



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 66/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 014 469

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Januar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 1. Juni 2017 angemeldete und seit dem 26. Juni 2017 nach einer zwischenzeitlich erfolgten Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung für pharmazeutische Wirkstoffe;

Klasse 44: medizinische Informationsdienstleistungen für Patienten über Erkrankungen, Symptome und Therapien im Bereich Augenheilkunde; Diagnostik zur Früherkennung von Erkrankungen im Bereich Augenheilkunde“

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2017 014 469



deren Veröffentlichung am 28. Juli 2017 erfolgte, ist am 25. Oktober 2017 Widerspruch erhoben worden aus der am 8. Dezember 2016 angemeldeten und seit dem 29. Mai 2017 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen und dabei u.a. für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung;

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen“

registrierten Unionsmarke 016 147 902

NOKIA

wobei der Widerspruch sich sowohl auf den Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als auch auf den Löschungsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützt.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 25. Juni 2021 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da zwischen den Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr bestehe.

Ausgehend von der maßgeblichen Registerlage könnten sich die Vergleichszeichen bei identischen Dienstleistungen begegnen. So falle die von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Werbung für pharmazeutische Wirkstoffe“ unter den für die Widerspruchsmarke zu dieser Klasse beanspruchten

Dienstleistungsoberbegriff „Werbung“. Ebenso fielen die von der angegriffenen Marke zu Klasse 44 beanspruchten „medizinische Informationsdienstleistungen für Patienten über Erkrankungen, Symptome und Therapien im Bereich Augenheilkunde; Diagnostik zur Früherkennung von Erkrankungen im Bereich Augenheilkunde“ unter die für die Widerspruchsmarke zu Klasse registrierten „Medizinische(n) Dienstleistungen“.

Weiterhin verfüge die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Soweit sich die Widersprechende auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft berufe, bestehe diese zwar im Bereich der Mobiltelefone. Für die vorliegend relevanten Dienstleistungen sei eine erhöhte Kennzeichnungskraft jedoch weder dargelegt noch nachgewiesen. Die hier maßgeblichen Dienstleistungen wiesen auch keine besonders enge Nähe zum Bereich der Mobiltelefone auf, so dass auch eine Ausstrahlungswirkung nicht vorliege.

Den danach zur Vermeidung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein, da die Vergleichszeichen insoweit hochgradig ähnlich seien.

Ausgehend von dem Erfahrungssatz, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiere, wenn dieser kennzeichnungskräftig sei, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung biete, seien vorliegend das Widerspruchszeichen „NOKIA“ mit dem Wortbestandteil „NOVIA“ der angegriffenen Marke zu vergleichen. Denn klanglich würden die weiteren Wortbestandteile „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“ und „VITAL“ der angegriffenen Marke vom Verkehr vernachlässigt

So beschreibe „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“ auf Grundlage der Bedeutung von „Plattform“ als Bezeichnung eines Orts oder eines Personenkreises,

der dem Austausch und der Verbreitung von Ideen, Anschauungen oder Produkten diene, unmittelbar den Ursprung der beanspruchten Dienstleistungen dahingehend, dass diese von einer Plattform für Augenheilkunde stammten bzw. von Mitgliedern dieser Plattform durchgeführt oder für diese Dienstleistungen auf einer solchen Plattform geworben werde. Die englische Schreibweise „PLATFORM“ ändere daran nichts, da das Publikum die englische Schreibweise entweder gar nicht erkennen oder nicht für außergewöhnlich halten werde.

Auch „VITAL“ werde das Publikum bei Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde nicht mitartikulieren, da „VITAL“ zumindest einen beschreibenden Anklang für diese Dienstleistungen aufweise. Bei dem auf das lateinische Wort „vitalis“ zurückgehenden Begriff "VITAL" handele es sich um ein geläufiges Fremdwort der deutschen Sprache, welches in seiner Bedeutung "lebenskräftig; im Besitz der Leistungskraft, lebenswichtig" zwar nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen beschreibe, jedoch vom Verkehr in Bezug auf sämtliche Dienstleistungen als Hinweis darauf gesehen werde, dass diese sich ihrem Inhalt und/oder ihrer Thematik nach mit Fragen der physischen Befindlichkeit oder Gesundheit (der Augen) beschäftigten. Das Publikum habe daher angesichts des deutlich erkennbaren Sinngehalts des Begriffs kaum Anlass, „VITAL“ als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die beanspruchten Dienstleistungen zu verstehen, zumal auch die Verbindung von „VITAL“ und „AUGEN“ nicht ungewöhnlich sei.

Die danach miteinander zu vergleichenden Wörter „NOVIA“ UND **NOKIA** unterschieden sich bei gleicher Silbenzahl und identischer Vokalfolge nur hinsichtlich des zweiten Konsonanten. Trotz der Tatsache, dass das „k“ des Widerspruchszeichens härter als das „v“ des angegriffenen Zeichens (gesprochen wie „w“ oder wie „f“) gesprochen werde, sei angesichts der identischen Dienstleistungen der Abstand zu gering, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

Da die Zeichenähnlichkeit in einer Hinsicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, komme es auf eine (schrift-)bildliche oder begriffliche Ähnlichkeit nicht mehr an.

Selbst wenn der Verkehr die angegriffene Marke mit „NOVIA VITAL“ benenne, läge aufgrund der Bekanntheit des Widerspruchszeichens als Marke und Unternehmenskennzeichen sowie der hohen Ähnlichkeit von **NOKIA** und „NOVIA“ jedenfalls eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG vor. Das überragend bekannte Firmenzeichen **NOKIA** sei dem Verkehr auch dann, wenn es ihm außerhalb des Bereichs begegne, für den das Zeichen eine Bekanntheit und Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen könne (hier: Mobiltelefone), derart im Gedächtnis präsent, dass – selbst bei einem gesteigerten Aufmerksamkeitsgrad des Publikums – der geringe Unterschied von **NOKIA** und „NOVIA“ leicht überhört werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit der er im Wesentlichen geltend macht, dass entgegen der Auffassung der Markenstelle „NOVIAVITAL“ als ein zusammenhängender Name zu sehen sei und nicht in „NOVIA“ und „VITAL“ aufgespalten werden könne. Eine Verwechslungsgefahr scheidet dann aber mangels hinreichender Ähnlichkeit zwischen „NOKIA“ und „NOVIAVITAL“ aus. Zudem habe der Name „NOVIAVITAL“ bundesweite Bekanntheit erlangt und werde als ganzer Name verwendet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat keinen Antrag gestellt.

Die Widersprechende hat weder einen Antrag gestellt noch sich zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist ein konkreter Antrag nicht erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Daher hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, 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. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson

[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Ausgehend von der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichszeichen bei identischen Dienstleistungen begegnen.

So fällt die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Klasse 35: Werbung für pharmazeutische Wirkstoffe“ unter den für die Widerspruchsmarke zu dieser Klasse registrierten weiten Oberbegriff „Werbung“. Dies gilt auch für die von der angegriffenen Marke weiterhin zu Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen „medizinische Informationsdienstleistungen für Patienten über Erkrankungen, Symptome und Therapien im Bereich Augenheilkunde; Diagnostik zur Früherkennung von Erkrankungen im Bereich Augenheilkunde“, welche von dem für die Widerspruchsmarke zu dieser Klasse registrierten Dienstleistungsoberbegriff „Medizinische Dienstleistungen“ umfasst werden. Dienstleistungsidentität liegt nicht nur vor, wenn sich die Dienstleistungsbegriffe vollständig oder teilweise decken, sondern auch, wenn die Dienstleistung der jüngeren Marke unter einen breiteren Oberbegriff der älteren Marke subsumiert werden kann (vgl. BGH GRUR 2009, 484, Rn. 45 — Metrobus; GRUR 2009, 1055 Rn. 64 — airdsl).


2. Weiterhin verfügt die Widerspruchsmarke **NOKIA** von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Soweit die Widersprechende sich vor der Markenstelle unter Hinweis darauf, dass sie zu den führenden Herstellern von Mobiltelefonen gehöre, auf eine durch Bekanntheit iS von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gesteigerte Kennzeichnungskraft beruft, ist diese ungeachtet des Umstands, dass dem Senat nichts zu einer Benutzung der Widerspruchsmarke für Mobiltelefone, Smartphones o.ä. zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist, für den vorliegend relevanten Dienstleistungsbereich nicht von Bedeutung.

Dies bedarf letztlich keiner abschließenden Entscheidung, da auch unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht verneint werden kann.

3. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine zumindest mittlere Zeichenähnlichkeit auf.

a. In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken nach der bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit allein maßgeblichen registrierten Form bereits durch die zusätzlichen, in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findenden Wortbestandteile „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“ und „VITAL“ der angegriffenen Marke, welche auch im Gesamtbild der Marke gegenüber dem Wortbestandteil „NOVIA“ bereits durch ihre Anordnung direkt unterhalb bzw. neben „NOVIA“ weder überlesen noch überhört werden, leicht zu unterscheiden. In bildlicher Hinsicht trägt zudem auch das direkt neben den Wortbestandteilen

angeordnete zusätzliche graphische Element der jüngeren Marke  zur Unterscheidung bei.

b. Jedoch ergibt sich eine jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit aus der hochgradigen Ähnlichkeit des Zeichenbestandteils „NOVIA“ der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke **NOKIA**.

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 - Augsburgischer Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Nr. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Nr. 42 -HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 - DiSC).

aa. Ausgehend davon wird der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht allein durch den in seiner Kennzeichnungskraft nicht geschwächten Bestandteil „NOVIA“ geprägt, weil die übrigen Wort- und Bildbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.

Dies gilt zunächst für die direkt unterhalb der angegriffenen Marke angeordnete Wortfolge „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“, bei der der Verkehr den

englischen Begriff „PLATFORM“ ohne weiteres mit seiner weitgehend identischen, sich nur durch das „Doppel-T“ unterscheidenden deutschen Entsprechung „Plattform“ gleichsetzen wird, sofern er den Unterschied überhaupt bemerkt. In seiner in vorliegendem Zusammenhang allein naheliegenden Bedeutung als Bezeichnung eines „Orts oder Personenkreises, der dem Austausch und der Verbreitung von Ideen, Anschauungen oder Produkten dient“ (vgl. DUDEN-online zu „Plattform“), findet er insbesondere im Internet Verwendung. Eine Online-Plattform bezeichnet eine Internetseite, auf der unterschiedlichste Dienstleistungen angeboten werden (vgl. <https://exporo.de/wiki/online-plattform/>). Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die um die Themenangabe „FÜR AUGENHEILKUNDE“ ergänzte Wortfolge „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“ in vorliegendem Dienstleistungszusammenhang lediglich als beschreibenden Hinweis darauf verstehen, dass diese sich inhaltlich mit der Augenheilkunde beschäftigen und auf einer bzw. unter Verwendung einer (Online-)Plattform erbracht werden. So kann „Werbung für pharmazeutische Wirkstoffe“ sich ohne weiteres auf Präparate/Wirkstoffe für Augen und damit auf die „Augenheilkunde“ beziehen und mittels einer oder auf einer „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“ beworben werden. Ebenso können „medizinische Informationsdienstleistungen für Patienten über Erkrankungen, Symptome und Therapien im Bereich Augenheilkunde; Diagnostik zur Früherkennung von Erkrankungen im Bereich Augenheilkunde“ auf und/oder mittels einer solchen Plattform vermittelt bzw. erbracht werden. Im Gesamteindruck der angegriffenen Marke tritt diese Wortfolge als beschreibender Hinweis auf Gegenstand und Erbringungsart bzw. -ort der Dienstleistungen in den Hintergrund.

Ebenso tritt der weitere Wortbestandteil „VITAL“ im Gesamteindruck der angegriffenen Marke hinter dem Bestandteil „NOVIA“ zurück.

Die in der Beschwerdeschrift geäußerte Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke, dass „VITAL“ sich mit dem vorangestellten Zeichenbestandteil „NOVIA“ zu einem einheitlichen Begriff „NOVIAVITAL“ verbinde, geht fehl. Ob und inwieweit er die vorgenannten Wortbestandteile in Zusammenschreibung nutzt – insoweit beruft

er sich sogar darauf, dass „NOVIAVITAL“ bundesweit bekannt sei – ist vorliegend unerheblich. Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist allein die verfahrensgegenständliche angegriffene Marke in ihrer konkret eingetragenen Form; auf abweichende Benutzungsformen kommt es insoweit nicht an.


In dem angegriffenen Zeichen sind die beiden Begriffe „NOVIA“ und „VITAL“ zwar in gleicher Größe nebeneinander angeordnet und in Versalien wiedergegeben. Sie sind jedoch deutlich voneinander getrennt; ferner ist der Bestandteil „NOVIA“ gegenüber „VITAL“ farblich abgesetzt und weist zudem gegenüber diesem Zeichenbestandteil eine größere Schriftstärke auf. Der Verkehr wird daher die Zeichenbestandteile „NOVIA“ und „VITAL“ ohne weiteres als eigenständige Begriffe wahrnehmen.

Dabei tritt der Begriff „VITAL“ gegenüber „NOVIA“ trotz der vorgenannten Übereinstimmungen beider Zeichenbestandteile in Anordnung, Größe und Schriftform in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Denn bei dem Zeichenbestandteil „vital“ handelt es sich – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - um ein auf das lateinische Wort „vitalis“ zurückgehendes geläufiges Fremdwort der deutschen Sprache, welches in seiner Bedeutung "voller Lebenskraft; im Besitz seiner vollen Leistungskraft" (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. S. 1941) vom Verkehr als Hinweis darauf gesehen werden kann, dass sich so gekennzeichnete Dienstleistungen ihrem Inhalt und/oder ihrer Thematik nach mit Fragen der physischen oder psychischen Lebenskraft und Befindlichkeit beschäftigen (vgl. BPatG 30 W (pat) 519/14 v. 9. Mai 2016 - vital360°; 25 W (pat) v. 30. September 2008 – Life-Vital/LAIF). In Bezug auf die vorliegenden Dienstleistungen wird der Verkehr „VITAL“ dann aber naheliegend als werblich-anpreisenden Hinweis darauf verstehen, dass diese sich ihrem Inhalt und/oder ihrer Thematik nach mit Fragen der physischen Befindlichkeit oder Gesundheit der Augen beschäftigen bzw. der Erhaltung, Förderung der Vitalität der Augen dienen. Er wird diesen Begriff dabei in Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen umso weniger für eine Individualisierung geeignet halten, als – wie

die Markenstelle dargelegt hat – der Begriff „VITAL“ gerade auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die die Augen betreffen, verwendet wird.

Zudem wird dem Verkehr vor dem Hintergrund, dass zu einer den Gesamteindruck prägenden Stellung eines Zeichenbestandteils auch dessen Anordnung, Größe und Ausgestaltung beitragen kann (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 41 – KNEIPP), der Bestandteil „NOVIA“ nicht zuletzt auch durch seine deutlich wahrnehmbare farbliche und drucktechnische Hervorhebung gegenüber „VITAL“ als alleiniges Kenn- und Merkwort der angegriffenen Marke nahegelegt.

Die beiden Wortbestandteile verbinden sich auch nicht zu einer der selbständig kennzeichnenden Stellung von „NOVIA“ entgegenwirkenden gesamtbegrifflichen Einheit (vgl. dazu BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP). Denn bei „NOVIA“ handelt es sich weder um einen im Inland geläufigen Begriff der deutschen noch einer fremden Sprache. Soweit „NOVIA“ im Spanischen die Bedeutung „(feste) Freundin“ zukommen kann (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/novia>), ist dies inländischen Verkehrskreisen mangels hinreichender Kenntnisse der spanischen Sprache nicht bekannt; darüber hinaus vermittelt der Zeichenbestandteil „NOVIA“ mit dieser Bedeutung in vorliegendem Zusammenhang weder einen seine Eignung als betrieblichen Herkunftshinweis schwächenden beschreibenden Aussagegehalt noch verbindet er sich mit „VITAL“ zu einer begrifflichen Einheit.

Einer prägenden Stellung von „NOVIA“ wirkt auch nicht das direkt vor den Wortbestandteilen angeordnete graphische Element  entgegen.

Anders als beim bildlichen Gesamteindruck kommt dem Bildbestandteil einer Wort-/Bildmarke bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks grundsätzlich keine Bedeutung zu, da insoweit von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Wortbestandteil, sofern er –

wie vorliegend - kennzeichnungskräftig ist, den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 23) - INTERCONNECT/T-Interconnect; GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25)- SIERRA ANTIGUO; GRUR 2014, 378 Rn. 30 - OTTO CAP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO. § 9 Rdnr. 459). Dies gilt erst recht, wenn der Bildbestandteil sich wie hier in einer nichts zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung beitragenden illustrierenden Darstellung der die Dienstleistungen nach Gegenstand und Inhalt beschreibenden Angabe „AUGENHEILKUNDE“ erschöpft, so dass ihm der Verkehr als einfaches dekoratives Element keine kennzeichnende Bedeutung beimessen wird.

Der Verkehr wird die angegriffene Marke daher als „NOVIA“-Marke, ergänzt um die werblich-anpreisenden bzw. beschreibenden Wortbestandteile „VITAL“ und „PLATFORM FÜR AUGENHEILKUNDE“ sowie eines diese Wortfolge illustrierenden graphischen Elements wahrnehmen und sich daher auch bei Benennung der Marke allein an diesem Bestandteil orientieren.

bb. Die danach miteinander zu vergleichenden Markenwörter „NOVIA“ und **NOKIA** sind klanglich hochgradig ähnlich. Denn sie stimmen bis auf die abweichenden Mittelkonsonanten „V“ bzw. „K“ sowohl am Wortanfang „NO“ als auch am Wortende „-IA“ sowie in der für das Klangbild bedeutsamen Vokalfolge „O-IA“ überein. Diese Gemeinsamkeiten wie auch die Übereinstimmungen in Silbenanzahl, Sprechrhythmus und Betonung erzeugen ein sehr ähnliches Gesamtklangbild. Die einzige Abweichung durch den unterschiedlichen Mittelvokal „V“ statt „K“ stellt kein ausreichendes Gegengewicht hierzu dar.

Angesichts der hochgradigen Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit dem den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden Zeichenbestandteil „NOVIA“ ist daher von einer zumindest durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen (vgl. BGH GRUR 2018, 417 Nr. 35 – Resistograph; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 479).

4. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung angesichts der Identität der Dienstleistungen, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen beiden Marken nicht verneint werden, so dass die angegriffene Marke zu löschen ist.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für eine Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach