



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 60/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 70 596

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. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2003 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 989 133 wird die Löschung der Marke 301 70 596 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 301 70 596



**Allgemeine
Finanzberatung**

für

Versicherungswesen, Finanzdienstleistungen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Bildmarke 989 133



für

Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten, Unternehmensberatung, Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Finanzwesen, insbesondere Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung, Ausgabe von Kreditkarten, Beleihen von Gebrauchsgütern, Einziehen von Außenständen, Ausgabe von Reiseschecks, Effektenvermittlung, Geldwechselgeschäfte, Investmentgeschäft, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Nachforschung in Geldangelegenheiten, Verwahrung von Wertstücken in Safes, Grundstücks- und Hausverwaltung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schätzen von Immobilien, Vermögensverwaltung, Wohnungsvermietung.

Mit Beschluss vom 8. Januar 2003 hat die Markestelle für Klasse 36 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markestelle sind die beiderseitigen Dienstleistungen zwar teilweise identisch, auch verfüge die Widerspruchsmarke über eine hohe Verkehrsbekanntheit, die angegriffene Marke halte den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke.

marke jedoch ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken deutlich. Eine Verwechslungsgefahr komme auch nicht allein auf Grund der Bildbestandteile der Marken in Betracht. Zwar werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke von ihrem Bildbestandteil geprägt, insoweit unterschieden sich die Marken nach ihrem bildlichen Gesamteindruck jedoch ausreichend. Die Widerspruchsmarke sei grafisch recht einfach, wenn auch einprägsam gestaltet und erschöpfe sich in einem von links unten nach rechts oben verlaufenden Querstrich innerhalb eines Quadrats. Hingegen bestehe die angegriffene Marke aus einem grafisch aufwändig in den Farben blau und grau gestalteten Großbuchstaben "A". Damit unterschieden sich die Bildbestandteile nach dem Gesamteindruck so gravierend, dass selbst aus der flüchtigen Erinnerung heraus eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne, was auch für eine assoziative Verwechslungsgefahr gelte.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Markenstelle zwar zu Recht von einer Identität der Dienstleistungen und einem hohen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ausgegangen sei, sowie dem Wortbestandteil "Allgemeine Finanzberatung" der jüngeren Marke keine Kennzeichnungskraft beigemessen habe, jedoch habe sie die Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint. Die Widersprechende gehöre zu den führenden internationalen Finanzdienstleistern. Nach dem Ergebnis eines - in Kopie vorgelegten - Meinungsforschungsgutachtens habe die Widerspruchsmarke im Jahr 1997 in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 75 Prozent gehabt. Darüber hinaus sei sie in 110 Ländern eingetragen. Diesen guten Ruf der Widerspruchsmarke wolle sich der Markeninhaber zu eigen machen. Die angegriffene Marke stelle eine deutlich erkennbare Abwandlung der Widerspruchsmarke dar. Der wesentliche Bestandteil der Widerspruchsmarke, ein blaues Quadrat mit Balken, sei in der angegriffenen Marke deutlich wieder zu erkennen. Als geringfügige Abwandlung sei der Balken in der jüngeren Marke leicht nach links angehoben und ihm sei ein graues, und damit in der Farbgebung schwächer gehaltenes, unvollständiges "A" angefügt. Der Verkehr werde daher

annehmen, dass die angegriffene Marke eine (neue) Marke der Widersprechenden sei, zumal ein blaues Quadrat mit Balken und eine daneben stehende blaue Schrift seit Jahrzehnten von der Widersprechenden verwendet und vom Verkehr stets mit ihrem Unternehmen verbunden werde. Außerdem werde die Widerspruchsmarke von sämtlichen Tochtergesellschaften der Widersprechenden als Unternehmenskennzeichen in den Geschäftsunterlagen und -papieren der Deutsche Bank Gruppe benutzt. Es bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr. Der Verkehr werde die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke wieder erkennen und zumindest annehmen, dass zwischen beiden Unternehmen wirtschaftliche, organisatorische oder gesellschaftsrechtliche Verbindungen bestünden. Die Verwechslungsgefahr erstreckte sich auch auf die für die angegriffene Marke eingetragene Dienstleistung "Versicherungswesen", da diese mit den Dienstleistungen der Widersprechenden ähnlich sei. Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 301 70 596 wegen des Widerspruchs aus der Marke 989 133 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich auf die ihm zugestellte Beschwerde und Beschwerdebegründung nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen

Verwechslungsgefahr i.S.d. § 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- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder 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).

1. Die Widersprechende hat substantiiert eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke behauptet. Dieser Vortrag ist vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht bestritten worden und wird daher vom Senat zugrunde gelegt. Damit ist von einem erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

2. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich und sind im Übrigen hochgradig ähnlich. Die für die jüngere Marke eingetragenen "Finanzdienstleistungen" sind mit der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung "Finanzwesen" identisch. Außerdem besteht zwischen "Finanzwesen" und der für die angegriffene Marke weiter eingetragenen Dienstleistung "Versicherungswesen" eine hochgradige Ähnlichkeit. Denn soweit nicht bereits im Hinblick auf Überschneidungen zwischen den vom Versicherungswesen erfassten Kreditversicherungen mit der für die Widersprechende eingetragenen "Finanzwesen, insbesondere ... Kreditrisikoabsicherung" eine Teilidentität vorliegt, gibt es zwischen Versicherungswesen und Finanzwesen zahlreiche wirtschaftliche Berührungspunkte. Teilweise überschneiden sich die Erbringer von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. So erbringt z.B. die A... AG seit der Übernahme der D... AG selbst Bankdienstleistungen. Außerdem verfolgen die von Versicherungsunternehmen angebotenen Lebensversicherun-

gen mit der Altersvorsorge den gleichen Zweck wie zahlreiche von Banken angebotene Rentensparverträge und sonstige Sparformen zur Alterssicherung. Insofern 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.

3. Die angegriffene Marke hält den danach erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Zwar sind die Marken in ihrer Gesamtheit leicht voneinander zu unterscheiden, da die nur in der angegriffenen Marke vorhandenen Worte "Allgemeine Finanzberatung" weder überhört noch übersehen werden können. Eine Verwechslungsgefahr besteht jedoch wegen der Annäherungen der beiden Marken in ihren Bildbestandteilen. Der Senat geht mit der Markenstelle davon aus, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein von ihrem Bildbestandteil geprägt wird. 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 (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 7. Aufl., Rdn. 367 ff., m.w.N.).

Bereits die größtmäßig hervorgehobene Stellung des Bildbestandteils in Verbindung mit seiner Stellung an der linken Seite (und damit in erster Position) spricht hier für eine Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch den Bildbestandteil. Zudem ist die Wortfolge "Allgemeine Finanzberatung" im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen nur von glatt beschreibender Natur. Weiterhin dürfte sich mitunter auswirken, daß der im Bildbestandteil enthaltene Buchstabe "A" aus der Sicht eines Teils der Abnehmer das Wort "Allgemeine" repräsentieren

mag und sich damit insoweit für den zur Verkürzung neigenden Verkehr zur Benennung der im Wortbestandteil beschriebenen Sparte der Finanzberatung anbietet, wobei das Wort "Finanzberatung" von den Teilen des Verkehrs, denen angesichts der mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen ohnehin klar ist, in welcher Branche das Zeichen eingesetzt wird, vielfach weggelassen wird. Trotz des im Markenrecht bestehenden Wort-vor-Bild-Grundsatzes wird die jüngere Marke daher nach dem Gesamteindruck von ihrem Bildbestandteil geprägt, so dass eine Verwechslungsgefahr bereits wegen der Ähnlichkeit der Marken in ihren Bildelementen in Betracht kommt.

Im Gegensatz zur Auffassung der Markenstelle reichen die Unterschiede zwischen den Bildbestandteilen der Marken angesichts des erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und der festgestellten Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen nicht aus, um den danach erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke zu wahren. Beide Marken weisen ein dunkles Quadrat mit einem darin befindlichen, schräg von links unten nach rechts oben verlaufenden Strich auf. Die Versetzung des Strichs nach links in der jüngeren Marke stellt den einzigen Unterschied zwischen diesen beiden Merkmalen dar. Damit ist die Kontur der Widerspruchsmarke weitgehend in den Bildbestandteil der jüngeren Marken übernommen.

Zwar weist die jüngere Marke zusätzliche Elemente auf, die mit dem Schrägstrich einen graphisch ausgestalteten Buchstaben "A" bilden. Sie sind jedoch farblich (in mittlerem grau-silber) zurückhaltend gestaltet und treten - gerade bei flüchtiger Betrachtung oder bei schlechten Wahrnehmungsverhältnissen - hinter die sich auf weißem Hintergrund klar abhebenden dunkel-blaufarbigem Elemente zurück.

Je nach individuellem Verkehrsteilnehmer und nach den äußeren Umständen der Betrachtung, wie Entfernung, Helligkeit, Hintergrund, Dauer usw. können die Marken damit zwar einerseits von Teilen des Verkehrs wegen des Buchstabenelements deutlich auseinandergelassen gehalten werden, wobei der auf Buchstaben

erweiterte Wort-vor-Bild-Grundsatz anzuwenden ist. Weitere, für sich genommen ebenfalls beachtliche Teile des Verkehrs werden den Buchstaben "A" jedoch entweder übersehen und die Marken damit für mittel- bis hochgradig ähnlich halten oder den Buchstaben zwar schwach wahrnehmen, ihn wegen seiner zurückhaltenden Darstellung aber nur als bloßes, den Gesamteindruck der Marke nicht prägendes Beiwerk ansehen und die Marken daher für mittelgradig, zumindest aber schwach ähnlich halten. Angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der von den Marken erfassten Dienstleistungen und dem großen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke reicht aber selbst eine schwache Ähnlichkeit der Marken, wie sie hier bei insgesamt beachtlichen Teilen des Verkehrs festzustellen ist, noch aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass, wie der Bundesgerichtshof in jüngerer Zeit erneut betont hat, nicht die Unterschiede sondern das Maß an Übereinstimmungen den Beurteilungsmaßstab für die Verwechslungsgefahr bilden (BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's). Damit liegt bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor.

Im übrigen neigt der Senat auch zur Feststellung einer assoziativen Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Selbst wenn Teile des Verkehrs die Marken wegen des im jüngeren Zeichen enthaltenen Buchstabenbestandteils sicher auseinander halten können, werden sie dennoch irrtümlich davon ausgehen, dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Dienstleistungen aus dem Betrieb der Widersprechenden stammen, so dass für diese Verkehrsteile zumindest die Gefahr besteht, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Voraussetzungen für eine solche sog. mittelbare Verwechslungsgefahr liegen hier vor. Beide Marken weisen einen gleichgerichteten Schrägstrich im Quadrat als gemeinsamen Stammbestandteil auf, wobei die zusätzlichen "A"-Elemente in der jüngeren Marke im Hinblick auf die deutlichen Farb- und Helligkeitsunterschiede (s.o.) als eigenes Element eingestuft werden können. Der Stammbestandteil ist somit in der jüngeren Marke eigenständig vorhanden. Trotz der seitlichen Versetzung des Schrägstrichs in der jüngeren Marke sind die

Stammbestandteile außerdem noch als wesensgleich anzusehen, auch wenn hier insoweit ein Grenzfall vorliegt. Denn bestimmte Merkmale von Bildmarken, wie Größenverhältnisse, Spiegelbildlichkeit, Helligkeit, genaue Positionierung eines Elements usw. werden dem Verkehr aus der Erinnerung heraus häufig nicht mehr bewusst sein. Im Übrigen sind die strengen Anforderungen an die Wesensgleichheit der Stammelemente flexibler zu handhaben, wenn die Widerspruchsmarke, wie hier, über einen gesteigerten Schutzzumfang verfügt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 480). Schließlich verfügt die Widerspruchsmarke über den für eine mittelbare Verwechslungsgefahr erforderlichen kennzeichnenden Charakter. Hierfür spricht neben ihrer erhöhten Kennzeichnungskraft auch der unwidersprochene Vortrag der Widersprechenden, dass ihr Logo seit Jahrzehnten von ihr und ihren sämtlichen Tochtergesellschaften als Unternehmenskennzeichen benutzt wird.

Damit war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI