



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 36/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 16 513

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

- Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette
- Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
- Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

eingetragene Wortmarke 307 16 513

Viva Bio

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 8: Essbestecke

- Klasse 9: magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bildträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, soweit in Klasse 9 enthalten
- Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien
- Klasse 21: Behälter und Geräte für den Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind
- Klasse 32: Biere
- Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
- Klasse 35: Werbung, nämlich Gestaltung und Veröffentlichung von Anzeigen in Off- und Online-Medien
- Klasse 39: Veranstaltung von Reisen
- Klasse 41: Dienstleistung eines Verlages (ausgenommen Druckarbeit), Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen; sportliche und kulturelle Aktivitäten
- Klasse 43: Beherbergung von Gästen

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 305 58 213

VIVA.

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Januar 2010 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen, weil zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat die Markenstelle erklärt, zwischen den Waren der Klassen 32 und 33 bestehe zumindest eine an Identität heranreichende Ähnlichkeit. Der Widerspruchsmarke komme nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, weil der Begriff „VIVA“ gebräuchlich sei und für werbliche Anpreisungen verwendet werde. Der Begriff „VIVA“ sei verbraucht, weil im Bereich der beanspruchten Waren zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „VIVA“ eingetragen seien. Die angegriffene Marke „Viva Bio“ werde vor diesem Hintergrund nicht von dem kennzeichnungsschwachen Wortbestandteil „Viva“ geprägt. Insofern bestehe weder unmittelbare noch mittelbare Verwechslungsgefahr, weil die sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken „Viva Bio“ und „VIVA“ einen hinreichenden Abstand aufwiesen. Die angegriffene

Marke unterscheide sich von der Widerspruchsmarke durch die Abweichung im Wortbestandteil „Bio“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht.

Die Markenstelle für Klasse 33 hat die hiergegen gerichtete Erinnerung durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit Beschluss vom 23. Januar 2013 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle erklärt, dass die Waren „Biere“ und „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ identisch seien. Die Waren „Biere“ und „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ seien den Waren „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ ähnlich. Die für die angegriffene Marke beanspruchten Waren der Klassen 29 seien dagegen den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren unähnlich, weshalb hinsichtlich der Waren der Klasse 29 eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grunde ausscheide. Der Widerspruchsmarke komme eine bloß unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die angegriffene Marke „Viva Bio“ werde nicht durch den Wortbestandteil „Viva“ geprägt, weil die Marke eine einheitliche Gesamtaussage im Sinne von „Es lebe Bio“ darstelle. Es sei im deutschen Sprachgebrauch üblich, die Worte „Viva“ bzw. „Es lebe“ mit einem Substantiv zu verbinden. Insofern hätten die Verbraucher keine Veranlassung, die angegriffene Marke allein mit dem Wortbestandteil „Viva“ zu bezeichnen und den Bestandteil „Bio“ zu vernachlässigen. Die sich insoweit gegenüberstehenden Marken „Viva Bio“ und „VIVA“ unterschieden sich hinreichend, weshalb eine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen nicht bestehe. Auch mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil es insoweit an Serienzeichen der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „VIVA“ fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat zur Begründung vorgetragen, der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Waren der Klassen 32 „Biere“ und 33 „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ der Vergleichsmarken seien identisch. Die für die angegriffene Marke beanspruchten Waren „Mineralwässer und kohlensäurehaltige

Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ seien den Waren „Biere“ und „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ zumindest ähnlich. Auch die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 29 seien mit den Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 32 und 33 ähnlich, weil „Fleisch“ und „Geflügel“ mit „Bier“ regelmäßig gemeinsam konsumiert würden. Ähnlichkeit bestehe auch zwischen den Waren der angegriffenen Marke „Milch und Milchprodukte“ und den Waren der Widerspruchsmarke „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“, da alkoholische Getränke auch in Form von Milchwischgetränken existierten. Die angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil „Viva“ geprägt, weil der Bestandteil „Bio“ für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren glatt beschreibend und damit ohne jegliche Unterscheidungskraft sei. Die angegriffene Marke stelle keine einheitliche Gesamtaussage dar. Insofern stünden sich die angegriffene Marke „Viva“ und die Widerspruchsmarke „VIVA“ gegenüber, die der Durchschnittsverbraucher unmittelbar verwechsle.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts von 23. Januar 2013 und 22. Januar 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist nicht begründet, weil für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen zwischen der

angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Verwechslungsgefahr besteht, wenn das Publikum glauben könnte, dass die von den Vergleichszeichen erfassten Waren/Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich im Hinblick auf die Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen einerseits und die Identität oder Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren/Dienstleistungen andererseits. Weil die Verwechslungsgefahr vom Vorliegen einer Vielzahl von Umständen abhängt, tritt als weiteres Element insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke hinzu (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Rn. 29 – Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 – Lloyd; GRUR Int. 2007, 718, 720 Rn. 55 - TRAVATAN II.; GRUR 2008, 343, 346 Rn. 63 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; GRUR 2008, 503, 504 Rn. 28 – adidas/Marca Mode u. a.; GRUR 2010, 841, 844 Rn. 51 – Portakabin/Primakabin; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage 2012, § 9 Rn. 30).

2. Wechselwirkung und Feststellung der Verwechslungsgefahr

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 19 – Lloyd; GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn. 40 – Marca/Adidas; GRUR 2008, 343, 345 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 1040, 1042 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner

B/Barbie B/; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2011, 826 Rn. 11 – Enzymax/Enzymix; GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 766, 768 Rn. 26 – Stofffähnchen; GRUR 2009, 772, 776 Rn. 51 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2009, 484, 486 Rn. 23 - Metrobus; GRUR 2008, 1002, 1004 Rn. 23 – Schuhpark; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 40).

3. Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Waren-ähnlichkeit jeweils von der Registerlage auszugehen.

Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. Rn. 22-29 - Canon; GRUR 2006, 582, 584 – VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53 Rn. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 1998, 925, 926 – Bisotherm-Stein; GRUR 1999, 158, 159 – GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941, 942 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2007, 321, 322 Rn. 20 – COHIBA; GRUR 2007, 1066, 1068 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2009, 484, 486 Rn. 25 – Metrobus; GRUR 2014, 488, 489 Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 58).

Zwischen den von der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Biere“ (Klasse 32) und „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ (Klasse 33) besteht Identität. Die für die angegriffene Marke beanspruchten Waren „Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ sind den Waren „Biere“ und „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ ähnlich (s. *Richter/Stoppel*, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage 2014, S. 39 f.).

Anders als dies die Widersprechende meint, besteht indes unter Hinweis darauf, dass „Fleisch“ und „Geflügel“ mit „Bier“ regelmäßig konsumiert wird, keine Ähnlichkeit.

Zwar wird der Eigenart von Waren/Dienstleistungen als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen zunehmend Bedeutung beigemessen. Liegt ein dahingehender funktioneller Zusammenhang bzw. ein entsprechendes Austauschverhältnis vor, wodurch der Gedanke an einen gemeinsam betrieblichen Verantwortungsbereich nahegelegt wird, stehen auch unterschiedliche Materialbeschaffenheit und getrennte Herstellungs- bzw. Erbringungsstätten der Annahme einer Ähnlichkeit nicht zwingend entgegen. Vielmehr kann insoweit selbst dann eine Ähnlichkeit bejaht werden, wenn definitiv davon auszugehen ist, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen nicht dieselbe betriebliche Herkunft aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 Rn. 23 – Canon; BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 89). Jedoch reicht der Umstand, dass sich Waren/Dienstleistungen in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Erforderlich ist vielmehr ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die eine Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten zumindest nahe gelegt wird, mag dies auch tatsächlich nicht zutreffen (BGH GRUR

2014, 488 Rn. 12 ff. – DESPERADOS/DESPERADO; BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy; EuG GRUR Int. 2007, 845, 848 Rn. 48 – PiraNAM diseno original Juan Bolanos; GRUR Int. 2007, 1023, 1025 Rn. 36, 37 – TOSCA BLU; GRUR Int. 2009, 39, 48 Rn. 98 – BOOMERANG; GRUR Int. 2009, 421, 424 Rn. 52 – O STORE; GRUR-RR 2009, 420 Rn. 84 – LIBERO/LIBRO; *Hacker*, a. a. O. § 9 Rn. 91).

