



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 56/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 28 548**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 28 548

**EMF EuropMed Finanzberatung GmbH**

für

Büroarbeiten; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der am 1. Februar 2000 eingetragenen Wortmarke 399 40 389

**EMF**

für

Finanzwesen, insbesondere Finanzdienstleistungen in der Form von Investmentbankdienstleistungen, Wertpapiere als Kapitalanlage, Wertpapiervermittlung und Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung und Beratung, Marktforschung und -untersuchung für alle vorgenannten Dienstleistungen.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat der anwaltlich nicht vertretene Markeninhaber mehrfach die Frage aufgeworfen, ob die Widersprechende ihre Marke in Deutschland überhaupt benutzt und ob diese bekannt sei. Dies sei seines Erachtens zu verneinen.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes unter Zurückweisung des Widerspruchs im übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, nämlich für die Dienstleistungen

"Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen".

Nach Auffassung der Markenstelle ist die vom Markeninhaber erhobene Nichtbenutzungseinrede unbeachtlich, da die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei. Zwischen den Marken bestehe teilweise die Gefahr von Verwechslungen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal. Die von der Löschanordnung betroffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit den für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen identisch oder unbedenklich ähnlich, sodass bereits ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr ausreiche. Der an erster Stelle der angegriffenen Marke stehende Bestandteil "EMF" präge deren Gesamteindruck, zumal der weitere Bestandteil "Finanzberatung" rein beschreibend und somit schutzunfähig sei und daher ebenso wie die Bezeichnung der Gesellschaftsform außer Betracht

bleiben könne. Klangliche Verwechslungen seien daher unvermeidlich. Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien keine verwechslungsrelevanten Gemeinsamkeiten mit den Dienstleistungen der Widersprechenden festzustellen, sodass insoweit eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grunde ausscheide.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Zur Begründung führt er aus, dass sich die Marken wegen der in der jüngeren Marke zusätzlich vorhandenen Wortbestandteile offensichtlich voneinander unterscheiden. Insbesondere werde die jüngere Marke in keinem Schriftstück auf die drei Anfangsbuchstaben abgekürzt. Es gebe zahlreiche andere Namen oder Firmen, die sogar über gleiche Namensteile verfügten, zum Beispiel "Compuserve", "Compudent" usw. Auch der in den beiderseitigen Dienstleistungsverzeichnissen zum Ausdruck kommende Tätigkeitsbereich der Beteiligten sei unterschiedlich. Die Haupttätigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke liege in der Versicherungs-, Immobilien- und Darlehensvermittlung. Nur in geringem Umfang vermittele er Investmentfonds. Er erbringe jedoch nicht Investmentbankdienstleistungen, Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung oder Marktforschung. Er berate nahezu ausschließlich Ärzte, sodass auch die Klienten unterschiedlich seien. Außerdem sei er mit seinem kleinen Unternehmen nur im oberbayerischen Raum und in München tätig.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der Marke 399 40 389 insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt wörtlich,

"die Marke Nr.: 300 28 548 für alle Waren und Dienstleistungen aus dem Markenregister zu löschen".

Nach ihrer Auffassung liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor. Es bestehe insgesamt eine Dienstleistungsidentität sowie -ähnlichkeit, was insbesondere für die Dienstleistung "Finanzwesen" gelte. Der Markeninhaber bestreite eine Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit auch nicht explizit, sondern stelle nur auf den tatsächlichen Tätigkeitsbereich ab. Wesentlicher und somit prägender Bestandteil der jüngeren Marke sei die Buchstabenkombination "EMF". Der Zusatz "Finanzberatung" sei beschreibend und schutzunfähig, während die Bezeichnung der Gesellschaftsform "GmbH" in den Hintergrund rücke. Der Verkehr neige dazu, mehrgliedrige Marken mit dem prägenden Bestandteil verkürzt zu benennen. Dies werde im vorliegenden Fall dadurch verstärkt, dass das Buchstabenkürzel auch optisch, etwa im Briefkopf des Markeninhabers, hervorsteche. Auf Grund der Identität in diesem Bestandteil sei sowohl von einer schriftbildlichen, klanglichen wie auch begrifflichen Verwechslungsgefahr auszugehen. Im übrigen sei die vom Markeninhaber erhobene Nichtbenutzungseinrede mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist unbeachtlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist nicht begründet.

a) Soweit der Markeninhaber in seinem Widerspruchs- und Beschwerdevorbringen mehrfach bezweifelt hat, ob die Widerspruchsmarke in Deutschland überhaupt benutzt wird, kann es dahinstehen, ob dieses Vorbringen als Nichtbenut-

zungseinrede i.S.d. § 43 Abs. 1 MarkenG auszulegen ist. Jedenfalls wäre eine solche Einrede zur Zeit nicht zulässig, da die Widerspruchsmarke erst am 1. Februar 2000 eingetragen wurde und der in dieser Bestimmung vorausgesetzte Ablauf der sogenannten Benutzungsschonfrist von fünf Jahren seit der Eintragung der Widerspruchsmarke bzw. seit Beendigung eines gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahren noch nicht eingetreten ist. Die Widersprechende hatte daher nicht gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft zu machen.

b) Im Umfang der von der Markenstelle ausgesprochenen Löschungsanordnung besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, 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 2001, 544, 545 - BANK 24 m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte als normal zu beurteilen.

bb) Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen liegen, soweit sie von der Löschungsanordnung des angefochtenen Beschlusses betroffen sind, teilweise im Identitätsbereich, im Übrigen im engeren Ähnlichkeitsbereich.

Die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" werden von dem für die ältere Marke geschützten Dienstleistungsbegriff "Finanzwesen, insbesondere ..." erfasst, so dass insoweit eine Identität der Dienstleistungen besteht.

Mit dieser Dienstleistung der Widerspruchsmarke ist außerdem die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung "Versicherungswesen" hochgradig ähnlich, da zahlreiche wirtschaftliche Berührungspunkte zwischen Finanz- und Versicherungswesen bestehen. Dies gilt zunächst für die vom Versicherungswesen erfassten Kreditversicherungen, die einen engen Bezug zum Finanzwesen aufweisen. Teilweise überschneiden sich auch die Erbringer von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. So erbringt z.B. die A... AG seit der Übernahme der D... selbst Bankdienstleistungen. Außerdem verfolgen die von Versicherungsunternehmen angebotenen Lebensversicherungen mit der Altersvorsorge den gleichen Zweck wie zahlreiche von Banken angebotene Rentensparverträge und sonstige Sparformen zur Alterssicherung. Insoweit stehen sich die beiderseitigen Dienstleistungen auch in einem Konkurrenz- bzw. Alternativverhältnis gegenüber. Was die Anlage von Kundengeldern betrifft, so entsprechen sich die bei (Lebens-)Versicherungen und im Finanzwesen erforderlichen Tätigkeiten ebenfalls.

Schließlich ist auch der für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistungsbegriff "Immobilienwesen" eng mit Finanzwesen verzahnt. Denn Banken bieten nicht nur Immobilienfinanzierungen und Immobilienfonds an, sondern bewerben in ihren Geschäftsstellen häufig auch die von ihnen finanzierten Neubauvorhaben ebenso wie Gebrauchtimmobilien, so dass sie auch die unter Immobilienwesen fallende Immobilienvermittlung erbringen.

Soweit der Inhaber der jüngeren Marke hiergegen einwendet, dass der Tätigkeitsbereich der Beteiligten unterschiedlich sei, insbesondere der Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Darlehen für An-

gehörige medizinischer Berufe im oberbayrischen Raum liege, während die Widersprechende im Investmentbankgeschäft, Wertpapierhandel und der Vermögensverwaltung tätig sei, vermag dies am festgestellten Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen nichts zu ändern. Das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG ist ein registerrechtliches Verfahren, in dem die Verwechslungsgefahr allein anhand der Marken mit ihren im Register eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen zu prüfen ist. Daher spielt es keine Rolle, ob die Beteiligten die für sie eingetragenen Dienstleistungen überhaupt und ggf. in welchem Umfang erbringen. Solange die Benutzung der Widerspruchsmarke mangels Erhebung oder Zulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede nicht in Frage steht, wie hier (s.o. a)), ist die Ähnlichkeit der Dienstleistungen nur anhand der für die Marken eingetragenen, u.U. weit gefassten Oberbegriffe zu beurteilen.

cc) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Zwar unterscheiden sich die Marken deutlich, wenn sie in ihrer Gesamtheit verglichen werden, da der nur aus den Buchstaben "EMF" bestehenden Widerspruchsmarke zusätzlich die unübersehbaren weiteren Bestandteile "EuropMed Finanzberatung GmbH" der jüngeren Marke gegenüberstehen. Allerdings prägt die in beiden Marken identisch vorhandene Buchstabenfolge "EMF" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke, so dass eine Verwechslungsgefahr allein aufgrund der Übereinstimmung in diesem Bestandteil in Betracht kommt.

Grundsätzlich ist allein von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es in der Regel 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 (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 367 ff., m.w.N.).

Dies ist beim Bestandteil "EMF" innerhalb der jüngeren Marke der Fall. Hierfür spricht vor allem, dass die jüngere Marke insgesamt über mindestens vier aneinander gereihte Wort- bzw. Buchstabenelemente verfügt. Wegen der Zweiteiligkeit von "EuropMed" (aufgrund der Binnengroßschreibung) sind es im Grunde sogar fünf Bestandteile, die der Marke mit zusammen 29 Buchstaben eine für Kennzeichnungen außerordentliche Länge und Umständlichkeit verleihen. Zudem enthält der Bestandteil "EMF" die Anfangs- und Großbuchstaben der nachfolgenden Worte "EuropMed Finanzberatung", die im Hinblick auf den abschließenden Gesellschaftszusatz "GmbH" erkennbar den Firmenkern bilden. Die Buchstabenfolge "EMF" hat daher eine Art Stellvertreter- bzw. Repräsentationsfunktion. Hinzu kommt die dominierende Stellung von "EMF" am Markenanfang, die besonders zur Verkürzung der langen "Rest-" Marke auf diesen Bestandteil einlädt. Damit prägt der Bestandteil "EMF" den Gesamteindruck der jüngeren Marke. Insbesondere ist in erheblichen Umfang damit zu rechnen, dass die jüngere Marke jedenfalls im mündlichen Verkehr allein mit diesem Bestandteil verkürzend benannt wird. Da er mit der Widerspruchsmarke vollkommen übereinstimmt, ist somit von einer Identität der Marken bzw. ihrer prägenden Bestandteile auszugehen.

