



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 106/05

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
8. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 38 227**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2005 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und der Widerspruch insgesamt zurückgewiesen.

**Gründe**

I.

Gegen die Eintragung der Marke 302 38 227



**NOVAVISTA**

(zweifarbige) eingetragen für die Dienstleistungen der Klassen

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen;

Klasse 37:

Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Immobilien; Installationsarbeiten

ist - beschränkt auf alle identischen und ähnlichen Dienstleistungen - Widerspruch eingelegt worden aus der Gemeinschaftsmarke 1 441 005



eingetragen unter anderen für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Unternehmensberatung, Werbung, Büroarbeiten.

Klasse 36:

Grundstücks- und Hausverwaltung, Hausvermietungen, Immobilienvermittlung, Kreditberatung, Vermögensverwaltung, insbesondere finanzielle Planung, Organisation, Betreuung und Kontrolle von Stiftungen zu sozialen oder diakonischen Zwecken; Beratung betreffend finanzielle Altersvorsorge, Beratung und Überwachung betreffend die Verwendung von Spenden zu sozialen und diakonischen Zwecken.

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 24. Mai 2005 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“ angeordnet und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe im Hinblick auf die genannten Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil das angegriffene Zeichen unter Berücksichtigung der Wechselwirkung aller in Betracht kommenden Umstände keinen hinreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalte. Auszugehen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Im Hinblick auf die Dienstleistungen „Werbung, Büroarbeiten, Kreditberatung (= Finanzwesen) und Immobilienvermittlung (= Immobilienwesen)“ sei Identität gegeben. Die Dienstleistungen „Betriebswirtschaftliche Beratung, Unternehmensberatung“ seien den Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“, die Dienstleistung „Vermögensverwaltung“ der Dienstleistung „Versicherungswesen“ ähnlich, als noch ähnlich seien die Dienstleistungen „Kreditberatung, Vermögensverwaltung, insbesondere finanzielle Planung“ gegenüber den Dienstleistungen „Geldgeschäfte“ anzusehen. Im Hinblick darauf genüge der Zeichenabstand nicht, um Verwechslungen auszuschließen. In ihrer bildlichen Form seien beide Marken zwar ohne Weiteres auseinander zu halten, in klanglicher Hinsicht gelte dies jedoch nicht mehr. Die maßgeblichen Wortelemente unterschieden sich nur durch das bei der jüngeren Marke am Ende der vorletzten Silbe eingeschobene „S“, das überhört oder aus der flüchtigen Erinnerung heraus nicht mehr sicher reproduziert werden könne. Bei relativ langen, nämlich viersilbigen Wortgebilden seien mehr als die vorhandenen Unterschiede zur sicheren Abgrenzung erforderlich. Zudem gebe es keine hinreichend klaren begrifflichen Unterscheidungshilfen, da beide Worte keinen Jedermann verständlichen Begriffsinhalt aufwiesen. Im Übrigen hat die Markenstelle die Verwechslungsgefahr mangels Dienstleistungsähnlichkeit verneint.

Gegen die Teillöschung wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die Begriffe „NOVA“ und „VITA“, die die Widerspruchsmarke in ihrem Wortbestandteil beinhalte, seien gebräuchliche Begriffe der deutschen Umgangssprache, deren beschreibender Begriffsinhalt „neues Leben“ vom maßgeblichen Verkehr erkannt werde und der auch in der Kombination dieser Begriffe nicht verloren gehe. Dies zeige auch eine „Google“-Recherche, bei der sich für den Begriff „nova vita“ 272.000 und für „nova vista“ bzw. „vista nova“ 651.000 Treffer ergäben. Der Widerspruchsmarke komme daher keine hinreichende Kennzeichnungskraft zu.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit damit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die Ausführungen der Markenstelle als zutreffend und stellt die Relevanz der von der Markeninhaberin vorgetragenen „Google“-Ergebnisse im Hinblick darauf in Frage, dass die Recherche nicht auf aus Deutschland stammende Seiten beschränkt worden sei. Bei einer auf zutreffenden Parametern begrenzten Suche ergäben sich lediglich 844 bzw. 250 Treffer, bei denen die Suchbegriffe zudem kennzeichenmäßig verwendet würden.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus Rechtsgründen nicht bejaht werden.

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren 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. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann eine Verwechslung der Marken danach nicht bejaht werden. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist nur gering. Von einem eingeschränkten Schutzbereich ist auszugehen, wenn Marken oder Markenbestandteile an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen einer (geringfügigen) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten, wobei der Schutzzumfang nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft zu bemessen ist, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 964 - ANTIVIR/ANTIVIRUS; GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349, 350

- ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Das Markenwort „NOVA VITA“ weist nur ein Minimum an Kennzeichnungskraft auf. Das Bundespatentgericht hat bereits in mehreren Entscheidungen angenommen, dass die Kennzeichnungs- bzw. Unterscheidungskraft des Wortes „NOVA“ gering anzusetzen ist, weil es in seiner Bedeutung „neu“ oder „Neuheiten“ durch eine Vielzahl damit zusammengesetzter Begriffe bekannt und in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist, sowie dass es eine allgemein verständliche Mitteilung darüber enthält, dass es sich bei den damit gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen um „etwas Neues“ oder „um Neuheiten“ handelt (Beschl. v. 11. Januar 2006 – 28 W (pat) 255/04 - NOVA; Beschl. v. 17. Dezember 1996 - 27 W (pat) 41/95 – GALERIA NOVA; Beschl. v. 24. September 1997 – -32 W (pat) 50/97 – NOVA; Beschl. v. 25. März 1998 - 28 W (pat) 40/97 - REYNOLDS NOVA ./ OVA; jeweils veröffentlicht bei PAVIS-PROMA). Dem schließt sich der Senat auch für den vorliegenden Fall an. Das Wort „VITA“ ist ebenfalls in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, Bd. 1, 21. Aufl.) und wird zutreffend als Bezeichnung für „Leben“ bzw. „Vitalität“ (vgl. BPatG, Beschl. v. 1. Dezember 2003 - 30 W (pat) 219/02 – VITA Vitamin E forte; Beschl. v. 14. Dezember 2000 - 25 W (pat) 233/99 – VITA – Venencreme, jeweils veröffentlicht bei PAVIS-PROMA) angesehen. Für die angesprochenen Verkehrskreise – das sind im Hinblick auf die hier maßgeblichen, bis zum Identitätsbereich ähnlichen Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, Personen, die über einen eher gehobenen Wortschatz verfügen – ist die deutsche Bedeutung „Neues Leben“ ohne Weiteres verständlich. Im Hinblick auf die von der Widersprechenden angebotenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Seniorenresidenzen handelt es sich um ein eng an eine beschreibende Angabe angelehntes Markenwort mit Blick auf den Beginn und die Führung eines „Neues Lebens“ von Senioren in den genannten Residenzen. Der danach deutlich reduzierte Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erfordert aus Rechtsgründen zur Verneinung der Verwechslungsgefahr nur geringfügige Abweichungen der angegriffenen Marke, die vorliegend ausreichen. In visueller und begrifflicher Hinsicht

unterscheiden sich beide Marken ohnehin hinreichend, was auch die Widersprechende nicht anders gesehen hat. Aber auch die in klanglicher Hinsicht - nur - geringfügigen Unterschiede beider Marken in der Aussprache, die darin liegen, dass die angegriffene Marke lediglich ein zusätzliches S am Ende der 3. Silbe aufweist, genügen, um ihre Verwechslung hinreichend sicher auszuschließen, weil sich die Aussprache immer noch hinreichend deutlich voneinander abhebt, wobei auch der unterschiedliche Begriffsanklang für eine zusätzliche Unterscheidungshilfe sorgt.

### III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften