in ihrer Gesamtheit durch den zusätzlichen Wortbestandteil „SERVICE“ sowie der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke deutlich. Zu beachten ist jedoch, dass bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Bestandteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt erworbene Kennzeichnungskraft

auch bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, von Bedeutung sein kann und dazu führen kann, dass dem entsprechenden Bestandteil auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil des jüngeren Zeichens entgegentritt (vgl. BGH, MarkenR 2005, 520, 521 - coccodrillo). Wenngleich ein solcher Hinweischarakter einem älteren Zeichen in der jüngeren Zeichenkombination umso eher zukommt, je stärker seine Kennzeichnungskraft ist (vgl. BPatG, MarkenR 2005, 240 - Public Nation/PUBLIC) ), kann nach Auffassung des Senats auch ein von Haus aus in seiner Kennzeichnungskraft eingeschränktes Zeichen in einer jüngeren Marke als Hinweis auf Inhaber des älteren Zeichens hervortreten und selbständig kollisionsbegründend wirken, wenn es durch Benutzung an Kennzeichnungskraft gegenüber einem entsprechenden, aber nur registrierten, unbenutztem oder erst seit kurzer Zeit benutzten Zeichen gewonnen hat und die weiteren Zeichenbestandteile dem Hinweischarakter nicht entgegenwirken.

Ausgehend davon besteht auch vorliegend die Gefahr, dass der Verkehr aufgrund der durch langjährige Benutzung gewonnenen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Zeitschriften“ in dem identischen Wortbestandteil „VITAL“ der angegriffenen Marke in Zusammenhang mit identischen oder erheblich ähnlichen Waren einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es insoweit zu Verwechslungen kommt. Denn bei dem weiteren Wortbestandteil „SERVICE“ handelt es sich um einen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen, glatt beschreibenden und damit schutzunfähigen Bestandteil, in welchem der Verkehr ebenso wenig einen Herkunftshinweis erkennen wird wie in der einfachen und werbeüblichen grafischen Ausgestaltung der Marke. Beide Elemente könnten der angegriffenen Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine schutzbegründende Unterscheidungskraft vermitteln, so dass für den Verkehr auch aus diesem Grund kein Anlass besteht, diesen Bestandteilen eine kennzeichnende Bedeutung bei der angegriffenen Marke beizumessen. Verstärkt wird die kollisionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils „VITAL“ nicht zuletzt

dadurch, dass „SERVICE“ deutlich kleiner als „VITAL“ ausgestaltet ist und sich am unteren Rand der Wort-/Bildmarke befindet, so dass auch aus diesem Grunde die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf „VITAL“ gelenkt wird.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle verbinden sich die beiden Wortbestandteile auch nicht zu einer Gesamtaussage i. S. von „lebendiger, frischer Service“, da dafür die grammatikalisch korrekte Bezeichnung „vitaler Service“ wäre. „VITAL“ ist daher hier kein Eigenschaftswort zu „Service“; vielmehr wird die Wortkombination nicht zuletzt auch wegen der deutlich kleineren Ausgestaltung des Wortbestandteils „SERVICE“ eher i. S. von „Service von VITAL“ verstanden, d. h. mit diesem Begriff wird auf eine wie auch immer geartete (Service-)Dienstleistung in Zusammenhang mit einem Produkt „VITAL“ oder allgemein mit dem „VITAL“-Bereich hingewiesen. Soweit sich daher beide Marken auf solchen Waren begegnen, für die die Widerspruchsmarke schon seit längerem in Gebrauch ist, wird der Verkehr daher die angegriffene Marke ihrem Gesamteindruck nach als „Vital“-Marke wahrnehmen und wiedergeben, so dass in Bezug auf die identischen oder erheblich ähnlichen Waren der angegriffenen Marke eine ausreichende Unterscheidbarkeit beider Marken nicht mehr gewährleistet ist.

Anders verhält es sich bei den Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Insoweit besteht zwar eine teilweise Identität und ansonsten Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Angesichts der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke, die sich in Zusammenhang mit den für sie eingetragenen Dienstleistungen nicht auf eine durch langjährige Benutzung gewonnene Kennzeichnungskraft berufen kann, besteht für den Verkehr kein Anlass, allein aufgrund des (nur) klanglich übereinstimmenden Wortbestandteils „VITAL“ angesichts der abweichenden Bestandteile einen zur Verwechslung führenden Zusammenhang mit der Widersprechenden herzustellen.

Dies gilt auch, soweit die Widerspruchsmarke bei „Zeitschriften“ über einen etwas erweiterten Schutzzumfang verfügt. Insoweit besteht - wie bereits dargelegt - eine

eher unterdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke, so dass der Verkehr in dem übereinstimmenden Bestandteil „VITAL“ ebenfalls keinen Hinweis auf die Widersprechende erkennen wird.

Die Beschwerde ist daher in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften