



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 155/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. August 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 02 720

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. August 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2005 teilweise aufgehoben. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 399 73 982 wird die Löschung der Marke 304 02 720 für folgende Dienstleistungen angeordnet:

Dienstleistungen einer Bank, eines Börsenmaklers und/oder Finanzmaklers und/oder eines Immobilienmaklers; Börsenkursnotierungen; Finanzanalysen; Finanzberatung; Investmentgeschäfte; Versicherungswesen; Onlinebanking; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Debetkarten; Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Reiseschecks; Bankgeschäfte; Börsenkursnotierung; Clearing (Verrechnungsverkehr); Depotverwahrung von Wertsachen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmaklers; Dienstleistungen eines Wertpapiermaklers; Effektengeschäfte; Einziehen von Außenständen (Inkassogeschäfte); Erfassung, Abwicklung und Absicherung von Termingeschäften; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erteilung von Finanzauskünften; Factoring; Feuerversicherung; Finanzanalysen; Finanzberatung; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-,

Grundstücksangelegenheiten); Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Franchising, nämlich Vermittlung von finanziellem Know-how; Geldwechselgeschäfte; Geschäftsliquidationen (Finanzdienstleistungen); Gewährung von Teilzahlungskrediten; Homebanking; Immobilienvermittlung; Inkassogeschäfte; Investmentgeschäfte; Kapitaltransfer (elektronisch); Krankenversicherung; Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherung; Lombardgeschäfte; numismatische Schätzungen; Onlinebanking; Schätzung von Immobilien; Scheckprüfung; Seeverversicherung; Sparkassengeschäfte; Telebanking; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Unfallversicherung; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Versicherungsberatung; Versicherungswesen; Verwahrung von Wertstücken in Safes.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 304 02 720

Giro Zero

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

„Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Bierdeckel; Briefmarken; Broschüren; Buchbindeartikel; Bücher; Chromolithografien; Comic-Hefte; Diagramme; Druckereierzeugnisse; Eintrittskarten; Fahnen, Wimpel (aus Papier); Fahrkarten; Farbdrucke; Fotografien; Fotogravuren; Gemälde (Bilder), gerahmt oder ungerahmt; Glückwunschkarten; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Kalender; Karten; Kataloge; Magazine (Zeitschriften); Notizbücher; Prospekte; Rundschreiben; Schriften (Veröffentlichungen); Schriftvorlagen; Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten); Zeichnungen; Zeitpläne (Drucksachen); Zeitschriften; Zeitschriften (Magazine); Zeitungen; Dienstleistungen einer Bank, eines Börsenmaklers und/oder Finanzmaklers und/oder eines Immobilienmaklers; Börsenkursnotierungen; Finanzanalysen; Finanzberatung; Investmentgeschäfte; Versicherungswesen; Onlinebanking; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Debetkarten; Ausgabe von Gutscheinen, Wertmarken; Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Reiseschecks; Bankgeschäfte; Beleihen von Gebrauchsgütern; Börsenkursnotierung; Clearing (Verrechnungsverkehr); Depotverwahrung von Wertsachen; Dienstleistungen eines Aktuars; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Fi-

finanz-, Versicherungs- und Immobilienmaklers; Dienstleistungen eines Wertpapiermaklers; Dienstleistungen von Rentenkassen; Effektengeschäfte; Einziehen von Außenständen (Inkassogeschäfte); Einziehen von Miet- und Pächterträgen; Erfassung, Abwicklung und Absicherung von Termingeschäften; Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erteilung von Finanzauskünften; Factoring; Feuerversicherung; Finanzanalysen; Finanzberatung; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); finanzielles Sponsoring; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Franchising, nämlich Vermittlung von finanziellem Know-how; Gebäudeverwaltung; Geldwechselgeschäfte; Geschäftsliquidationen (Finanzdienstleistungen); Gewährung von Teilzahlungskrediten; Grundstücksverwaltung; Homebanking; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Inkassogeschäfte; Investmentgeschäfte; Kapitaltransfer (elektronisch); Krankenversicherung; Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherung; Lombardgeschäfte; numismatische Schätzungen; Onlinebanking; Sammeln von Spenden für andere; Sammeln von Spenden für Dritte; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Schätzen von Briefmarken; Schätzen von Schmuck; Schätzung von Antiquitäten; Schätzung von Immobilien; Schätzung von Kunstgegenständen; Scheckprüfung; Seeverversicherung; Sparkassengeschäfte; Telebanking; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Unfallversicherung; Vergabe von Darlehen; Vermietung von Büros (Immobilien); Vermietung von Wohnungen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Verpachtung von Immobilien; Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben; Versicherungsberatung; Versicherungswesen; Verwahrung von Wert-

stücken in Safes; Verzollung von Waren; Wohnungsvermittlung; Zollabfertigung für Dritte; Anrufweitschaltung, Konferenzschaltungen und SMS-Dienste als Mehrwertdienste; Auskünfte über Telekommunikation; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb eines Teleshopping-Kanals; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Bildschirmtextdienst; Dienstleistungen von Presseagenturen; Durchführen von Videokonferenzen; elektronische Anzeigenvermittlung (Telekommunikation); elektronische Nachrichtenübermittlung; E-Mail-Dienste; Fernschreibdienst; Fernsprechdienst; Funkdienst; Bereitstellung einer Hotline; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Konferenzschaltungen; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Mobil-Funktelefondienst; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Pagingdienste; Personenruf (Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation); Personenrufdienste; Presseagenturen; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Satellitenübertragung; Telefondienst; Telefonvermittlung; Telegrafendienst; Telegrafieren; Telegrammdienst (Depeschen); Telegrammübermittlung; Telekonferenzdienstleistungen; Telekopierdienst; Teletext-Service; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Faxgeräten; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Modems; Vermietung von Te-

lefonen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging)“,

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 399 73 982

Giro uno

eingetragen für die Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Bankinstituts, insbesondere Kontoführung für Dritte“.

Mit Beschluss vom 24. Oktober 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie führt hierzu aus, dass auch unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer teilweisen hochgradigen Ähnlichkeit bzw. Identität der beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 36 keine Verwechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit der Marken bestehe. Schriftbildlich würden sie sich trotz des übereinstimmenden Bestandteils „Giro“ aufgrund ihres Umrissbildes ausreichend unterscheiden, wobei vor allem der Buchstabe „Z“ in der jüngeren Marke zu einem deutlich anderen Erscheinungsbild beitrage. Auch in phonetischer Hinsicht seien keine Verwechslungen zu befürchten, da die Vokalfolgen „u-o“ und „e-o“ in den Markenbestandteilen „uno“ und „Zero“ jeweils zu einer dunkleren bzw. helleren Klangfärbung führen würden. Dieser Eindruck werde verstärkt, wenn das Element „Zero“ in der jüngeren Marke wie „siro“ ausgesprochen werde, wovon bei einem Großteil des Verkehrs auszugehen sei. Des Weiteren habe der Verkehr keine Veranlassung, sich bei der angegriffenen Marke nur an dem Bestandteil „Giro“ zu orientieren. Er weise keine selbständig kollisionsbegründende Kennzeichnungskraft auf, da er auf dem Gebiet des Finanzwesens einen deutlich beschreibenden Anklang besitze. Zudem seien die Vergleichszeichen begrifflich nicht verwechselbar, da die Bedeutungen „Giro(konto) eins“ und „Giro(konto) null“ Vorstellungen im Sinne von erstes Konto bzw. Konto ohne Gebühren hervorrufen würden. Schließlich läge

auch keine assoziative Verwechslungsgefahr vor, da das allenfalls als Stammbestandteil in Betracht kommende Wort „Giro“ auch angesichts seiner häufigen Verwendung im Finanzbereich nicht eigenständig schutzfähig sei. Insofern werde es nicht als betrieblicher Herkunftshinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden verstanden. Demzufolge könne dahingestellt bleiben, ob der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten habe.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sinngemäß beantragt wird,

den Beschluss vom 24. Oktober 2005 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass die angegriffene Marke die „Dienstleistungen einer Bank, eines Börsenmaklers und/oder Finanzmaklers und/oder eines Immobilienmaklers“ im Allgemeinen und im Einzelnen beanspruche. Folglich seien die zu vergleichenden Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen zumindest hochgradig ähnlich. Der Gesamteindruck der Marken werde maßgeblich von dem Bestandteil „Giro“ geprägt. Die kreative Wortschöpfung der Widersprechenden greife der Markeninhaber auf, indem er den zweiten Zeichenbestandteil durch ein anderes, einen begrifflichen Bezug zum Element „uno“ aufweisendes italienisches Zahlwort ersetze. Zudem verblieben übereinstimmende Zeichenbestandteile intensiver im Erinnerungsbild, zumal sich diese im vorliegenden Fall am stärker beachteten Wortanfang befinden würden. Aufgrund der in beiden Marken enthaltenen italienischen Zahlworte würden zudem sofort gedankliche Assoziationen hervorgerufen. Den beteiligten Verkehrskreisen dränge sich demzufolge der Gedanke auf, dass die beiden Zeichen bzw. die jeweiligen Inhaber miteinander in Verbindung stehen würden.

Der Markeninhaber hat demgegenüber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führt er aus, dass es sich bei „Giro“ um ein Zeichenelement mit beschreibendem Anklang handele (unter Verweis auf BPatG PAVIS PROMA 12 W (pat) 016/96 - EUROCASSE/EUROCARD und 12 W (pat) 103/96 - EURO-CROSS/EUROCARD). Zudem bilde es mit dem nachfolgenden Bestandteil einen Gesamtbegriff. Damit werde der Gesamteindruck der Marken nicht maßgeblich von dem Wort „Giro“ geprägt. Des Weiteren unterschieden sich die Elemente „Zero“ und „uno“ in ihrer Länge. Dies würden die Verbraucher aufgrund der Kürze der Worte deutlich wahrnehmen. Außerdem beginne „Zero“ mit einem Großbuchstaben. Demgegenüber weise „uno“ Kleinschreibweise auf. Auch sei eine klangliche Verwechslung der Vergleichszeichen auszuschließen, da der Bestandteil „uno“ aus Hintergaumenvokalen bestehe, während das Element „Zero“ mit einem scharfen Vordergaumenvokal beginne. Der Konsonant „Z“ stehe somit dem Selbstlaut „u“ gegenüber und führe zu einer klanglichen Einheit der jüngeren Marke („schiro siro“). Diese sei bei der Widerspruchsmarke nicht vorhanden („schiro uno“). Darüber hinaus sei auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die Bestandteile „uno“ und „Zero“ wiesen mehrere unterschiedliche Bedeutungen auf. Schließlich sei zu beachten, dass die Verbraucher bei Geldangelegenheiten aufmerksamer seien und demzufolge Unterschiede im Angebot und in der Darbietung sofort bemerkt würden. Der Eindruck, die angebotenen Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, könne unter Berücksichtigung obiger Ausführungen nicht aufkommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet. da zwischen den sich gegenüberstehenden Marken im Hinblick auf die im Beschlusstenor genannten Dienstleistungen Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Von einer Verwechslungsgefahr ist dann auszugehen, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE).

1. Der Markeninhaber hat keine wirksame Nichtbenutzungsreinrede erhoben, da seine Ausführungen nicht den Anforderungen an eine eindeutige Erklärung genügen. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu bestreiten, muss eindeutig erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang können insoweit nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden, wobei für weitere Rückfragen angesichts der Verhandlungsmaxime kein Raum ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 19). In dem Schriftsatz vom 14. März 2005 hat der Beschwerdegegner lediglich dargelegt, dass die Widerspruchsmarke ausschließlich in Zusammenhang mit der Führung von Konten für Kinder und Jugendliche be-

nutzt werde und somit von dieser Dienstleistung bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen sei. Es lassen sich jedoch keinerlei Äußerungen finden, aus denen hervorgeht, dass sich der Markeninhaber mit einer Nichtbenutzungseinrede gegenüber der Widersprechenden verteidigen will. Auch wenn es hierfür nicht des Ausdrucks „bestreiten“ bedarf, so muss zumindest die Absicht hinreichend deutlich erkennbar werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Ansonsten hat der Inhaber der angegriffenen Marke nichts weiter zur Benutzung des älteren Zeichens vorgetragen.

2. Der Widerspruchsmarke kommt eine leicht geschwächte Kennzeichnungskraft zu. Ihr aus dem Italienischen stammender Bestandteil „Giro“ hat Eingang auch in die deutsche Sprache gefunden und bedeutet soviel wie „Überweisung im bargeldlosen Zahlungsverkehr“ oder „Übertragungsvermerk eines Orderpapiers“ (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 317). Er wird als banktechnischer Begriff allgemein mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr in Verbindung gebracht. Das weitere Element „uno“ stellt - wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat - das italienische Wort u. a. für „eins“ dar. Demzufolge vermittelt die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit die Aussage „Bargeldloser Zahlungsverkehr eins“.

Im Hinblick auf die für sie geschützten Dienstleistungen kann die Widerspruchsmarke die Vorstellung hervorrufen, dass seitens der Beschwerdeführerin der erste bargeldlose Zahlungsverkehr bzw. das erste Konto angeboten wird. Wie der Markeninhaber zutreffend ausgeführt hat, soll damit Kindern der Einstieg in den bargeldlosen Zahlungsverkehr und vor allem die erstmalige Nutzung eines eigenen Kontos ermöglicht werden. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass diese Interpretation gewisse Überlegungen erfordert.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Verkehrsteilnehmer den Bestandteil „uno“ in seiner Bedeutung „eins“ kennen werden. Kenntnisse der italienischen Sprache sind im Inland nicht umfassend vorhanden. Zudem kann das Marken-

element auch als die geläufige Abkürzung für „United Nations Organization“ angesehen und folglich mit den Vereinten Nationen in Verbindung gebracht werden (vgl. Duden, a. a. O., Seite 776). Dementsprechend drängt sich ein klar beschreibender Sinngehalt nicht ohne weiteres auf.

3. Zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und denen der angegriffenen Marke besteht teilweise Identität bzw. Ähnlichkeit.

a) Mit den „Dienstleistungen eines Bankinstituts, insbesondere Kontoführung für Dritte“ der älteren Marke sind folgende Dienstleistungen des jüngeren Zeichens identisch:

- „Dienstleistungen einer Bank“;
- „Dienstleistungen eines Börsenmaklers und/oder Finanzmaklers und/oder eines Immobilienmaklers“, „Finanzanalysen“, „Finanzberatung“, „Investmentgeschäfte“ (doppelt im Verzeichnis der angegriffenen Marke genannt), „Onlinebanking“ (doppelt im Verzeichnis der angegriffenen Marke genannt), „Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten“, „Ausgabe von Kreditkarten“ und „Ausgabe von Reiseschecks“, da diese Tätigkeiten zu den klassischen Aufgaben einer Bank gehören;
- Durch die „Ausgabe von Debetkarten“ (auch Debitkarten genannt) erhalten Kunden eine Bankomat- oder Guthabekarte (Prepaid-Karte), bei der anders als bei einer Kreditkarte der Inhaber ohne Kreditlimit immer nur über das zuvor eingezahlte Guthaben verfügen kann. Diese Karten können auch von Banken ausgegeben werden;

- „Bankgeschäfte“;
- „Depotverwahrung von Wertsachen“ und „Verwahrung von Wertstücken in Safes“ gehören zwar nicht zum Leistungsspektrum einer jeder Bank, dennoch bieten vor allem größere Kreditinstitute in Städten diesen Service an;
- Zu den „Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben“ gehören beispielsweise der Abschluss von Darlehens- oder Bausparverträgen bzw. die Belastung von Grundstücken mit Grundpfandrechten. Die Tätigkeit eines Bauträgers beschränkt sich zwar regelmäßig auf die gewerbliche Veräußerung und Erstellung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Doch ist vorliegend auf die finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben abzustellen, die zu den klassischen Aufgaben von Bankinstituten gehört;
- „Versicherungswesen“ (doppelt im Verzeichnis der angegriffenen Marke genannt), „Dienstleistungen eines Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmaklers“, „Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten“, „Feuerversicherung“, „Immobilienvermittlung“, „Krankenversicherung“, „Lebensversicherung“, „Seeversicherung“, „Unfallversicherung“, „Vermittlung von Versicherungen“ und „Versicherungsberatung“ zählen ebenfalls zu den Dienstleistungen eines Bankinstituts, da heutzutage nicht nur Kapitalanlagen, sondern auch Versicherungen und Immobilien von Banken angeboten bzw. vermittelt werden. Es entspricht einem allgemeinen Trend, dass Bank- und Versicherungswesen aufgrund ihrer vielfältigen sachlichen Berührungspunkte immer mehr miteinander verschmelzen;

- „Dienstleistungen eines Wertpapiermaklers“;
- „Effektengeschäfte“;
- „Erfassung, Abwicklung und Absicherung von Termingeschäften“ können ebenfalls von Banken erbracht werden, indem sie beispielsweise Bürgschaftserklärungen abgeben;
- „Erteilung von Finanzauskünften“;
- „Factoring“ wird in Deutschland häufig von Tochtergesellschaften von Banken, aber auch von diesen selbst angeboten;
- „Finanzanalysen“, „Finanzberatung“, „finanzielle Beratung“, „finanzielle Förderung“, „finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten)“;
- „Finanzierungen“ und „Finanzierungsberatung“;
- „Franchising, nämlich Vermittlung von finanziellem Know-how“ kann auch von Banken angeboten werden. Sie selbst kommen zwar als Franchise-Geber eher nicht Betracht, da Bankdienstleistungen von Dritten nicht ohne weiteres erbracht werden können bzw. dürfen. Allerdings ist es durchaus möglich, dass ein Kreditinstitut einen Franchise-Nehmer bei der Finanzierung des Franchising berät;
- „Geldwechselgeschäfte“;

- Bei „Geschäftsliquidationen (Finanzdienstleistungen)“ handelt es sich um Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftsaufösungen (z. B. Begleichung der Schulden, Einziehung von Außenständen etc.). Auch Banken können in diesem Rahmen tätig sein, so beispielsweise durch die Gewährung von Darlehen oder den Ankauf von Forderungen;
- „Gewährung von Teilzahlungskrediten“ und „Homebanking“;
- „Kapitaltransfer (elektronisch)“ stellt gerade im Hinblick auf Überweisungen eine zentrale Aufgabe von Banken dar;
- „Kreditvermittlung“;
- „Lombardgeschäfte“ sind ebenfalls den Dienstleistungen einer Bank zuzurechnen, da die Gewährung von Darlehen und damit auch von Realkrediten gegen Verpfändung einer beweglichen Sache oder eines Rechts zu den banktypischen Geschäften zu zählen sind;
- „Numismatische Schätzungen“ können auch von Banken durchgeführt werden, da sie sich mit Münzen beschäftigen und damit auch über Kenntnisse zu ihrer Bewertung verfügen;
- Die „Schätzung von Immobilien“ wird auch von Banken vorgenommen, da sie Voraussetzung für die Gewährung und Sicherung eines Darlehens ist;
- „Scheckprüfung“;

- „Sparkassengeschäfte“, „Telebanking“, „Übernahme von Bürgschaften, Kautionen“, „Vergabe von Darlehen“, „Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds“ und „Vermögensverwaltung“;
- Im Rahmen der „Vermögensverwaltung durch Treuhänder“ kann auch eine Bank tätig werden. So enthält beispielsweise ein Depot Kapitalanlagen eines Kunden, die von der Bank treuhänderisch verwaltet werden. Zudem ist es möglich, dass sie - etwa im Fall des Erwerbs einer Immobilie - als Mittler zwischen zwei Vertragsparteien tätig wird und die beiderseitigen finanziellen Interessen zum Ausgleich bringt.

b) Ähnlichkeit der Dienstleistungen eines Bankinstituts auf Seiten der Widerspruchsmarke besteht darüber hinaus zu folgenden Tätigkeiten der jüngeren Marke:

- „Börsenkursnotierungen“ bzw. „Börsenkursnotierung“ erfolgen zwar durch eine Börse. Doch haben Banken maßgeblichen Einfluss auf die Notierungen, indem sie beispielsweise eine große Anzahl von Aktien verkaufen oder erwerben. Auch sind die beiderseitigen Dienstleistungen dem Finanzwesen zuzurechnen, so dass ausreichende Berührungspunkte vorliegen, um von einer zumindest mittelgradigen Ähnlichkeit ausgehen zu können;
- Die im Rahmen des „Clearing (Verrechnungsverkehr)“ erfolgende zentrale Verrechnung von gegenseitigen Verbindlichkeiten im Bankwesen wird zwar nicht von Banken selbst, sondern von besonderen Clearingstellen durchgeführt. Ihre Kunden sind jedoch regelmäßig Banken, die bei ihnen ent-

sprechende Konten unterhalten. Die Dienstleistungen eines Bankinstituts können ein Clearing zur Folge haben, so dass eine enge sachliche Verknüpfung und damit eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen beiden Tätigkeiten besteht;

- „Einziehen von Außenständen (Inkassogeschäfte)“ und „Inkassogeschäfte“ gehören zwar in der Regel zu den Aufgaben spezieller Inkassounternehmen. Doch steht der Einzug von Forderungen mit Bankdienstleistungen insoweit in Zusammenhang, als sich beide Tätigkeiten im Bereich des Finanzwesens bewegen. Gegenstand der Dienstleistungen einer Bank können beispielsweise im Rahmen des Factoring oder der Übernahme von Bürgschaften auch Forderungen sein. Insofern geht der Senat zumindest von einer leicht unterdurchschnittlichen Ähnlichkeit aus;

- Beim „Leasing“ handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument, mit dessen Hilfe Kosten eingespart werden können, da der Erwerb des Eigentums entfällt. Auch Banken bieten Möglichkeiten zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern an (z. B. Ratenkredite oder Bürgschaften). Insofern bestehen Gemeinsamkeiten bei der Zweckbestimmung der beiderseitigen Tätigkeiten. Auch wenn Leasing normalerweise nicht von einer Bank angeboten wird, so ist trotzdem noch eine entfernte Ähnlichkeit zugrunde zu legen;

c) Demgegenüber ist eine Identität bzw. Ähnlichkeit insbesondere zu folgenden Dienstleistungen zu verneinen:

- Das „Beleihen von Gebrauchsgütern“ wird von Pfandhäusern, nicht jedoch von Banken durchgeführt. Da die Sache

zur Sicherung der Forderung beim Pfandgläubiger verbleibt, bedarf es Lagermöglichkeiten, die Banken regelmäßig nicht zur Verfügung stehen;

- Das „Einziehen von Miet- und Pächterträgen“ steht mit der Vermietung bzw. Verpachtung von beweglichen und unbeweglichen Sachen in unmittelbarem Zusammenhang. Nach Auffassung des Senats ist der sachliche Abstand zu den Dienstleistungen eines Bankinstituts so groß, dass eine Ähnlichkeit nicht mehr gegeben ist. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Vermietung oder Verpachtung von Objekten im Normalfall nicht von Banken angeboten wird;
- „Finanzielles Sponsoring“ führen Banken und Sparkassen für sich selbst, nicht jedoch für Dritte durch. Insofern handelt es sich nicht um die Dienstleistung einer Bank;
- Im Gegensatz zur Vermittlung von Immobilien gehören die „Gebäudeverwaltung“, „Grundstücksverwaltung“ und die „Immobilienverwaltung“ nicht zu den Aufgaben einer Bank. Sie erfordern eine langfristige Betreuung des Objekts, bei der das finanzielle Engagement eines Bankinstituts nicht oder allenfalls bedingt gefragt ist. Insofern werden Grundstücke und Immobilien im Regelfall von besonderen, hierauf spezialisierten Unternehmen verwaltet.

Die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke weisen keine oder nur so wenig sachliche Berührungspunkte zu den „Dienstleistungen eines Bankinstituts, insbesondere Kontoführung für Dritte“ auf, dass eine Ähnlichkeit nicht gegeben ist.

4. Die beiderseitigen Marken sind ähnlich.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht nicht. Vom Gesamteindruck her weisen die Bezeichnungen „Giro uno“ und „Giro Zero“ ausreichend große klangliche Unterschiede auf. Zwar stimmen sie am Anfang vollständig überein. Doch handelt es sich bei dem Bestandteil „Giro“ - wie bei der Kennzeichnungskraft unter 2. bereits ausgeführt - um eine Bankdienstleistungen beschreibende Angabe. Insofern kommt eine Prägung des Gesamteindrucks sowohl der älteren als auch der jüngeren Marke durch ihn nicht in Betracht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Verkehr maßgeblich auf die zweiten Zeichenelemente achten wird. Die Silbengliederung von „uno“ („u“ und „no“) weicht jedoch von derjenigen von „Zero“ („ze“ bzw. „zi“ und „ro“) ab. Deutlich fällt der klangstarke Konsonant „z“ auf, dem der dunkel klingende Vokal „u“ gegenübersteht. Dieser ist zudem nicht klangverwandt mit dem zweiten und hell klingenden Buchstaben „e“ des Bestandteils „Zero“, so dass auch die Vokalfolge zur Unterscheidbarkeit der Zeichen beiträgt. Diese Abweichungen kommen auch deshalb besonders zur Geltung, weil sie sich am Anfang der Elemente „uno“ und „Zero“ befinden und es sich bei ihnen um Kurzworte handelt. Zudem besitzen sie im Sinne von „eins“ bzw. „null“ einen abweichenden Sinngehalt, der die Gefahr von Verwechslungen mindert (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 151). Demgegenüber tritt der Umstand, dass die zweiten Silben den übereinstimmenden Vokal „o“ und die klangschwachen Konsonanten „n“ bzw. „r“ enthalten, in den Hintergrund.

