



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 11/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 61 437

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Dezember 2002 angemeldete Wortmarke

Vitara

ist am 26. Mai 2003 für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Vitaminpräparate und Mineralstoffe für medizinische Zwecke und zur Gesundheitspflege“

unter der Nummer 302 61 437 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 10. Februar 1999 u. a. für die Waren

„pharmazeutische Präparate und Substanzen“

unter der Nummer 2 105 502 eingetragenen Marke

VITALIA

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 2. Februar 2005 und 9. Dezember 2005, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Ausgehend von einer möglichen Begegnung beider Marken auf identischen Waren sowie einer in ihrer Gesamtheit noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht genüge.

Neben Gemeinsamkeiten in schriftbildlicher Hinsicht sei vor allem der Markenabstand in klanglicher Hinsicht nicht gewahrt. So sei der allgemein stärker beachtete Wortanfang „Vita“ identisch und die Vokalfolgen „i-a-a“ bzw. „i-a-i-a“ wiesen weitreichende Gemeinsamkeiten auf. Ferner stimme die Silbenzahl überein, da bei einem erheblichen Teil des Verkehrs davon auszugehen sei, dass die Endlaute der Widerspruchsmarke „ia“ umgangssprachlich als einsilbiges „ja“ und die Widerspruchsmarke daher wie „VI-TAL-JA“ ausgesprochen würden. Angesichts dieser deutlichen klanglichen Übereinstimmungen könnten allein die Unterschiede bei den unbetont gesprochenen und zudem klangverwandten Konsonanten in der Wortmitte „r“/„lj“ nicht für eine ausreichende Differenzierung sorgen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2005 und 9. Dezember 2005 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „Vita“ könne wegen seines beschreibenden Sinngehalts i. S. von „Leben“ keine Verwechslungsgefahr begründen. Darüber hinaus sei der Bestandteil „Vita“ verbraucht, da sich allein in Deutschland ca. 500 Marken mit diesem Bestandteil fänden. „Vitalia“ würde zudem auch von einer großen Reformhauskette als Unternehmenskennzeichen benutzt.

Einer Verwechslungsgefahr wirke weiterhin entgegen, dass der Verkehr das Wortende der Widerspruchsmarke nicht einsilbig wie „ja“ ausspreche. Die somit wie „Vi-ta-ra“ und „Vi-ta-li-a“ ausgesprochenen Marken wiesen aber deutliche Unterschiede in Silbenzahl und Sprechrhythmus auf. Einer Verwechslungsgefahr wirke weiterhin entgegen, dass von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Widerspruchsmarke der Vokal „i“ der Endsilbe betont werde. Dies bewirke einen hellen Klang der Widerspruchsmarke, welchem ein durch die beiden Vokale „a“ bedingtes dunkles Klangbild der angegriffenen Marke gegenüberstehe. Darüber hinaus sei selbst bei einer Aussprache wie „Vi-tal-ja“ keine hinreichende phonetische Ähnlichkeit vorhanden. In schriftbildlicher Hinsicht bestehe ebenfalls keine Verwechslungsgefahr, da „i“ und „l“ eine Oberlänge aufwiesen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Bei einer zu erwartenden Aussprache der Widerspruchsmarke wie „Vi-ta-lja“ bzw. „Vi-tal-ja“ sei eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit zur angegriffenen Marke gegeben. Dass die Zeichenanfänge in weiteren Marken benutzt würden, sei nicht liquide. Aus diesem Grund sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, was zudem durch die getätigten Umsätze belegt würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der Markenstelle ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Ausgehend von der Registerlage können sich beide Marken auf identischen Waren begegnen, da die von der angegriffenen Marke konkret beanspruchten Waren „Vitaminpräparate und Mineralstoffe für medizinische Zwecke und zur Gesundheitspflege“ unter die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Warenoberbegriffe „pharmazeutische Präparate und Substanzen“ fallen können.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung weiterhin von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Auch wenn der häufig in Marken verwendete Wortbestandteil „VITA(L)“ einen beschreibenden Anklang besitzt und für sich gesehen kennzeichnungsschwach ist, weist die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Endsilbe „-IA“ noch einen hinreichend phantasievollen Charakter auf. Allein aus der Kennzeichnungsschwäche eines Markenbestandteils kann zudem nicht ohne weiteres auf eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, wenngleich der Schutzzumfang solcher Marken sich nach dem Maß der

Eigenprägung gegenüber den beschreibenden Angaben bestimmt (vgl. BGH, MarkenR 2003, 388 – AntiVir/AntiVirus).

Der Einwand, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch Drittmarken geschwächt, greift ebenfalls nicht durch. Zwar vermögen auch eingetragene Drittmarken, über deren Benutzung – wie im vorliegenden Fall - nichts bekannt ist, unter besonderen Umständen als Indiz für eine dahingehende (ursprüngliche) Kennzeichnungsschwäche herangezogen zu werden. Für eine solche Annahme verlangt die ständige Rechtsprechung aber eine große Zahl eingetragener und im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmarken (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 199, 201), woran es vorliegend jedoch fehlt. So weist der Rollenstand derzeit ca. 25 eingetragene Marken mit dem Wortbestandteil „Vitalia“ aus, von denen jedoch die ganz überwiegende Zahl hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen einen deutlichen, bis zur Unähnlichkeit reichenden Abstand zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren, insbesondere denjenigen der hier maßgeblichen Klasse 5 aufweist. Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann jedoch nur durch die Eintragung ähnlicher oder identischer Marken im einschlägigen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich geschwächt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 198). Von den weiteren eingetragenen Drittmarken, deren Waren im Ähnlichkeits- oder sogar Identitätsbereich zu denjenigen der Widerspruchsmarke liegen, befinden sich bereits vier - einschließlich der Widerspruchsmarke - im Besitz der Widersprechenden. Letztlich verbleiben daher in dem hier relevanten Warenbereich nur die Wort-/Bildmarken 1 070 493 und DD 650 949, über deren Benutzung dem Senat nichts bekannt ist, sowie die jüngere Wortmarke 300 599 59 „Bio Vitalia“, die in Anbetracht ihres zumindest gesamtbegrifflichen Anklangs allenfalls nur bedingt berücksichtigt werden kann. Gegen eine weitere, u. a. für die Warenklasse 5 eingetragene Marke 306 22 693 wurde Widerspruch erhoben, so dass über deren endgültigen Bestand noch nicht bestandskräftig entschieden ist.

Aufgrund der erforderlichen sehr engen Ähnlichkeit mit den Drittzeichen kann auch entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke allein eine Teilübereinstimmung mit anderen Marken in dem Bestandteil „VITA“ oder „VITAL“ grundsätzlich nicht zur Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit führen, zumal dieser Bestandteil bei der Widerspruchsmarke nicht eigenständig hervortritt, sondern mit der Endung „-(L)IA“ zu einem einheitlichen Markennwort verschmolzen ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 200). Ebenso wenig vermag eine Verwendung des Markennworts „VITALIA“ als Firmen- oder Unternehmenskennzeichen wegen der sich unterscheidenden Funktionen von Marke und Unternehmenskennzeichen eine Schwächung der Widerspruchsmarke herbeizuführen.

Letztlich bedürfen diese Fragen aber keiner abschließenden Erörterung. Denn selbst wenn man zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke von einem etwas eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgeht und die Anforderungen an den Markenabstand danach reduziert, weist die angegriffene Marke nach Auffassung des Senats keinen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke auf.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 111), wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL/INDOHEXAL).

Davon ausgehend sind nach Auffassung des Senats beide Marken jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet ist und somit die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Maßgebend dafür ist, dass mit der Markenstelle und entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke davon auszugehen ist, dass jedenfalls nicht unerhebliche Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke verschliffen wie „vi-talja“ aussprechen. Die Widerspruchsmarke verfügt dann aber in klanglicher Hinsicht neben der Übereinstimmung in der Lautfolge „Vita“ am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang auch über eine identische Silbenzahl, Vokalfolge sowie einen übereinstimmenden Betonungs- bzw. Sprechrhythmus. Wenngleich bei der Frage einer verwechslungsbegründenden Markenähnlichkeit Übereinstimmungen in Wortbestandteilen mit einem zumindest beschreibenden Anklang wie „Vita“ allein keine kollisionsbegründende Wirkung beigemessen werden kann, können solche Bestandteile dennoch den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit weitergehenden Gemeinsamkeiten Bedeutung für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erlangen (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Dies ist vorliegend der Fall. Beide Zeichen stimmen nicht nur in dem Bestandteil „VITA“ überein, sondern weisen bei einer zu erwartenden dreisilbigen, verschliffenen Aussprache der Widerspruchsmarke in Form von „Vi-tal-ja“ auch in den die Eigenprägung des Zeichens begründenden Endbestandteilen „-ra“ bzw. „-ja“ eine erhebliche Ähnlichkeit auf. Diese erzeugen im Zusammenhang mit den identischen Anfangsbestandteilen einen verwechselbar ähnlichen (klanglichen) Gesamteindruck beider Marken. Der zusätzliche Konsonant „l“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke tritt bei einer mündlichen Wiedergabe demgegenüber nicht so deutlich hervor, um dem weitgehenden Gleichklang beider Marken entscheidend entgegenzuwirken, insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher

erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints),

Da bereits die klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen war, kann dahinstehen, ob Verwechslungsgefahr auch in schriftbildlicher Hinsicht besteht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb