



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 276/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 02 916.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 301 02 916.4 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 395 12 098.5 für die Dienstleistung „Werbung“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 301 02 916.4



**Financial - Planning**

eingetragen für die Dienstleistungen

„Finanzdienstleistungen, Versicherungswesen, Finanzwesen, Finanzplanung, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Unternehmensverwaltung, Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 395 12 098.5

### **INTEGRA**

eingetragen am 1. Dezember 1995 für die Dienstleistungen

„Büroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen, Reparaturwesen, soweit in Klasse 37 enthalten; Installationsarbeiten, soweit in Klasse 37 enthalten“.

Gegen die Eintragung der älteren Marke ist Widerspruch eingelegt worden. Das Verfahren wurde am 5. April 2003 abgeschlossen.

Mit Beschluss vom 27. September 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 301 02 916.4 angeordnet. Sie hat darin ausgeführt, dass die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen „Finanzwesen“ (einschließlich „Finanzdienstleistungen“ und „Finanzplanung“), „Versicherungswesen“, „Geldgeschäfte“, „Immobilienwesen“ sowie „Büroarbeiten“ identisch seien. Die weiteren Dienstleistungen der jüngeren Marke („Unternehmensverwaltung“, „Werbung“ und „Geschäftsführung“) lägen im entfernteren Ähnlichkeitsbereich, da ein Zusammenhang auf der Ebene der geschäftlichen Angelegenheiten bestehe. Unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den notwendigen Abstand zu ihr nicht ein. Die Anmeldemarke werde in rechtserheblichem Umfang mit

dem Wort „Integral“ benannt, da dieses gegenüber den Bildbestandteilen die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform darstelle. Demgegenüber weise der Bestandteil „Financial - Planning“ auf den Tätigkeitsbereich des Inhabers der jüngeren Marke hin und sei demzufolge als nicht zu berücksichtigende glatt beschreibende Angabe anzusehen. Damit stünden sich die Bezeichnungen „Integral“ und „INTEGRA“ gegenüber, die sich lediglich am Ende durch den klangschwachen Konsonanten „l“ unterscheiden würden. Insofern seien die beiden Marken in klanglicher Hinsicht ähnlich und damit insgesamt verwechselbar.

Gegen den Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt, mit der er einen bestimmten Antrag nicht gestellt hat. Zur Begründung hat der Beschwerdeführer ausgeführt, dass zwar die beiderseitigen Dienstleistungen teilweise identisch seien. Doch seien die zu vergleichenden Marken von ihrem Gesamteindruck her nicht verwechselbar. Selbst wenn sich lediglich die Begriffe „Integral“ und „INTEGRA“ gegenüber stehen würden, so sei für den klanglichen Eindruck nicht allein die Silbenzahl, sondern insbesondere die Folge der betonten Vokale bestimmend. Diese Kriterien stimmten bei den zu vergleichenden Marken nicht überein. Der zusätzliche Buchstabe „l“ wirke sich dahingehend aus, dass der Bestandteil „Integral“ auf der letzten Silbe, während die Bezeichnung „INTEGRA“ auf der mittleren Silbe betont werde. Gerade der letzte Konsonant verleihe dem Wort „Integral“ erst einen konkreten Inhalt. Mit ihm könne entweder eine mathematische Bezeichnung oder der Gesamtbegriff „Integral Financial - Planning“ in Verbindung gebracht werden, mit dem die Arbeitsweise des Inhabers der angegriffenen Marke beschrieben werde. Demgegenüber stelle die Bezeichnung „INTEGRA“ einen Phantasiebegriff ohne Sinn und Inhalt dar. Auch eine bildliche Verwechslungsgefahr sei insbesondere deshalb nicht gegeben, weil die weiteren Bestandteile „Financial - Planning“ und die Hinterlegung des Wortes „Integral“ mit zu berücksichtigen seien. Die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen beiden Marken bestehe ebenfalls nicht, da sich die eine lediglich aus einem Wort, die andere hingegen aus drei Wörtern zusammensetze.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat der Inhaber der angegriffenen Marke darüber hinaus die Benutzungseinrede erhoben, zu der ihm das Amt vor Erlass des Beschlusses mitgeteilt hat, dass sie wegen fehlenden Ablaufs der Benutzungsschonfrist noch nicht zulässig sei.

Eine Stellungnahme des Widersprechenden zu der Beschwerde ist nicht eingegangen. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat er geltend gemacht, dass der Anfangsbestandteil der angegriffenen Marke identisch mit der Widerspruchsmarke sei, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Zudem seien die zu vergleichenden Dienstleistungen identisch.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig und teilweise begründet.

1. Auch im Beschwerdeverfahren kann die bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhobene Benutzungseinrede nicht berücksichtigt werden. Die ältere Marke ist selbst Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens gewesen, so dass an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens, also vorliegend der 5. April 2003, tritt (§ 43 Abs. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG). Demzufolge ist die Benutzungsschonfrist auch noch nicht zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde abgelaufen. Unabhängig von der Frage, ob die Benutzungseinrede im Beschwerdeverfahren nochmals erhoben werden müsste, ist sie somit als unzulässig anzusehen.

2. Die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen sind mit Ausnahme von „Werbung“ im Verzeichnis der angegriffenen Marke identisch oder ähnlich.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, sind die Tätigkeiten „Versicherungswesen“, „Finanzwesen“, „Geldgeschäfte“, „Immobilienwesen“ und „Büroarbeiten“ identisch in beiden Verzeichnissen enthalten. Die von der jüngeren Marke weiterhin beanspruchten „Finanzdienstleistungen“ und „Finanzplanung“ fallen unter den Oberbegriff „Finanzwesen“ der Widerspruchsmarke. Insofern ist auch im Hinblick auf diese Tätigkeiten Identität gegeben.

Zwischen „Unternehmensverwaltung“ auf Seiten der Anmeldemarke und „Finanzwesen“ auf Seiten der Widerspruchsmarke besteht mittlere Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, Seite 359, linke Spalte). Teil der Unternehmensverwaltung kann das Finanzwesen sein, so dass sachliche Berührungspunkte zwischen beiden Dienstleistungen vorhanden sind.

Zwischen der Dienstleistung „Geschäftsführung“ der angegriffenen Marke und „Finanzwesen“ der älteren Marke besteht mittlere Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 359, linke Spalte). Da Geschäfte auch im Bereich des Finanzwesens geführt werden können, weisen die beiderseitigen Tätigkeitsfelder Gemeinsamkeiten auf. Im Übrigen ist auch die Ähnlichkeit zwischen „Geschäftsführung“ und „Immobilienvermittlung“, die der Dienstleistung „Immobilienwesen“ der Widerspruchsmarke zuzurechnen ist, zu bejahen (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 361, linke Spalte).

Die von der Markenstelle angenommene Ähnlichkeit im Hinblick auf die Dienstleistung „Werbung“ der jüngeren Marke besteht hingegen nicht. Sie kann zwar im weiteren Sinn eine geschäftliche Angelegenheit darstellen. Allerdings reicht die Zuordnung der zu vergleichenden Dienstleistungen zu einem gemeinsamen sprachlichen Oberbegriff, der aber als solcher in beiden Verzeichnissen nicht enthalten ist, regelmäßig nicht zur Bejahung der Ähnlichkeit aus. Dies gilt jedenfalls

für breit gefächerte, umfangreiche Oberbegriffe mit hohem Abstraktionsgrad (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9, Rdnr. 60 m. w. N.), zu denen auch geschäftliche Angelegenheiten zu zählen sind. Werbung hat in erster Linie den Zweck, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens vorzustellen, anzupreisen und zum Kauf bzw. zur Inanspruchnahme anzuregen. Die dem geschäftlichen Bereich zuzurechnenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, insbesondere „Büroarbeiten“, „Versicherungswesen“, „Finanzwesen“, „Geldgeschäfte“ und „Immobilienwesen“, haben demgegenüber andere Schwerpunkte und wenden sich - anders als Werbung - nicht an die Allgemeinheit, sondern an bestimmte fachlich interessierte Kreise. Insofern wurde beispielsweise die Ähnlichkeit zwischen „Werbung“ und „Büroarbeiten“ als zweifelhaft und zwischen „Werbung“ und „Finanz- und Versicherungswesen“ wegen Zweckverschiedenheit als nicht gegeben angesehen (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 376, rechte Spalte).

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal einzustufen. Die Bezeichnung „INTEGRA“ lässt sich lexikalisch nicht nachgewiesen. Sie erinnert an das Adjektiv „integral“ als Umschreibung für „ein Ganzes ausmachend“ bzw. „vollständig“ oder an das in der Mathematik verwendete Substantiv „Integral“ (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 374). Trotz dieser damit verbundenen Assoziationen ist mit der Widerspruchsmarke ein klar erkennbarer beschreibender Sinngehalt nicht verbunden.

4. Die sich gegenüber stehenden Marken sind unmittelbar verwechselbar. In der angegriffenen Marke besitzt der Bestandteil „Integral“ nicht nur eine selbständig kennzeichnende Stellung (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE), sondern prägt auch ihren Gesamteindruck (vgl. u. a. BGH GRUR 2004, 865 - Mustang). Dies setzt voraus, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrsteilnehmer in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Vorliegend wird die Bezeichnung „Integral“ durch ihre Schriftgröße, ihre Stellung im oberen Bereich der jüngeren Marke und durch die rautenförmige Umrahmung besonders hervorgehoben.

Demgegenüber fällt der weitere Markenbestandteil „Financial - Planning“ wegen seiner Größe und schmucklosen Ausgestaltung nicht so stark auf. Zudem beschreibt er die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen. Aufgrund des Bindestrichs (unabhängig von den zusätzlichen Leerräumen) handelt es sich um einen Gesamtbegriff, dem ein Großteil des Verkehrs die im Deutschen fast gleichlautende Bedeutung „Finanzplanung“ beimessen wird (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seiten 319 und 664). Zudem setzt sich die Wortfolge aus im Inland weitgehend geläufigen Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen. Einen sachlichen Bezug zum Bereich der Finanzplanung weisen alle Dienstleistungen der jüngeren Marke auf. Dies wird teilweise bereits durch ihre Bezeichnung deutlich („Finanzdienstleistungen“, „Finanzwesen“, „Finanzplanung“ oder „Geldgeschäfte“). Auch im Rahmen des Versicherungs- und Immobilienwesens kommt es auf die Finanzplanung an. Zu nennen sind hierbei beispielsweise die Entrichtung der Versicherungsbeiträge, die Höhe und Auszahlung etwaiger Versicherungssummen oder die Finanzierung eines Hauses durch Kredite. Bezüglich Unternehmensverwaltung sowie Geschäftsführung macht die Wortfolge „Financial - Planning“ deutlich, dass das Unternehmen und die Geschäfte auf der Grundlage einer soliden Finanzplanung geführt werden bzw. mit Hilfe dieser Tätigkeiten eine Finanzplanung entwickelt wird. Im Hinblick auf Büroarbeiten kann ihr die Aussage entnommen werden, dass diese Dienstleistungen im Finanzbereich erbracht werden oder finanzplanerischen Zwecken (z. B. Kostenprognosen, Steuerbuchhaltung, Bilanzerstellung) dienen.

Die hinter dem Bestandteil „Integral“ befindliche Graphik in der jüngeren Marke ist zwar deutlich erkennbar, dennoch kommt ihr keine prägende Bedeutung zu. Die Raute weist parallele und aufeinander zulaufende Linien auf, wodurch ein dreidimensionaler Eindruck entsteht. Dies ändert jedoch nichts daran, dass sie vornehmlich den Wortbestandteil „Integral“ umrahmen und hervorheben soll. Demzufolge besitzt die Graphik nur eine schwache Kennzeichnungskraft. Zudem werden zur Bezeichnung einer Marke regelmäßig die Wörter als einfachste und kür-

zeste Bezeichnungsform herangezogen. Dies gilt zumindest für die klangliche Verwechslungsgefahr (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 296).

Damit stehen sich die Bezeichnungen „Integral“ und „INTEGRA“ gegenüber. Beide unterscheiden sich lediglich dadurch, dass erstgenannte zusätzlich den Buchstaben „I“ am Ende aufweist. Es ist zwar nicht zu verkennen, dass das Wort „Integral“ - wie oben bereits ausgeführt - einen Sinngehalt aufweist, der der Gefahr von Verwechslungen entgegenwirken kann. Hierbei kommt es jedoch maßgeblich darauf an, ob er sich für den Verkehr deutlich aufdrängt (vgl. BGH GRUR 1967, 246 - Vitapur). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da „Integral“ mehrere Bedeutungen haben kann. Zudem fallen Abweichungen am Wortende weniger auf (vgl. BGH GRUR 1966, 432 - Epigran I). Auch ist der Konsonant „I“ als solcher klangschwach und führt zu keiner Änderung der Silbenzahl. Zwar bewirkt er, dass die Bezeichnung „Integral“ eher auf der letzten Silbe betont wird, während beim Wort „INTEGRA“ die Betonung mehr auf der zweiten Silbe liegt. Jedoch reicht eine unterschiedliche Aussprache der Silben für sich alleine zur phonetischen Abgrenzung nicht aus. Folglich ist angesichts der fast vollständigen Identität der Vergleichszeichen eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen.

5. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind nicht erkennbar. Insbesondere weist die Widerspruchsmarke „INTEGRA“ bzw. die wesensgleiche Bezeichnung „Integral“ keinen Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke auf. Weder gibt es hierfür entsprechende Belege noch ist hierzu seitens des Widersprechenden etwas vorgetragen worden. Weitere Unterfälle der assoziativen Verwechslungsgefahr kommen vorliegend ebenfalls nicht in Betracht.

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

gez.

Unterschriften