



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 546/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Oktober 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 020 051

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2012

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 22. Juli 2011 wird aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für folgende, noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angeordnet worden ist:

Dienstleistungen eines Maklers in den Bereichen Versicherungswesen und Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Maklers betreffend Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume; Beratung hinsichtlich der Vorbereitung von Bauvorhaben unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, soweit in Klasse 36 enthalten; Versicherungsberatung; Vermittlung von Versicherungen; Vermittlung von Immobilientausch; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch in über das Internet erbrachter Weise, bei sämtlichen Dienstleistungen ausgeschlossen Dienstleistungen der Ausgabe, Zeichnung und Platzierung von Wertpapieren.

Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 18. September 2009 eingetragene und am 23. Oktober 2009 veröffentlichte Wortmarke 30 2009 020 051

AMAMIS

eingetragen für die, nach teilweiser Zurückweisung des Widerspruchs und Teilverzicht noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen:

Klasse 36:

Dienstleistungen eines Maklers in den Bereichen Versicherungswesen und Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Maklers betreffend Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume; Beratung hinsichtlich der Vorbereitung von Bauvorhaben unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, soweit in Klasse 36 enthalten; Dienstleistungen eines Maklers betreffend Darlehen; Versicherungsberatung; Beratung hinsichtlich Investmentgeschäften; finanzielle Beratung hinsichtlich betrieblicher Altersversorgung; finanzielle Beratung hinsichtlich Erbschaftsoptimierung; Kreditvermittlung; Vermittlung von Versicherungen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von In-

vestmentgeschäften; Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen; Vermittlung von Finanzierungen; Vermittlung von Beteiligungen; Vermittlung von Immobilitätsaustausch; Vermittlung von Leasingverträgen; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch in über das Internet erbrachter Weise, bei sämtlichen Dienstleistungen ausgeschlossenen Dienstleistungen der Ausgabe, Zeichnung und Platzierung von Wertpapieren

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke IR 1 008 093

EMANIS

eingetragen für die Dienstleistungen:

36:

Services of an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS), namely collective fund management services, investments in transferable security funds, financial portfolio management services, investment and capital placement services; services for issuing, subscription and investing securities; services of a mutual fund, namely collective fund management services, investments in transferable security funds, financial portfolio management services, investment and capital placement services; services for issuing, subscription and investing securities.

Mit Beschluss vom 22. Juli 2011 hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 und folgende Dienstleistungen der Klasse 36: „Vorbereitung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem Namen für fremde Rechnung, soweit in Klasse 36 enthalten; Verwaltung von Ferienhäusern; Verwaltung von Ferienwohnungen; Verwaltung von

Gästezimmern“ zurückgewiesen. Im Übrigen hat sie dem Widerspruch stattgegeben und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen.

Die Löschung hat sie damit begründet, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich sei und die maßgeblichen Dienstleistungen zum Teil identisch, zum Teil in unterschiedlichem Grad ähnlich seien. Im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 36 sei von einer nicht zu geringen Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs, zu dem sowohl Fachverkehrskreise als auch Endverbraucher gehörten, auszugehen. Die Widerspruchsmarke sei registriert für Dienstleistungen eines Investmentfonds, insofern bestehe Ähnlichkeit bzw. teilweise Identität mit den weiteren für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 36, soweit diese im Zusammenhang stehen mit: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäften und Immobilienwesen, Dienstleistungen eines Maklers betreffend Immobilien, Finanzgeschäfte, Versicherungen sowie Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen, Leasingverträgen etc.. Die Zeichen seien trotz der unterschiedlichen Anfangsvokale klanglich ähnlich. Da die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen auch mündlich abgefragt würden, sei eine Verwechslungsgefahr auch im Hinblick auf den Aufmerksamkeitsgrad des Verkehrs somit nicht auszuschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke. Sie meinen, die Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen sei zu hoch bewertet worden, da die Widerspruchsmarke auf den Handel mit dem eigenen Finanzprodukt ohne Endkundenkontakt gerichtet sei und weil der Makler dem (End-)Kunden mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke im Sinne einer treuhänderischen Sachverwaltung lediglich beratend zur Seite stehe, ohne ihm eigene Produkte anzubieten. Ein Investmentfond lege beispielsweise Sicherheiten auf und stelle diese für Zeichnungszwecke bereit, wohingegen der Finanzmakler diese an Endkunden vermittele. Die Regeln für „Organismen“ wie OGAW, SICAV, WpHG und BaFin untersagten es, dass sich eine Investmentgesellschaft als Makler betätige. Eine OGAW sei auch nicht mit einer Bank gleichzusetzen. Es gebe daher keine Über-

schneidungen zwischen den zu vergleichenden Dienstleistungen. Es bestehe auch kein Ergänzungsverhältnis, insbesondere sei die eine nicht unverzichtbar für die andere. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Verkehrs bei hochwertigen Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kapitalanlagen höher sei.

Eine Zeichenähnlichkeit läge ebenfalls nicht vor, da die Marken aufgrund des Wortanfangs „E“ und „A“, der unterschiedlichen Endsilben „NIS“ und „MIS“ sowie der Konsonantendoppelung „M“ in „AMAMIS“ klanglich unterschiedlich seien. Die klangliche Ähnlichkeit sei im Übrigen zu vernachlässigen, weil bei der Erbringung der Dienstleistungen stets eine schriftliche Dokumentation erfolge.

Am 25. September haben die Inhaber der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung auf verschiedene Dienstleistungen der Klasse 36 verzichtet und hinsichtlich der verbleibenden Dienstleistungen der Klasse 36 eine Beschränkung vorgenommen, der zufolge am Ende des Verzeichnisses der Zusatz eingefügt wurde:

„bei sämtlichen Dienstleistungen ausgeschlossen Dienstleistungen der Ausgabe, Zeichnung und Platzierung von Wertpapieren“.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen nunmehr,

die angefochtene Entscheidung des DPMA aufzuheben, soweit die Marke gelöscht worden ist und soweit die ursprünglich eingetragenen Dienstleistungen noch verfahrensgegenständlich sind, und den Widerspruch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Widerspruchsverfahren nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Ansicht vertreten, dass die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit den für die angegriffene Marke unter Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen ähnlich seien. Wegen der großen Zeichenähnlichkeit bestehe daher Verwechslungsgefahr.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der Akte des DPMA zur angegriffenen Marke Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.

1.

Infolge des in der mündlichen Verhandlung erklärten Teilverzichts gem. § 48 Abs. 1 MarkenG hat sich das Beschwerdeverfahren teilweise in der Hauptsache erledigt. Die Rechtswirkungen des Teilverzichts treten unmittelbar mit der Erklärung ein (vgl. AmtlBegr, S 88; BGH GRUR 2001, 337, 339 - EASYPRESS; GRUR 2008, 714 (Nr. 35) - idw; GRUR 2008, 719 (Nr. 32) - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH GRUR 2011, 654 (Nr. 14) - Yoghurt-Gums; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 48 Rd. 3, 8).

2.

Im Hinblick auf die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen stehen, nämlich

„Dienstleistungen eines Maklers betreffend Darlehen; Beratung hinsichtlich Investmentgeschäften; finanzielle Beratung hinsichtlich betrieblicher Altersversorgung; finanzielle Beratung hinsichtlich Erbschaftsoptimierung; Kreditvermittlung; Vermittlung von Vermö-

gensenanlagen in Fonds; Vermittlung von Investmentgeschäften; Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen; Vermittlung von Finanzierungen; Vermittlung von Beteiligungen; Vermittlung von Leasingverträgen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch in über das Internet erbrachter Weise, bei sämtlichen Dienstleistungen ausgeschlossen Dienstleistungen der Ausgabe, Zeichnung und Platzierung von Wertpapieren“

besteht Verwechslungsgefahr zumindest mit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung

„services for issuing, subscription and investing securities“

nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weshalb die angegriffene Marke insoweit nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

Für die Übrigen noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 36 besteht keine Verwechslungsgefahr.

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. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf die maßgeblichen Verkehrskreise wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.). Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit, 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.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast; BGH GRUR 2010, 1103 (Nr. 37) - Pralinenform II; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 19) - Kappa/KAPPA).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke und ist daher Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Kennzeichnungskraft ist die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 497). Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher wird die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 18, 24) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 20) - Lloyd Schuhfabrik; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 18) - Canon; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo). Durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind Marken, die von Haus aus, also unabhängig von ihrer Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 128; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 532; vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - Lloyd Schuhfabrik).

Da es sich bei der Widerspruchsmarke um einen Phantasiebegriff handelt und keine Tatsachen, für eine besondere Verkehrsbekanntheit durch Benutzung vortragen und glaubhaft gemacht worden sind, ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich.

b) Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen Fachverkehrskreise, Handel und Endverbraucher mit relativ hohem Aufmerksamkeitsgrad, da es sich bei den von den Marken erfassten Produkten um spezialisierte Dienstleistungen handelt, die für ihre Nutzer erhebliche finanzielle Folgen haben können (vgl. EuG T-220/11 - fair credit/FERCREDIT).

c) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22 - 29) - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW). Die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Vertriebswege, Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind daher relevante Gesichtspunkte. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen wäre (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW).

aa) Zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen

„Dienstleistungen eines Maklers betreffend Darlehen; Beratung hinsichtlich Investmentgeschäften; finanzielle Beratung hinsichtlich betrieblicher Altersversorgung; finanzielle Beratung hinsichtlich Erbschaftsoptimierung; Kreditvermittlung; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Investmentgeschäften; Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen; Vermittlung von Finanzierungen; Vermittlung von Beteiligungen; Vermittlung von Leasingverträgen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen auch in über das Internet erbrachter Weise, bei sämtlichen Dienstleistungen ausgeschlossen Dienstleistungen der Ausgabe, Zeichnung und Platzierung von Wertpapieren“

und der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung

„services for issuing, subscription and investing securities“

besteht eine mittlere Ähnlichkeit. Es kann daher dahin stehen, ob auch die übrigen für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen eines Investmentfonds (hier: UCITS/OGAW) mit diesen Dienstleistungen der Klasse 36 ähnlich sind.

Unter „services for issuing, subscription and investing securities“ versteht man Dienstleistungen der Emission, Platzierung und Zeichnung von Wertpapieren. Emission (engl. „Issue“) bezeichnet die Ausgabe von Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt (Gabler, Fachbegriffe Finanzierung und Kapitalanlagen - Englisch/Deutsch, S. 495; Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 466). Zu den Wertpapieren zählen insbesondere Aktien und Anleihen (näher: Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 1603; vgl. auch § 1 Abs. 11 Nr. 1 - 4 KWG; § 2 Abs. 1 WpHG). Platzierung ist die gezielte Unterbringung der Emission am Markt (Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 1170). Zeichnung

(engl.: „Subscription“) ist eine Vereinbarung über die Absicht, neu emittierte Wertpapiere zu kaufen (Gabler, Fachbegriffe Finanzierung und Kapitalanlagen - Englisch/Deutsch, S. 1034).

Die Emission dient in erster Linie der Kapitalbeschaffung (Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 117). Zu den Dienstleistungen der Emission zählen - ohne dass es einer gesonderten Erwähnung im Verzeichnis bedürfte - auch vorbereitende und beratende Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Emission einschließlich der Herausgabe eines Emissionsprospekts und sonstiger Nebenleistungen soweit diese in unmittelbarem Zusammenhang mit der Emission stehen.

Bei der Bestimmung der Produkte, für die ein Zeichen Schutz genießt, ist von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 70). Im Gegensatz zu den Übrigen für die Widerspruchsmarke in der Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen ist der Erbringer der Dienstleistung „services for issuing, subscription and investing securities“ im Verzeichnis nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind die Dienstleistungen „services for issuing, subscription and investing securities“ nicht auf die Erbringung durch einen Investmentfond oder eine OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) beschränkt. Auszugehen ist nämlich von der konkreten, wörtlichen Fassung des Verzeichnisses, das weder in der französischen noch in der englischen oder spanischen Fassung eine derartige Beschränkung auf einen bestimmten Dienstleistungserbringer enthält. Die für die übrigen unter der Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen bestehende Einschränkung auf die Dienstleistungen einer OGAW/UCITS (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) darf nicht gegen den Wortlaut des Verzeichnisses auch auf andere Dienstleistungen ausgedehnt werden. Eine derartige Relativierung des Verzeichnisses mit der Begründung, Inhalt oder Ausgestaltung der Marke legten es nahe, dass eine andere Fassung des Verzeichnisses beabsichtigt gewesen sei, wäre unzulässig (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 71). Aus die-

sem Grunde sind die genannten Emissions-, Platzierungs- und Zeichnungsdienstleistungen dem Dienstleistungsvergleich ohne weitere Beschränkungen zugrunde zu legen. Entgegen der Auffassung der Inhaber der angegriffenen Marke ergibt sich eine Beschränkung von „services for issuing, subscription and investing securities“ auf Dienstleistungen einer Investmentgesellschaft auch nicht aus sonstigen Rechtsvorschriften, weil Emissions-, Platzierungs- und Zeichnungsdienstleistungen nicht nur von einer Investmentgesellschaft bzw. einer OGAW, sondern auch von anderen Finanzdienstleistern erbracht werden können.

Eine Emission von Wertpapieren kann als so genannte Selbstemission durch das emittierende Unternehmen selbst erfolgen oder im Wege der Fremdemission durch ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten (vgl. näher: Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 466, 468, 473, 475; Wierichs/Smets, Gabler Kompakt Lexikon - Bank und Börse, 5. Aufl. S. 80 f.). Die Selbstemission kommt häufig bei Kreditinstituten vor. Bei der Selbstemission übernimmt der Emittent selbst in eigener Verantwortung die Begebung und Platzierung seiner Wertpapiere. Auch bei der Fremdemission kann die eingeschaltete Bank ihre Tätigkeit auf die eines Geschäftsbesorgers beschränken, so dass sich ihre Funktion auf Zeichnungs-, Vermittlungs- und Verwaltungstätigkeiten beschränkt (vgl. Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 468). Dienstleistungen der Emission und Platzierung, zu denen - wie dargelegt - neben der Vorbereitung der Emission und der Vermittlung der Wertpapiere an Erwerber auch beratende Tätigkeiten im Vorfeld der Emission sowie die Herausgabe von Emissionsprospekten zählen, können daher auch von Kreditinstituten erbracht werden. Kunde dieser Dienstleistungen können zum einen das emittierende Unternehmen, zum anderen die potentiellen Erwerber der Wertpapiere sein.

Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen, zu denen u. a. die Finanzberatung, die Vermittlung von Wertpapieren, Finanzierungen, (Unternehmens)-beteiligungen und Darlehen sowie finanzielle Beratungsdienstleistungen gehören, können von verschiedenen Finanzdienstleistern, insbesondere auch von Kreditinstituten und damit von den gleichen Personen bzw. Unternehmen angeboten werden, wie Emissionsdienstleistungen. Gleiches gilt für die Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds und die Vermittlung von Investmentgeschäften. Es ist sogar typisch, dass Kreditinstitute in allen genannten Bereichen tätig werden. Die von den Inhabern der angegriffenen Marke angesprochene „Dienstleistungskette“ (Investmentgesellschaft - Banken - Makler - Endkunde) mag daher in dieser Form existieren, zwingend ist sie jedoch nicht. Vielmehr kann es auch zu einem direkten Kontakt zwischen dem Kreditinstitut und dem Kunden kommen.

Im Übrigen ist die Erbringung der für die angegriffene Marke noch eingetragenen Finanzdienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen betreffend Darlehen im Verzeichnis der angegriffenen Marke weder bei der Anmeldung noch in der mündlichen Verhandlung auf die Tätigkeit eines Maklers beschränkt worden, so dass beim Ähnlichkeitsvergleich ohnehin keine Beschränkung auf die Tätigkeit eines (Finanz-)maklers zugrunde gelegt werden kann. Entgegen der Auffassung der Inhaber der angegriffenen Marke können die zu vergleichenden Dienstleistungen daher von ein und demselben Unternehmen, insbesondere von Kreditunternehmen erbracht werden.

Neben dieser personellen Verknüpfung bestehen aber auch inhaltliche Verknüpfungen. Wenn ein Unternehmen bspw. über die Emission von Aktien nachdenkt, so steht dahinter oft die Notwendigkeit, dem Unternehmen Kapital zu verschaffen (Büschgen, Das kleine Börsen-Lexikon, 22. Aufl., S. 117). In diesem Zusammenhang kann demnach auch die Vermittlung oder Gewährung von Darlehen von Bedeutung sein. Eine Beratung über Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung wird daher häufig sowohl eine Beratung über die Emission von Wertpapieren als auch über die Beschaffung von Krediten beinhalten. Umgekehrt wird sich ein

Kunde, der auf der Suche nach einer Kapitalanlage ist, von einem Kreditinstitut umfassend über verschiedene Anlagemöglichkeiten beraten lassen. Hierzu zählen sowohl die allgemeine Beratung hinsichtlich Investmentgeschäften, des Erwerbs von Unternehmensbeteiligungen, Altersversorgung oder Erbschaftsoptimierung als auch die Beratung betreffend die Zeichnung bzw. den Erwerb ganz konkreter Wertpapiere, an deren Emission das Kreditinstitut u. U. mitwirkt. Demzufolge können die zu vergleichenden Dienstleistungen von denselben Personen bzw. Unternehmen erbracht werden und zudem auch in einem Ergänzungsverhältnis stehen. Daran ändert die von den Anmeldern am Ende des Verzeichnisses aufgenommene Beschränkung nichts.

Auch wenn nicht von einem unkritischen Abnehmer ausgegangen werden kann, sondern von einem interessierten Kunden, der wegen der Tragweite von Finanzdienstleistungen eine höhere Aufmerksamkeit zeigen wird, sind die genannten Dienstleistungen wegen der dargestellten personellen und inhaltlichen Verknüpfungen von zumindest mittlerer Ähnlichkeit.

bb) Im Hinblick auf die weiteren noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke nach der Beschränkung des Verzeichnisses noch eingetragen ist, nämlich:

Dienstleistungen eines Maklers in den Bereichen Versicherungswesen und Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Maklers betreffend Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume; Beratung hinsichtlich der Vorbereitung von Bauvorhaben unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, soweit in Klasse 36 enthalten; Versicherungsberatung; Vermittlung von Versicherungen; Vermittlung von Immobilientausch; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; sämtliche vorge-

nannten Dienstleistungen auch in über das Internet erbrachter Weise, bei sämtlichen Dienstleistungen ausgeschlossen Dienstleistungen der Ausgabe, Zeichnung und Platzierung von Wertpapieren

besteht demgegenüber keine hinreichende Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Wenngleich Dienstleistungen der Immobilienvermittlung mit Finanzdienstleistungen ähnlich sein können (vgl. BPatG 33 W (pat) 15/00; BPatG 33 W (pat) 4/04; BPatG 33 W (pat) 56/03), ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke nicht ganz allgemein für Finanzgeschäfte jeder Art eingetragen ist, sondern für einen speziellen Bereich, nämlich Dienstleistungen der Emission, Platzierung und Zeichnung von Wertpapieren einerseits sowie spezielle Dienstleistungen einer OGAW andererseits. Diese speziellen Finanzdienstleistungen unterscheiden sich von den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen eines Maklers, Vermittlers oder Beraters im Immobilien- und Versicherungswesen, so dass allenfalls eine ganz geringfügige Ähnlichkeit anzunehmen ist.

d) Die zu vergleichenden Zeichen weisen zumindest eine durchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Da Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken, ist die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander gegenüberstehenden Zeichen nach der Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungsgehalt zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo). Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung der Gesamteindruck maßgeblich, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 19) - ZIRH/ SIR; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 17) - Malteserkreuz).

Zu vergleichen sind die Zeichen:

A-MA-MIS

E-MA-NIS.

Beide Zeichen bestehen aus drei Silben. Als vokale Klangfolgen stehen sich „A-A-I“ und „E-A-I“ gegenüber. Es besteht somit eine Übereinstimmung in den letzten beiden Vokalen „A-I“, aber ein Unterschied in den Anfangsvokalen „A“ und „E“. Die mittlere Silbe („MA“) ist identisch, die Endsilben („MIS“/„NIS“) unterscheiden sich durch ein „M“ einerseits und ein „N“ andererseits.

aa) Die Zeichen können begrifflich nicht verglichen werden, da es sich um Phantasiebegriffe ohne eigenständigen Bedeutungsgehalt handelt.

bb) Die Zeichen sind klanglich ähnlich. Dabei kommt es bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks einer Marke weniger auf einzelne Laute als vielmehr auf das Gesamtklangbild an, das nicht die Summe einzelner Lautmerkmale ist, sondern eine Klanggefüge sich gegenseitig beeinflussender Laute (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 234). Der Unterschied in der letzten Silbe („MIS“ und „NIS“) ist vernachlässigbar, da es sich bei den Konsonanten „M“ und „N“ um sehr klangschwache Konsonanten handelt, die beide zu den Verschluss- und Nasenlauten zählen. Insbesondere in den Endsilben „MIS“ und „NIS“, die keine begriffliche Bedeutung haben, wird der Verkehr den Unterschied daher nicht wahrnehmen. Dies gilt aufgrund des identischen Vokals „A“ erst recht im Rahmen der Silbenabfolge „MAMIS“ und „MANIS“. Dem steht der Umstand, dass es bei der

angegriffenen Marke zu einer Klangdoppelung kommt, nicht entgegen, weil der Verkehr diesen allein durch die hochgradig ähnlichen Buchstaben „N“ und „M“ bedingten Unterschied gar nicht wahrnehmen wird. Klanglich unterschiedlich sind jedoch die Anfangsvokale „A“ und „E“. Sofern ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke englisch und damit deren Anfangsvokal wie ein „Ä“ ausspricht, ähneln sich die Vokale zwar. In der deutschen Aussprache handelt es sich jedoch einerseits um einen hellen („E“) und andererseits um einen dunklen Vokal („A“). Zwar weisen die Inhaber der angegriffenen Marke zu Recht darauf hin, dass Wortanfänge in der Regel stärker beachtet werden als Wortendungen (vgl. BGH GRUR 2002, 1067 (1070) - DKV/OKV; BGH GRUR 2003, 1047 (1049) - Kellogg's/Kelly's; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 237 m. w. N.). Dies führt aber nicht zwingend zum Ausschluss einer Zeichenähnlichkeit. Maßgeblich ist vielmehr der Gesamteindruck der Zeichen, weshalb bei hinreichenden Ähnlichkeiten im weiteren Silbenverlauf trotz unterschiedlicher Anfangsbuchstaben eine Zeichenähnlichkeit vorliegen kann (vgl. BGH GRUR 1993, 972 (974) - Sana/Schosana; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BPatGE 6, 247 Kawoti/Sarotti; EuG GRUR Int 2007, 55 (Nr. 65 - 66) - ARMAFOAM (bestätigt durch EuGH, C-514/06 ARMAFOAM); BPatG 29 W (pat) 34/05 - VATAN/SatAn; BPatG 33 W (pat) 132/01 AXSON/EXXON; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 237). So liegt es hier, denn die zu vergleichenden Zeichen sind bis auf den Anfangsbuchstaben nahezu identisch, weil der Verkehr - wie dargelegt - den Unterschied zwischen den Elementen „MAMIS/MANIS“ nicht wahrnehmen wird. Dies gilt insbesondere, weil es sich um Phantasiebegriffe handelt, bei denen der Verkehr sich nicht an einem ihm bekannten Begriff orientieren kann.

cc) Auch in schriftbildlicher Hinsicht sind die Zeichen einander ähnlich. Die Silbenfolgen „MAMIS“ und „MANIS“ unterscheiden sich nur durch die Buchstaben „M“ und „N“, deren Verlauf und Höhen sich sehr ähneln. Insbesondere in einer Wortmitte, die von identischen Vor- („MA“) und Folgesilben („IS“) umrahmt ist, überlagern die Übereinstimmungen den geringfügigen bildlichen Unterschied der

beiden Buchstaben „M“ und „N“. Auch in schriftbildlicher Hinsicht vermag der durch die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben begründete Zeichenunterschied, deren Gemeinsamkeiten nicht aufzuwiegen, da auch insoweit der Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich ist. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr kein genaues Bild der beiden Marken vor Augen haben wird, weil ihm beide Marken nicht unbedingt gleichzeitig begegnen, so dass er auf seine ungenaue Erinnerung beschränkt ist. Daran ändern auch im Bereich des Finanzwesens bestehende schriftliche Dokumentationspflichten (vgl. § 43 Abs. 2a WpHG; § 14 Abs. 6 WpDVerDV) nichts. Zum einen gelten die Dokumentationspflichten für Privatkunden, die Dienstleistungen können sich aber auch an Unternehmer richten. Zum anderen wird der Verkehr in schriftlichen Dokumentationen normalerweise nicht gleichzeitig beide Markenzeichen vorfinden, die hier zu vergleichen sind, so dass es letztlich auf das undeutliche Erinnerungsbild ankommt. Im Übrigen käme eine Neutralisierung der klanglichen Übereinstimmung durch visuelle Unterschiede nach der Rspr. des BGH nur in Betracht, wenn die mit dem Zeichen versehenen Waren regelmäßig nur auf Sicht erworben werden (BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 31) - Kappa/KAPPA), was für die hier maßgeblichen Dienstleistungen nicht zutrifft.

e) Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, einer mittleren Zeichenähnlichkeit und einer, im Hinblick auf die unter Ziffer 2. c) aa) genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und Kapitalanlagen stehen mittleren Dienstleistungsähnlichkeit, wird der Verkehr, trotz eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrads zu Verwechslungen neigen, weil er davon ausgehen könnte, dass diese Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Für die übrigen unter Ziff. 2. c) bb) genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Bezug zu Immobilien- und Versicherungswesen genügt die allenfalls geringfügige Ähnlichkeit der Dienstleistungen angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, der mittleren Zeichenähnlichkeit und dem hohen Aufmerksamkeitsgrad des Verkehrs demgegenüber nicht, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

3.

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

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI