



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 121/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 196 83**



hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke



Life-Vital

ist am 28. Juli 2003 für die Waren

„Präparate für Humankonsum und medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungspräparate und -getränke für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, Diätsäfte für medizinische Zwecke, Diätsäfte auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen; Nahrungsergänzungspräparate und -getränke auf der Basis von Proteinen, Diätsäfte auf der Basis von Proteinen; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, demineralisiertes Wasser, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Gemüsesäfte als Getränk (Klassen 5, 29, 32)“

in das Markenregister unter der Nummer 303 196 83 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, unter der Nummer 2 010 232 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, nämlich Arzneimittel (Klasse 05)“

eingetragenen Marke

## **L A I F**

Die Inhaberin hat vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 9. März 2004 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat vor der Markenstelle Unterlagen sowie eine eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für ein pflanzliches Antidepressivum vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. September 2006 den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne dabei offen bleiben. Denn auch soweit sich beide Marken nach der Registerlage überwiegend auf identischen bzw. ähnlichen Waren begegnen könnten, werde die angegriffene Marke den danach zu stellenden Anforderungen gerecht.

Angesichts der unterschiedlichen Länge beider Vergleichsmarken könne eine Verwechslungsgefahr von vornherein nur dann in Betracht kommen, wenn dem Wort „Life“ in der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Es gebe aber keinen Grund, warum der sich der Bezeichnung „Life“ anschließende Bestandteil „Vital“ nach der

Verkehrsanschauung völlig in den Hintergrund trete. Beide Bestandteile vermittelt für sich betrachtet warenbeschreibende Anklänge („Life“= „Leben“ und „Vital“= „Lebenskraft habend“) und bezögen in ihrer Zusammenstellung Schutz durch Überschneidung im Aussagegehalt. Beide Wortbestandteile stimmten auch in Schriftgröße und Schriftart überein, so dass kein Bestandteil optisch hervortrete und eine den Gesamteindruck der Marke prägende Wirkung erhalte.

Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheide aus, da „LAIF“ weder ein Firmenbestandteil der Widersprechenden sei noch eine Wesensgleichheit zu dem Bestandteil „Life“ der angegriffenen Marke bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2006 aufzuheben.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle komme dem Wort „Life“ in der angegriffenen Marke eine eigenständige, kollisionsbegründende Wirkung zu, da allein dieser Bestandteil kennzeichnungskräftig sei. Hingegen werde der Verkehr in dem weiteren Bestandteil „Vital“ lediglich einen Hinweis sehen, dass es sich um eine Präparat handele, welches eine belebende Wirkung habe. Solche auf die Beschaffenheit bzw. Bestimmung hinweisenden Bestandteile müssten aber innerhalb des Gesamtzeichens unberücksichtigt bleiben, zumal der Verkehr im allgemeinen dazu neige, einen Markenbestandteil herauszugreifen und das Produkt nur damit zu benennen.

Der danach auf Seiten der angegriffenen Marke den Gesamteindruck prägende und daher allein zu berücksichtigende Bestandteil „Life“ sowie die Widerspruchsmarke seien jedoch klanglich identisch, da sie beide wie „Leif“ ausgesprochen

würden. Eine andere klangliche Wiedergabe sei bei der Widerspruchsmarke auch nicht zu erwarten, da auch Alltagsbegriffe wie „Laie“, „Saite“, „Thailand“, „Main“ und „Bahrain“ mit „ei“ ausgesprochen würden. Zudem bestehe auch eine hochgradige schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen beiden Zeichen.

Ferner läge eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, da der Verkehr angesichts der Produktbezeichnungen „Laif 600“ und „Laif 900“ zu der Auffassung gelangen könnte, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Serienmarke der Widersprechenden handle.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen sowie der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet wegen der klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke aus. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der Bestandteil „Vital“ der angegriffenen Marke für den Verkehr völlig in den Hintergrund trete. Selbst beim direkten Vergleich von „Life“ und der Widerspruchsmarke ergebe sich eine klangliche Identität nicht zwangsläufig, da es für „LAIF“ keine festgelegte Ausspracheform gebe. So könne die Widerspruchsmarke beispielsweise auch als „La – if“ ausgesprochen werden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet ebenfalls aus, da die Widerspruchsmarke nicht wesentlich in der angegriffenen Marke enthalten sei. Die Widersprechende verfüge auch nicht über eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „LAIF“.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Auch wenn man zugunsten der Widersprechenden die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unbeschadet einer in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren möglichen Schwäche aufgrund ihrer im Klangbild gegebenen Identität mit dem englischen Begriff „Life“ und ihrer sich daraus ergebenden Bedeutung „Leben, Lebenskraft“ ohne nähere Sachprüfung als durchschnittlich bewertet sowie weiterhin von einer den Anforderungen des § 26 Abs. 1, 3 MarkenG entsprechenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für ein pflanzliches Antidepressivum und damit unter Zugrundelegung der erweiterten Minimallösung für Psychopharmaka der HG 71 der Roten Liste ausgeht, scheidet eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Ähnlichkeit beider Zeichen aus, selbst soweit sich beide Marken auf identischen und ähnlichen Waren begegnen können.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 11). Dabei ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

In ihrer Gesamtheit betrachtet unterscheidet sich die angegriffene Marke durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Vital“ sowohl klanglich wie auch schriftbildlich und begrifflich von der Einwortmarke „LAIF“ so deutlich, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Betracht kommt, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke der

Wortbestandteil „Life“ zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden könnte.

Insoweit kann aber von vornherein nur auf eine Ähnlichkeit im Klangbild abgestellt werden, da sich der Wortbestandteil „Life“ der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke im Schriftbild durch die abweichenden Vokale „a“ bzw. „i“ sowie die unterschiedliche Stellung des Konsonanten „f“ in Anbetracht der Kürze beider Begriffe sowie unter Beachtung des Erfahrungssatzes, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (vgl. Ströbele/Hacker; Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 143), so deutlich unterscheidet, dass auch bei isolierter Betrachtung dieser beiden Begriffe eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit ausscheidet. In klanglicher Hinsicht ist hingegen mit der Widersprechenden ohne weiteres davon auszugehen, dass weite Teile des Fachverkehrs wie auch die ebenfalls zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise, wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), die Widerspruchsmarke wie „Leif“ und damit klanglich übereinstimmend mit dem Wortbestandteil „Life“ der angegriffenen Marke aussprechen werden.

Allerdings kann die Widerspruchsmarke dann aber klanglich aufgrund ihres Sinngehalts „Leben, Lebenskraft“ in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren als allgemeiner Hinweis auf Bestimmungs- und Verwendungszweck der betreffenden Waren, nämlich dass sie dem „Leben“ bzw. der „Lebenskraft“ i. S. einer Erhaltung, Verbesserung des Wohlbefindens oder der Gesundheit dienen, verstanden werden. Der Schutzzumfang eines Zeichens, das sich an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe anlehnt, ist aber nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen trotz dieser Anlehnung seine Schutzfähigkeit verleihen, eng zu bemessen, um eine Erstreckung des aus dem ge-



geschützten Zeichen fließenden Ausschließlichkeitsrechts auf die beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe zu vermeiden (vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus, Urteil vom 14. Februar 2008 I ZR 162/05 Tz. 22 - HEITEC; bisher nur auf der Internet-Seite des BGH veröffentlicht). Vor diesem Hintergrund könnte dann aber eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen ausscheiden, wenn nämlich allein die besondere, von dem Begriff „life“ abweichende Schreibweise der Widerspruchsmarke deren Schutzzumfang bestimmt, ihr hingegen kein Klangschutz zuerkannt werden kann und sie daher auch keine Rechte aufgrund einer klanglichen Identität oder Ähnlichkeit mit anderen Zeichen bzw. Zeichenbestandteilen herleiten kann (vgl. dazu auch BGH, MarkenR 2004, 358, 360 – Regipost/Regional Post).

Diese Frage bedarf aber letztlich keiner abschließenden Entscheidung. Denn auch wenn man der Widerspruchsmarke im Klangbild eine geringe Kennzeichnungskraft zuspricht, begründet die klangliche Identität zu dem Wortbestandteil „Life“ keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr.

Zwar ist es abweichend vom markenrechtlichen Grundsatz einer Berücksichtigung aller Markenbestandteile nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können, so dass eine Identität oder eine Ähnlichkeit solcher Bestandteile mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - cocodrillo, jeweils m. w. N.). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002,

171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - ) ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 513 Malteserkreuz).

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird aber entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht durch den Wortbestandteil „Life“ geprägt, noch weist dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke auf. Dem wirkt bereits entgegen, dass der Begriff „Life“ nach der bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit allein maßgeblichen registrierten Form der Marke (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 93) nicht gegenüber dem weiteren Bestandteil „Vital“ in irgendeiner Art und Weise hervortritt, sondern beide Wortbestandteile nebeneinander in gleicher Größe und mit identischem Schriftbild angeordnet sind. Einem Zurücktreten des Bestandteils „Vital“ hinter dem weiteren Bestandteil „Life“ im Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens wirkt ferner die durch den Bindestrich zwischen beiden Wörtern erzeugte Klammerwirkung entgegen.

Zwar ist „Vital“ für sich gesehen kennzeichnungsschwach, wenn nicht sogar schutzunfähig, weil es bei dem auf das lateinische Wort „vitalis“ zurückgehenden Begriff "vital" um ein geläufiges Fremdwort der deutschen Sprache handelt, welches als Hinweis darauf gesehen werden kann, dass die Waren der physischen oder psychischen Lebenskraft und Befindlichkeit dienen. Einen vergleichbaren beschreibenden Begriffsinhalt weist hingegen auch - wie bereits dargelegt - der Begriff „Life“ auf. Dabei tritt das Zeichen dem Verkehr nicht notwendigerweise als Kombination zweier in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren sich in ihrem Sinn-

und Bedeutungsgehalt teilweise entsprechender und gleichermaßen kennzeichnungsschwacher Sachbegriffe gegenüber; vielmehr liegt bei der Wortkombination „Life-Vital“ daneben auch - anders als z. B. die von der Widersprechenden genannten Beispiel wie z. B. „Life Retard“ oder „Life Akut“ - durchaus ein gesamtbegriffliches Verständnis i. S. von „vitalen Leben“ nahe, so dass sich die Wortbestandteile der angegriffenen Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer werbeschlagwortartigen Anpreisung erschöpfen. Die Nachstellung von „vital“ steht einem solchen Verständnis dabei nicht entgegen, da diese vor allem im Werbesprachgebrauch nicht unüblich ist. Jedenfalls besteht für den Verkehr angesichts der Kennzeichnungsschwäche beider Wortbestandteile kein Anlass, einen der beiden Begriffe bei Wahrnehmung bzw. Wiedergabe der Marke zu vernachlässigen bzw. bei mündlicher Benennung der Bezeichnungen den Bestandteil „Life“ der angegriffenen Marke als einen Hinweis auf den Betrieb der Widersprechenden, dem lediglich ein beschreibendes Element „Vital“ angehängt ist, aufzufassen. Vielmehr wird er ausgehend von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152), auch vorliegend beide Begriffe der angegriffenen Marke gleichermaßen wahrnehmen und wiedergeben.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ebenfalls aus. Diese kommt vor allem in Betracht, wenn der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 322). Nach der Registerlage verfügte die Markeninhaberin aber zum hier maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke jedoch lediglich über eine weitere „LAIF“-Marke, nämlich die für Waren der Klasse 05 eingetragene Wortmarke 399 66 609 „LAIF 600“. Eine vergleichbar gebildete Wort-/Bildmarke „Laif 900 mg BALANCE“ ist erst am 7. Mai 2008 angemeldet worden (Nr. 302 008 029 849) und kann daher vorliegend nicht berücksichtigt werden.

Unabhängig davon fehlt es an der für eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Serienmarke erforderlichen Identität oder zumindest Wesensgleichheit von „LAIF“ und „Life“. Insoweit reichen bereits relativ geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen, wobei auch ein abweichendes Schriftbild trotz Klangidentität die Wesensgleichheit ausschließen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 325). Davon ist auch hier auszugehen. Schriftbildlich fehlt es aus den bereits genannten Gründen offensichtlich an einer Wesengleichheit. Hinsichtlich der Übereinstimmung der Widerspruchsmarke im Klangbild mit dem Begriff „Life“ und damit mit dem entsprechenden Wortbestandteil der angegriffenen Marke ist die diesem Begriff in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren anhaftende Kennzeichnungsschwäche zu beachten. Zudem handelt es sich um einen Begriff, der in zahlreichen Marken auf den hier einschlägigen Warengelie-ben enthalten ist. Er ist daher nicht geeignet, als kennzeichnungskräftiger Stamm-bestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken oder die An-nahme einer engen Verbindung der Unternehmen zu begründen, wobei auch zu beachten ist, dass namentlich auf dem Gebiet der Arzneimittel mehr als auf ande-ren Warengelie-ben übereinstimmende Zeichenbestandteile mit sachbezogenem Begriffsinhalt oder begrifflichem Anklang anzutreffen sind und diesen dort daher jedenfalls für sich allein gesehen eher die Eignung fehlt, die Vorstellung einer übereinstimmenden Herkunft auszulösen (vgl. BGH, GRUR 2006, 937 – Ichthyol II).

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Insbesondere ist eine von der Inhaberin der angegriffenen

Marke beantragte Auferlegung der Verfahrenskosten zu Lasten der Widersprechenden nicht geboten, da eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten in der Einlegung der Beschwerde nicht erkennbar ist.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na