



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 532/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
18. August 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 306 28 643**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. April 2010 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Mit Beschluss vom 28. April 2010 hat die Markenstelle für Klasse 32 die Löschung der für die Waren der „Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“ eingetragenen Wort-/Bildmarke 306 28 643



wegen Widerspruchs aus der prioritätsälteren, für die Waren der Klasse 32 „Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke“ eingetragenen Wortmarke 1 050 163

### **VITAFIT**

mit der Begründung angeordnet, dass zwischen beiden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe, § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Angesichts von Warenidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Beide Marken seien klanglich miteinander verwechselbar, denn die beiden sich gegenüberstehenden Wortbestandteile unterschieden sich nur durch den tonschwachen Fließlaut „l“ sowie die in der Wortmitte wenig auffällige Konjugation „&“ in der jüngeren Marke. Der klangliche Gesamteindruck werde hierdurch für maßgebliche Teile des Publikums so verwirrend ähnlich gestaltet, dass Markenverwechslungen durch Hör- und Merkfehler nicht auszuschließen seien. Die Markenstelle hat in ihrer Begründung auf eine Entscheidung des 26. Senats vom 12. April 2006 Bezug genommen, mit welcher der Senat auf den Widerspruch aus der hiesigen Widerspruchsmarke 1 050 163 die Löschung der dort angegriffenen Marke 399 32 429



angeordnet hatte (BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 123/04 – VITAL FIT/VITAFIT).

Gegen die Entscheidung der Markenstelle vom 28. April 2010 wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie hält die sich in diesem Verfahren gegenüberstehenden Zeichen für nicht verwechselbar und die Widerspruchsmarke für schwach kennzeichnungskräftig. Der Wortbestandteil des angegriffenen Zeichens vermöge den Gesamteindruck dieser Marke nicht zu prägen, weil er als solcher schutzunfähig sei. Schriftbildlich unterschieden sich beide Marken erheblich voneinander. Begrifflich bestehe zwischen „VITA“ und „VITAL“ ein wenn auch geringer Unterschied. Die hier angegriffene Marke unterscheide sich von dem oben abgebildeten, zuvor gelöschten Zeichen 399 32 429 in der Darstellung des „&“-Zeichens. Im Verfahren BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 123/04 – VITAL FIT/VITAFIT hätten sich klanglich die Wortelemente „VITAFIT“ und „VITALFIT“ gegenübergestanden, weil das dort angegriffene Zeichen 399 32 429 zur Darstellung des kaufmännischen „&“-Zeichens eine Schrifttype verwendet habe, mit welcher der deutsche Verkehr nicht vertraut gewesen sei. Aus diesem Grunde sei das Gericht davon ausgegangen, dass dieses Zeichen nicht mit ausgesprochen werde. Bei der nunmehr angegriffenen Marke werde das graphisch veränderte Zeichen jedoch erkannt und ausgesprochen; es führe somit von der Gefahr einer klanglichen Verwechslung beider Marken weg. Im Wortbestandteil „VITAL & FIT“ erkenne der Verkehr im Gegensatz zur Widerspruchsmarke keinen Gesamtbegriff. Spreche er die angegriffene Marke als „vital-und-fit“ aus, bestehe zudem nicht

mehr die Gefahr, dass der Fließlaut „l“ am Ende des dem Verkehr in seiner Bedeutung geläufigen Wortbestandteils „VITAL“ überhört werde. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und näher ausgeführt, weshalb die von der Widersprechenden daraufhin vorgelegten Unterlagen ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens für prägend und ist der Ansicht, sein Bildbestandteil sei wenig originell. Insbesondere die Ausgestaltung des Buchstabens „l“ als Trinkglas mit Strohhalm stelle im Bereich der alkoholischen Getränke eine naheliegende und beschreibende Illustration der Waren dar, der keine herkunftswisende Bedeutung zukomme. „Vital“ im Sinne von „lebenswichtig“ stelle das Adjektiv des Nomens „vita“ in seiner Bedeutung „Leben“ dar; daher bestehe zwischen beiden Wortbestandteilen kein begrifflicher Unterscheid. Die Widerspruchsmarke sei originär normal kennzeichnungskräftig und verfüge als Eigenmarke der Widersprechenden, wie näher ausgeführt wird, über eine kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft. Klanglich seien beide Marken auch dann mittelgradig ähnlich, wenn die angegriffene Marke als „vital-und-fit“ ausgesprochen werde. Sie beruft sich auf mehrere zur Akte gereichte Entscheidungen

des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt, welche die Gemeinschaftsmarkeanmeldung 005 399 852 der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin betreffen.

In Termin zur mündlichen Verhandlung vom 6. Juli 2011 haben die Parteien ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat auch in der Sache Erfolg. Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben. Die Marke 306 28 643.2 ist nicht gem. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG zu löschen, weil zwischen den sich nun gegenüberstehenden Kollisionszeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Angesichts dessen kann dahinstehen, ob die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG auf die zulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG hin glaubhaft gemacht hat.

Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht gegeben. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach §§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Diese Komponenten stehen zueinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 ff.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; BGH GRUR 2005, 513 – Ella May./ MEY). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec). Nach diesen Grundsätzen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung der bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit der jeweils geschützten Waren hinreichend sicher auszuschließen. Denn den angesichts dessen zu fordernden Markenabstand hält die angegriffene Marke sicher ein.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke eng zu bemessen. Der von ihr dargelegte Benutzungsumfang vermag diese Kennzeichnungsschwäche nicht auszugleichen. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft kommt in Betracht, wenn Marken oder Markenbestandteile an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen einer (geringfügigen) Veränderung gegenüber der beschreibenden Angabe als Marke eingetragen werden konnten, wobei der Schutzzumfang nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft zu bemessen ist, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 964 - ANTIVIR/ANTIVIRUS; GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture).

In seiner Bedeutung „Leben, Lebensweise, Lebenskraft“ stellt der aus dem Lateinischen stammende Wortbestandteil „VITA“ der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren „Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke“ zwar keine glatt beschreibende und damit schutzunfähige Angabe dar. Dies ändert jedoch nichts daran, dass er in Kombination mit dem zweiten, im Deutschen ebenfalls geläufigen Wortbestandteil „FIT“ beim angesprochenen inländischen Endverbraucher nahezu ausschließlich als Hinweis auf ein Erfrischungsgetränk oder einen Saft mit belebender und einer der Gesundheit sowie einer guten körperlichen Verfassung zuträglichen Wirkung verstanden wird. Auch derjenige, der des Lateinischen nicht mächtig ist, wird mit „VITAFIT“ diese Bedeutung für Getränke zumindest assoziieren, weil er im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Tierfutter und Arzneimitteln durch die Werbung daran gewöhnt ist, dass die Wortbestandteile „Vita-„ und „-vital“ auf der Gesundheit von Mensch und Tier förderliche Produkte hinweisen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 326/01 - VITAFOODS; in Deutschland bekannte Beispiele hierfür stellen das Tierfutter „VITAKRAFT“ und das Malzgetränk „VITAMALZ“ dar). Bereits eine beschreibende Anspielung reicht jedoch aus, um eine Schwächung der Kennzeichnungskraft herbeizuführen (vgl. vgl. BPatG MarkenR 2007, 353 - 356; Rz. 25 - 1800 ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO, bestätigt durch BGH GRUR 2008, 903 - 905). Dies hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in seiner von der Markeninhaberin zur Akte gereichten Entscheidung vom 24. September 2009 über den Widerspruch Nr. B 1185 842 (dort S. 10 Mitte) zur Gemeinschaftsmarkenmeldung 005 399 852 nicht berücksichtigt.

Die von der Markeninhaberin vorgelegten Nachweise, nämlich Umsatzzahlen für einzelne, mit der Marke gekennzeichnete Produkte im 6 - 8 stelligen Bereich pro Artikel und Jahr in Deutschland in Verbindung mit weiteren Abbildungen, Etiketten, Werbeprospekten, eidesstattlichen Versicherungen und Zeitungsartikeln, sind nicht geeignet, diese originäre Kennzeichnungsschwäche ihrer Marke auszugleichen. Umsatzzahlen sind zum Nachweis einer erhöhten Verkehrsbekanntheit ei-



ner Marke wenig aussagekräftig, weil selbst umsatzstarke Marken häufig wenig bekannt sind, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Insoweit lassen nur Verkehrsbefragungen oder Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (BPatGE 44, 1, 4 - Korodin; BPatG MarkenR 2007, 353 - 356; Rz. 22 - 1800 ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO). Ein für die Widerspruchsmarke getätigter Werbeaufwand ist indes nicht konkret beziffert worden. Die beanspruchten Getränke richten sich als Waren des täglichen Bedarfs an alle Verbraucher, somit auch an diejenigen, die ihren wöchentlichen oder täglichen Einkauf aus Gewohnheit oder veranlasst durch die räumlich für sie günstige Lage des nächsten Lebensmittelhändlers auch bei Konkurrenten der Markeninhaberin erledigen. Ihnen und denjenigen Kunden der Markeninhaberin, die sich beim Einkauf von Lebensmitteln in erster Linie am Namen des Discounters, aber weniger an den sich von diesem unterscheidenden Eigenmarken für bestimmte Produktgruppen orientieren, wird die Widerspruchsmarke nicht zwingend als Hinweis auf die Markeninhaberin bekannt sein. Eine Verkehrsbefragung, die über den tatsächlichen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke unter den angesprochenen allgemeinen Endverbrauchern der beanspruchten Getränke der Klasse 32 Auskunft geben könnte, hat die Markeninhaberin nicht zur Akte gereicht.

Der somit insgesamt unterdurchschnittliche Schutzzumfang der Widerspruchsmarke wird durch die angegriffene Marke nicht tangiert. Schriftbildlich unterscheiden sich beide Zeichen schon durch die Grafik der angegriffenen Marke, die zwei Gläser mit Strohalm zeigt, und das im Wortbestandteil deutlich zu erkennende „&“-Zeichen hinreichend voneinander.

Auch von einer klanglichen Ähnlichkeit ist unter Berücksichtigung des im Vergleich zur Marke 399 32 429 veränderten „&“-Zeichens nicht auszugehen. Das ohne Schwierigkeiten als solches zu erfassende kaufmännische „&“-Zeichen ist dem

angesprochenen inländischen Endverbraucher hinlänglich bekannt und wird innerhalb der angegriffenen Marke als „und“ ausgesprochen. Im Übrigen weisen die Kollisionsmarken zwar klangliche Gemeinsamkeiten auf. Die jüngere Marke enthält zusätzlich den tonschwachen Fließlaut „l“. Außerdem unterscheiden sich beide Marken in ihrer Betonung: Während „vital“ auf dem „a“ der zweiten Silbe betont wird, liegt die Betonung von „vita“ auf dem „i“ der ersten Silbe. Darüber hinaus führt die durch das „und“ hinzugefügte zusätzliche Silbe dazu, dass sich beide Marken im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung insgesamt klanglich unter Berücksichtigung der bestehenden Warenidentität und einer geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hinreichend voneinander unterscheiden.

Eine begriffliche Ähnlichkeit ist ebenfalls nicht gegeben. „Vital-und-fit“ wird der Durchschnittsverbraucher als Kombination zweier Adjektive erkennen und dadurch von „VITAFIT“ zu unterscheiden wissen.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Bei dieser Sachlage besteht kein Anlass, von dem in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierten Grundsatz, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, abzuweichen und einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb