



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 4/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2013 035 617**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2014 und vom 10. September 2015 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 655 995 Vita zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 655 995 Vita wird die teilweise Löschung der Marke 30 2013 035 617 Vitalitasia angeordnet, nämlich in Bezug auf die Waren „Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Amalgam für zahnärztliche Zwecke; Dentalzement; Edelmetalllegierungen für zahnärztliche Zwecke; Goldamalgame für zahnärztliche Zwecke; Kautschuk für zahnärztliche Zwecke; Knochenzement für chirurgische und orthopädische Zwecke; Modellierwachs für zahnärztliche Zwecke; Porzellan für Zahnprothesen; Zahnfüllmittel; Zahnkitt; Zahnlacke“ der Klasse 5.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 4. Juni 2013 angemeldete Bezeichnung

Vitalitasia

ist am 18. September 2013 unter der Nummer 30 2013 035 617 als Wortmarke für zahlreiche Waren der Klassen 3, 5 und 30 und unter anderem für die nachfolgenden angegriffenen Waren in der Klasse 5

Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Amalgam für zahnärztliche Zwecke; Dentalzement; Edelmetalllegierungen für zahnärztliche Zwecke; Goldamalgame für zahnärztliche Zwecke; Kautschuk für zahnärztliche Zwecke; Knochenzement für chirurgische und orthopädische Zwecke; Modellierwachs für zahnärztliche Zwecke; Porzellan für Zahnprothesen; Zahnfüllmittel; Zahnkitt; Zahnlacke

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 18. Oktober 2013 veröffentlichten Marke hat unter anderem die Inhaberin der seit dem 6. April 1954 unter der Registernummer 655 995 für Waren der Klassen 1, 3, 5, 7, 9, 10, 20 und 21, nämlich

„mit der Dentalmedizin zusammenhängende Waren, nämlich: chemische Erzeugnisse für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel für zahnärztliche Zwecke und zur Reinigung von ärztlichen Instrumenten; chemische Erzeugnisse und Lötmittel für zahntechnische Zwecke, Zahnfüllmittel, insbesondere keramische und metallische Zahnfüllmittel und Zahnfüllmittel aus Kunstharz sowie provisorische Zahnfüllungsmaterialien, Dentalzement, Abdruckmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, insbesondere Abdruckgips, Abdruckwachs und Kunststoffabdruckmassen; Farben und Farbstoffe für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Kunstharze für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Firnisse und Lacke für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, insbesondere Zahnlacke; Wachs für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Kronenandrücker und sonstige Waren aus Kunststoff für zahnärztliche Zwecke, Kunststoff-Folien für zahnärztliche Zwecke; künstliche Zähne, Zahnprothesen und deren Einzelteile, Zahnbrücken; physikalische, chemische, optische und elektrotechnische Geräte für die Zahntechnik;

Schränke für die zahnärztliche Praxis; aus Glas oder Porzellan bestehende Instrumentenschalen, Instrumententablets, Spatel, Flaschen, Gläser, Tablettenröhrchen und sonstige Waren für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Modelliermassen und Modellierwaren für zahntechnische Zwecke, Lehrmittel für zahnmedizinische und zahntechnische Zwecke; Wasch- und Reinigungsmittel für Zahnprothesen, Poliermittel für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Zement und Gips für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke“

eingetragenen Marke

#### Vita

Widerspruch erhoben. Der Widerspruch richtet sich gezielt gegen einen Teil der Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke, nämlich gegen „Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Amalgam für zahnärztliche Zwecke; Dentalzement; Edelmetalllegierungen für zahnärztliche Zwecke; Goldamalgame für zahnärztliche Zwecke; Kautschuk für zahnärztliche Zwecke; Knochenzement für chirurgische und orthopädische Zwecke; Modellierwachs für zahnärztliche Zwecke; Porzellan für Zahnprothesen; Zahnfüllmittel; Zahnkitt; Zahnlacke“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 15. Dezember 2014 und vom 10. September 2015, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, neben zwei weiteren gegen die jüngere Marke gerichteten Widersprüchen auch den Widerspruch aus der Marke 655 995 Vita zurückgewiesen. Aus Sicht der Markenstelle sind auch bei identischen Waren jedenfalls die zu vergleichenden Marken sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht ausreichend unterschiedlich. Denn sie würden sich durch die unterschiedliche Silbenzahl (sechs gegenüber zwei Silben) und entsprechend unterschiedliche Wortlängen, eine abweichende Vokalfolge bei unterschiedlicher Betonung auf unterschiedlichen Vokalen (jüngere Marke Vitalitasia auf der vierten Silbe mit offenem dunkel klingenden Vokal und die ältere Widerspruchs-

