



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 74/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. März 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 26 745

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 305 26 745



für folgende Dienstleistungen in Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen

ist Widerspruch erhoben worden aus der Gemeinschaftswortmarke 1 397 702

DIREKTE LEBEN

geschützt für die Dienstleistungen in Klasse 36:

Versicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen.

Mit Beschluss vom 29. April 2008 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamtes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht trotz teilweiser Identität der Dienstleistungen hinsichtlich der Dienstleistung „Versicherungswesen“ keine Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die beiden Marken wiesen nur eine schwache Kennzeichnungskraft auf, so dass aufgrund des geringen Schutzzumfangs der älteren Marke die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ausreichend seien. Der Gesamtbegriff „Direkte Leben“ sei im Hinblick auf das Versicherungswesen stark beschreibend, da „LEBEN“ im Versicherungsjargon als gängige Kurzbezeichnung für Lebensversicherung etabliert sei, während das weitere Wortelement „DIREKTE“ auf eine Direktvermarktung hinweise. Die Widerspruchsmarke werde vom Verkehr als Hinweis auf im Direktvertrieb bzw. als Direktversicherung angebotene und erbrachte Lebensversicherung verstanden. In ihrer Gesamtheit wiesen die beiden Marken sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht ein gänzlich unterschiedliches Gepräge auf.

Eine Prägung jedenfalls der Widerspruchsmarke durch einen ihrer Bestandteile komme ebenfalls nicht in Betracht, da beide Wortbestandteile gleichermaßen dienstleistungsbeschreibend seien. Zudem wichen die Bestandteile „DIRECTA“ und „DIREKTE“ immerhin bei den Buchstaben „C/K“ und „A/E“ voneinander ab, wobei schon minimale Abweichungen bei derart beschreibenden Ausdrücken die Unterscheidbarkeit begründen könnten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass hinsichtlich der Dienstleistung „Versicherungswesen“ eine völlige Identität gegeben sei. Mit dieser Dienstleistung seien die weiteren Dienstleistungen „Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“ der

jüngeren Marke im Hinblick auf konkurrierende oder sich ergänzenden Produkte, etwa im Bereich der Altersvorsorge, sowie Überschneidungen bei den Erbringungsunternehmen und den Vertriebswegen hochgradig ähnlich.

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke nicht ein. In der jüngeren Marke stelle der lexikalisch nicht belegbare, zentral angeordnete und größtmäßig herausgehobene Bestandteil „DIRECTA“ den dominierenden Bestandteil dar und habe zumindest eine selbstständig kollisionsbegründende Stellung. Demgegenüber träten die weiteren Bestandteile zurück. Der grafische Bestandteil sei nicht aussprechbar und das kleiner geschriebene Wort „Marketing“ weise nur beschreibend auf einen Vertriebsaspekt hin.

Im Gegensatz zur Auffassung der Markenstelle handele es sich bei der Widerspruchsmarke „DIREKTE LEBEN“ weder um einen Gesamtbegriff noch um eine Kombination. Denn sie laute nicht etwa „DIREKTES LEBEN“, so dass sie keine grammatikalisch korrekt gebildete Zusammenstellung, sondern eine grammatikalisch auffällige, sprachregelwidrige Zeichenbildung darstelle.

Der Verkehr werde in dem vorangestellten und damit auffälligen Bestandteil „DIREKTE“ einen Hinweis auf die Widersprechende erkennen, zumal nicht nur deren deutsche Marke 301 17 436 - DIREKTE eingetragen sei, sondern die Widersprechende zudem über eine Serie von Marken mit dem jeweils vorangestellten Bestandteil „DIREKTE“ für Dienstleistungen der Klasse 36 verfüge. Hierzu nennt sie u. a. die deutschen Marken 2 078 337 - (Wort-/Bildmarke) DIREKTE LEBEN, 2 089 561 (Wort-/Bildmarke) - DIREKTE Unfall, 397 06 207 - (Wortmarke „Direkte Allgemeine“). Daher würden die angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere die mit angesprochenen Versicherungsmakler, in der Widerspruchsmarke nicht etwa einen beschreibenden Anklang auf im Direktvertrieb angebotene Lebensversicherungen sehen, sondern vielmehr einen Hinweis auf Lebensversiche-

rungsprodukte, die in die „DIREKTE“-Serie der Widersprechenden einzuordnen seien.

Dem vorangestellten Bestandteil „DIREKTE“ innerhalb der Widerspruchsmarke komme damit ebenfalls eine kollisionsbegründende Stellung zu.

Insbesondere könne er nicht etwa als beschreibende Angabe aufgefasst werden. Das weibliche Adjektiv „DIREKTE“ sei in Alleinstellung nicht als beschreibende Angabe belegbar und stelle insofern eine Verfremdung dar. Dies zeige auch die Senatsentscheidung vom 9. Januar 2007 (33 W (pat) 138/05), mit der das Markенwort „DIREKTE“ in Alleinstellung als schutzfähig angesehen worden ist. Ähnlich wie bei anderen Versicherungskennzeichnungen wie etwa „Hannoversche Leben“, „Ergo direkt“ sei bei der Widersprechenden das Firmenschlagwort „DIREKTE“ voran- und die beschreibende Angabe „Leben“ nachgestellt.

Beim Vergleich der selbständig kennzeichnenden Bestandteile „DIREKTE“ und „DIRECTA“ sei zu berücksichtigen, dass beide Wörter als sprechende Marke in die gleiche Richtung sprächen. In ihnen würden die Buchstaben „K“ und „C“ völlig identisch ausgesprochen und die zueinander ähnlichen Endvokale „E“ und „A“ vielfach verschluckt. Bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen könnten sie nicht mehr unterschieden werden. Daher liege eine Gefahr von Verwechslungen vor.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat im Verfahren vor der Markenstelle (Schriftsatz vom 23. Oktober 2006) im Wesentlichen vorgetragen, dass die angegriffene Marke nicht durch ihren Zeichenbestandteil „DIRECTA“ geprägt werde, zumal dieses Wort im Verkehr nur über eine sehr schwache Kennzeichnungskraft verfüge. Zeichenbestandteile wie „DIREKT“ oder „DIRECT“ wiesen auf den Branchenzweig der Direktversicherungen hin. Die von der Widersprechenden als prägend angesehenen Zeichenbestandteile „DIREKTE“ und „DIRECTA“ erlangten durch die Verwendung unterschiedlicher Vokale ihre „Unterscheidungskraft“, so dass sie sich durch solche geringen Zusätze voneinander unterscheiden ließen. Hinzu komme, dass die Verwendung verschiedener Vokale am Zeichenende zur Verlängerung der dritten Silbe der jüngeren Marke führe. Zudem sei der Zusatz „Marketing“ dort nur geringfügig kleiner geschrieben als der Bestandteil „DIRECTA“ und gehe damit keinesfalls unter.

Soweit die Widersprechende annehme, der Zeichenbestandteil „Marketing“ sei beschreibend, verweist der Markeninhaber auf die von der Widersprechenden genannte Zeichenserie mit Marken wie „Direkte Versicherungen“, „Direkte Leben“ oder auch „Direkte Unfall“. Angesichts des zu erwartenden Verkehrsverständnisses, nach dem das Wort „DIREKTE“ als Hinweis auf das Angebot von Direktversicherungen wahrgenommen werde, seien die Marken der Widersprechenden klar inhaltsbeschreibend und somit löschungsreif. Schließlich Sorge der große und vorangestellte Bildbestandteil der angegriffenen Marke für die notwendige Unterscheidbarkeit. Ergänzend hat der Markeninhaber in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass es nach seiner Kenntnis noch nie zu Verwechslungen zwischen den beiderseitigen Marken gekommen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint.

Verwechslungsgefahr liegt vor, 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 kennzeichnungskräftigen 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 (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 2008, 343, Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM („BAINBRIDGE“), jew. m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

a) Der Senat geht zugunsten der Widersprechenden davon aus, dass sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (in ihrer Gesamtheit) noch im

durchschnittlichen Bereich befindet, wenngleich die Zusammensetzung aus dem die Eigenschaft von Direktversicherungen charakterisierenden Wort „DIREKTE“ und dem Wort Leben, das in der Sprache der Versicherungsbranche sowohl als Kurzform für „Lebensversicherungsbereich“ bzw. „-sparte“ gebräuchlich ist, als auch das versicherte Risiko von Lebensversicherungen bezeichnet, eine von Haus aus bestehende Kennzeichnungsschwäche begründen könnte. Andererseits kann die konkrete Zusammenstellung der beiden Markenwörter unter Verwendung der in erster Linie als Adjektiv gebräuchlichen Form „DIREKTE“ wiederum für eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft sprechen.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen hinsichtlich der in den Verzeichnissen beider Marken enthaltenden Dienstleistung „Versicherungswesen“ unproblematisch im Identitätsbereich. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen „Finanzwesen, Geldgeschäfte“ liegt eine hochgradige Ähnlichkeit zu den Versicherungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke vor.

Neben Verflechtungen bei den Anbietern der beiderseitigen Dienstleistungen sprechen hierfür auch ein Konkurrenzverhältnis der Dienstleistungen (Lebensversicherungen gegen Bankspargpläne) und die sich etwa bei Allfinanzanbietern überschneidenden Vertriebswege. Eine zumindest noch schwache Ähnlichkeit besteht auch zwischen Versicherungsdienstleistungen und Immobilienwesen. Teilweise befinden sich die beiderseitigen Dienstleistungen in Konkurrenz zueinander oder ergänzen sich, etwa bei der Wahl zwischen Lebensversicherungen und Immobilien als Kapitalanlage und/oder als Altersvorsorge.

c) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

In Ihrer Gesamtheit sind die Marken schon wegen der deutlich voneinander abweichenden Bestandteile „Marketing“ und „LEBEN“, die in keiner Hinsicht nennenswerte Gemeinsamkeiten aufweisen, selbst dann klar voneinander zu unter-

scheiden, wenn man nach dem Wort-vor-Bild-Grundsatz den Bildbestandteil der jüngeren Marke vernachlässigt.

Eine Verwechslungsgefahr könnte daher allenfalls in Betracht kommen, wenn der Gesamteindruck beider Marken allein von ihren Bestandteilen „DIRECTA“ und „DIREKTE“ geprägt werden, oder diese Bestandteile zumindest eine selbständig kollisionsbegründende Stellung haben.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 232, 235 m. w. N.).

Von einer solchen Prägung oder auch nur selbständig kennzeichnenden Stellung kann bei der Widerspruchsmarke kaum ausgegangen werden. Denn angesichts der o. g. Bedeutung ihrer Einzelbestandteile erhält sie ihren Charakter vor allem durch die konkrete Zusammenstellung der beiden Markenelemente, bei denen der Verkehr zu Zweifeln und Überlegungen darüber Anlass hat, ob und wie die Wörter „DIREKTE“ und „LEBEN“ grammatisch korrekt zueinander passen. Dies würde bei einer Zugrundelegung des isolierten Wortes „DIREKTE“, wie es die Annahme einer Prägungswirkung oder einer selbständig kennzeichnenden Stellung voraussetzen würde, ebenso verloren gehen, wie die mehrfache Wiederholung des Buchstabens „E“, die der Gesamtkombination „DIREKTE LEBEN“ ein besonderes klangliches Gepräge verleiht.

Selbst wenn man jedoch von einer Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch das Wort „DIREKTE“ und des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch das Wort „DIRECTA“ ausgeht, so kann eine Verwechslungsgefahr dennoch nicht festgestellt werden. Denn der Schutzbereich einer derart eng an die schutzunfähige Angabe „direkt“ als Benennung eben dieser Eigenschaft einer Versicherung angelehnten bzw. kaum mehr abgewandelten Bezeichnung ist äußerst eng und nach Maßgabe der konkreten Eigenprägung eines solchen Markenworts zu bemessen. Daher braucht es vorliegend nicht entschieden zu werden, ob die in Form der Verwendung eines „C“ statt „K“ und des Schlussbuchstabens „A“ statt „E“ liegende Abwandlung in der jüngeren Marke als lateinischer oder romanischsprachiger Ausdruck bereits ausreichen würde, um eine Verwechslungsgefahr allein schon nach dem bloßen klanglichen oder schriftbildlichen Abstand der Markenwörter zueinander zu beseitigen. Zumindest kann eine Verwechslungsgefahr angesichts dieser unterschiedlichen Art der Abwandlung jedenfalls aus Rechtsgründen nicht festgestellt werden. Andernfalls würde dies zu einer Monopolisierung bzw. Ausweitung des Schutzbereichs des Adjektivs „direkte“ auch in fremde, möglicherweise sogar tote Sprachen führen, wo die Art der Abwandlung bzw. Entfernung zur schutzunfähigen Angabe „direkt“ sogar wesentlich deutlicher ist als bei der Form „DIREKTE“. Ein derartig weiter Schutz darf der Kennzeichnung „DIREKTE“ ersichtlich nicht zukommen. Daher muss auch eine etwaige begriffliche Übereinstimmung als Grundlage für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr ausscheiden.

Hinzu kommt, dass der Aufmerksamkeitsgrad der von den wechselseitigen Dienstleistungen angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise angesichts der Bedeutung und der Werthaltigkeit der relevanten Dienste keinesfalls als unterdurchschnittlich angesehen werden kann. Es kann dahingestellt bleiben, ob er besonders erhöht ist, jedenfalls wird er sich im mittleren Bereich bewegen. Ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springen-

heide, Randnummer 31; GRUR Int. 1998, 795) wird daher angesichts der deutlichen Zeichenunterschiede keiner Verwechslungsgefahr unterliegen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

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

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

Cl