

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 59/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 2 074 343

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke DD 649 380 zurückgewiesen worden ist.

Aufgrund dieses Widerspruchs wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Gründe

I.

Die am 3. Juni 1994 angemeldete Bezeichnung

VITATOP

ist nach Teillöschung noch für die Waren "diätetische Nahrungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 30 enthalten; Präparate zur Gewichtsreduktion für medizinische Zwecke und nichtmedizinische Zwecke, soweit in den Klassen 29 und 30 enthalten, nämlich Schlankheitsmittel als Tagesration für Übergewichtige entsprechend § 14 a der Verordnung über diätetische Lebensmittel; Zeitschriften" im Markenregister eingetragen.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 21. Februar 1992 ua für "Nahrungsmittel, nämlich Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konservier-

tes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, Obst-, und Gemüsegeallerten, Konfitüren, Eier, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Speiseöle und -fette; Salatsaucen; Fleisch-, Fisch-, Obst-, Gemüsekonserven" eingetragenen Marke DD 649 380

CLUB

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und großer Warenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr. Für den Verkehr bestehe keine Veranlassung, sich ausschließlich an dem Wortbestandteil "VITATOP" der Widerspruchsmarke zu orientieren, da auch das weitere Wort "CLUB" nicht unmittelbar beschreibend und kennzeichnungsschwach sei. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde vielmehr gleichgewichtig von beiden Wortbestandteilen geprägt, so daß, da das Wort "CLUB" in der jüngeren Marke keine Entsprechung finde, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

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

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei begründet, da von einer möglichen Warenidentität bzw hochgradiger Ähnlichkeit der Waren auszugehen und der Wortbestandteil "VITATOP" allein kollisionsbegründend sei. Denn dieser präge gegenüber dem weiteren glatt beschreibenden Wortbestandteil CLUB und gegen-

über dem zu vernachlässigenden Bildbestand den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG).

Die Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluß war deshalb insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke DD 649 380 zurückgewiesen worden ist. Aufgrund dieses Widerspruchs war die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da es für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft auf die Gesamtheit des Zeichens ankommt und hier jedenfalls die Bild- und Wortelemente zu einem hinreichend phantasievoll Gesamtzeichen zusammengefügt sind, auch wenn die einzelnen Elemente für sich betrachtet schutzunfähig oder kennzeichnungsschwach sein mögen.

Nach der maßgeblichen Registerlage können die sich gegenüberstehenden Waren jedenfalls beachtliche Berührungspunkte aufweisen, da diätetische Nahrungsmittel

wie auch Schlankheitsmittel als Präparate für die Gewichtsreduktion gleichfalls Lebensmittel sind, die - auch wenn sie medizinischen Zwecken dienen - trotz ihrer medizinisch-diätetischen Zweckbestimmung von Herstellern und Verbrauchern - insbesondere aufgrund der zunehmend ernährungsbewußten Konsumgewohnheiten - als sich ergänzende und konkurrierende Produkte zu einer Reihe von Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs wie zB den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "Joghurt, Speiseöle und -fette oder Konfitüren" angesehen werden und für die eine gemeinsame betriebliche Zuordnung sowie einheitliche Produktverantwortung naheliegend erscheint (vgl hierzu ausführlich BPatG MarkenR 2000, 104, 106 Netto 62).

Danach sind an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen, die in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten sind, so daß Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Diese ist maßgeblich dadurch begründet, daß in beiden Marken dem identischen Bestandteil "VITATOP" auch in der Widerspruchsmarke eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt.

Hierbei geht auch der Senat von dem Grundsatz aus, daß zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich nach dem Schutzgegenstand der gewählten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 152, 160 mit weiteren Hinweisen). Dieser Grundsatz schließt aber die Erkenntnis ein, daß auch einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen kann und dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Ver-

wechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (ständige Rspr des BGH, vgl MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO).

So ist es auch hier, da der Verkehr keine Veranlassung hat, sich zusätzlich an dem Bildelement zu orientieren, welches durch die einbezogene Figur zwar eine gewisse, gegenüber den Wortbestandteilen aber deutlich in den Hintergrund tretende Originalität aufweist (vgl auch BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze - mit weiteren Hinweisen). Der Verkehr wird sich deshalb nicht hieran orientieren und die Widerspruchsmarke kaum anders als mit dem Wort als einfachster Bezeichnungsform benennen (BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND), wobei die verkürzte Wiedergabe der Widerspruchsmarke andererseits nicht Voraussetzung für die Zuerkennung eines den Gesamteindruck allein prägenden Charakter ist (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 176; BPatG GRUR 1998, 821, 822 - Tumarol / DURADOL Mundipharma) und nicht mit dem Sonderfall der Abspaltung verwechselt werden darf (vgl auch BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep). Der Annahme einer allein kollisionsbegründenden Bedeutung des Wortbestandteils "VITATOP" steht deshalb auch nicht entgegen, daß möglicherweise erhebliche Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke mit dem vollständigen Wortbestandteil und nicht ausschließlich mit "VITATOP" benennen werden. Denn bei dem weiteren Wort "CLUB" handelt es sich auch in Bezug auf die maßgebenden Waren um einen nur geringfügig individualisierenden und in Alleinstellung wohl kaum schutzfähigen Begriff, der in seiner allgemeinen Bedeutung auf eine Zugehörigkeit oder Vereinigung gemeinsamer Interessen hinweist und ebenso wie zB für Bekleidungswaren (vgl PAVIS PROMA, Kliems 30 W (pat) 86/00 Club Rotation = Rotation) auch für Lebensmittel beschreibend und kennzeichnungsschwach ist.

Stehen sich somit Marken mit einem klangidentischen, den Gesamteindruck prägenden und selbständig kollisionsbegründenden Bestandteil gegenüber und können auch die Waren hochgradig ähnlich sein, muß eine Verwechslungsgefahr in

klanglicher Hinsicht bejaht werden. Die Frage einer schriftbildlichen Gefahr von Verwechslungen kann deshalb dahingestellt bleiben (vgl BGH MarkenR 1999, 57, 59 - Lions).

Nach alledem war auf die Beschwerde der Widersprechenden unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Knoll

Engels

Pü