

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 210/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 08 120

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 16. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

NOMINA

ist am 2. September 1997 für

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel, soweit in Klasse 16 enthalten, Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Dolmetschen, Erstellen von technischen Gutachten, Nachforschungen nach Personen,

Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten, Fotografieren; Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, Übersetzungen, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit, Verwaltung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte, Zimmerreservierungen"

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 29. Februar 1996 für

"Dienstleistungen für Unternehmen, nämlich Schöpfung von Namen für Gesellschaften, Schöpfung von Namen für Waren und Dienstleistungen; Marktforschung hinsichtlich solcher Namen und Marken; Entwickeln von Konzepten für Markenpolitik und Marketingpolitik hinsichtlich solcher Namen und Marken; Erstellung von Analysen bezüglich des Kreativpotentials und des Marketingwerts von solchen vorhandenen Namen und Marken; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, einschließlich Imagestudien; Werbung, Unternehmensberatung; Markenberatung, Marketingberatung, Markenbewertung; Markenüberprüfung; Markenanalysen; Entwicklung von Namen für Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen; graphische Gestaltung der vorgenannten Namen; Produkt- und Firmennamenstests mittels Zielgruppenbefragungen"

eingetragenen Marke 395 48 672

NOMEN.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. Mai 2001 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von einer eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche mit dem lateinischen Wort für "Namen" direkt auf die geschützten, sich mit der Namensfindung beschäftigenden Dienstleistungen hinweise, bestehe trotz einer teilweise möglichen Identität der sich nach der Registerlage gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr. Auch wenn es sich bei der angegriffenen Marke um die Pluralform des Wortes "nomen" handele, scheidet mangels ausreichender lateinischer Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise eine begriffliche Verwechslungsgefahr ebenfalls aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und auch nach Ablauf der angekündigten und sodann verlängerten Frist keine Beschwerdebegründung eingereicht hat.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Es bedarf vorliegend keiner abschließenden Entscheidung darüber, ob und inwieweit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken schon mangels Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen - wie zB hinsichtlich der Waren der Klasse 16 oder auch der Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Dolmetschen, Fotografieren; Übersetzungen, Zimmerreservierungen" der angegriffenen Marke einerseits und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke andererseits - zu verneinen und der Widerspruch zurückzuweisen ist. Denn auch im Bereich einer möglichen Identität der Dienstleistungen der angegriffenen Marke, wie zB "Werbung, Recherchen ... in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes" mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, ist der erforderliche Abstand der Marken noch eingehalten.

Nach Auffassung des Senats kommt der Widerspruchsmarke "NOMEN" als dem lateinischen Wort für "Namen" eine eher unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein etwas eingeschränkter Schutzzumfang zu. Dies gilt jedenfalls für die überwiegende Anzahl der eingetragenen Dienstleistungen, die sich vom Inhalt, Gegenstand oder Thema auf die Schöpfung, Analyse, Bewertung, Gestaltung etc von Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sowie Marken beziehen, da insoweit objektiv ein erkennbarer beschreibender Bezug des Ausdrucks "Nomen" vorliegt. Soweit ein solcher beschreibender Aussagegehalt hinsichtlich anderer Dienstleistungen, wie zB "Werbung, Unternehmensberatung", weniger deutlich erkennbar und insoweit zu Gunsten der Widersprechenden eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, führt dies nach Auffassung des Senats jedoch nicht zu einer anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Auch soweit unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände noch eher strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, reichen die Abweichungen der Marken aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG in jeder Hinsicht hinreichend sicher auszuschließen.

Der weit überwiegende Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird mangels ausreichender Kenntnisse der lateinischen Sprache zumindest die angegriffene Bezeichnung "NOMINA" als Phantasiewort ansehen. In klanglicher Hinsicht stimmen die Bezeichnungen "NOMINA" und "NOMEN" formal zwar in dem Lautbestand "NOM-" am Wortanfang überein und weisen auch den Konsonanten "N" in der Schlussilbe bzw am Wortende auf. Die in der angegriffenen Marke vorhandenen Vokale "i" und "a", die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, führen aber nicht nur für sich zu einer deutlichen Abweichung im Wortklang, sondern auch zu einer verschiedenen, für den Gesamteindruck besonders bedeutsamen Vokalfolge (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 96). Der Gesamteindruck der Marken wird weiterhin durch die abweichende Sprechsilbenzahl der dreisilbigen angegriffenen Marke (No-mi-na) und der zweisilbigen Widerspruchsmarke (No-men) sowie die dadurch bedingte unterschiedliche Silbengliederung mit nur einer gemeinsamen Sprechsilbe ("No-") und anderem Sprechrhythmus hinreichend verschieden gestaltet. Dabei kommt der Stellung des übereinstimmenden Bestandteils am Wortanfang für die Beurteilung der Markenähnlichkeit hier ausnahmsweise kein besonders Gewicht zu. Wenngleich Wortanfänge im allgemeinen stärker als die übrigen Markenteile beachtet werden, führt dies allein dann nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr, wenn die nachfolgenden Bestandteile - wie hier "-mina" und "-men" - auffällig verschieden sind.

Im schriftbildlichen Gesamteindruck halten die Vergleichswörter in allen üblichen Wiedergabeformen ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Die figürlichen Abweichungen zwischen den sich an entsprechender Wortstelle gegenüberstehenden Buchstaben "I" und "E" bzw "i" und "e" und den jeweiligen Endbuchstaben "A" und "N" bzw "a" und "n" führen zu einer noch hinreichend unterschiedlichen Gesamtumrisscharakteristik. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht und somit auch geringere Abweichungen, wie hier die aufgrund des

zusätzlichen Buchstabens in der angegriffenen Marke etwas unterschiedliche Wortlänge, leichter bemerkt werden.

Soweit die Marken dadurch eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit aufweisen, dass der Ausdruck "Nomina" die Pluralform von "Nomen" ist, führt dies ebenfalls nicht zur Bejahung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Die Anforderungen an eine begriffliche Ähnlichkeit werden hier dadurch erhöht, dass es sich um fremdsprachige und zudem einer "toten" Sprache zugehörige Wörter handelt, die zunächst einen Übersetzungsvorgang erfordern (vgl hierzu auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 Rdn 110). Wie bereits die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein entscheidungserheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung der sich hier gegenüberstehenden Begriffe erkennt und somit erst in die Lage versetzt wird, begriffliche Zuordnungen vorzunehmen. Zwar mag das Wort "Nomen" noch einem größeren Personenkreis insbesondere aus der Redewendung "nomen est omen" geläufig sein. Anhaltspunkte dafür, dass auch der Ausdruck "Nomina" an sich oder gar als Pluralform von "Nomen" den angesprochenen Verkehrskreisen in ausreichendem Umfang bekannt ist, sind jedoch weder ersichtlich noch vorgetragen.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Brandt

Pü