marke Vita auf der ersten Silbe mit dem hell klingenden Vokal) ausreichend unterscheiden. Auch in begrifflicher Hinsicht wirke das Phantasiewort Vitalitasia eher wie eine Anlehnung an die Wörter Vitalisierung oder vitalisierend als an den Begriff Vita. Zwar sei den vorgelegten Unterlagen der Widersprechenden, insbesondere der demoskopischen Befragung, zu entnehmen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Unternehmenskennzeichen mit gesteigerter Bekanntheit in der Branche handele. Doch sei von einer Prägung der angegriffenen Marke Vitalitasia durch die Silben „Vita-“ nicht auszugehen, da der angesprochene Verkehr nicht zu einer zergliedernden Betrachtungsweise neige und die jüngere Marke als einheitliches Phantasiewort wahrnehme.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. Die von Seiten der Widersprechenden geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke sowie für den der Entscheidung über den Widerspruch nicht mit der erforderlichen Sicherheit bejaht werden. Zwar sei die Widerspruchsmarke bereits seit langem eingetragen, die eingereichten Unterlagen, unter anderem auch die demoskopischen Gutachten aus den Jahren 1991 und 2002, seien aber zu alt, um daraus Rückschlüsse für den Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke am 4. Juni 2013 zu ziehen.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke komme nicht in Betracht. Das angegriffene jüngere Zeichen Vitalitasia weise als geschlossener Gesamtbegriff bereits keinen als Stammbestandteil erkennbaren Markenteil auf und reihe sich auch nicht in die von der Widersprechenden aufgezeigte Markenserie ein, bei der der Bezeichnung „Vita“ nur eine weitere Silbe bzw. eine Buchstabenkombination angefügt werde.

Auch sei die angegriffene Marke nicht wegen Ausbeutung der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, denn insoweit könne den eingereichten Unterlagen der

Widersprechenden nicht mit der erforderlichen Sicherheit entnommen werden, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein bekanntes Zeichen handele. Konkrete Angaben zu Marktanteilen, Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen fehlten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bejahen sei. Der Widerspruchsmarke komme aufgrund einer jahrzehntelangen intensiven Benutzung bei den angesprochenen Fachkreisen der Zahnärzte und Zahntechniker sowie der Handelsunternehmen für Dentalprodukte eine deutlich überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Auch handele es sich bei der Widerspruchsmarke „Vita“ um einen Serienzeichenbestandteil der Widersprechenden, der konsequent für alle Marken der Widersprechenden und über mehrere dentale Produktsegmente hinweg verwendet werde. Vita sei das seit Jahrzehnten überragend bekannte Firmenschlagwort und eine Dachmarke der Widersprechenden, die zur Kennzeichnung aller Produkte der Widersprechenden eingesetzt werde und zugleich Stammbestandteil einer Markenfamilie sei, zu der die benutzten Marken Vitacoll (DE 950 906), Vitafol (DE 749 147), Vitapan (DE 844 201), Vitablocs (DE 1 127 447), VITAVM (DE 303 06 741), VITAPM (DE 304 28 841), VITASIL (DE 30 2010 020 062) sowie Vita Vacumat (DE 395 25 198), Vita Lumin (DE 513 945), Vita In-Ceram (DE 1 144 339), Vita Zeta (DE 2 061 132), Vita Akzent (DE 397 35 846), Vita Omega-Metallkeramik (DE 2 010 827), Vita YZ (DE 300 40 055; EM 015696248), Vita System 3D-Master (DE 301 64 913), Vita Easyshade (DE 303 15 965), Vita Zyrcomat (DE 303 05 379), Vita BLP (DE 305 36 618), VITA CAD-Temp (DE 306 46 744), VITA VITAL (DE 30 2008 005 387), VITA MFT (DE 30 2008 039 376), Vita Lingoform (DE 306 45 709), Vita Shade Assist (DE 30 2009 034 801), VITA ENAMIC (DE 30 2010 005 552) gehörten.

Die im Juli 1924 unter dem Namen „Dr. H... Aktiengesellschaft“ gegründete und seit den frühen 1930iger Jahren unter dem heutigen Unternehmensnamen „V...“ agierende Widersprechende zähle in Deutschland

zu den größten Herstellern von Zahnersatz und von Produkten im Zusammenhang mit der Herstellung von feststehendem Zahnersatz. Besonders berühmt sei die Marke „Vita“, die bereits am 18. April 1928 für „künstliche Zähne“ eingetragen war, für die VITA A-D bzw. VITA A1 – D4 Farbskala für Kunstzähne und den sogenannten Farbring. Im Marktsegment der Bestimmung von Zahnfarben von Patienten und der damit einhergehenden farblichen Charakterisierung von Dentalmaterialien käme die Widersprechende im Zeitraum von 2001 bis 2010 auf Marktanteile zwischen ... % und ... % nach Umsatz und zwischen 66 % und 87 % nach Menge (nach dem Marktforschungsinstitut GfK Health Care; vgl. Anlagen 18 und 19 zum Schriftsatz vom 23. Februar 2017). Der A-D Farbring der Widersprechenden habe den Rang eines Standards für die Farbenbestimmung in der Dentalindustrie, daher habe es im Jahr 2007 Bestrebungen gegeben, in einer gemeinsamen Kooperation der fünf wichtigsten Dentalunternehmen einen offenen Standard für einen allgemein geltenden Farbschlüssel zu schaffen um das faktische Monopol der Widersprechenden insoweit abzuschwächen (vgl. Anlagen 21 bis 25 zum Schriftsatz vom 23. Februar 2017 bezüglich weiterer Verkehrsbefragungen). In zwei gerichtlichen Entscheidungen – bereits 1948 durch das OLG Hamm und im Mai 2000 durch das Urteil des OLG Köln – sei die deutlich überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft von Vita als Firmenbestandteil der Widersprechenden bereits festgestellt worden.

Die Widersprechende hat hierzu u. a. weitere Verkehrsbefragungen aus den Jahren 1991, 2002, 2007, 2012, zu den Marktanteilen Unterlagen der Europäischen Kommission, des Bundeskartellamts, Werbematerialien (Werbeflyer, Produktbroschüren, Kataloge, Messeunterlagen), eidesstattliche Versicherungen mit der Angabe von Umsatzzahlen im Zeitraum 2006 bis 2015 sowie Veröffentlichungen in Fachzeitschriften für die Dentalbranche vorgelegt. Zudem hat die Widersprechende ein demoskopisches Gutachten über die „Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Bezeichnung VITA bei Fachkreisen in Deutschland“ vom Juni 2017 eingereicht, bei der insgesamt 300 niedergelassene Zahnärzte, 200 Zahntechniker und 10 Händler für Dentalprodukte befragt worden sind und aus dem sich eine

Bekanntheit der Widerspruchsbezeichnung in den Fachkreisen von 99,2 %, ein Kennzeichnungsgrad, also die Bekanntheit für nur ein Unternehmen, von 96,3 % (unter Berücksichtigung von Fehlzuordnungen) und ein Zuordnungsgrad von 93,7 % ergeben. Die Widersprechende ist der Auffassung, daraus sei zu entnehmen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke nicht nur um eine bekannte, sondern sogar um eine berühmte Marke für Dentalprodukte für den gewerblichen Bedarf handele, insbesondere für künstliche Zähne, Farbringe und Materialien zur Herstellung von Zahnersatz.

Eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen sei unter dem Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung gegeben. Denn der Zeichenbestandteil „Vita“ nehme in der angegriffenen Marke Vitalitasia durch die Bedeutung im Sinn von „Leben“ und weil es sich um das bekannte Firmenschlagwort sowie die Dach- und Serienmarke der Widersprechenden handele, eine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Nachdem die Bezeichnung Vita aufgrund ihrer Benutzung eine gewisse Bekanntheit und damit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt habe, spräche auch der Umstand, dass „Vita“ ein Bestandteil innerhalb einer Einwortmarke sei, nicht gegen ein Wiedererkennen der Marke der Widersprechenden durch die angesprochenen Fachkreise in der am stärker beachteten Anfang der angegriffenen Bezeichnung befindlichen jüngeren Marke. Eine Verwechslungsgefahr sei darüber hinaus unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens gegeben. Die angegriffene Marke Vitalitasia würde sich in ihrer Struktur den zu der Markenfamilie der Widersprechenden gehörenden Marken Vitacoll, Vitapan, Vitablocs und Vitalife durchaus annähern. Insoweit sei die Auffassung der Markenstelle lebensfremd, nämlich vom Gegenteil nur deswegen auszugehen, weil Vitalitasia noch eine weitere dritte Silbe aufweise.



Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2014 und vom 10. September 2015 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke 655 995 Vita zurückgewiesen worden ist und wegen des Widerspruchs aus der Marke 655 995 Vita die Löschung der angegriffenen Marke 30 2013 035 617 Vitalitasia im Umfang des erhobenen Widerspruchs anzuordnen.

Die Markeninhaber haben sich im Beschwerdeverfahren (wie schon bereits zuvor im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt) nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5, auf den rechtlichen Hinweis des Senats vom 20. Juni 2017 zum voraussichtlichen Erfolg der Beschwerde sowie auf die Schriftsätze der Widersprechenden nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Auf den nach § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in zulässiger Weise erhobenen Widerspruch aus der Marke Vita war unter Aufhebung des diesen Widerspruch betreffenden Teils der zurückweisenden Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der mit dem Widerspruch angegriffenen Wortmarke Vitalitasia im Umfang der Tenorierung anzuordnen, weil zwischen den Kollisionsmarken insoweit Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke Vitalitasia und der älteren Widerspruchsmarke Vita eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Die gezielt von der Widersprechenden angegriffenen Waren der Klasse 5 „Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Amalgam für zahnärztliche Zwecke; Dentalzement; Edelmetalllegierungen für zahnärztliche Zwecke; Goldamalgame

für zahnärztliche Zwecke; Kautschuk für zahnärztliche Zwecke; Knochenzement für chirurgische und orthopädische Zwecke; Modellierwachs für zahnärztliche Zwecke; Porzellan für Zahnprothesen; Zahnfüllmittel; Zahnkitt; Zahnlacke“ der jüngeren Marke sind mit den Widerspruchswaren teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus als durchschnittlich anzusehen. Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. z. B. BGH GRUR 2016, 382 Rn. 31 – BioGourmet). Nachdem ein beschreibender Gehalt der Bezeichnung Vita, als ursprünglich aus dem Lateinischen stammendes Wort für Leben und einer Verwendung in der deutschen Sprache für eine literarische Lebensbeschreibung (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 27. Aufl. 2017) für die einschlägigen Widerspruchswaren im Bereich der Dentalmedizin oder sonstige Gründe, die für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft sprechen könnten, nicht gegeben sind, kann von einer mindestens durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Aufgrund der von der Widersprechenden zahlreich vorgelegten Unterlagen – Dokumente zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, Informationen zu der Dauer der Benutzung, demoskopische Gutachten zu der Bekanntheit der Marke – ist jedenfalls von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

3. Den bei dieser Ausgangslage – identische bzw. hochgradig ähnliche Waren und jedenfalls überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft – zu fordernden strengen bzw. sehr strengen Anforderungen an den Markenabstand wird die jüngere

Marke nicht gerecht. Es ist davon auszugehen, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Fachkreise im Bereich der Dentalprodukte die angegriffene Marke Vitalitasia aufgrund der Übereinstimmung in dem Wort „Vita“, das nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch die Unternehmensbezeichnung und den Stammbestandteil einer entsprechenden Markenserie der Widersprechenden darstellt, mit dieser im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG gedanklich in Verbindung bringt.

a. Zwar ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nicht zu bejahen. Soweit sie in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden, ergibt sich unter keinem Gesichtspunkt eine Gefahr von Verwechslungen. Insoweit unterscheiden sich die beiden Wortmarken sowohl klanglich als auch schriftbildlich im Hinblick auf die markant unterschiedliche Wortlänge deutlich voneinander, auch wenn sie in den ersten beiden Silben bzw. in der Wiedergabe vi-ta identisch übereinstimmen.

Auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke Vita den Wortanfang der angegriffenen Marke bildet, führt vorliegend für sich genommen noch nicht zu einem verwechslungsfähigen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Denn insoweit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Marke durch ihren Wortanfang „Vita“ allein kollisionsbegründend geprägt wird.

b. Es besteht aber eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklich miteinander in Verbindung Bringens unter dem Aspekt eines Serienzeichens. Dies ist dann der Fall, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen bzw. angenähert sind, den der Verkehr als Stammbestandteil mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen identischen oder zumindest wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet, § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 38 – METROBUS). Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil

voraus, so dass die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II).

Die Widersprechende hat mit den vorgelegten umfangreichen Unterlagen belegt, dass die Bezeichnung Vita ein sehr bekanntes Firmenschlagwort, eine Dachmarke und der Stammbestandteil einer Markenfamilie der Widersprechenden ist. Die vorgelegten Unterlagen, so u. a. die Unterlagen zum 90 jährigen Bestehen der Widersprechenden (z. B. Anlagen 13, 16, 17, 20, 28 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 23. Februar 2017) zeigen, dass die Widersprechende seit dem Jahr 1924 Produkte im Bereich der Zahntechnik, insbesondere künstliche Zähne, herstellt und dabei mit dem Firmenschlagwort VITA auf dem Dentalmarkt tätig ist. Insbesondere mit der seit dem Jahr 1998 als VITAPAN classical bezeichneten Farbskala für künstliche Zähne hat die Widersprechende einen Marktanteil von in den Jahren 2001 bis 2010 in Höhe von jeweils zwischen ... % und ... % nach den Umsatzzahlen erreicht (vgl. Anlage 18 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 23. Februar 2017). Zur tatsächlichen Verwendung der mit dem vorangestellten Bestandteil verbundenen bzw. den Bestandteil „Vita“ enthaltenden Kennzeichen hat die Widersprechende zahlreiche Unterlagen eingereicht, unter anderem die sogenannten Vita Kompendien mit der Produktpalette der Widersprechenden aus den Jahren 2006 und 2013 (Anlage 29 zum Schriftsatz vom 23. Februar 2017), 2014 (Anlage 1 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 20. Januar 2015) sowie Preislisten aus den Jahren 2004 und 2016. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass die Widersprechende unter anderem die Bezeichnungen VITACOLL für einen Haftvermittler zwischen Kunststoffzähnen und Basismaterialien, VITAPAN für Kunststoffzähne, VITA PHYSIODENS für Front- und Seitenzahn-lager, VITAVM bzw. VITA VM für Verblendkeramik, VITA In-Ceram für Blöcke zur Herstellung von Vollkeramik Kronengerüste, VITA LINGOFORM für Kunststoffzähne, VITAFOL für ein Silikon-Isoliermaterial, VITA ENAMIC für eine dentale Hybridkeramik vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke (so

BGH GRUR 2009, 484 Rn. 40 – METROBUS) am 4. Juni 2013 verwendet. Bei den so gekennzeichneten Waren handelt es sich um chemische Erzeugnisse in Form von Verblendmaterialien für zahnärztliche Zwecke, Haftvermittler oder Kunststoffzähne und damit um mit den angegriffenen Waren der jüngeren Marke identische bzw. hochgradig ähnliche Waren. Nach dem Vortrag der Widersprechenden und den dazu eingereichten Unterlagen ist daher davon auszugehen, dass die Widersprechende im Verkehr bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen jüngeren Marke mit einer Zeichenserie mit der Firmenkennzeichnung und dem Stammbestandteil VITA/Vita auf dem Dentalmarkt aufgetreten ist.

Der Bestandteil Vita ist in der angegriffenen Marke Vitalitasia identisch enthalten. Zwar ist der Bestandteil Vita in den Gesamtbegriff Vitalitasia eingebunden, was von der Vorstellung wegführen kann, es handle sich um eine Serienmarke. Doch ist es andererseits nicht erforderlich, dass der Wortstamm Vita isoliert hervortreten muss (vgl. BGH GRUR 2000, 886 – Bayer/BeiChem). Die Widersprechende ist mit den Bezeichnungen VITAPAN, VITAVM, VITAFOL und damit mit zusammengesetzten Bezeichnungen bei denen VITA immer vorangestellt ist, bereits seit langem auf dem Markt und führt die Markenfamilie mit ganz unterschiedlichen und zum Teil ebenso direkt an VITA angefügten weiteren Bestandteilen (VITABLOCS, VITASONIC etc.) laufend weiter. Diese Umstände sowie die Tatsache, dass es sich bei der übereinstimmenden Bezeichnung um die auf dem überschaubaren Dentalmarkt seit langem gut eingeführte Firmenkennzeichnung der Widersprechenden handelt, rechtfertigen die Annahme, dass die beteiligten Fachverkehrskreise bei einer Benutzung der Marken für identische Waren einer Fehlzuordnung der angegriffenen Marke und der damit gekennzeichneten Waren zu dem Unternehmen der Widersprechenden unterliegen werden.

Vor dem Hintergrund identischer Vergleichswaren und einer mindestens überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht angesichts der Übereinstimmung in dem Serienbestandteil und Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden Vita die Gefahr, dass die Bezeichnungen Vita und

Vitalitasia gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, so dass von einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens auszugehen ist. Daher ist die angegriffene Marke Vitalitasia im Umfang des erhobenen Widerspruchs zu löschen, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren.

4. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

5. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war nur von der obsiegenden Widersprechenden hilfsweise beantragt worden, nicht aber von den insoweit unterlegenen Markeninhabern. Eine mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

### **III.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa