



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 537/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Januar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 061 714**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 061 714

## **VITALIMO**

für die Waren

„Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate einschließlich Zerealienriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung sowie alle übrigen Schokoladewaren, Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (ausgenommen für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren,

Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis;

Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

ist Widerspruch erhoben worden aus der nach mehreren Teillöschungen noch für die Waren

„Klasse 29: Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 303 24 133

### **VITALO .**

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, dass zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen bestehe, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, 43 Abs. 2 S. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Einzelnen hat sie ausgeführt, der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren könne dahingestellt bleiben, weil die Marken selbst bei Anlegung strenger Maßstäbe wegen der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen ausreichend großen Abstand

voneinander einhielten. Die Widerspruchsmarke sei kennzeichnungsschwach, weil der Verkehr in der vom deutschen Wort „vital“ abgeleiteten Bezeichnung „VITALO“ einen Hinweis auf ein vitalisierendes, also belebendes oder auch gesundes Produkt erkenne. Die Vergleichsmarken wiesen in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht einen offensichtlichen Unterschied auf, der darin bestehe, dass die jüngere Marke erkennbar aus den Wortelementen „VITA“ und „LIMO“ gebildet sei und somit sogleich als belebende oder vitalisierende Limonade erkannt werde. Dieser Begriffsgehalt trage dazu bei, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke nicht zu befürchten sei, auch wenn möglicherweise sowohl eine visuelle wie klangliche Annäherung beider Marken bestehe. Aufgrund der eingeschobenen Buchstabenfolge „IM“ innerhalb der angegriffenen Marke sei die Ähnlichkeit der Marken nicht so groß, dass die Gefahr schriftbildlicher oder klanglicher Verwechslungen bestehe. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen fehlten.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie weist darauf hin, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren mit den Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, entweder ähnlich oder sogar identisch seien. Obwohl die Widerspruchsmarke an den deutschen Begriff „vital“ angelehnt sei, sei ihre Kennzeichnungskraft für die Waren der Widerspruchsmarke dennoch durchschnittlich, weil diese teilweise keine vitalisierende Wirkung aufwiesen. Beim klanglichen Vergleich der Marken sei davon auszugehen, dass beide Marken übereinstimmend auf dem zweiten Vokal „A“ betont würden, weil der Verkehr bei einer Benutzung der angegriffenen Marke für Waren der Klassen 29 und 30 in dieser nicht die Abkürzung „LIMO“ für Limonade erkenne. Bei dieser Sachlage sei die eingeschobene Buchstabenfolge „IM“ in der angegriffenen Marke nicht geeignet, klangliche und schriftbildliche Verwechslungen der Marken sicher auszuschließen. Ergänzend verweist die Widersprechende insoweit auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Entscheidungen der Senate des Bundespatentgerichts.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2010 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2008 061 714 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die beiderseitigen Marken unterschieden sich aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge schriftbildlich und klanglich sehr deutlich voneinander. Beider Marken hätten lediglich den Anfangsbestandteil „VITA“ gemeinsam, der aufgrund seines beschreibenden Sinngehalts und seiner sehr häufigen Verwendung in Drittmarken der Klassen 29 und 30 nur äußerst kennzeichnungsschwach sei und deshalb eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könne.

## II

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 u. 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet. Zu Recht und mit im Ergebnis weitgehend zutreffender Begründung hat die Markenstelle festgestellt, dass zwischen den beiderseitigen Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen,

dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May). 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 (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 – Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319, Nr. 21 – Adam Opel/Autec).

Ausgehend von diesen Grundsätzen war die Gefahr von Verwechslungen der beiderseitigen Marken im vorliegenden Fall zu verneinen. Obwohl die sich gegenüberstehenden Marken für teilweise identische und teilweise hochgradig ähnliche Waren eingetragen sind, reichen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung die zwischen den Zeichen „VITALIMO“ und „VITALO“ bestehenden Unterschiede in jeder Richtung aus, um die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschließen, weil die Widerspruchsmarke - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - nur über eine deutlich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und ihr Schutzzumfang damit deutlich kleiner ist als der Schutzzumfang einer normal kennzeichnungskräftigen Marke.

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 1999, 189, 194, Nr. 49 – Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 22 - Lloyd/Loints). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maßgeblich, inwieweit

sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wieder erkannt wird. Dieser Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich – wie hier – an einen für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH GRUR 2008, 905, 907, Nr. 16 – Pantohexal; GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 26 – Schuhpark).

Der Widerspruchsmarke „VITALO“ kommt entgegen der Ansicht der Widersprechenden für alle Waren der Klassen 29 und 30, für die sie eingetragen ist, bereits von Haus aus nur eine deutlich reduzierte, ihren Schutzzumfang erheblich einschränkende Kennzeichnungskraft zu, weil sie einen beschreibenden Anklang (BGH GRUR 2008, 903 – SIERRA ANTIGUO) auf die vitalisierende und damit belebende Wirkung der so gekennzeichneten Lebensmittel aufweist. Auch der Teil des inländischen Verkehrs, der des Lateinischen nicht mächtig ist und die Bedeutungen des ursprünglich lateinischen Wortes „VITA“ nicht kennt, wird mit „VITALO“ wegen des ihm bekannten deutschen Begriffs „VITAL“ die zuvor genannte belebende Wirkung der Lebensmittel verbinden, weil er im Zusammenhang mit Lebensmitteln aller Art durch die Werbung bereits seit langem daran gewöhnt ist, dass die Wortbestandteile „VITA-“ und „-VITAL“ auf der Gesundheit von Menschen dienende Ernährung und tierförderliche Produkte hinweisen (BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 326/01 – VITAFOODS). Bereits ein beschreibender Anklang reicht aber aus, um eine Schwächung der Kennzeichnungskraft herbeizuführen (BPatG MarkenR 2007, 353, 356, Nr. 25 - 1800 ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO, bestätigt durch BGH a. a. O. – SIERRA ANTIGUO; BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 532/10 – vital&fit/vitafit).

Einen beschreibenden Anklang weist die Widerspruchsmarke entgegen der von der Widersprechenden in der Beschwerdebegründung vertretenen Auffassung nicht nur für einen geringen Teil der Waren auf, für die sie eingetragen ist, sondern

für alle im Warenverzeichnis aufgeführten Waren. Dies gilt auch für die von der Widersprechenden im Einzelnen benannten Waren, die z. B. bereits aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe oder auch aufgrund des Zusatzes von Vitaminen und Mineralstoffen eine belebende Wirkung entfalten können. So können Konfitüren unter Zugabe von Ingwer vitalisierend wirken. Auch bestimmten Fettsäuren, wie sie zum Beispiel in Olivenöl enthalten sind, wird eine gesundheitsfördernde, belebende Wirkung nachgesagt. Eier sollen eine aphrodisierende Wirkung haben. Tapioka und Sago wirken verdauungsfördernd und auf diese Weise ebenfalls vitalisierend. Entsprechendes gilt für den Genuss von Reis. Backpulver und Senf werden im Zusammenhang mit alternativen Krebstherapien bzw. allgemein als Heilmittel eingesetzt. Kühleis kann – ebenso wie kaltes Wasser – bei äußerlicher Anwendung eine schmerzstillende und zugleich vitalisierende Wirkung entfalten. Angesichts der bereits von Haus aus unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund ihres deutlichen beschreibenden Anklangs an die beschreibende Angabe „vital“ kommt es auf die Frage, ob und inwieweit die Kennzeichnungskraft der Marke durch Drittmarken mit dem Bestandteil „vital“ weiter geschwächt ist, nicht mehr entscheidend an.

Wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichen die Unterschiede der beiderseitigen Marken im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung auch im Bereich hochgradig ähnlicher und identischer Waren aus, um die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auszuschließen.

Zwar stimmen die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Anfangsbestandteilen „VITAL“ überein. Hierbei handelt es sich jedoch um einen für Lebensmittel beschreibenden Begriff, mit dem - wie zuvor bereits im Einzelnen dargelegt worden ist - auf die belebende Wirkung der so bezeichneten Produkte hingewiesen wird. Insoweit gilt rechtlich der Grundsatz, dass der Bestandteil einer älteren Marke, dessen Schutzunfähigkeit bei der nachträglichen Prüfung im Kollisionsverfahren festgestellt wird, eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nicht begründen kann

(BGH GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; GRUR 2007, 1071, 1073, Nr. 34-38 - Kinder II; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 70/08 - geravital/GERATHERM; 24 W (pat) 113/04 – FITAMIN/VIT-H-MIN; 32 W (pat) 63/06 – Vitaminis/Vitaminos; vgl. auch OLG Stuttgart GRUR-RR 2008, 425, 426 f. – EnzyMax/Enzymix). Unabhängig von der tatsächlichen Frage, ob der Verkehr gleichwohl in Bezug auf einen solchen gemeinsamen Bestandteil Verwechslungen unterliegt, scheidet insoweit eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen aus (BGH a. a. O. – Kinder II).

Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG liegt bei zwei verschiedenartigen Abwandlungen derselben freihaltungsbedürftigen Sachbezeichnung deshalb stets nur dann vor, wenn sich deren Gemeinsamkeiten nicht nur im Wesentlichen auf die zu Grunde liegende beschreibende Angabe beschränken. Dies ist jedoch bei den beiden sich im vorliegenden Verfahren gegenüberstehenden Marken der Fall; denn diese unterscheiden sich in den dem beschreibenden Begriff „VITAL“ angehängten weiteren Teilen „O“ bzw. „IMO“ erheblich voneinander. Die beiden zusätzlichen Buchstaben „IM“ in der angegriffenen Marke bewirken auch im Gesamteindruck eine deutliche, nicht zu übersehende Verlängerung gegenüber der Widerspruchsmarke. Auch im klanglichen Gesamteindruck wird insbesondere der zusätzliche helle Vokal „I“ in der angegriffenen Marke, der unabhängig davon, ob die zusätzliche Silbe der angegriffenen Marke betont wird oder nicht, klanglich deutlich in Erscheinung tritt, ein Verhören sicher ausschließen und auch Verwechslungen nach dem Erinnerungsbild verhindern. Dies gilt umso mehr, als der Verkehr wegen des beschreibenden Begriffsinhalts der gemeinsamen Anfangsbestandteile der Marken und der Originalitätsschwäche des Begriffs „VITAL“ seine Aufmerksamkeit verstärkt den Endbestandteilen der Markennörter zuwenden wird.

Soweit sich die Widersprechende zur Stützung ihrer Ansicht, dass die zusätzlichen Buchstaben der angegriffenen Marke in deren Wortmitte eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern können, auf ihrer Ansicht nach einschlägige Vorentscheidungen verschiedener Senate des Bundespatentgerichts beruft, vermag dies im vor-

liegenden Fall eine für sie günstigere Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht zu rechtfertigen. Von den von ihr zitierten, angeblich vergleichbaren Vorentscheidungen (BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 301/02 - Castello/Castanello; 26 W (pat) 199/02 – Ronetti/Romanetti) unterscheidet sich die hiesige Kollisionslage nämlich dadurch, dass in den zitierten Verfahren - anders als hier - die Widerspruchsmarken nicht an eine für die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe angelehnt waren und deshalb für die Prüfung der Verwechslungsgefahr von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen werden konnte.

Auch eine rechtlich relevante begriffliche Verwechslungsgefahr der Marken besteht nicht; denn ausgehend von dem Grundsatz, dass eine schutzunfähige Angabe für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein darf, reicht eine begriffliche Übereinstimmung in beschreibenden Begriffen nicht aus (BPatG a. a. O. – FITAMIN/VIT-H-MIN).

Für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer gedanklichen Verbindung fehlt es ebenfalls an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr kann zwar grundsätzlich sprechen, dass der Inhaber der Widerspruchsmarke im Verkehr bereits mit einem in beiden Marken übereinstimmenden Wortbestandteil aufgetreten ist, der zugleich als Wort Stammbestandteil mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Serienmarken ist. Jedoch müssen insoweit zum einen die tatsächlichen Voraussetzungen einer entsprechenden Verwendung derartiger Serienmarken im Verkehr im Widerspruchsverfahren „liquide“ sein (BGH GRUR 2000, 890, 892 - IMMUNINE/IMUKIN), wozu nichts vorgetragen ist. Zum anderen ist erforderlich, dass dem übereinstimmenden Element Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt. Hieran fehlt es, wenn der gemeinsame Stammbestandteil - wie hier „VITA“ als im Verkehr geläufiger Hinweis auf eine belebende Wirkung - selbst eine kennzeichnungsschwache, beschreibende Angabe darstellt (BGH GRUR 1999, 240, 241 – STEPHANSKRONE I).

Da auch für eine Verwechslungsgefahr in anderen Richtungen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben und war daher zurückzuweisen.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG haben weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Fa