



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 18/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 236 768

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. März 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

Cevitalis

ist am 3. Dezember 2018 angemeldet und am 11. Februar 2019 unter der Nummer 30 2018 236 768 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 1: Vitamine zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln;

Klasse 3: After-Sun-Gele [Kosmetika]; After-Sun-Öle [Kosmetika]; Dekorative Kosmetika; Fluidcremes [Kosmetika]; Funktionelle Kosmetika; Gesichtswaschmittel [Kosmetika]; Gesichtswasser [Kosmetika]; Gesichtswässer [Kosmetika]; Hautmasken [Kosmetika]; Hautpflegelotionen [Kosmetika]; Kosmetika; Kosmetika mit Hyaluronsäure; Kosmetika mit Keratin; Kosmetika mit Panthenol; Kosmetika und kosmetische Präparate; Kosmetika, als Set verkauft; Nicht medizinische Kosmetika; Pflegepräparate [Kosmetika];

Klasse 5 Antioxidantien als Nahrungsergänzungsmittel; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Diätetische und Nahrungsergänzungsstoffe; Getränkepulver mit Fruchtgeschmack als Nahrungsergänzung; Medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Nahrungsergänzungsgetränke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel mit kosmetischer Wirkung; Nahrungsergänzungsstoffe.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 15. März 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer Unionswortmarke

CEVITT

die am 23. September 2005 angemeldet und am 6. November 2007 unter der Nummer 004 650 495 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 5: Arzneimittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; pharmazeutische Präparate zur Nahrungsergänzung; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Gesundheitszwecke, insbesondere vitaminisierte Erzeugnisse; Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Vitaminen und/oder Mineralstoffen und/oder Spurenelementen sowie deren Kombinationen; Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelemente-Erzeugnisse und deren Kombinationen; Zubereitungen aus pflanzlichen Extrakten für die Gesundheitspflege und für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel auf Pflanzenbasis; vorgenannte Waren - soweit möglich - auch in Form von Brausetabletten und anderen Zubereitungsformen zur Herstellung alkoholfreier Getränke geeignet;

Klasse 30: Erzeugnisse auf Pflanzenbasis in Form von Kräutertees; vorgenannte Waren - soweit möglich - auch in Form von Brausetabletten und anderen Zubereitungsformen zur Herstellung alkoholfreier Getränke geeignet;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Brausetabletten und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken.

Mit Beschluss vom 31. Mai 2020 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA sowohl eine Verwechslungsgefahr als auch den geltend gemachten Sonderschutz bekannter Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Selbst bei unterstellter Warenidentität seien die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht unähnlich. Klanglich stünden sich die viersilbige angegriffene Marke und die aus nur zwei Silben bestehende Widerspruchsmarke gegenüber. Der Vokal „i“ in der jeweils zweiten Silbe werde in der jüngeren Marke lang, in der älteren hingegen kurz ausgesprochen. Der daraus resultierende völlig abweichende Sprech- und Betonungsrhythmus überlagere die Übereinstimmung im erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang deutlich. Zudem setze die Widerspruchsmarke mit ihrem phonetisch dominanten Doppel-T in ihrer Schlusssilbe einen akustischen Akzent, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde. In schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Kollisionsmarken bereits dadurch signifikant, dass die jüngere Marke mit neun Buchstaben deutlich länger sei als die aus nur sechs Schriftzeichen bestehende ältere Marke. Der Unterschied in den Schlusselementen, denen bei visueller Wahrnehmung gleichfalls besondere Bedeutung zukomme, insbesondere die auffälligen Abweichungen der Endbuchstaben „is“ gegenüber „TT“ in ihrer Umrisscharakteristik seien deutlich zu erkennen. Die Endung mit dem Doppel-T springe dem allgemeinen Publikum ins Auge, zumal das Schriftbild eine genaue und wiederholte Wahrnehmung erlaube, so dass Unterschiede deutlicher erinnert würden. Begrifflich seien sich die Vergleichsmarken als voneinander abweichende Fantasiebezeichnungen ohne klar erkennbare Bedeutung nicht ähnlich. Eine Verwechslungsgefahr

durch gedankliche Verbindung insbesondere unter dem Aspekt selbständig kennzeichnender Stellung sei angesichts der beiden gegenüberstehenden eingliedrigen Fantasiebezeichnungen nicht zu erkennen. Für den Lösungsgrund des Sonder-schutzes bekannter Marken habe die Widersprechende keine Tatsachen vorgetra-gen, aus denen sich der Schluss auf eine Bekanntheit ihrer Marke in der Union ziehen ließe. Entsprechende Tatsachen seien zudem weder offenkundig noch amtsbekannt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Vergleichswaren in Klasse 5 seien identisch, weil es sich bei ihnen um Nah-rungsergänzungsmittel in verschiedenen Formen handele. Eine hochgradige Ähn-lichkeit wegen eines engen funktionellen Zusammenhangs bestehe zwischen den Waren „*Vitamine zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln*“ der Klasse 1 und den in Klasse 5 geschützten Widerspruchswaren „*Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Vitaminen und/oder Mineralstoffen und/oder Spurenelementen sowie deren Kombinationen*“. Denn Vitamine und darauf basierende Nahrungsergän-zungsmittel stünden derartig in Ergänzung zueinander, dass für den Verkehr die Annahme naheliege, dass sich der jeweilige Markeninhaber auch mit der Herstel-lung, dem Vertrieb und ggf. der Lizenzierung der jeweils anderen Produkte befasse. Die angegriffenen Waren in Klasse 3 seien ebenfalls hochgradig ähnlich zu den in Klasse 5 registrierten Produkten der älteren Marke, weil Kosmetika und pharmazeu-tische Erzeugnisse in der äußeren Erscheinung, der Anwendungsweise und den Inhaltsstoffen übereinstimmten und sich Überschneidungen in den Abnehmerkrei-sen und Vertriebswegen ergäben. Bei den sich gegenüberstehenden OTC Produk-ten sei die Aufmerksamkeit des Verkehrs nicht erhöht. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die beiden Wortmarken seien klanglich und schriftbildlich weit überdurchschnittlich ähnlich, weil sie am stärker beachteten Wortanfang in den fünf ersten Buchstaben absolut identisch seien, die zudem den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägten. Für eine unterschiedliche Beto-nung des „i“ in der zweiten Silbe gebe es keine Anhaltspunkte. Auch eine begriffliche Ähnlichkeit sei gegeben, weil sowohl die Schlussilbe „vitalis“ als auch die Endung

„VITT“ eine Assoziation zu den Begriffen „Vital“ oder „Vitamin“ hervorriefen. Die gemeinsame Vorsilbe „Ce/CE“ könne im vorliegenden Warenbereich als Hinweis auf Vitamin C verstanden werden. Aufgrund der Identität der ersten fünf Buchstaben bestehe auch die Gefahr, dass die Kollisionsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Der mit der älteren Marke vollständig übereinstimmende Bestandteil „Cevit“ verliere mit der Endung „alis“ nicht an Kennzeichnungsstärke, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, die jüngere Marke sei ein weiteres Kennzeichen der Widersprechenden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 31. Mai 2020 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 004 650 495 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder im Verfahren vor dem DPMA noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 6. Dezember 2021 darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Zwischen der angegriffenen Wortmarke „**Cevitalis**“ und der Unionswortmarke „**CEVITT**“ besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen.

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Unionsmarke handelt, ist § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG a. F. mit der Folge anzuwenden, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union tritt.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder 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. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).

a) Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf teilweise identischen, teilweise überdurchschnittlich und teilweise normal ähnlichen Waren begegnen.

aa) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

bb) Bei den Vergleichswaren der Klasse 5 liegt Identität vor, weil die von der jüngeren Marke in Klasse 5 beanspruchten Produkte

„Antioxidantien als Nahrungsergänzungsmittel; diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; diätetische und Nahrungsergänzungsstoffe; Getränpulver mit Fruchtgeschmack als Nahrungsergänzung; medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Nahrungsergänzungsgetränke; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren;

Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel mit kosmetischer Wirkung; Nahrungsergänzungsstoffe“

von den für die Widerspruchsmarke geschützten Warenoberbegriffen „*pharmazeutische Erzeugnisse; pharmazeutische Präparate zur Nahrungsergänzung; Nahrungsergänzungsmittel*“ vollständig umfasst werden.

cc) Die für die jüngere Marke registrierten Kosmetikprodukte der Klasse 3 weisen zu den für die ältere Marke geschützten pharmazeutischen Erzeugnissen der Klasse 5 eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.

Bei den angegriffenen Waren der Klasse 3

„After-Sun-Gele [Kosmetika]; After-Sun-Öle [Kosmetika]; Dekorative Kosmetika; Fluidcremes [Kosmetika]; Funktionelle Kosmetika; Gesichtswaschmittel [Kosmetika]; Gesichtswasser [Kosmetika]; Gesichtswässer [Kosmetika]; Hautmasken [Kosmetika]; Hautpflegeotionen [Kosmetika]; Kosmetika; Kosmetika mit Hyaluronsäure; Kosmetika mit Keratin; Kosmetika mit Panthenol; Kosmetika und kosmetische Präparate; Kosmetika, als Set verkauft; Nicht medizinische Kosmetika; Pflegepräparate [Kosmetika]“

handelt es sich um Kosmetika, also um Mittel zur Körper- und Schönheitspflege. Diese können in der äußeren Erscheinung, etwa in Form von Cremes, im Verwendungszweck und der Anwendung, z. B. bei Hauterkrankungen, in den Inhaltsstoffen und im Vertrieb erhebliche Überschneidungen mit pharmazeutischen Produkten aufweisen. Zahlreiche pharmazeutische Unternehmen stellen auch (medizinische) Kosmetika her. Im Rahmen der Produkterweiterung vertreiben viele Apotheken spezielle hochpreisige Kosmetika bzw. Mittel zur Körper- und Schönheitspflege. Ferner bieten einige Firmen ihre Kosmetik- oder Körperpflegeprodukte ausschließlich oder zumindest bevorzugt über Apotheken an, z. B. Vichy, Eucerin, frei, medipharma

cosmetics, Claire Fisher etc. (BPatG 30 W (pat) 502/10 – PERFECT SILHOUETTE/Silhouette; 25 W (pat) 50/12 – ENGEL APOTHEKE SEEHEIM/ENGEL APOTHEKE).

cc) Die angegriffenen Waren der Klasse 1 „*Vitamine zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln*“ sind den Widerspruchswaren „*Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Vitaminen und/oder Mineralstoffen und/oder Spurenelementen sowie deren Kombinationen; Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelemente-Erzeugnisse und deren Kombinationen*“ nur normal ähnlich.

aaa) Denn Rohstoffe und Halbfabrikate weisen zu Fertigfabrikaten in der Regel gar keine Ähnlichkeit auf, weil sie meist in verschiedenen Betrieben hergestellt bzw. vertrieben werden, unterschiedlichen Zwecken dienen und sich nicht an die gleichen Abnehmer wenden. Zwischen ihnen kommt eine durchschnittliche Ähnlichkeit nur dann in Betracht, wenn die Vorprodukte maßgebend die Eigenschaft und die Wertschätzung des Endprodukts bestimmen und die Marke des Vorprodukts auch den Endabnehmern gegenübertritt, wenn die Fertigware aus dem Rohstoff ohne erheblichen Aufwand und ohne Zuhilfenahme weiterer fremder Substanzen zu gewinnen ist oder wenn Halbfabrikate häufig vom Hersteller der Fertigware miterzeugt werden (BGH GRUR 2000, 886, Juris-Tz. 30 – Bayer/BeiChem; BPatG GRUR 1998, 725, 726 – Plantapret).

bbb) Vitamine werden in der Regel synthetisch, also im Labor durch chemische Reaktionen erzeugt. Natürlicher Herkunft, also aus Pflanzen oder Tieren gewonnen sind Vitamine nur noch sehr selten. Hersteller sind daher in der Regel Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie, die außer Vitaminen aber häufig auch Nahrungsergänzungsmittel als Endprodukte produzieren, so dass die verwendeten Vitamine die Eigenschaften und die Wertschätzung der Nahrungsergänzungsmittel bestimmen und auch Endprodukte in den Verkehr gelangen, die nur aus Vitaminen bestehen. Daher ist vorliegend ausnahmsweise von einer normalen Ähnlichkeit zwischen Vitaminen als Vorprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln als

Endprodukten auszugehen. Auch der von der Widersprechenden vorgetragene enge funktionelle Zusammenhang kann nur zu einer durchschnittlichen Ähnlichkeit führen und keinen höheren Ähnlichkeitsgrad bewirken.

b) Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel, den Kosmetikfachhandel, Drogerien und Apotheken. Die Aufmerksamkeit der gewerblichen Kunden bei dem Erwerb des Vorprodukts „*Vitamine zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln*“ sowie des Publikums bei der Auswahl von Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln ist regelmäßig erhöht.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „**CEVITT**“ ist als normal einzustufen.

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

bb) Dem eingliedrigen Markenwort „CEVITT“ kann in seiner Gesamtheit kein Sinngehalt entnommen werden.

aaa) Die Buchstabenfolge „CE“ wird entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht als Kurzbezeichnung für „Ascorbinsäure“ verstanden, weil letztere dem allgemeinen Publikum nur in der Kombination „Vitamin C“ oder als Majuskel „C“ in Alleinstellung geläufig ist. „CE“ ist vielmehr die Abkürzung für „Conformité Européenne“ im Sinne von „Europäische Normung“, einem gesetzlich normierten Kenn- bzw. Prüfzeichen, das bei bestimmten Produktgruppen, vor allem technischen Geräten die Einhaltung der einschlägigen europäischen Standards bestätigt (BPatG 25 W (pat) 566/17 – CE+), und damit nicht geeignet, eine beschreibende Aussage über die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden pharmazeutischen Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel der Klasse 5 im Verzeichnis der Widerspruchsmarke zu treffen.

bbb) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Endung „VITT“ keine erkennbare Bedeutung. Die Abkürzung für Vitamin(e) lautet „Vit.“. Mangels Punktzeichen sowie aufgrund der Verdoppelung des Buchstabens „T“ und der Benutzung von Majuskeln führt die Schlussilbe „VITT“ von diesem Akronym weg.

ccc) Aber selbst wenn man einen Anklang an „Vitamin“ oder „vital“ unterstellt, hat der Verkehr keinen Anlass, die Einwortmarke „CEVITT“ in die Einzelteile „CE“, „VIT“ und „T“ zu zergliedern, sondern fasst sie als Einheit auf, die aus sich heraus keine beschreibende Wirkung entfaltet, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

cc) Anhaltspunkte für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

d) Den bei identischen, überdurchschnittlich und normal ähnlichen Vergleichswaren, erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebotenen Abstand hält die jüngere Marke wegen sehr geringer Markenähnlichkeit ein.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 – RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).

bb) Die Vergleichsmarken „**Cevitalis**“ und „**CEVITT**“ sind in ihrer Gesamtheit weit unterdurchschnittlich ähnlich.

cc) Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird weder phonetisch noch visuell durch den Anfangsbestandteil „Cevit“ geprägt

aaa) Die Grundsätze der Prägung werden auch auf einteilige Zeichen angewendet, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2013, 631 Rdnr. 33 – AMARULA/Marulablu; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI; GRUR 2008, 905 juris-Tz. 38 – Pantohexal). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

bbb) Vorliegend besteht kein Anlass zur Zergliederung der angegriffenen Einwortmarke in die Bestandteile „Cevit“ und „alis“.

(1) Denn das Element „Cevit“ ist mit dem Bestandteil „alis“ zu einem einheitlichen Fantasiebegriff verbunden. Durch die Zusammenfassung der Bestandteile „Cevit“ und „alis“ zu einem Wort entsteht eine Klammerwirkung. Dem steht nicht entgegen, dass sich ein konkreter Sinn dieser Wort- bzw. Lautzusammensetzung nicht ohne weiteres erschließt. Bereits aufgrund der Zusammenschreibung der Bestandteile in einem Wort erscheint das Gesamtzeichen äußerlich als Einheit. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein entscheidungserheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise den zweiten Bestandteil „alis“ der angegriffenen Marke nicht mit wiedergeben wird. Hierfür gibt schon die konkrete Gestalt keinerlei Anhalt, da aus ihr keine Zäsur zu entnehmen ist. Es sind auch sonst keine besonderen Umstände ersichtlich, die dem Verkehr Anlass geben könnten, das einheitliche Markenwort „Cevitalis“ ausnahmsweise als Kombination aus „Cevit“ und „alis“ zu sehen (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905 Rdnr. 27 – Pantohexal; GRUR 2010, 729 Rdnr. 34 – MIXI). Vielmehr wird der Vokal „a“ derart an den Konsonanten „t“ angehängt, dass sich ein einheitlicher Sprachfluss ohne jeden Stimmabsatz ergibt. Schon aufgrund dieses Ineinanderfließens wird die angegriffene Marke als einheitlicher Begriff

aufgefasst, so dass sie nicht durch einen ihrer (unselbständigen) Bestandteile geprägt werden kann.

