



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 6/10

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. Januar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 42 290

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Paetzold und der Richterin Winter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 vom 9. November 2006 und vom 14. September 2009 insoweit teilweise aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Abführmittel; Analgetika; Antibiotika; antiparasitäre Mittel; Antirheumatika; Appetitzügler; Beruhigungsmittel; blutbildende Mittel; blutreinigende Mittel; Fieberheilmittel; Gelatine für medizinische Zwecke; Hormone für medizinische Zwecke; chemische Kontrazeptiva; Migränemittel; pilztötende Mittel; Salze für medizinische Zwecke; Schlafmittel; Tees für medizinische Zwecke; Verdauungsmittel; Wurmmittel“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 53 687 wird die Löschung der angegriffenen Marke 303 42 290 auch für diese Waren angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die - nach Teillöschungsbeschluss des Erstprüfers - noch für die Waren und Dienstleistungen

„**Abführmittel; Alkohol für medizinische und pharmazeutische Zwecke; Analgetika; Anästhetika; Antibiotika; antiparasitäre Mittel; Antirheumatika; Antiseptika; Appetitzügler;** Augenklappen; medizinische Bäder; Badezusätze für medizinische Zwecke; Bakteriengifte; Bandagen; **Beruhigungsmittel;** Binden; **blutbildende Mittel; blutreinigende Mittel; blutstillende Stifte; Desinfektionsmittel;** Diagnostikmittel für medizinische Zwecke; **Fieberheilmittel;** Frostsalbe; Fungizide; **Gelatine für medizinische Zwecke; Hämorrhoidenmittel; Heilmittel gegen Fußschweiß;** Holzkohle für pharmazeutische Zwecke; **Hormone für medizinische Zwecke;** Inkontinenzhosen; Menstruationshöschen; Impfstoffe; Insektenabwehrmittel; Implantate für chirurgische Zwecke; Klebbänder für medizinische Zwecke; Klebstreifen; Kompressen; Lösungen und Reinigungsmittel für Kontaktlinsen; Kontrastmittel für medizinische Zwecke; **chemische Kontrazeptiva; pharmazeutische Präparate gegen Kopfschuppen; Migränemittel;** Monatsbinden; Moor für medizinische Zwecke; **Mundspülungen für medizinische Zwecke;** Narkotika; Babykost; Pflaster; **pilztörende Mittel; Salben für pharmazeutische Zwecke;** Reagenzien für medizinische Zwecke; Riechsalz; **Salze für medizinische Zwecke; Schlafmittel; Schwangerschaftsdiagnosemittel;** Seren; Stilleinlagen; Menstruationstampons; **Tees für medizinische Zwecke; Tinkturen;** Vaseline für medizinische Zwecke; Verbandgaze; Verbandkästen gefüllt; Verbandmaterial; Verbandstoffe;

Verbandwatte; **Verdauungsmittel**; Warzenstifte; Verbandwatte für medizinische Zwecke; Windeln für Inkontinente; Wundschwämme; **Wurmmittel**; Heftpflaster; chirurgische, ärztliche Instrumente und Apparate; Analysegeräte für medizinische Zwecke; Aerosolzerstäuber für medizinische Zwecke; Ärztekoffer gefüllt; Atemgeräte für die künstliche Beatmung; Babyflaschen; Bandagen; Blutanalysegeräte; Blutdruckmessgeräte; Bruchbänder; Schuheinlagen; Gastroskope; Geburtshilfsgeräte; Gipsbinden für orthopädische Zwecke; künstliche Gliedmaßen; Gürtel für medizinische Zwecke; Handschuhe für medizinische Zwecke; Heißluftapparate für therapeutische Zwecke; Heizdecken für medizinische Zwecke; Heizkissen für medizinische Zwecke; Hörgeräte; Infusionsgeräte; Inhalationsapparate; Injektionsspritzen für medizinische Zwecke; Kanülen; Kniebandagen; Kompressoren (Chirurgie); Kondome; Krampfadernstrümpfe; Leibbinden; Massagegeräte; Medizinlöffel; Milchpumpen; Nabelbinden; Ohrreinigungsgeschäfte; orthopädische Artikel; Pessare; Pilleneingeber; Pumpen für medizinische Zwecke; Saugflaschen; Scheren für chirurgische Zwecke; Schienen für chirurgische Zwecke; Schnuller; Schuheinlagen; Skalpelle; Spiegel; Spritzen für medizinische Zwecke; sterile Tücher (Operationsfelder); Stützstrümpfe für medizinische Zwecke; Stethoskope; Umstandsgürtel; Unterlagen für Inkontinente; Urinale; Vaginalspritzen; Behälter zur Verabreichung von Arzneimitteln; Vernebler für medizinische Zwecke; Wundklammern; Zerstäuber für medizinische Zwecke; Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Blutzucker- und Blutdrucktest“

am 11. März 2004 unter der Nummer 303 42 290 registrierte Wort/Bildmarke
- veröffentlicht am 16. April 2004 -



ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke Nr. 397 53 687,

VITALIS,

die seit dem am 20. Oktober 1998 eingetragen ist für

„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); Diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend 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; Tücher mit Insektenabwehrlotion (Mückentücher), Putztücher“.

Ein gegen die Widerspruchsmarke selbst geführtes Widerspruchsverfahren ist erst am 9. Juni 1999 abgeschlossen worden. Die Benutzung der Widerspruchsmarke wurde bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestritten. Die Widersprechende hatte daraufhin Benutzungsunterlagen für Multivitaminpräparate, Vitamin/Mineralstoffpräparate eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 44 - Erstprüfer - hatte die angegriffene Marke teilweise gelöscht und im Übrigen den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr für die Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, die in der vorstehenden Auflistung bei der angegriffenen Marke fett gedruckt sind. Der Erstprüfer hat die Benutzung der Widerspruchsmarke als hinreichend nachgewiesen angesehen für „diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel ..., Arzneimittel ...“. Zwischen diesen Widerspruchswaren und den von der Löschung umfassten Waren liege ein beachtlicher Ähnlichkeitsgrad vor. Es bestehe klangliche Identität der Marken, da der Bestandteil „Vitalis“ trotz seiner grafischen Ausgestaltung die angegriffene Marke präge. Hinsichtlich der übrigen (im Beschwerdeverfahren noch streitgegenständlichen) Waren sei der Widerspruch zurückzuweisen, da fehlende Ähnlichkeit nicht ausgeglichen werden könne, insbesondere könne die Widersprechende von ihren als benutzt anzusehenden Waren her keinen Schutz für sämtliche Waren der Klasse 5 ableiten. Die Erinnerung der Widersprechenden war erfolglos. Der Erinnerungsprüfer hat festgestellt, die Einrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG sei unzulässig erhoben, auf die zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG habe die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für den maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt mit dem Ziel der Löschung der weiteren Waren der angegriffenen Marke. Sie hat Benutzungsunterlagen für den Zeitraum von 2004 bis 2009 vorgelegt und ausgeführt, dass vor dem Hintergrund der klanglichen Identität der Vergleichsmarken der erforderliche erhebliche Abstand der Vergleichswaren nicht mehr eingehalten sei. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bestehe eine funktionale Nähe, da sie im Gebrauch

aufeinander bezogen seien und sich somit ergänzten. Überdies bestünden Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Art, den Einsatzzweck und die Darreichungsform, die stoffliche Beschaffenheit sowie der Vertriebswege der Waren. Das Wort „VITALIS“ sei dem Durchschnittsverbraucher nicht geläufig und als phantasievolle Wortschöpfung zu betrachten. Durch die jahrelange und intensive Benutzung sei eine leicht erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen. Zum Nachweis der Benutzung legt die Widersprechende neue Unterlagen vor.

Nach der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 teilweise zurückgenommen und hält den Widerspruch aufrecht im Umfang der oben (eingangs der Gründe) mit Fettdruck gekennzeichneten Waren der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 vom 9. November 2006 und vom 14. September 2009 insoweit aufzuheben als der Widerspruch im Umfang der eingangs genannten Waren (in Fettdruck) zurückgewiesen worden ist und die angegriffene Marke auch für diese Waren zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke führt im Wesentlichen aus, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, denn die angegriffene Marke unterscheide sich durch den klarstellenden Zusatz „Apotheke im Elsterforum“ ausreichend. Dem Bestandteil „Vitalis“ werde der Verkehr dagegen wegen seiner Kennzeichnungsschwäche keine gesteigerte Bedeutung beimessen. Es bestehe keine Warenähnlichkeit ins-

besondere nicht zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Die Waren unterschieden sich zudem durch die Art ihres Vertriebs wesentlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

Hinsichtlich der vom Widerspruch noch umfassten und im Tenor genannten Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben waren und die Löschung der angegriffenen Marke in diesem Umfang anzuordnen war.

Dagegen hält der Senat bei den weiteren noch streitgegenständlichen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Waren **„Alkohol für medizinische und pharmazeutische Zwecke, Anästhetika, Antiseptika, blutstillende Stifte, Desinfektionsmittel, Hämorrhoidenmittel, Heilmittel gegen Fußschweiß, pharmazeutische Präparate gegen Kopfschuppen, Mundspülungen für medizinische Zwecke, Salben für pharmazeutische Zwecke, Schwangerschaftsdiagnosemittel, Tinkturen“** zurückzuweisen war.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Rücknahme des Widerspruchs die im Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 genannte Ware „Arzneimittel“ nicht mehr umfassen kann, da für diese Ware bereits mit Erstprüferbeschlüssen die Löschung angeordnet war. Die gemäß Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 in Bezug auf „Blutzucker- und Blutdrucktests“ erklärte Widerspruchsrücknahme legt der Senat dahingehend aus, dass diese Rücknahme sich auf die „Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Blutzucker- und Blutdrucktests“ bezieht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich im Wesentlichen nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese wesentlichen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

Das bedeutet, dass bei starker Ähnlichkeit oder gar Identität der Marken und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen schon bei einem geringeren Ähnlichkeitsgrad der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann. Bei einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann eine Verwechslungsgefahr bei starker Ähnlichkeit oder gar Identität der Marken unter Umständen erst bei einem mittleren Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeitsgrad zu bejahen sein.

Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorliegenden Fall teilweise zu bejahen.

1. Wie im Erinnerungsbeschluss zutreffend festgestellt, hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben, wobei nach den Daten nur die Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulässig ist. Das gegen die Widerspruchsmarke selbst geführte Widerspruchsverfahren wurde erst am 9. Juni 1999 abgeschlossen, so dass dieses Datum gem. § 26 Abs. 5 MarkenG an die Stelle der Eintragung der Widerspruchsmarke tritt. Somit kann die Einrede gem. § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht wirksam erhoben werden, da seit diesem Datum bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 16. April 2004 die nach dieser Vorschrift eingeräumte Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war. Die Widersprechende hat demnach die Benutzung ihrer Marke nur für den nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der vorliegenden Beschwerdeentscheidung bzw. vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung, welcher der vorliegenden Beschwerdeentscheidung vorausging (§ 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG), nämlich von 7. Oktober 2005 bis 7. Oktober 2010 (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 43 Rdn. 4.) glaubhaft zu machen. Dabei ist die Verwendung der Marke für die maßgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 36, 52 m. w. N.). Bei der Entscheidung über den Widerspruch können nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Für die Waren „Multivitamin-(Brause)tabletten, Magnesium/Calcium-(Brause)tabletten, Vitamin C-Brause“ sowie weitere Kombinationspräparate mit Kieselerde, Bierhefe und Carnithin - jeweils zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel gekennzeichnet - hat die Widersprechende nach Auffassung des Senats ausreichende Unterlagen für den maßgeblichen Benutzungszeitraum vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die obengenannten Nahrungsergänzungsmittel in Form von

Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit der Widerspruchsmarke „Vitalis“ seit 2004 kennzeichenmäßig versehen sind. Dies ergibt sich für den Zeitraum gemäß § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG aus der mit Schriftsatz vom 16. Februar 2010 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Frau U... vom 29. Oktober 2009 samt Umsatzzahlen für 2004 bis 2009, den beigelegten Rechnungskopien sowie Verpackungsmustern und Werbematerial. Die in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Umsatzzahlen - jeweils mehrere Millionen Euro - belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Die mit der Marke „Vitalis“ benutzten Waren lassen sich unter den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff „Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Spurenelementen in Form von Tabletten, Pulver oder Kapseln, einschließlich Multivitaminpräparate, in Form von Brausetabletten, Kautabletten, Gelatinekapseln oder Brausepulver“ des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Entscheidung sind „Nahrungsergänzungsmittel“ generell zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) da es nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung gerechtfertigt ist, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (vgl. BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/Circanetten), wobei die Widersprechende insbesondere nicht auf die tatsächlich verwendete Darreichungsform oder die konkrete Zusammensetzung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparats festgelegt werden darf (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O. § 26 Rdn. 165 ff. m. w. N.).

Danach sind für die Beurteilung der Ähnlichkeit den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke die Waren „Nahrungsergänzungsmittel“ der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen.

2. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Das Wort „Vitalis“ ist ein lateinisches Adjektiv mit der Bedeutung: 1. des Lebens, zum Leben gehörig, Lebens- 2. Leben spendend, das Leben erhaltend 3. lebensfähig 4. lebenswert (vgl. PONS Wörterbuch für Schule und Studium Latein Deutsch 3. Aufl.). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln der hiervon abgeleitete Begriff „vital“ bekannt („vital“ bedeutet „voller Lebenskraft, im Besitz seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig“ - vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 CD-ROM). Das Wort „Vital“ wird gerade auf dem Gesundheitssektor häufig verwendet, um einen Hinweis auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensfördernde Wirkung zu geben (vgl. BPatG 24 W (pat) 240/97 - Vital; 30 W (pat) 258/96 - VITAL PLUS; 33 W (pat) 94/05 - Vitalformel unter [www. bundespapentgericht.de](http://www.bundespapentgericht.de)). Die zusätzliche Endung „-is“ dürfte daher den Verkehr nicht von der beschreibenden Bedeutung „vital (vitalisierend)“ wegführen (vgl. hierzu auch BPatG 28 W (pat) 54/03 VITALEX-/VITALIS).

Der erkennbar beschreibende Gehalt führt im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu einer deutlichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke. Denn bei Produkten der Körper- und Gesundheitspflege und auch Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmitteln kann „vitalis“ deren vitalisierende Wirkung beschreiben.

Die im Zusammenhang mit der Benutzung genannten Umsatzzahlen - durchschnittlich ca. ... pro Jahr (von ca. ... im Jahr 2004 bis ca. ... im Jahr 2009) - reichen allein nicht aus, eine relevante Stärkung der originär schwachen Kennzeichnungskraft auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu begründen. Für die Annahme eines größeren Schutzbereichs der Widerspruchsmarke bedarf es konkreter Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen jeweils im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Mitbewerber (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 9 Rdn. 114 ff. m. w. N.). Ausreichend aussagekräftige Angaben und Unterlagen hierzu wurden nicht gemacht bzw. nicht vorgelegt, wobei die Höhe der Umsatzzahlen für die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Nahrungsergänzungsmittel als einem Massenprodukt, mit dem teilweise sehr hohe Umsätze erzielt werden, jedenfalls nicht überdurchschnittlich erscheint.

3.

a) Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Regelmäßig reicht dabei eine ausreichende Annäherung bzw. Übereinstimmung in einer Richtung aus, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 183 m. w. N.). Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX).

b) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken aufgrund der zusätzlichen Wortelemente „APOTHEKE IM ELSTERFORUM“ sowie der grafischen Ausgestaltung des Wortes „vitalis“ - Verzierung des mittleren Vokals „a“ mit einem spiralförmig auslaufenden Bogen und Unterlegung der Vokals mit einem dunklen Rechteck - in der angegriffenen Marke deutlich, da die Widerspruchsmarke keine solchen Elemente enthält.

Bei Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einer Marke in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl., § 9 Rdn. 296 m. w. N.). Dem steht in der angegriffenen Marke auch die Größe und der Umfang des Bildelementes im Verhältnis zu den Wortbestandteilen nicht entgegen, da dieses Bildelement weder durch seine Größe noch durch seine kennzeichnende Wirkung die Gesamtmarke derart beherrscht, dass die Wortelemente nicht mehr beachtet würden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 333 m. w. N.). Es handelt sich bei dem Bildelement lediglich um eine vom übrigen Schriftbild abweichende Ausgestaltung des mittleren Buchstabens und damit um ein werbeübliches grafisches Gestaltungsmittel, das lediglich der Hervorhebung des Wortelementes dient.

In ihren Wortbestandteilen unterscheiden sich die Vergleichszeichen hinsichtlich des im angegriffenen Zeichen angefügten Wortelements „APOTHEKE IM ELSTERFORUM“ in der Länge so deutlich, dass insoweit sowohl eine klangliche als auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausscheiden.

4. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der Widerspruchsmarke „VITALIS“ allein der identische Wortbestandteil „vitalis“ der angegriffenen Marke gegenüberzustellen wäre. Denn die Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes anhand eines Vergleichs ihres Gesamteindrucks schließt nicht aus, dass unter Umständen ein Bestandteil oder

mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können (vgl. BGH, BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 436 - Pantohexal). Dies setzt weiter voraus, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.).

Dies ist hier der Fall, da es sich bei dem Markenelement „APOTHEKE IM ELSTERFORUM“ um eine Wortfolge handelt, in der der Verkehr in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren nur einen beschreibenden Hinweis auf die Art der Waren sowie deren Erbringungsort sehen wird.

Zwar fehlt beschreibenden oder kennzeichnungsschwachen Markenteilen - wie vorliegend dem Markenbestandteil „VITALIS“ regelmäßig die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr in der Regel schon aus Rechtsgründen ausscheidet, da aus diesen Bestandteilen keine gesonderten Rechte hergeleitet werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 251, 279 m. w. N.). Ausnahmen von dem Grundsatz, dass kennzeichnungsschwache Bestandteile den Gesamteindruck nicht prägen können, bestehen allerdings dann, wenn der mit der älteren Marke übereinstimmende Bestandteil in der jüngeren Marke markenmäßig hervorgehoben ist - so dass er nicht mehr als Sachhinweis, sondern als Betriebskennzeichen verstanden wird - und/oder wenn es sich bei den weiteren Markenteilen um glatt beschreibende Bestandteile handelt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 285). Dies ist hier der Fall.

Bei dem Bestandteil „VITALIS“ handelt es sich wie unter 2. ausgeführt um einen im Gesundheitsbereich verwendeten Begriff in Richtung „vitalisierend“ bzw. „lebensspendend“ und damit um einen Hinweis, der die Art und den Inhalt bzw. die Bestimmung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren recht klar andeutet. Der Bestandteil „VITALIS“ ist damit kennzeichnungsschwach, aber nicht schutzunfähig.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, handelt es sich dagegen bei den weiteren Bestandteilen der angegriffenen Marke „APOTHEKE IM ELSTERFORUM“ um glatt beschreibende Hinweise zur Art und zum Vertriebsort der hiermit gekennzeichneten Waren und somit um glatt schutzunfähige Markenbestandteile i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Demgegenüber ist der Bestandteil „VITALIS“ größenmäßig und in der grafischen Ausgestaltung sehr stark hervorgehoben. Der Verkehr wird den räumlich und größenmäßig deutlich untergeordneten Bestandteil „APOTHEKE IM ELSTERFORUM“ demgegenüber lediglich als erläuternden Zusatz zur eigentlichen Marke „VITALIS“ sehen und sich daher kennzeichenmäßig ausschließlich an dem Markenbestandteil „VITALIS“ orientieren.

Der Fall, in dem eine hinreichende Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil deshalb nicht angenommen werden kann, weil sich dieser Bestandteil als lediglich gleichgewichtig mit anderen Markenteilen darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 942, 943 - ALKA-SELTZER; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 281) liegt hier gerade nicht vor.

Somit stehen sich die beiden identischen Markennörter „vitalis“ gegenüber.

5. Insoweit ist in klanglicher Hinsicht festzustellen, dass die markenmäßig relevanten Zeichenbestandteile übereinstimmen. Im Hinblick darauf reicht der Unterschied im Bereich der Waren teilweise nicht aus, da auch bei Bejahung einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein

mittlerer Grad der Warenähnlichkeit den Schutzbereich der Widerspruchsmarke bereits berühren kann.

a) Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 - Canon II).

b) Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren „Nahrungsergänzungsmittel“ können die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung ähnlicher Waren verwendet werden. So besteht jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit der zu berücksichtigenden Widerspruchswaren zu den Waren **„Abführmittel, Analgetika, Antibiotika, antiparasitäre Mittel, Antirheumatika, Appetitzügler, Beruhigungsmittel, blutbildende Mittel, blutreinigende Mittel, Fieber-**

heilmittel, Gelatine für medizinische Zwecke, Hormone für medizinische Zwecke, chemische Kontrazeptiva, Migränemittel, pilztötende Mittel, Salze für medizinische Zwecke, Schlafmittel, Tees für medizinische Zwecke, Verdauungsmittel, Wurmmittel“ der angegriffenen Marke.

Die Einnahme von Medikamenten führt in vielen Fällen zu einer Beeinträchtigung des Vitamin- oder Mineralstoffhaushalts im Körper bzw. zu Mangelzuständen. Es ist daher insbesondere bei chronischen Erkrankungen (Rheuma) oder einer dauerhaften Medikamenteneinnahme (Abführmittel, Analgetika, Appetitzügler, chemische Kontrazeptiva, Verdauungsmittel) erforderlich, über geeignete Nahrungsergänzungsmittel auftretende Vitamin- oder Mineralstoffmangelzustände auszugleichen. Einige Medikamente (Antibiotika, antiparasitäre Mittel, Wurmmittel) führen auch bei vorübergehender Einnahme zu einer verstärkten Belastung des Verdauungstraktes, so dass neben der Ernährung mit diätetischen Erzeugnissen auch die zusätzliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln z. B. in Form von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder Enzymen erforderlich sein kann.

Da bestimmte Krankheiten mit Vitaminmangelzuständen einhergehen oder mit der Vitamingabe eine positive Beeinflussung der Erkrankung erwartet wird, werden Medikamente oftmals auch als mit Vitaminen angereichertes Kombipräparat (Schmerz- und Fieberheilmittel mit Vitamin C, Beruhigungsmittel mit Vitamin B, Migränemittel mit Vitamin B, Schlafmittel mit Vitamin B) angeboten oder eine gleichzeitige Einnahme des Medikaments oder medizinischen Erzeugnisses (blutbildende Mittel, blutreinigende Mittel, Gelatine für medizinische Zwecke, Hormone für medizinische Zwecke, pilztötende Mittel, Salze für medizinische Zwecke, Tees für medizinische Zwecke) mit Vitaminen auch im Rahmen einer vorbeugenden Maßnahme empfohlen.

Die genannten Waren weisen somit nach ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen Vertriebsart und unter dem Gesichtspunkt einer gemeinsamen oder ergänzenden

Verwendung Berührungspunkte auf, welche die Bejahung einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit rechtfertigen.

Bei den beiderseitigen Waren sind allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen, wobei grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

Für die genannten Waren ist bei der vorzunehmenden Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, so dass die angegriffene Marke in diesem Umfang noch zu löschen ist. Insoweit ist die Beschwerde der Widersprechenden begründet und daher sind die angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben.

6. Hinsichtlich der Waren **„Alkohol für medizinische und pharmazeutische Zwecke, Anästhetika, Antiseptika, Hämorrhoidenmittel, Heilmittel gegen Fußschweiß, pharmazeutische Präparate gegen Kopfschuppen, Mundspülungen für medizinische Zwecke, Salben für pharmazeutische Zwecke, blutstillende Stifte, Desinfektionsmittel, Schwangerschaftsdiagnosemittel, Tinkturen“** lässt sich dagegen eine hinreichende Warenähnlichkeit nicht feststellen.

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Waren „Alkohol für medizinische und pharmazeutische Zwecke, Anästhetika“ der angegriffenen Marke und die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Nahrungsergänzungsmittel“ unter dem Gesichtspunkt einer gemeinsamen oder ergänzenden Verwendung relevante Berührungspunkte aufweisen. Die Möglichkeit gemeinsamer Vertriebswege und der Umstand, dass es sich bei den Vergleichswaren jeweils um

Waren handelt, die im weitesten Sinne der Gesundheit bzw. der Gesundheitspflege dienen oder dienen können, erscheint nicht ausreichend.

Der Zusatz von z. B. Vitaminen oder Mineralstoffen ist zwar auch bei Erzeugnissen zur Haut- und Haarpflege bzw. Hautbehandlung üblich, so dass dies auch bei den Waren „Antiseptika, Hämorrhoidenmittel, Heilmittel gegen Fußschweiß, pharmazeutische Präparate gegen Kopfschuppen, Mundspülungen für medizinische Zwecke, Salben für pharmazeutische Zwecke, Tinkturen“ grundsätzlich möglich wäre. In Bezug auf die hier vorliegende Verwendung der Waren der Widerspruchsmarke als Nahrungsergänzungsmittel erscheint wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit und des abweichenden Verwendungszwecks eine Ähnlichkeit jedoch eher gering. Zwischen den Waren „blutstillende Stifte, Desinfektionsmittel, Schwangerschaftsdiagnosemittel“ der angegriffenen Marke und den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren ist angesichts der Unterschiede in der Beschaffenheit, der Bestimmung und der Anwendung allenfalls eine entfernte Warenähnlichkeit gegeben.

Eine Verwechslungsgefahr ist deshalb insoweit bei der notwendigen Gesamtschau nicht zu bejahen. Angesichts des großen Warenabstandes und der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ist trotz der klanglichen Übereinstimmung der maßgeblichen Markenwörter der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht mehr tangiert. Die Beschwerde der Widersprechenden ist deshalb insoweit zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Knoll

Winter

Paetzold

Cl