Auch schriftbildlich weichen die beiden maßgeblichen Zeichenbestandteile „uno“ und „Zero“ ausreichend voneinander ab. Sowohl von der Wortlänge (drei Buchstaben gegenüber vier) als auch von der Wortkontur her bestehen unabhängig von Groß- oder Kleinschreibweise mit Ausnahme des letzten Buchstabens keine relevanten Gemeinsamkeiten.

Unmittelbar begrifflich sind ebenfalls keine Verwechslungen zu erwarten. Wie bereits oben ausgeführt, stehen die beiden Begriffe „uno“ und „Zero“ jeweils für eine andere Zahl.

b) Allerdings können die Vergleichszeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, so dass die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG gegeben sind. Eine daraus resultierende mittelbare Verwechslungsgefahr wird dann bejaht, wenn die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichens eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veranlasst, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (vgl. BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem).

(1) Der Bestandteil „Giro“ scheidet aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche als Stammbestandteil, der auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweist, aus. Zudem besitzt die Widersprechende lediglich zwei eingetragene „Giro uno“-Marken, die für die Annahme einer Zeichenserie mit einem wiederkehrenden Stammbestandteil nicht ausreichen. Auch gibt es eine Reihe von Drittmarken mit dem Element „Giro“ im Bereich der Klasse 36. Insofern ist davon auszugehen, dass die Widersprechende nicht mit ihm in Verbindung gebracht wird.

(2) Allerdings liegt eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr vor. Eine solche ist dann gegeben, wenn trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts oder einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit im Sinn von Serienmarken geschlossen werden kann. Dies gilt insbesondere bei Marken, die denselben charakteristischen Aufbau aufweisen. Allerdings sind vor allem Übereinstimmungen in beschreibenden oder sonst kennzeichnungsschwachen Aussagen nicht geeignet, eine herkunftshinweisende Assoziation auszulösen. Außerdem setzt eine mittelbare be-

griffliche Verwechslungsgefahr voraus, dass sich die gedankliche Verbindung aufdrängt (vgl. insgesamt Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 336).

Die Bezeichnungen „Giro Zero“ und „Giro uno“ wirken wie Teile einer Zeichenserie mit fortlaufenden Zahlworten. Beide beginnen mit der beschreibenden Angabe „Giro“, dem ein kennzeichnungskräftiges Zahlwort folgt. Sie enthalten jeweils zwei Worte, die der italienischen Sprache entnommen sind. Damit erwecken sie den Eindruck, es handele sich um Fortsetzungsmarken. Hierbei fällt die abweichende Anfangsgroßschreibung des Bestandteils „Zero“ in der jüngeren Marke kaum auf. Insofern kann beim Verkehr die Vorstellung entstehen, dass es weitere Marken mit aufsteigenden italienischen Zahlwörtern gibt (z. B. „Giro Due“, „Giro Tre“, „Giro Quattro“ etc.). Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der jeweiligen Wortfolge ein verständlicher Sinngehalt beigemessen werden kann (z. B. „Erstes Konto“ oder „Konto mit null Gebühren“). Maßgeblich ist vielmehr, dass die jüngere Marke aufgrund des vergleichbaren Aufbaus ohne größere Überlegungen der Widersprechenden zugerechnet werden kann. Wegen der ins Auge springenden Gemeinsamkeiten tritt der Umstand, dass sie tatsächlich nur zwei „Giro uno“-Marken besitzt, in den Hintergrund, zumal der Verkehr die Registerlage kaum kennen wird. Insgesamt lehnt sich die jüngere Marke so deutlich an die ältere an, dass mittelbare begriffliche Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang nicht ausgeschlossen werden können.

Der Beschwerde war folglich teilweise stattzugeben.

Dr. Hock

Kätker

Dr. Kortbein

Hu