



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 171/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. August 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 13 196

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 12. August 2004 unter Mitwirkung der Richterinnen Sredl als Vorsitzende sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Bezeichnung

M W L Q10 Vitalin

ist am 12. Juni 1998 für „Nahrungsergänzungsmittel enthaltend Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in Form von Pulver, Dragees, Tabletten; diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke; Beratung auf ernährungswissenschaftlichem Gebiet“ in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 717 964

Vitawin

die seit dem 24. September 1958 für „Diätetische Nahrungsmittel, insbesondere Malzpräparate“ geschützt ist, Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs 1 MarkenG umfassend bestritten. Die vorgelegten Benutzungsnachweise, die sich auf den Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG bezogen haben,

hat sie nicht anerkannt, da nach den Belegen die ältere Marke für Nahrungsergänzungsmittel und nicht für die eingetragenen diätetischen Nahrungsmittel benutzt worden sei.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat mit Beschluss vom 5. April 2002 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Es fehle an einer hinreichenden Ähnlichkeit der Vergleichsmarken, auch wenn die Waren im engsten Ähnlichkeitsbereich bis hin zur Identität lägen und der Widerspruchsmarke trotz der deutlichen Annäherung an „Vitamin“ normale Kennzeichnungskraft zukomme. Die angegriffene Marke stelle sich als Kombinationsmarke dar, bei der dem Buchstabenteil „MWL“ kein erkennbarer beschreibender Sinngehalt zukomme und die Markenbestandteile gleichgewichtig seien. Eine isolierte Gegenüberstellung der Widerspruchsmarke allein mit dem Bestandteil „Vitalin“ der angegriffenen Marke komme daher nicht in Betracht. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Hiergegen richtet sich Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien verwechselbar. Die Waren seien sehr ähnlich bis identisch, so dass ein großer Abstand erforderlich sei, der hier aber nicht vorliege. Die Bestandteile „MWL“ und „Q10“ der angegriffenen Marke seien kennzeichnungsschwach. „Q10“ stehe für ein spezielles Koenzym, während „MWL“ Katalog- oder Bestellziffern oder auch die Abkürzung für die Firma der Markeninhaberin, Magic Wellness Line GmbH, sein könnten. Daher komme der weiteren Bezeichnung „Vitalin“ in der angegriffenen Marke eine dominierende Bedeutung zu, weil diese der aussagekräftigere Bestandteil sei, der die jüngere Marke präge. Zwischen dieser und der Widerspruchsmarke bestehe aber Ver-

wechslungsgefahr, die die unterschiedlichen Laute „l“ bzw „w“ nicht aufheben könne. Auch in schriftbildlicher Hinsicht bestehe die Gefahr von Verwechslungen.

In der Beschwerdeinstanz hat die Widersprechende weitere Benutzungsunterlagen eingereicht, die den Benutzungszeitraum des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG betreffen und die Verwendung der älteren Marke für ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel zeigen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwischen den Marken bestehe nach dem maßgeblichen Gesamteindruck keine Verwechslungsgefahr. Der älteren Marke komme wegen der Anlehnung an den beschreibenden Ausdruck „Vitamin“ nur ein geringer Schutzzumfang zu. Die angegriffene Marke bestehe aus drei Elementen, bei denen dem Bestandteil „M W L“ eine prägende Wirkung zukomme, denn diese Buchstabenkombination besitze keinen beschreibenden Anklang und sei zudem optisch hervorgehoben. Allenfalls sei der Bestandteil „Q10“ als beschreibende Angabe zu werten, da es auf ein Koenzym hinweise. Die jüngere Marke erscheine daher als Kombinationsmarke „M W L Vitalin“, die mit der älteren Marke trotz einer großen Ähnlichkeit der jeweiligen Produkte nicht zu verwechseln sei.

Gleichzeitig hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mitgeteilt, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

In der mündlichen Verhandlung regte die Widersprechende die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Mit der Markenstelle ist der Senat der Auffassung, daß eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht besteht.

1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geht der Senat von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus, auch wenn durch die lediglich in einem Buchstaben veränderte Schreibweise der allgemein bekannte Begriff „Vitamin“ zu erkennen ist.

2. Die Widersprechende hat die von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestrittene Benutzung ihrer Marke für ein Nahrungsergänzungsmittel für die beiden Zeiträume des § 43 Abs 1 MarkenG durch Vorlage zweier Eidesstattlicher Versicherungen in Verbindung mit Verpackungsschachteln und Klebeetiketten hinreichend glaubhaft gemacht.

Daß die Eidesstattlichen Versicherungen hier vom Prokuristen der Widersprechenden mit „ppa“ unterzeichnet worden sind, ist unschädlich. Die Aussagekraft einer Eidesstattlichen Versicherung liegt darin, daß eine natürliche Person ihr aus unmittelbarer Wahrnehmung erlangtes Wissen über tatsächliche Verhältnisse und Ereignisse erklärt. Anders als im Fall einer vom Geschäftsführer einer Partei abgegebenen Versicherung gibt ein Prokurist eine solche Erklärung grundsätzlich in seiner Eigenschaft als natürliche Person ab, da die Prokura nicht mit der gesetzlichen Vertretung der Partei verbunden ist (vgl BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 335/00 – Berti/BERRI; Ströbel/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43, Rdnr. 88).

Der Argumentation der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Benutzung der Widerspruchsmarke könne nicht anerkannt werden, weil sie eine solche nicht für die eingetragenen diätetischen Nahrungsmittel, sondern für Nahrungsergänzungsmittel belege, vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die ältere Marke bereits 1958 eingetragen worden ist. Der damals in der amtlichen Klasseneinteilung verwendete Warenbegriff des diätetischen Nahrungsmittels ist in der aktuellen Fassung der amtlichen Klasseneinteilung nicht mehr enthalten. Er ist auch nicht mit dem erst durch die 1963 in Kraft getretene Diät-Verordnung bestimmten Begriff des „diätetischen Erzeugnisses“ gleichzusetzen. Vielmehr sind diätetische Nahrungsmittel heutzutage eher den als Nahrungsergänzungsmittel oder funktionellen Lebensmitteln bekannten Lebensmittel zuzurechnen, die im Gegensatz zu den allgemeinen Lebensmitteln über den reinen Ernährungszweck hinaus allgemein positive physiologische Wirkungen auf die Körperfunktionen entfalten, ohne dabei bestimmten Ernährungserfordernissen zu genügen, wie dies bei diätetischen Erzeugnissen nach § 1 DiätVO erforderlich ist (vgl. Schweikert Mitt. 1992, 51; Holthöfer/Nüse/Franck, Deutsches Lebensmittelrecht, Band II, März 1988, zur DiätVO, Rdnr. 12-17; Hahn ZLR 2003, 417 zur Umsetzung der EG-Richtlinie 2002/46 vom 10.6.2002 durch den Entwurf der deutschen Nahrungsergänzungsmittelverordnung-NemV; Forstmann GRUR 1997, 102; Klein NJW 1998, 791; Kiethke/Groeschke WRP 1999, 973 zum Begriff funktioneller Lebensmittel).

Ob die für die Widerspruchsmarke als rechtserhaltend benutzte anzusehenden Produkte eher den Nahrungsergänzungsmitteln oder den diätetischen Lebensmitteln für medizinische Zwecke zuzuordnen ist, kann offen bleiben, da die jüngere Marke für beide Warenbereiche Schutz beansprucht und daher in jedem Fall insoweit Warenidentität besteht. Im übrigen ist von einer hohen Warenähnlichkeit auszugehen.

Als Verkehrskreise sind Laien uneingeschränkt zu berücksichtigen (vgl. BGH MarkenR 2002, 49 – ASTRA / ESTRA-PUREN), wobei grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips / Remington) und der allem, was mit der Gesundheit zusammen-

hängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimißt (vgl BGH GRUR 1995, 50 – Indo-
rektal / Indohexal).

3. Wenn nach diesen Grundsätzen zur Vermeidung von Verwechslungen auch
eher strenge Anforderungen an den markenrechtlichen Abstand zu stellen sind, so
ist eine Verwechslungsgefahr der Marken dennoch zu verneinen.

Vergleicht man die Marken in ihrer Gesamtheit miteinander, denn nach der Erfah-
rung nimmt der Verkehr Marken so auf, wie sie ihm begegnen, ohne sie im einzel-
nen zu analysieren, kann wegen der unterschiedlichen Länge der Vergleichsmar-
ken eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.

Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend von vornherein nur dann ernsthaft in
Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken
dem Wort „ Vitalin“ in der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende und
selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt (vgl hierzu Ströbe-
le/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 362 ff mit weiteren Nachweisen auf die ständige Recht-
sprechung). Dies ist jedoch auch nach Auffassung des Senats nicht der Fall.

Auch in diesem Zusammenhang ist von dem Grundsatz auszugehen, dass zur
Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck
der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich
nach dem Schutzgegenstand der gewählten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl
EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 23) – Sabèl/ Puma; BGH MarkenR 2000, 134, 137 -
ARD-1; BGH GRUR 2001, 1161 – CompuNet/Com Net), wobei selbst kennzeich-
nungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamtein-
drucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann
nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Dieser Grundsatz schließt zwar auch die Er-
kenntnis ein, dass einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine beson-
dere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen kann und
dass dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Be-
standteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist

(st Rspr, vgl BGH MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH / ELFI RAUCH mwN; BGH WRP 2002, 326, 329 - ASTRA / ESTRA-PUREN). Hier für ist allerdings Voraussetzung, dass hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die in dem jeweils zu prüfenden Einzelfall die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere Wortbestandteile vernachlässigen (vgl BGH MarkenR 2001, 465, 469 - Bit/Bud). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs reicht für eine derartige Annahme einer allein prägenden Bedeutung deshalb in der Regel noch nicht aus, dass der maßgebliche Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens nur gleichwertig oder wesentlich mitbestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 20, 21 und 22 - RAUSCH / ELFI RAUCH; MarkenR 2000, 321, 323 – PAPPAGALLO; MarkenR 2002, 165, 167 – BIG - mwH). Hierbei dürfen auch die auf dem in Frage stehenden Warengbiet üblichen Bezeichnungsgewohnheiten nicht unberücksichtigt bleiben (vgl hier zu BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH). Auf dem hier maßgeblichen Warengbiet der diätetischen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel ist angesichts der Bedeutung dieser Präparate für die Gesundheit und das Wohlbefinden für den Menschen (vgl hierzu BGH MarkenR 2002, 49, 52 ASTRA / ESTRA-PUREN) eine Markenverkürzung eher unüblich.

Es sind weder rechtliche noch tatsächliche Gründe ersichtlich, die die Annahme rechtfertigen, die weiteren - die Bezeichnung „Vitalin“ einschließenden – Bestandteile träten nach der Verkehrsanschauung völlig in den Hintergrund. Dies gilt um so mehr, als dieser Bestandteil durch den Hinweis auf den Begriff „Vitamin“ – wie im übrigen auch die ältere Marke – einen deutlichen warenbeschreibenden Anklang aufweist und einer Übereinstimmung in solchen Wortelementen deswegen kein großes Gewicht beigemessen werden darf (vgl BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus; Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 412 mwN). Auch ist nicht zu übersehen, daß die Bestandteile der jüngeren Marke sich durch Schriftgröße, Schriftart oder Zusammenstellung nicht voneinander unterscheiden, so daß kein Bestandteil optisch hervortritt und allein dadurch die den Gesamteindruck der Marke prägende Wirkung erhält (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr. 405). So hatte der BGH in der „Innovadiclophlogont“-Entscheidung (GRUR 1996, 200), die

ein mehrgliedriges Ein-Wort-Zeichen betraf, darauf hingewiesen, daß eine zergliedernde, rein semantische Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Frage, ob und ggf welcher Bestandteil als den Gesamteindruck eine Marke prägend in Frage komme, unzulässig sei. Vielmehr bestimme gerade der Anfang eines Zeichens dessen Gesamteindruck wesentlich mit. Hinzu kommt, daß der weitere Bestandteil „M W L“ nicht im Sinne einer beschreibenden Angabe wirkt und auch nicht ohne weiteres mit der Bezeichnung der Firma der Inhaberin der angegriffenen Marke gleichzusetzen ist, auch wenn, wie die Widersprechende vorgetragen hat, eine Reihe weiterer Produkte unter Verwendung desselben Kürzels vertrieben werden. Daß der Verkehr diesem Umstand Bedeutung zumisst, setzt allerdings voraus, daß ihm diese Bedeutung zB durch Werbung oder intensive Verwendung auf dem Markt nahe gebracht worden ist. Insbesondere hat aber auch der BGH in seiner aktuellen Rechtsprechung (GRUR 2003, 880 – CityPlus) klargestellt, daß selbst einem bekannten Unternehmensschlagwort als Markenbestandteil dann eine wesentliche kennzeichnende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke zukommen und dieser sogar prägenden Bedeutung erlangen kann, wenn er eine doppelte Funktion erfüllt und nicht nur auf das Unternehmen hinweist, sondern auch das konkrete Produkt bzw die entsprechende Dienstleistung bezeichnet. In soweit liegt dem vorliegenden Verfahren eine andere Fallgestaltung zugrunde als der von der Widersprechenden genannten BGH-Entscheidung „DRANO / p3-drano“ (GRUR 1996, 977), zumal allein der Internet-Auftritt der Inhaberin der angegriffenen Marke und der Vortrag der Parteien keine Aussage über die Bekanntheit der Abkürzung im Verkehr zulassen (vgl hierzu Ströbele/ Hacker, aaO, § 9, Rdnr 414 ff, 418 mwN). Insbesondere unter Berücksichtigung des weiteren Umstandes, daß der Markenteil „M W L“ am erfahrungsgemäß stärker beachteten Markenanfang steht, läßt sich deshalb kein Erfahrungssatz des Inhalts feststellen, die vorliegend angesprochenen Endverbraucher orientierten sich ausschließlich an dem Bestandteil „Vitalin“, weil sie nur hierin die eigentliche Kennzeichnung sähen. Selbst wenn man deshalb unterstellt, dass ein Verständnis von „M W L“ als Kürzel für die Firma der Markeninhaberin für einen Teil der angesprochenen Verkehrskreise nahegelegt ist, kann hieraus nicht gefolgert werden, der Verkehr vernachlässige gleichermaßen die weiteren Bestandteile in der ange-

griffenen Marke. Insoweit kann auch offen bleiben, ob der weitere Bestandteil „Q 10“, der auf das entsprechende Koency m hinweist, vom Verkehr als beschreibende Angabe erkannt und allein aus diesem Grund bei der Benennung der jüngeren Marke übergangen wird.

Es besteht deshalb keine Veranlassung zu der Annahme, der Verkehr werde sich bei der jüngeren Marke ausschließlich an dem Bestandteil „Vitalin“ orientieren und die Marke so benennen. Im übrigen wäre dieser Umstand auch für die Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr nicht allein ausschlaggebend. Denn die auf einen Bestandteil verkürzte Wiedergabe einer Marke ist weder Voraussetzung für die Zuerkennung eines insoweit den Gesamteindruck allein prägenden Charakters, noch kann allein aufgrund der verkürzten Wiedergabe eines Zeichens ohne weiteres auf eine alleinige Prägung des benannten Bestandteils geschlossen werden. Maßgeblich ist vielmehr, ob der Verkehr in einem Markenbestandteil die eigentliche Kennzeichnung des Gesamtzeichens sehen wird, wofür die Art der Benennung allerdings durchaus ein wichtiges Indiz sein kann (vgl BPatG GRUR 1998, 821, 822 - Tumarol / DURADOL Mundipharma; BPatG MarkenR 2000, 103 - Netto 62).

Anhaltspunkte dafür, dass die Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und so verwechselt werden, bestehen unter diesen Umständen gleichfalls nicht. Diese Art der Verwechslungsgefahr erfasst nämlich nicht jegliche gedanklich mögliche Verbindung und begründet keinen eigenen, über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr hinausgehenden Verletzungstatbestand (vgl BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclo phlont; BGH WRP 1998, 1177, 1178 - ST EPHANSKRONE I - unter Hinweis auf EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

4. Die von der Widersprechenden angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war aus den in § 83 Abs 2 MarkenG genannten Gründen, insbesondere zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Rechtsfortbildung nicht geboten. Vielmehr betrifft die Frage, ob und ggf welcher Bestandteil einer aus mehreren Komponenten bestehenden Marke deren Gesamteindruck prägt, auch nach den Grundsätzen der oben genannten Entscheidungen des BGH einen Einzelfall.

Sredl

Engels

Bayer

Na