



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 26/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 64 637**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2003 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 399 33 056 wird die Löschung der Marke 301 64 637 angeordnet.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 301 64 637



für

Klasse 36: Finanz-, Versicherungs-, Immobilienwesen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 399 33 056

### **Activest**

für

Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung; Finanzwesen einschließlich Investmentgeschäfte.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Widersprechende eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke geltend gemacht und dabei auf einen Werbeaufwand von 25 Mio. € in den Jahren 1999 bis 2002 hingewiesen. Außerdem hat sie Motive für Werbeanzeigen, Bildausschnitte aus TV-Werbespots, einen Artikel aus dem Magazin "PERFORMANCE" und das Ergebnis einer Untersuchung über Markenbekanntheit aus dem Jahr 2002 vorgelegt.

Mit Beschluss vom 1. Dezember 2003 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle hält die angegriffene Marke trotz teilweise identischer Dienstleistungen und (unterstellter) erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die insoweit strengen Anforderungen an den Markenabstand ein. Die Marken unterschieden sich bereits durch die abweichenden Wortbestandteile und die auffallende grafische Gestaltung des Buchstabens "V" in der jüngeren Marke maßgeblich voneinander. Doch auch wenn der Wortbestandteil "OPTI-VEST" isoliert der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werde, sei der erforderliche Abstand noch gewahrt. Denn die gemeinsame Endung "-vest" sei wegen ihres häufigen Vorkommens auf dem betreffenden Dienstleistungssektor verbraucht und bilde damit nicht den Schwerpunkt der Marken. Daher seien die deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede zwischen den Anfangsbestandteilen "OPTI" und "Acti", auch unter Berücksichtigung der Klangverwandt-

schaft der Anfangsvokale, von größerer Bedeutung, zumal den Wortanfängen erfahrungsgemäß eine größere Aufmerksamkeit gewidmet werde. Zudem werde die Unterscheidbarkeit der Marken durch den leicht erfassbaren Sinngehalt erheblich erleichtert ("optimal investieren" gegenüber "aktiv investieren"). Wegen der Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils "-vest" bestehe außerdem keine Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Markenstelle angesichts der teilweise identischen Dienstleistungen und des erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke einhalte. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könnten die Wortbestandteile "OPTIMAL INVESTIEREN" für den Gesamteindruck der jüngeren Marke vernachlässigt werden, da sie optisch deutlich zurückgenommen und inhaltlich glatt beschreibend seien. Auch die optische Heraushebung des Buchstabens "V" habe jedenfalls auf den klanglichen Gesamteindruck der Marke keinen Einfluss. Zudem habe die Markenstelle außer Acht gelassen, dass die Marken nicht nur in ihrer jeweils zweiten und dritten Silbe ("TI-VEST") vollständig übereinstimmten, sondern auch, dass die Anfangslaute "A" und "O" miteinander klangverwandt seien. Außerdem wiesen die unterschiedlichen Anfangssilben neben den klangverwandten Anlauten weitere auffällige Gemeinsamkeiten auf, da den Anfangslauten jeweils ein Konsonant folge, der gegenüber dem nachfolgenden klangstarken Konsonanten zurücktrete, so dass sich nach dem Erinnerungsbild erhebliche Annäherungen ergäben. Zudem habe die Markenstelle die Marken unzulässig aufgespalten und die so gewonnenen Einzelbestandteile interpretiert. Die Widerspruchsmarke laute keineswegs "aktiv investieren" sondern schlicht "Activest". Daher seien begriffliche Unterschiede, die sich ohnehin nur dann auswirken könnten, wenn sie sofort und ohne jeglichen Denkvorgang erfasst würden, zwischen den Marken nicht feststellbar. Angesichts der Ähnlichkeit der beiderseitigen Markenwörter könne sich ein

abweichender Sinngehalt ohnehin nicht auswirken, da das Publikum schon infolge bloßen Verhörens Verwechslungen unterliege. Auch die Annahme der Markenstelle, die Silbe "vest" werde häufig verwendet, entspringe einer unzulässigen zergliedernden Betrachtungsweise. Der Verkehr werde die Silbe "vest" nicht aus der Einwortmarke herauslösen. Da sich die klanglichen Übereinstimmungen gerade nicht auf diese gemeinsame Endsilbe beschränkten, könne eine etwaige Kennzeichnungsschwäche die Verwechslungsgefahr auch nicht entscheidungserheblich reduzieren. Unter Berücksichtigung der in Wechselwirkung zueinander stehenden Faktoren liege damit eine Verwechslungsgefahr vor. Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 301 64 637 anzuordnen,

hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich auf die ihr zugestellte Beschwerde und Beschwerdebegründung nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Zwischen den Marken besteht eine Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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-/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 = WRP 2002, 537 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

1. Es ist eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Grunde zu legen. Mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2002 hat die Widersprechende eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke behauptet und dies mit Angaben über den Werbeaufwand, Vorlage von zahlreichen Werbebeispielen und einer Untersuchung der Bekanntheit der Marken von Fondsgesellschaften substantiiert. Dieser Vortrag ist unbestritten geblieben. Insbesondere beziehen sich die dazu vorgelegten Unterlagen auf die Zeit zwischen 1999 und 2002, so dass die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke als einem der maßgebenden Kollisionszeitpunkte (vgl. BGH GRUR 1961, 347 - Almglocke; GRUR 2001, 544, 545 - Bank 24) zu Grunde gelegt werden kann.

2. Die beiderseitigen Dienstleistungen sind teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich. Der Dienstleistungsbegriff "Finanzwesen" ist in beiden Dienstleistungsverzeichnissen identisch enthalten.

Außerdem ist die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung "Versicherungswesen" mit dem für die Widerspruchsmarke geschützten "Finanzwesen" hochgradig ähnlich. Hierfür sprechen Überschneidungen bzw. enge Verflechtun-

gen zwischen den Bank- und Versicherungsunternehmen (z. B. A... AG und B... AG) ebenso wie der Umstand, dass Versicherungen und Finanzdienstleistungen teilweise, vor allem im Bereich der Lebensversicherungen und Altersvorsorge, die gleiche Zweckrichtung aufweisen und alternativ zueinander in Anspruch genommen werden können (etwa Lebensversicherungen gegenüber Ansparplänen). Zudem ergänzen sich die beiderseitigen Dienstleistungen, wenn Finanzierungen mit Kreditversicherungen abgesichert werden.

Auch die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung "Immobilienwesen" weist eine erhebliche Ähnlichkeit zu der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung "Finanzwesen" auf, die als mittel- bis hochgradige Ähnlichkeit eingestuft werden kann (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 359 m. w. N.). So sind Banken etwa auch im Bereich der Immobilienfinanzierung tätig, wobei die von ihnen finanzierten Neubauvorhaben häufig in den Geschäftsstellen der Banken beworben werden. Zudem verfügen Bankunternehmen oftmals über Tochtergesellschaften, die als Maklerunternehmen auf die Vermittlung von Immobilien spezialisiert sind. Die von diesen Maklerunternehmen angebotenen (Gebraucht-) Immobilien werden häufig ebenfalls in den Filialen der zugehörigen Banken beworben. Dabei weisen solche Banken auch darauf hin, dass der Kunde immobilienbezogene Dienstleistungen quasi "aus einer Hand" bei seiner Bank in Anspruch nehmen könne. Darüber hinaus werden von Finanzinstituten auch Immobilienfonds angeboten. Insoweit ist von einer zumindest mittleren Ähnlichkeit mit deutlicher Tendenz zu einer hochgradigen Ähnlichkeit auszugehen.

3. Die beiderseitigen Marken sind in klanglicher Hinsicht insgesamt als noch mittelgradig ähnlich anzusehen, wengleich auch Anhaltspunkte für eine gute Unterscheidbarkeit der Marken bestehen, so dass durchaus eine Tendenz zu einer schwächeren Ähnlichkeit besteht.

In ihrer Gesamtheit sind die Marken wegen der abweichenden Wortbestandteile "OPTIMAL INVESTIEREN" der jüngeren Marke deutlich unterschiedlich. Allerdings wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch den optisch dominierenden Bestandteil "OPTIVEST" geprägt, da die anderen Wortbestandteile rein beschreibender Natur und zudem grafisch deutlich untergeordnet sind. Außerdem wird der an weit aufwändigere grafische Abwandlungen gewöhnte Verkehr den hakenförmigen Bildbestandteil in der jüngeren Marke ohne weiteres als den Buchstaben "V" erkennen und lesen, da er dessen Grundform aufweist und innerhalb des Markenworts "OPTI(V)EST" den Platz eines (ansonsten fehlenden) Buchstabens einnimmt.

Damit stehen sich die Markenwörter "OPTIVEST" und "ACTIVEST" gegenüber. Diese stimmen in den wichtigsten Merkmalen der klanglichen Markenähnlichkeit überein oder weisen zumindest erhebliche Annäherungen auf. So ist die Silbengliederung der beiden Markenwörter identisch. Die beiden Vokalfolgen "O-I-E" gegenüber "A-I-E" sind zwar nicht identisch, aber doch stark angenähert, da die Laute "O" und "A" als dunkle Vokale eng miteinander klangverwandt sind. Auch die Betonung ist identisch, wobei Teile des Verkehrs entweder beide Marken einheitlich auf ihrem jeweiligen Anfangslaut betonen oder (andere) Teile des Verkehrs (ebenfalls beide Marken) auf dem Schlussvokal "E" betonen. Auch der Sprechrhythmus der Markenwörter stimmt überein. Identisch sind im Übrigen die jeweils letzten Silben "VEST". Diese Silbe mag im Hinblick auf ihre häufige Verwendung in Drittmarken mit einer gewissen Kennzeichnungsschwäche behaftet sein, jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass der Wortteil "vest" im Gegensatz zum vollständigen englischen Wort "invest" als solcher keine glatt beschreibende Angabe oder deren Abkürzung darstellt. Ihm kann deshalb nur eine gewisse Originalitätsschwäche zugeordnet werden, die aber bei der derzeitigen Sachlage noch nicht das Ausmaß einer erheblichen Kennzeichnungsschwäche oder gar -unfähigkeit erreicht.



Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Markenwörtern liegen zum einen in den unterschiedlichen Anfangsvokalen "A/O", die jedoch ihrerseits miteinander klangverwandt sind (s. o.), und zum anderen in den jeweils zweiten Lauten "P/C". Diese beiden Konsonanten klingen deutlich unterschiedlich. Allerdings entfalten sie an dieser Stelle infolge des ihnen jeweils nachfolgenden weiteren Konsonanten "T" nicht ihre volle Klangwirkung, was diesen Klangunterschied wieder relativiert. Als weiterer Anhaltspunkt, der für eine Unterscheidbarkeit der Marken spricht, ist der Sinnanklang der beiden Anfangsbestandteile "OPTI" und "ACTI" zu berücksichtigen, die den Verkehr an Begriffe wie "optimal" und "active" bzw. "aktiv" erinnern. Auch dieser Unterschied ist jedoch wiederum insoweit zu relativieren, als es sich zum Einen aufgrund der Verkürzungen nur um Sinnanklänge, nicht hingegen aber um vollständige Begriffe handelt, zum Anderen sind die Verkürzungen in beiden Marken in gleicher Weise durch Abschneiden des Wortrests gebildet. Zudem handelt es sich bei Begriffen wie "optimal" und "active" bzw. "aktiv" um typische kennzeichnungsschwache Wörter des Werbevokabulars aus dem Bereich der beiderseitigen Dienstleistungen, mit denen jeweils positive Assoziationen geweckt werden. Im Erinnerungsvermögen des Verkehrs werden solche Werbeassoziationen häufig miteinander verschwimmen, d. h. der Verkehr wird aus der Erinnerung heraus häufig kaum noch wissen, welcher Anbieter mit seiner Marke auf "aktiv" und welcher auf "optimal" hingewiesen hat.

Insgesamt weisen die beiderseitigen Marken damit in klanglicher Hinsicht noch beachtliche Annäherungen auf. Trotz erheblicher Anhaltspunkte, die umgekehrt auch für eine Unterscheidbarkeit der Marken sprechen können, muss eine noch mittlere klangliche Ähnlichkeit (wenn auch mit Hang zu einer schwächeren Ähnlichkeit) zu Grunde gelegt werden, wobei auch der in jüngerer Zeit vom Bundesgerichtshof erneut betonte Grundsatz zu beachten war, dass bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht die gegebenen Unterschiede den Beurteilungsmaßstab bilden, sondern das Maß an Übereinstimmungen (vgl. BGH GRUR 2003, 1044 - Kelly).

4. In einer Gesamtwürdigung der für und gegen die Verwechslungsgefahr sprechenden Faktoren geht der Senat damit von einer Gefahr von Verwechslungen aus. Wenngleich insoweit ein Grenzfall vorliegen mag, war hierfür neben der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen vor allem auch die erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausschlaggebend, die im vorliegenden Verfahren "liquide" i. S. d. Grundsätze der Vitapur-Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist (vgl. BGH GRUR 1967, 246 - Vitapur). Danach war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

gez.

Unterschriften