

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 199/99

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 2 908 921**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Gegen die Eintragung der am 10. Oktober 1994 angemeldeten, nachstehend wiedergegebenen Marke 2 908 921

**siehe Abb. 1 am Ende**

mit dem Warenverzeichnis

"chemische Reinigungs-, Wasch-, Putz-, Polier- und Fettentfernungsmittel sowie Systemreiniger, Desinfektions- und Hygiene-  
produkte zur Anwendung in der Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, Tiefkühlproduktion, Fischindustrie, Labors, Papierindustrie, Metallindustrie, Kunststoffindustrie"

sind von derselben Widersprechenden Widersprüche erhoben aufgrund

1. der Marke 789 955

**siehe Abb. 2 am Ende**

die für die Waren

"Geräte zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Lockenwickler und Haltenadeln; Trockenhauben; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Präparate zur Wellung, Fixierung und Färbung des Haares"

geschützt ist, sowie

2. der Marke 1 114 986

**siehe Abb. 3 am Ende**

deren Warenverzeichnis noch folgende Waren umfaßt.

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sowie Mittel zum Pflegen, Reinigen, Tönen, Blondieren, Festigen und dauerhaften Formveränderungen (Wellen) der Haare, Haar- und Rasierwasser, Badezusätze für kosmetische Zwecke; Haarspitzenpapier als Frisurenhilfsmittel; Lockenwickler, im Haar verbleibende Vorrichtungen für das Legen der Haare in Locken."

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patentamts hat die Widersprüche zurückgewiesen mit der Begründung, der Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken stehe schon entgegen, daß die Waren der angegriffenen Marke nicht im Ähnlichkeitsbereich der Waren der beiden Widerspruchsmarken

lügen. Davon abgesehen seien auch die Vergleichsmarken nicht ähnlich. Denn die angegriffene Marke berühre nicht den Schutzbereich der Widerspruchsmarken. Dieser bestimme sich als Abwandlung des Ausdrucks "NOVA" nach Maßgabe seiner Eigenprägung und erstrecke sich grundsätzlich nicht auf die zugrundeliegende schutzunfähige Angabe. Ferner werde die angegriffene Marke nicht allein durch den Bestandteil "NOVA" geprägt. Die Vergleichsmarken könnten auch nicht miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden. Innerhalb der angegriffenen Marke dürfe deren Bestandteil "NOVA" nicht als Stammbestandteil bewertet werden, da dessen Kennzeichnungsschwäche einer solchen Bewertung entgegenstehe.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Im Ergebnis zu Recht hat die Markenstelle gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 iVm § 152 MarkenG die Widersprüche zurückgewiesen. Die angegriffene Marke und die beiden Widerspruchsmarken können nicht als derart ähnlich angesehen werden, daß für das Publikum die Gefahr von Markenverwechslungen gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob und in welchem

Umfang die Waren der angegriffenen Marke im Ähnlichkeitsbereich der Waren der beiden Widerspruchsmarken liegen.

Für die Prüfung der Markenähnlichkeit ist der Grundsatz maßgeblich, daß auf den jeweiligen Gesamteindruck der Vergleichsmarken abzustellen ist. Daß sich vorliegend die angegriffene Marke mit ihren mehreren Bestandteilen in ihrer Gesamtheit in ausreichender Weise von den nur aus einem Wort bestehenden Widerspruchsmarken unterscheidet, bedarf keiner weiteren Begründung. Bei einer Kombinationsmarke - wie hier der angegriffenen Marke - kann deren Gesamteindruck aber auch von einem einzelnen Bestandteil geprägt werden. Dies bedeute zwar nicht, daß der Verkehr die Marke auf diesen Teil verkürzt, sondern daß er sich an ihm als kennzeichnendem Schwerpunkt orientiert, was voraussetzt, daß die anderen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl zB BGH GRUR 1999, 583, 584 F "LORA DI RECOARO"; MarkenR 1999, 297, 300 "HONKA"; MarkenR 2000, 20, 21 "RAUSCH/ELFI RAUCH").

In diesem Sinne stellt in der angegriffenen Marke für den Verkehr deren Bestandteil "NOVA" nicht ein derartiges Orientierungsmittel dar. Denn "NOVA" ist zumindest von unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft. So stellt "NOVA" die Pluralform des geläufigen Werbebegriffs "Novum" dar (vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden, 2. Aufl, Bd 5, Seite 2406). In der "Terranova-Terrapin"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1977, 719, 721) ist dargelegt, das Berufungsgericht sei zu Recht davon ausgegangen, daß der weitere Kennzeichnungsbestandteil "NOVA" als im deutschen Sprachgebrauch übliches Wort der lateinischen Sprache keine Unterscheidungskraft besitze. Schließlich heißt es in dem von der Widersprechenden selbst erwähnten, nicht veröffentlichten Beschluß des 32. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. Oktober 1997 - 32 W (pat) 50/97, "Nova" sei wegen seines Charakters als beschreibender Hinweis auf die Neuheit der Produkte als Warenanpreisung nahezu auf jedem Warengbiet unbegrenzt verwendbar.

Aufgrund dieser Kennzeichnungsschwäche kommt der Bestandteil "NOVA" für die Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke schon grundsätzlich nicht in Betracht (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 164). Im übrigen

sind gegenüber diesem Teil die weiteren Markenelemente nicht als so unwesentlich einzustufen, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Zumindest ist zur Mitprägung des Gesamteindrucks die an erster Stelle angeordnete Buchstabenfolge "NC" (im schwarzgrundigen Rechteck) geeignet. Daran ändert auch die Möglichkeit nichts, daß nach dem insoweit noch geltenden § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 2 WZG die - reine - Buchstabenfolge schutzunfähig sein konnte, da auch ein schutzunfähiger Markenteil unter besonderen Voraussetzungen den Gesamteindruck der Marke mitbestimmen kann (vgl BPatG GRUR 1996, 413 "ICPI/ICP"; vgl auch Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 161).

An dieser Kennzeichnungsschwäche von "NOVA" scheitert auch die Annahme einer durch gedankliche Verbindung hervorgerufenen Verwechslungsgefahr. Denn der hierfür erforderliche Hinweischarakter ist insbesondere kennzeichnungsschwachen Marken bzw Teilen derselben abzusprechen (vgl BGH WRP 1998, 872, 874 "COMPOSANA", vgl auch Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 186 mwNachw).

Die Beschwerde ist somit zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

Mr/Bb

Abb. 1

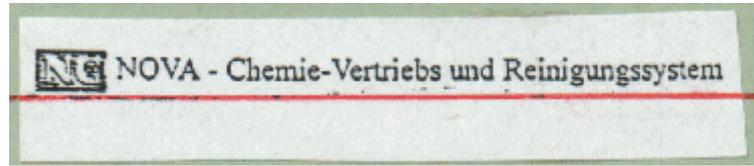


Abb. 2

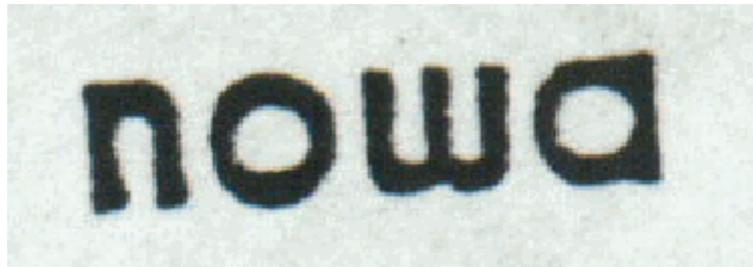


Abb. 3

