



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 11/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 34 198

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch in der Sitzung vom 17. November 2009

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2008 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 397 53 687 zurückgewiesen worden ist.

Die Marke 305 34 198 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 53 687 hinsichtlich der Waren

"03: Parfümeriewaren, ätherische Öle, Körper- und Schönheitspflegemittel, Haarwässer;
05: pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke"

gelöscht.

Gründe

I.

Die am 13. Juni 2005 angemeldete Wortmarke

ARS VITALIS

ist am 16. Januar 2006 unter der Nr. 305 34 198 für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

"03: Parfümeriewaren, ätherische Öle, Körper- und Schönheitspflegemittel, Haarwässer;

05: pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;

43: Dienstleistung zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen".

Die Veröffentlichung erfolgte am 17. Februar 2006.

Widerspruch erhoben, beschränkt auf die Waren der jüngeren Marke in den Klassen 3 und 5, ist u. a. aus der am 11. November 1997 angemeldeten und am 20. Oktober 1998 eingetragenen Marke 397 53 687

VITALIS

die für folgende Waren Schutz genießt:

03: Seifen, Parfümerien, insbesondere Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege einschließlich Kosmetika, Badesalze oder Badezusätze, Dusch- oder Massagegels, Haarwaschmittel, Hautcremes oder -milch; Aromatücher (als Dufttücher), Tücher, getränkt mit kosmetischen oder pharmazeutischen Lotionen, mit einer Reinigungs- oder parfümierten Flüssigkeit getränkte Tücher, insbesondere als Erfrischungstücher, mit einer Reinigungsflüssigkeit getränkte Tücher (zum Putzen);

05: Diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich be-

stehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver; Arzneimittel, soweit verordnungsfrei verkäuflich, insbesondere Mittel gegen Erkältungen, Beruhigungsmittel, Heilmittel auf Pflanzenbasis;

21. Tücher mit Insektenabwehrlotion (Mückentücher), Putztücher.

Seitens der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Widerspruch durch Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 9. Oktober 2008 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden.

Die ältere Marke enthalte den für die streitigen Waren kennzeichnungsschwachen, wenn nicht sogar schutzunfähigen Bestandteil "VITAL" und könne deshalb auch in der abgewandelten Form "VITALIS" wegen des Hinweises auf die vitalisierende Wirkung der Produkte kaum noch einen durchschnittlichen Schutzzumfang beanspruchen. Unmittelbare klangliche, schriftbildliche oder begriffliche Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen seien durch den zusätzlichen Bestandteil "ARS" der angegriffenen Marke ausgeschlossen. Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren verstünden "ARS VITALIS" als Gesamtbegriff im Sinne einer "Kunst des Lebens". Der kennzeichnungsschwache Bestandteil "VITALIS" sei nicht geeignet, die jüngere Marke im Gesamteindruck zu prägen. Er eigne sich auch nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie, deren Vorhandensein die Widersprechende zudem nicht geltend gemacht habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 vom 9. Oktober 2008 aufzuheben und die deutsche Marke 305 34 198, soweit mit dem Widerspruch angegriffen, zu löschen.

Die Markenstelle habe zum einen nicht hinreichend berücksichtigt, dass die sich gegenüberstehenden Waren identisch seien und somit die Vergleichszeichen einen erheblichen Abstand zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr aufweisen müssten. Zum anderen sei von einem zumindest durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen, da eine etwaige ursprüngliche Kenzeichnungsschwäche durch langjährige und intensive Benutzung ausgeglichen sei. Zum Nachweis legt die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung einer Prokuristin vom 20. November 2008 mit Angaben zu Mindestverkaufs- und Umsatzzahlen für verschiedene Produkte in den Jahren 2001 bis 2008 vor, außerdem Kopien von Werbeanzeigen und Rechnungen aus den Jahren 2006 bis 2008. In der angegriffenen Marke trete der beschreibende Bestandteil "ARS" (= Kunst) hinter dem prägenden Wortelement "VITALIS" zurück, so dass bereits von unmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen sei; zumindest liege unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation aber die Gefahr mittelbarer Zeichenverwechslungen vor.

Hilfsweise wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Eine Stellungnahme des Markeninhabers ist im Beschwerdeverfahren nicht zur Gerichtsakte gelangt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle, soweit dieser den Widerspruch aus der Marke 397 53 687 betrifft, und zur Löschung der jüngeren Marke im angegriffenen Umfang.

1. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen - entgegen der Auffassung der Markenstelle - der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 2 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Warengleichheit bzw. -ähnlichkeit ist im vorliegenden Fall auf Seiten beider Marken die Fassung des Registers, da der Markeninhaber von der Möglichkeit der Erhebung der (beiden) Einreden der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG keinen Gebrauch gemacht hat. Dass die Widersprechende von sich aus, zum Beleg des geltend gemachten (mindestens durchschnittlichen) Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, hat nicht zur Folge, dass die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung dieser Marke (gem. § 26 MarkenG) Gegenstand der Prüfung wäre.

Die für die jüngere Marke in den Klassen 3 und 5 registrierten Erzeugnisse finden im Verzeichnis der Widerspruchsmarke jeweils ihre (weitgehend auch sprachliche) Entsprechung, so dass in vollem Umfang von Warenidentität auszugehen ist. Bezüglich der Waren in Klasse 3 gilt diese Beurteilung nicht nur für "Parfümeriewaren, ätherische Öle, Körper- und Schönheitspflegemittel", sondern auch für "Haarwässer", da diese unter den weiten Oberbegriff "Mittel zur Körperpflege" fallen. In der Klasse 5 entspricht den "pharmazeutischen Erzeugnissen" der jüngeren Marke die Warenangabe "Arzneimittel, soweit ordnungsfrei verkäuflich, insbesondere Mittel gegen Erkältungen, Beruhigungsmittel, Heilmittel auf Pflanzenbasis" im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Die Waren "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" sind in beiden Verzeichnissen wiederum in gleicher Weise enthalten.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mag von Hause aus - wie die Markenstelle angenommen hat - in Anbetracht der durchscheinenden schutzunfähigen Angabe "VITAL" (vgl. z. B. die Beschlüsse des BPatG 24 W (pat) 240/97 und 32 W (pat) 304/03) leicht unterdurchschnittlich sein, wobei allerdings auch zu berücksichtigen ist, dass "VITALIS" die Bezeichnung eines männlichen Vornamens verkörpert.

Die Widersprechende hat aber geltend gemacht - und dies durch Vorlage aussagekräftiger Unterlagen im Beschwerdeverfahren, insbesondere durch die eidesstattliche Versicherung einer Prokuristin, inhaltlich belegt -, dass die Widerspruchsmarke für einige Erzeugnisse, die unter die registrierten Oberbegriffe in Klasse 5 fallen, in beträchtlichem Umfang tatsächlich benutzt worden ist, und zwar auch schon im - zunächst maßgeblichen - Zeitpunkt der Kollision, d. h. der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 2005 (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 121, 147). Der Markeninhaber, dem diese Unterlagen zugestellt worden sind, ist diesem Vorbringen nicht entgegengetreten. Die (ursprüngliche) Kennzeichnungsschwäche des Wortes "VITALIS" ist von daher, zumindest für die Wa-

ren in Klasse 5, als kompensiert anzusehen, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zukommt.

c) Wegen des nur in der jüngeren Marke vorhandenen Eingangsteils "ARS", der bei der Aufnahme und Benennung nicht vernachlässigt wird - die Annahme der Widersprechenden, breite inländische Verbraucherkreise würden hierin das lateinische Wort für "Kunst" erkennen und diesem deshalb keine die Marke mitprägende Bedeutung beimessen, liegt bei Alltagserzeugnissen der vorliegenden Art eher fern -, besteht in der jeweiligen Gesamtheit beider Marken keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit, und zwar weder in schriftbildlicher, noch in klanglicher Hinsicht. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 1 MarkenG) ist von daher - insoweit im Ergebnis in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle - nicht gegeben.

Demgegenüber kann die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr gleichgestellte Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich in Verbindung gebracht und unter diesem Aspekt verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 MarkenG) vorliegend nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, jedoch aufgrund von Gemeinsamkeiten (in der Zeichenbildung oder in selbständig kennzeichnenden Einzelelementen) Anlass hat, die angegriffene Marke (fälschlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche bzw. organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 374 ff., 396 ff., 400).

Über eine Zeichenserie - wobei insoweit ohnehin nur registrierte und benutzte Marken in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Nr. 64 - BAINBRIDGE) -, in die sich die jüngere Marke zwanglos einfügen würde,

verfügt die Widersprechende anscheinend nicht; jedenfalls hat sie sich auf diesen Gesichtspunkt nicht berufen.

Indessen ist das Vorhandensein einer Zeichenserie nicht zwingende Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Unter diese Art der Verwechslungsgefahr fallen nämlich auch andere Fallgestaltungen, wie etwa die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 396) oder die Konstellation, dass die jüngere Marke aufgrund gemeinsamer Wortteile den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Widerspruchsmarke hervorruft (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 400).

Zwar dominiert - wie oben ausgeführt - der innerhalb der jüngeren Marke an zweiter Stelle stehende Wortbestandteil "VITALIS" diese nicht im Gesamteindruck, jedoch behält er dort neben dem Eingangsbestandteil "ARS" eine selbständig kennzeichnende Stellung (im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, GRUR 2005, 1042, Nr. 30 ff. - THOMSON LIFE). Dem steht die ursprüngliche (leichte) Kennzeichnungsschwäche des Wortes "VITALIS", die zudem - wie dargelegt - zumindest für Waren der Klasse 5 durch die belegte umfangreiche Benutzung kompensiert ist, nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2008, 258, Nr. 35 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Auch verkörpert "ARS VITALIS" für breite inländische Publikumskreise, an die sich die beanspruchten Waren richten und die im Allgemeinen über keine Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügen, jedenfalls aber bei Alltagserzeugnissen der vorliegenden Art keinen Anlass für linguistische Überlegungen haben, keinen im Bedeutungsgehalt stets feststehenden Gesamtbegriff (etwa im Sinne von "Lebenskunst"). Die sonstigen Voraussetzungen für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung - identische Übernahme der älteren Marke in die jüngere Kombinationsmarke und identische Waren (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 353) - liegen ebenfalls vor.

Begegnen dem Verkehr - wobei bereits generell nicht auf völlig unaufmerksame Konsumenten abzustellen ist, vielmehr nach dem maßgeblichen Verbraucherleitbild des Europäischen Gerichtshofs (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 173 m w. Nachw.) auf normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher im Bereich der einschlägigen Waren - in den üblichen Verkaufsstätten (Supermarkt, Drogerie, Apotheke usw.) jeweils in unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Nähe die Kennzeichnungen "VITALIS" und "ARS VITALIS" für identische Waren, so liegt die Gefahr einer betrieblichen Herkunftsverwechslung infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens - unabhängig davon, ob "ARS" nun als Wort (mit oder ohne Sinngehalt) oder als bloße Buchstabenfolge verstanden wird - auf der Hand. Gerade ein halbwegs aufmerksamer Verbraucher, der sich auf die jeweiligen, als unterschiedlich erkannten Marken gedanklich einlässt (vgl. BPatG GRUR 2005, 773 - Blue Bull/RED BULL; GRUR 2006, 668 - go seven), wird geneigt sein, beide Marken demselben Herstellungsbetrieb zuzuordnen bzw. auf eine gemeinsame Produktverantwortung zu schließen.

d) Der Beschluss der Markenstelle kann deshalb, soweit er Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, keinen Bestand haben. Die angegriffene Marke ist wegen des Widerspruchs aus der älteren Marke 397 53 687 für die Waren in den Klassen 3 und 5 zu löschen. Bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 43 steht sie - da insoweit nicht angegriffen - außer Streit.

2. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Viereck

br/Bb