Allein die mögliche Begegnung von Waren bei Mahlzeiten reicht nicht aus, um den erforderlichen engen Zusammenhang, der die eine Ware für die Verwendung der anderen Ware unentbehrlich oder wichtig macht, zu begründen. Bierproduzenten haben bisher davon abgesehen, im Zusammenhang mit dem Absatz ihrer Waren auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei ihrem Konsum möglicherweise dazu passendes Fleisch und Geflügel zu verzehren, weshalb der angesprochene Verkehr wenig Anlass dazu hat anzunehmen, dass Fleisch und Geflügel aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie Bierprodukte stammen würde, auch wenn beide Waren unter Benutzung derselben Marke vertrieben werden und selbst wenn im Einzelhandel oder der Gastronomie die genannten Waren in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten werden. Der Verkehr, dem identische Zeichen für Bier sowie Fleisch und Geflügel begegnen, wird dies eher auf Zufall als auf eine Ursprungsidentität zurückführen, weil übereinstimmende Marken beim Auftritt der genannten Waren und in der Werbung nicht genutzt werden (BGH GRUR 2014, 488, 489 Rn. 17 – DESPERADOS/DESPERADO).

Ob zwischen „Milch und Milchprodukte“ und „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ Ähnlichkeit besteht – wie die Widersprechende behauptet – kann offen bleiben, da selbst hinsichtlich der identischen Waren zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von Verwechslungen besteht.

4. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

Bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zwischen den verschiedenen Waren/Dienstleistungen zu differenzieren. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss deshalb bezogen auf die jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ermittelt werden (BGH GRUR 2009, 484, 491 Rn. 83 – Metrobus; OLG München GRUR-RR 2010, 285, 286 – Pneus-Online; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 125).

Hinsichtlich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten, hier relevanten Waren „Biere“ (Klasse 32) und „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ (Klasse 33) ist sehr zweifelhaft, ob zugunsten der Widersprechenden von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann, die der 29. Senat des BPatG der Marke „VIVA“ für die Waren „Duftstoffe und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege innerhalb einer Duftstoffproduktlinie einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Parfüms, Eau de Toilette, Deodorants, Duschgel, Körperlotionen; Haarpflegepräparate und Mittel zum Färben des Haars“ zugestanden hat (BPatG, PAVIS PROMA, Beschluss vom 23. März 2013, 29 W (pat) 119/11). Das EuG (PAVIS PROMA, T-0107/10, 29. September 2011) hat dagegen der Marke „VIVA“ für „Parfümerien, ätherische Öle, Kosmetika, Haarwässer, Zahnpasta; Düfte und Kosmetika einer Duftlinie, einschließlich aber nicht beschränkt auf Parfüms, Eau de Toilette, Deodorant, Duschgel, Körperlotion; Haarpflege- und Haarfärbemittel“ nur geringe Kennzeichnungskraft zugestanden. Letztlich kommt es auf den Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht entscheidend an, weil selbst dann, wenn zugunsten der Widersprechenden eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen wegen fehlender Zeichenähnlichkeit ausscheidet.

5. Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit

Hinsichtlich des Grades der Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Zeichen ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichszeichen dem angesprochenen Verkehr, also dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen vermitteln (EuGH GRUR 2004, 843, 845 Rn. 29 - MATRATZEN; GRUR 2007, 700, 701 Rn. 35 – HABM/Shaker; GRUR Int. 2010, 129, 132 Rn. 60 – Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, 1099 Rn. 45 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2011, 148, 149 Rn. 13 – Goldhase II; GRUR 2010, 833, 834 Rn. 12 – Malteserkreuz II). Eine künstlich zergliedernde, analysierende Betrachtungsweise ist zu vermeiden, weil auch eine größere Anzahl von Übereinstimmungen im Einzelnen nicht notwendig zu einem übereinstimmenden Gesamteindruck führen muss. Der Verkehr nimmt eine Marke regelmäßig so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Rn. 23 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 735 Rn. 25 – Lloyd; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 211, 294 ff. mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Insofern stehen sich vorliegend im Grundsatz die angegriffene Wortmarke „Viva Bio“ und die Widerspruchsmarke „VIVA“ gegenüber.

Bei – wie hier – kombinierten Zeichen kann eine Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn die Zeichen insgesamt hinreichend ähnlich sind oder der übereinstimmend-ähnliche Bestandteil den maßgeblichen Gesamteindruck des betreffenden Zeichens derart prägt, dass die übrigen Bestandteile für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (sog. Prägetheorie, BGH GRUR 1976, 353, 354 COLORBOY; GRUR 1996, 775, 777 – Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 – JOY; GRUR 1998, 942, 943 – ALKA SELTZER; GRUR 1999, 995, 997 – HONKA; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 330 ff.).

Beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile dürfen nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Aus ihnen können zwar keine isolierten Rechte hergeleitet werden. Ebenso wenig prägen sie für sich allein den Gesamteindruck einer Marke. Mit weiteren Angaben können sie sich aber zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden (BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 719, 722 Rn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2009, 772, 777 Rn. 59 – Augsburgs Puppenkiste; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 333 mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen in Fußn. 792). Im Einzelfall kann auch eine für sich gesehen beschreibende Angabe in Verbindung mit einem weiteren Bestandteil wesentlich zur besonderen Identifizierung und Einprägsamkeit der Gesamtmarke beitragen (*Hacker*, a. a. O.).

Stellt sich eine Marke als einheitlicher Gesamtbegriff dar, besteht für den Verkehr keine Veranlassung, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist (BGH GRUR 2009, 1055, 1057 Rn. 30 – airdsl; GRUR 2009, 772, 777 Rn. 64 – Augsburgs Puppenkiste; GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1998, 932, 933 - MEISTERBRAND). Eine Verkürzung auf den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil ist nicht anzunehmen, wenn durch die Einfügung des Bestandteils in das zusammengesetzte Zeichen ein Gesamtbegriff mit eigenständigem Bedeutungsgehalt entsteht. Dann tragen auch die anderen Bestandteile zum Gesamteindruck bei, selbst wenn sie beschreibend sind (BGH, Urteil vom 05.02.2009, I ZR 174/06, Rn. 32 – Metro/MetroBus; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 369).

Die angegriffene Marke „Viva Bio“ stellt im Blick auf die von ihr beanspruchten Waren einen in dem genannten Sinne einheitlichen Gesamtbegriff mit eigenständigem Bedeutungsgehalt dar. „Viva Bio“ kommt die Bedeutung von „Es lebe Bio“

zu, was hinsichtlich der beanspruchten Lebensmittel ausdrückt, dass diese Lebensmittel aus biologischer bzw. ökologischer Landwirtschaft stammen, auf der Grundlage möglichst naturschonender Produktionsmethoden unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der Biologie, der Ökologie und des Umweltschutzes unter Verzicht des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, Mineraldünger und Gentechnik und unter Vermeidung des Einsatzes von Geschmacksverstärkern, künstlichen Aromen oder Farb- und Konservierungsstoffen erzeugt worden sind.

Wie die Markenstelle in ihrem Beschluss vom 23. Januar 2013 zu Recht hervorgehoben hat, ist es im deutschen Sprachgebrauch durchaus üblich, die Worte „Viva“ bzw. „Es lebe“ mit einem Substantiv zu verbinden. So zeigt die Internetsuchmaschine Google bei Eingabe der Wortfolge „Es lebe“ beispielsweise die Treffer „Es lebe der Sport“, „Es lebe die Freiheit“, „Es lebe die Liebe“ und „Es lebe der Unterschied“ an. Auf einen ähnlichen Befund stößt man bei Eingabe des Wortes „Viva“ in die genannte Internetsuchmaschine. Als Treffer werden hier etwa „Viva TV“, „Viva Programm“ und „Viva Quiz“ angezeigt.

Insofern tritt aus der Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der hier einschlägigen Waren, der die Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs „Viva Bio“ ohne weiteres versteht, der Markenteil „Bio“ hinsichtlich der beanspruchten Lebensmittel nicht in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte, auch wenn der Wortbestandteil „Bio“ hinsichtlich von Lebensmitteln glatt beschreibend ist.

Das bedeutet im Ergebnis, dass die angegriffene Marke „Viva Bio“ nicht durch den – ohnehin wohl eher kennzeichnungsschwachen – Wortbestandteil „Viva“ geprägt wird, weshalb sich die Zeichen „Viva Bio“ der angegriffenen und „Viva“ der Widerspruchsmarke gegenüberstehen.

Die Beurteilung des Gesamteindrucks getrennt in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ergibt, dass zwischen den Vergleichszeichen keine hinreichenden Ähnlichkeiten in einer Wahrnehmungsrichtung festzustellen sind, die eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke begründen könnten.

Die Zeichen „Viva Bio“ und „VIVA“ sind im Blick auf den nicht zu vernachlässigenden Wortbestandteil „Bio“ der angegriffenen Marke sowohl klanglich als auch schriftbildlich so verschieden, dass der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die Marken trotz teilweiser Warenidentität nicht verwechseln wird. Auch an einer begrifflichen Zeichenähnlichkeit fehlt es, weil ein übereinstimmender Anklang an einen warenbeschreibenden Begriff die begriffliche Verwechslungsgefahr für sich gesehen regelmäßig nicht rechtfertigt (BPatG, PAVIS PROMA, Beschluss vom 18. August 2010, 25 W (pat) 142/09 – Lanso-Q/LANZOR; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 258 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

Insgesamt betrachtet ist der Zeichenabstand zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke daher so groß, dass der Verkehr die beiden Marken auch bei einer Benutzung für identische Waren auseinander hält, weshalb zwischen den Marken keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Weil die angegriffene Marke „Viva Bio“ aus den genannten Gründen eine gesamt-begriffliche Einheit darstellt, kann im Blick auf den Wortbestandteil „Viva“ auch nicht von einer selbstständig kennzeichnende Stellung ausgegangen werden (*Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 429 mit Nachweisen zur Rechtsprechung des BPatG).

6. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen, § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG

a) Mittelbare Verwechslungsgefahr wegen Benutzung einer Zeichenserie

Auch die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung zwischen den Vergleichszeichen besteht nicht.

Allein der Umstand, dass die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarken übereinstimmende Elemente enthalten, genügt noch nicht zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Vielmehr muss das übereinstimmende Element auf den Betrieb des Inhabers der älteren Marke hinweisen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Rn. 18-21 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 17 – Lloyd; GRUR Int. 2000, 899, 901 Rn. 34 – Marca/Adidas).

Hieran fehlt es vorliegend. Denn es ist nicht erkennbar, dass sich die Widersprechende der Widerspruchsmarke „VIVA“ als Stammbestandteil einer Markenserie für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen bedient hätte. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher den in den Vergleichszeichen übereinstimmend enthaltenen Bestandteil „Viva“ als Stammzeichen der Widersprechenden werten, diesem Stammbestandteil für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und den abweichenden Wortbestandteil „Bio“ der angegriffenen Marke nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der Widerspruchsmarke ansehen würde (s. dazu *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 443).

Im Übrigen ist kennzeichnungsschwachen Markenteilen der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils abzusprechen (*Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 459), was entsprechend für kennzeichnungsschwache Marken, also auch für die wohl kennzeichnungsschwache Widerspruchsmarke „VIVA“ gelten muss.

Gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr sprechen die abweichenden Markenbestandteile insbesondere dann, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Be-

standteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handle sich um Serienmarken eines Unternehmens (BGH GRUR 2009, 484, 488 Rn. 40 – Metrobus; GRUR 2009, 672, 676 f. Rn. 40 - OSTSEE-POST; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 464 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen in Fußn. 1120). Vorliegend verschmilzt der übereinstimmende Bestandteil „Viva“ mit dem Bestandteil „Bio“ zu dem Gesamtbegriff „Viva Bio“, weshalb auch aus diesem Grund eine mittelbare Verletzungsgefahr ausscheidet.

b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Sonstige Tatsachen, aufgrund derer der Durchschnittsverbraucher darauf schließen könnte, dass zwischen den Unternehmen der Markeninhaberin und der Inhaberin der Widerspruchsmarke Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen könnten (BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2009, 772, 777 Rn. 69 – Augsburger Puppenkiste; GRUR 2009, 1055, 1057 Rn. 37 – airdsl; GRUR 2010, 729, 732 Rn. 43 - MIXI; *Hacker*, a. a. O., § 9 Rn. 471), sind weder vorgetragen noch ersichtlich, weshalb auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausscheidet.

7. Kosten des Beschwerdeverfahrens, § 71 Abs. 1 MarkenG

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Reker

Eder

Dr. Himmelmann

Bb