(2) Gegen eine Aufspaltung der Einwortmarke in die Bestandteile „Cevit“ und „alis“ spricht zudem, dass die angesprochenen Verkehrskreise darin eher den Begriff „vitalis“ erkennen. Das Wort „vitalis“ ist ein lateinisches Adjektiv mit den Bedeutungen „des Lebens, zum Leben gehörig, Lebens-, Leben spendend, das Leben erhaltend, lebensfähig, lebenswert“ (Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Auch wenn es sich um eine tote Sprache handelt, ist dem Verkehr jedenfalls im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln sowohl das hier von abgeleitete Adjektiv „vital“ mit seiner Bedeutung „voller Lebenskraft, im Besitz seiner vollen Leistungskraft; lebenswichtig, lebensnotwendig“ als auch das darin enthaltene lateinische Substantiv „vita“ für „Leben“ geläufig. Zudem wird das Wort „vital“ gerade im Gesundheitssektor häufig verwendet, um auf eine vitalisierende, gesundheits- und lebensfördernde Wirkung hinzuweisen (BPatG 29 W (pat) 523/10 – SANKT VITALIS/VITALIS; 24 W (pat) 240/97 – Vital; 30 W (pat) 258/96 – VITAL PLUS; 33 W (pat) 94/05 – Vitalformel).

dd) In klanglicher Hinsicht besteht daher nur eine sehr geringe Ähnlichkeit. Die Vergleichsmarken stimmen zwar am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang in den ersten beiden Silben „Cevit“ überein. Allerdings bewirken die abweichenden Endungen „alis“ und „T“ einen deutlichen Unterscheid in der Silbengliederung und der Vokalfolge. Die angegriffene Marke besteht aus den vier Silben „Ce-vi-ta-lis“, während die Widerspruchsmarke lediglich über die zwei Silben „CE-VITT“ verfügt. Den vier Vokalen „e-i-a-i“ stehen nur die beiden Selbstlaute „E-I“ gegenüber. Die jüngere Marke endet mit dem stimmhaften, klangschwachen Mitlaut „s“, wohingegen den Schlusslaut der älteren Marke der stimmlose, klangstarke Doppelkonsonant „TT“ bildet. Diese signifikanten Unterschiede werden durch den abweichenden Betonungs- und Sprechrhythmus noch verstärkt. Dreisilbige lateinische Wörter wie „vitalis“ werden grundsätzlich auf der Mittelsilbe betont, wenn ihr Vokal von Natur aus lang ist, wie es vorliegend der Fall ist (BPatG BPatG 27 W (pat) 106/16

– GEMANI/GEMINI; 25 W (pat) 46/09 – Panero/Panerie). An dieser Betonung ändert die kurze Vorsilbe „Ce“ nichts. Demgegenüber wird die nur zweisilbige Widerspruchsmarke auf der ersten Silbe betont.

ee) Schriftbildlich weisen die Vergleichsmarken ebenfalls nur eine weit unterdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.

aaa) Zwar stimmen die beiden Marken in den ersten fünf Buchstaben überein, aber den bildlichen Gesamteindruck bestimmen nicht nur die Anfangs-, sondern auch die Schlüsselemente (BPatG 30 W (pat) 42/14 – VIVADIA/VIVANDA). Diese bestehen bei der angegriffenen Marke aus den vier Schriftzeichen „alis“, während die Widerspruchsmarke nur noch den Endlaut „T“ verdoppelt. Die jüngere Marke mit neun Buchstaben ist demzufolge deutlich länger als die Widerspruchsmarke mit sechs Buchstaben. Auch die Vokalfolgen „e-i-a-i“ bzw. „E-I“ und die Endlaute „is“ bzw. „ITT“ bewirken eine abweichende Umrisscharakteristik. Da beim schriftbildlichen Zeichenvergleich ausschließlich auf die registrierte Schreibweise abzustellen ist (BGH GRUR 2015, 1114 Rdnr. 20 – Springender Pudel; BPatG 30 W (pat) 8/17 – Couvert/COVERTY), heben sich sowohl die durchgehend verwendeten Großbuchstaben als auch der Doppel-Konsonant „TT“ der Widerspruchsmarke im Schriftbild wegen der zusätzlichen Oberlängen deutlich von der jüngeren Marke in überwiegender Kleinschrift ab. Zudem ist bei der Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken anders als beim schnell verklingenden Wort erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet, so dass das Schriftbild einer Marke dem Betrachter sehr viel besser in Erinnerung bleibt als das gesprochene Wort (BPatG 25 W (pat) 2/17 – KIEFFER/KAEFER; 30 W (pat) 42/14 – VIVADIA/VIVANDA; 24 W (pat) 34/14 – Erovital/Gelovital).

ff) Begrifflich ähneln sich die Kollisionsmarken nicht.

Wie bereits eingehend erörtert, bestehen beide Marken aus Fantasiebegriffen. Allenfalls ruft der Bestandteil „vitalis“ der jüngeren Marke die Assoziation einer vitalisierenden, gesundheits- und lebensfördernden Wirkung hervor, der in der älteren Marke keine Entsprechung findet. Denn „VIT“ ist weder die Abkürzung von „vital“ noch von „Vitamin“ und geht in der Gesamtmarke „CEVITT“ unter.

gg) Selbst wenn die angegriffene Marke von ihrer Vorsilbe „Ce“ geprägt würde, weil die Buchstabenfolge „Ce“ keine beschreibende Bedeutung für die angegriffenen pharmazeutischen Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel hat, während „vitalis“ deren vitalisierende Wirkung beschreiben kann und daher in den Hintergrund träte, stünden sich die Markenwörter „Ce“ und „CEVITT“ gegenüber, denen ebenfalls nur eine sehr geringe Markenähnlichkeit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht und keine in begrifflicher Hinsicht zuzuerkennen wäre.

Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

e) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung ist ebenfalls zu verneinen.

aa) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus, da die Widersprechende nicht vorgetragen hat, über eine Markenserie zu verfügen.

bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.

aaa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 50

– RETROLYMPICS; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Diese liegen regelmäßig vor, wenn eine Marke als Bestandteil in ein zusammengesetztes Kennzeichen übernommen wird und eine selbständig kennzeichnende Stellung beibehält, ohne dass sie das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 – THOMSON LIFE; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).

bbb) Abgesehen davon, dass die Widerspruchsmarke nicht vollständig in die angegriffene Marke aufgenommen worden ist, verschmilzt die Vorsilbe „Cevit“ mit der Nachsilbe „alis“ zu einem einheitlichen Kunstwort und wird nicht mehr als eigenständig und damit selbständig kennzeichnend wahrgenommen.

ccc) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz).

ddd) Das ist hier nicht der Fall, weil der Bestandteil „alis“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke ist.

f) Der Lösungsgrund des Sonderschutzes einer bekannten Marke scheidet ebenfalls aus.

aa) Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F. zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, für unähnliche Waren und Dienstleistungen registriert und ihre Benutzung geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Dabei gilt Bekanntheitsschutz nicht nur bei Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, sondern in entsprechender Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch im Bereich identischer oder ähnlicher Produkte und Dienste (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 56 – RETROLYMPICS; GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 – Wunderbaum II m. w. N.; GRUR 2015, 1114 Rdnr. 14 – Springender Pudel). Denn die Widersprechende ist in diesen Fällen noch schutzbedürftiger als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfassten Fällen der Unähnlichkeit (vgl. BGH a. a. O. – WUNDERBAUM II; a. a. O. – Springender Pudel). Gemäß § 125b Nr. 1 MarkenG tritt bei der Anwendung von § 9 MarkenG auf eine Unionsmarke an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV (Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV).

bb) Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich aber schon nicht um eine in der Union bekannte Marke.

aaa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (EuGH GRUR 2009, 1158 Rdnr. 24 – Pago/Tirolmilch; BGH GRUR 2015, 1114 Rdnr. 10 – Springender Pudel). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (BGH a. a. O. – Springender Pudel; BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat

(EuGH GRUR Int. 2000, 73 Rdnr. 23 ff. – Chevy; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 37 – WUNDERBAUM II; a. a. O. – Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rdnr. 20; GRUR 2014, 378 Rdnr. 22 – OTTO Cap). Die Bekanntheit muss bereits zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14 – KNEIPP).

bbb) Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, weil die Widersprechende hierzu weder Angaben gemacht hat, noch Anhaltspunkte für eine Bekanntheit ersichtlich sind.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

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

3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. Rupp-Swienty

ob