Die Markenstelle hat damit, jedenfalls im Ergebnis, zu Recht eine teilweise Verwechslungsgefahr festgestellt und insoweit die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Die Beschwerde des Markeninhabers war daher zurückzuweisen.

2. Auch die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet.

a) Der Senat hat zwar Zweifel, ob sich die Widersprechende überhaupt der Beschwerde des Markeninhabers anschließen wollte. In ihrem schriftsätzlichen Vorbringen hat sie eine Beschwerde jedenfalls weder förmlich erhoben noch hat sie ausgeführt, warum sie eine Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der Dienst-

leistung "Büroarbeiten" sieht, wegen der die Markenstelle eine Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen ausgesprochen hat. Am Schluss ihrer Beschwerdeerwidderung (Schriftsatz vom 29. Juli 2003) hat die Widersprechende jedoch als Antrag bzw. Ziel ihres Vorbringens formuliert, dass die angegriffene Marke "für alle Waren und Dienstleistungen aus dem Markenregister zu löschen" sei. Dieses Ziel kann die Widersprechende, nachdem sie innerhalb der Beschwerdefrist keine eigene Beschwerde unter Zahlung der Gebühr eingelegt hat, nur erreichen, indem sie sich der Beschwerde des Markeninhabers anschließt. Denn eine solche sogenannte unselbständige Anschlussbeschwerde kann auch noch - ohne Zahlung der Beschwerdegebühr - nach Ablauf der Beschwerdefrist eingelegt werden, wobei die Anschlussbeschwerde von der Aufrechterhaltung und Zulässigkeit der Beschwerde des Verfahrensgegners abhängig ist (vgl. Ströbele/Hacker, Marken gesetz, 7. Aufl., Rdn. 84 ff.). Der Senat geht daher von der Einlegung einer Anschlussbeschwerde durch die Widersprechende aus.

b) Die Anschlussbeschwerde ist jedoch nicht begründet, da hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung "Büroarbeiten" keine Verwechslungsgefahr besteht.

Büroarbeiten weisen mit den für die Widersprechende geschützten Finanzdienstleistungen, einschließlich der Beratung, Marktforschung und -untersuchung, keine wirtschaftlichen Berührungspunkte auf, die für die Feststellung einer rechtlich erheblichen Dienstleistungsähnlichkeit ausreichen würden. Büroarbeiten sind im wesentlichen Tätigkeiten, die als Schreib- und Sekretariatsdienstleistungen der (mechanischen) Erstellung, Zusammenstellung, Vervielfältigung und Verteilung von Textdokumenten dienen. Hinzu kommen organisatorische Assistenz Tätigkeiten wie Gesprächsannahmen und -vermittlungen, Terminierungen und sonstige, dem reibungslosen Bürobetrieb dienende Ordnungs- und Organisationstätigkeiten, die als eher äußerliche Zuarbeiten keine vertieften Kenntnisse der betrieblichen Inhalte erfordern und insoweit auch keine Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dementsprechend trägt der Erbringer von Bürodienstleistungen gegenüber seinem

Auftraggeber auch keine Verantwortung für die Qualität bzw. den Erfolg der eigentlichen Unternehmenstätigkeit und wird hierfür auch nicht vergütet.

Für eine auch nur geringe Ähnlichkeit von Büroarbeiten mit Finanz- und ähnlichen Dienstleistungen spricht auch nicht, dass selbst hochqualifizierte Kräfte zumindest gelegentlich auch einfachste Büroversichtungen selbst vornehmen. Insoweit handelt es sich nur um Einzeltätigkeiten, die weder für das Wesen der angebotenen Gesamtdienstleistung bestimmend sind noch vom Erbringer der Gesamtdienstleistung als eigenständige Dienstleistung angeboten werden. Insoweit können ergänzend die bereits für Waren entwickelten markenrechtlichen Grundsätze herangezogen werden, nach denen Sachgesamtheiten in der Regel nicht mit ihren Einzelteilen ähnlich sind (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9, Rdn. 111).

Mangels jeglicher rechtlich erheblicher Ähnlichkeit zwischen Büroarbeiten und den für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr insoweit selbst bei identischen Marken und höchster Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden, so dass die Anschlussbeschwerde erfolglos bleiben muss.

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 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI