



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 63/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 006 666**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 3. Februar 2010 angemeldete Wortmarke

**ARTES**

ist am 9. April 2010 unter der Nr. 30 2010 006 666 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für nachfolgende Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Die als Markeninhaberin eingetragene E... AG hat mittlerweile umfirmiert in E1... AG.

Gegen die Eintragung der zunächst am 14. Mai 2010 ohne Erfassung der Dienstleistungsangabe „Geldgeschäfte“ und daher unvollständig veröffentlichten und am 15. Oktober 2010 vollständig neu veröffentlichten Marke hat die damals noch als

Inhaberin eingetragene „Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft“ aus ihrer seit dem 24. April 2008 unter der Nummer 964 097 international registrierten Wortmarke

ARTAS,

deren Schutz auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, am 3. August 2010 Widerspruch erhoben. Nach dem Hinweis der Markenstelle auf die zunächst unvollständige und daher zu wiederholende Veröffentlichung der angegriffenen Marke vom 13. September 2010 hat die Widersprechende am 13. Oktober 2010 mitgeteilt, dass sich der Widerspruch auch auf die Dienstleistungen „Geldgeschäfte“ erstreckt.

Die Widerspruchsmarke, die im Wege der Gesellschaftsübernahme mittlerweile für die H... AG eingetragen ist, genießt Schutz für die Dienstleistungen der Klasse 36

Insurance.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschlüssen vom 18. Juli 2012 und vom 30. Januar 2014 die Gefahr von Verwechslungen im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin vollständig gelöscht.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 36 bestehe in Bezug auf „Versicherungswesen“ Identität und im Übrigen bezüglich der weiteren Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ der angegriffenen Marke Ähnlichkeit zu den Versicherungsdienstleistungen der Widerspruchsmarke. Da sich die Versicherungsunternehmen zunehmend zu Allfinanzdienstleistern entwickelten und Vermögensanlagen neben Versicherungen häufig in Immobilien erfolgten, würden diese Dienstleistungen oft gemeinsam angeboten.

Der angesichts durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweiser Dienstleistungsidentität bzw. Ähnlichkeit der Dienstleistungen zu fordernde deutliche Abstand zur älteren Marke werde von der jüngeren Marke nicht eingehalten. In klanglicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken hochgradig ähnlich. Denn sie würden sich akustisch lediglich durch den Vokal der zweiten Silbe unterscheiden und seien ansonsten hinsichtlich des Silbenaufbaus und der Silbenanzahl weitgehend identisch, so dass eine Verwechslung nicht ausgeschlossen werden könne. Anders als die Markeninhaberin meint, handele es sich bei dem Wort „Artes“ als lateinischer Pluralform von „Ars“ nicht um einen Begriff mit ohne weiteres erfassbarem Sinngehalt, der die Merkfähigkeit der angegriffene Marke so deutlich erhöhe, dass eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei. Die angesprochenen Verkehrskreise würden eine Marke im Allgemeinen keiner analysierenden Betrachtung unterziehen. Der Bedeutungsgehalt der lateinischen Mehrzahlform von „Ars“ dränge sich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die in keinem Zusammenhang mit Kunst oder Kunstobjekten stünden, nicht auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Die Ausführungen der Markenstelle zur klanglichen Verwechslungsgefahr und zu der Frage, ob die angegriffene Marke für die angesprochenen Verkehrskreise einen eindeutigen Begriffsgehalt aufweise, überzeugten nicht und basierten zudem allein auf Vermutungen. Das Wort „ARTES“ habe mit dem Hinweis auf den Bereich der Kunst und Kultur einen sachlichen Inhalt, der die Unterscheidung zu dem reinen Phantasiebegriff „ARTAS“ erleichtere. Diesen Bedeutungsgehalt der jüngeren Marke erkenne auch der angesprochene Durchschnittsverbraucher, da der Begriff „ars“ bzw. „artes“ nicht nur aus der lateinischen Sprache bekannt sei, sondern die entsprechenden Begriffe „art“ bzw. „arts“ auch zum geläufigen Grundwortschatz der englischen Sprache gehörten. Anders als bei der von der Markenstelle für vergleichbar gehaltenen Fallkonstellation der für verwechselbar gehaltenen

nen Vergleichszeichen „Atos“ und „Artus“ wichen die Vokale „a“ und „e“ bei ARTAS und ARTES nach den allgemeinen Aussprache- und Betonungsregeln deutlicher voneinander ab. Zudem dürften allgemeine Phonetikregeln und Erfahrungssätze zum Klangwert verschiedener Laute nicht schematisch zur Begründung der Verwechslungsgefahr herangezogen werden, vielmehr sei eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls erforderlich.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 18. Juli 2012 und vom 30. Januar 2014 aufzuheben und den Widerspruch aus der international registrierten Marke IR 964 097 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus Sicht der Widersprechenden ist Verwechslungsgefahr gegeben. Denn bei den sich gegenüberstehenden hochgradig ähnlichen und identischen Dienstleistungen und angesichts durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den zu fordernden sehr deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Bei den überwiegenden Übereinstimmungen der Marken sei die einzige Abweichung im vorletzten Buchstaben „A“ bzw. „E“ für das Klangbild der Zeichen nicht ausschlaggebend und könne bei der mündlichen Wiedergabe leicht überhört werden bzw. falle im schriftbildlichen Vergleich angesichts der Position an dem weniger stark wahrgenommenen Wortende nicht auf.

Der angeblich unterschiedliche Begriffsgehalt der Vergleichsbezeichnungen führe nicht zu einem Wegfall der Verwechslungsgefahr. Nur ein kleiner Teil der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise sei überhaupt in der Lage, in der Bezeichnung „ARTES“ die Pluralform des lateinischen Wortes „art“ mit der Bedeu-

tung von „Kunst“ zu erkennen. Selbst wenn von einem derartigen Verständnis ausgegangen würde, reiche dies nicht aus, um die bestehende hochgradige klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken auszugleichen. Denn eine sogenannte Neutralisierung der Ähnlichkeit in einer Hinsicht durch eine Unähnlichkeit beispielsweise in begrifflicher Hinsicht, komme nur dann in Betracht, wenn zumindest eines der zu vergleichenden Zeichen für die maßgeblichen Verkehrskreise eine so eindeutige und bestimmte Bedeutung habe, dass das Publikum diese ohne weiteres erfassen könne. Zudem werde der abweichende Sinngehalt aufgrund der hohen klanglichen Ähnlichkeit bei der Wiedergabe der Zeichen überhaupt nicht wahrgenommen, was die Möglichkeit einer Neutralisierung ebenso ausschließe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin besteht zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht die Löschung der Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64

Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

2. Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke „ARTES“ und der älteren Widerspruchsmarke „ARTAS“ eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Bei der Widerspruchsmarke ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen, Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch ansonsten erkennbar.

b. Ausgehend von den im Register eingetragenen, jeweils in der Klasse 36 klassifizierten Dienstleistungen liegt in Bezug auf die beiderseits beanspruchten Versicherungsdienstleistungen Identität vor.

Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen des „Finanzwesen; Geldgeschäfte“ und „Immobilienwesen“ der angegriffenen Marke und der „Versicherungsdienstleistun-

gen“ der Widerspruchsmarke besteht hochgradige bzw. in Bezug auf den Bereich des „Immobilienwesens“ eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit.

c. Den bei dieser Ausgangslage teilweise strengen und teilweise in Bezug auf die durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen „Immobilienwesens“ der angegriffenen Marke mittleren Anforderungen an den Markenabstand, wird die jüngere Marke nicht gerecht. Denn ein ausreichender Zeichenabstand ist nach Auffassung des Senats auch bei einem angesichts der finanziellen Auswirkungen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen allgemeinen Verbraucher jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht nicht eingehalten.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so zuletzt BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

Bei dem schriftbildlichen Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken sind neben den registrierten Markenformen auch alle anderen verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen (stRspr: siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 220 und 282 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen). Demzufolge sind die Vergleichszeichen auch in der Schreibweise mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung zu vergleichen. Damit stehen sich mit „Artes“ und „Artas“ angesichts der Übereinstimmung in vier von fünf

Buchstaben, insbesondere auch in den für die Umrisscharakteristik maßgeblichen Buchstaben am Wortanfang und im Schlussbuchstaben, hochgradig ähnliche Zeichen gegenüber. Die einzig abweichenden Buchstaben „e“ bzw. „a“ befinden sich an der vorletzten Buchstabenstelle und weisen zudem eine ähnliche (rundliche) Umrisscharakteristik auf. Abweichende auffälligere Ober- oder Unterlängen fehlen. Trotz der Kürze der Vergleichsbezeichnungen reicht dieser geringfügige Unterschied nicht aus, um einen ausreichenden Zeichenabstand herzustellen. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Nr. 26 Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 - Kellogg`s/Kelly`s).

Auch in klanglicher Hinsicht weisen die Vergleichsbezeichnungen „ARTES“ und „ARTAS“ einen Ähnlichkeitsgrad auf, der für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr zumindest im Bereich identischer Dienstleistungen spricht. Die Vergleichswörter stimmen nämlich in der überwiegenden Anzahl der maßgeblichen Beurteilungskriterien, wie Wortlänge, Silbengliederung, Sprechrhythmus und Konsonantengerüst überein. Trotz der Kürze der Bezeichnung reicht der Unterschied in nur einem Vokallaut nicht aus, um den insbesondere im Bereich identischer Vergleichsdienstleistungen strengen Anforderungen an den Markenabstand gerecht zu werden, zumal auch die unterschiedlichen Vokallaute „e“ und „a“ anders als etwa der helle Vokallaut „i“ gegenüber den dunklen Vokallauten „e“ und „a“ nicht markant voneinander abweichen bzw. jedenfalls den klanglichen Gesamteindruck der Vergleichsbezeichnungen nicht markant unterschiedlich beeinflussen. Angesichts der Bejahung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr kann die Entscheidung über die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr letztendlich als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Anhaltspunkte, wonach sich die festgestellten Übereinstimmungen durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Zeichen so reduzieren, dass eine Verwechs-

lungsgefahr zu verneinen ist, fehlen vorliegend. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke die Auffassung vertritt, dass der Begriff „Artes“ die lateinische Bezeichnung für „Kunst“ ist bzw. an den englischen zum Grundwortschatz zählenden Begriff „art“ oder „arts“ erinnert und daher vom Durchschnittsverbraucher mit den Bereichen Kunst und Kultur in Verbindung gebracht wird, kann dem nicht gefolgt werden. Relevanten Teilen der inländischen Verkehrskreise wird diese Verbindung nicht bekannt sein und sie werden in der Bezeichnung „ARTES“ ein reines Phantasiezeichen erkennen. Selbst wenn aber der Argumentation der Inhaberin der angegriffenen Marke gefolgt wird, wonach die Bezeichnung mit den Bereichen Kunst und Kultur in Verbindung gebracht wird, wäre dies kein Umstand, welcher der Verwechslungsgefahr in relevanter Weise entgegenwirken könnte. Unabdingbare Voraussetzung für eine relevante Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist nämlich, dass der Sinngehalt vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weiteren Denkvorgang erfordert (stRspr: z. B. BGH GRUR 2000, 605 com-tes/ComTel; GRUR 1992, 130, 132 - Bally/BALL, siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 291 m. w. N.). Davon kann bei der Bezeichnung „ARTES“ offensichtlich nicht ausgegangen werden. Selbst wenn von einem weiten Verständnis des lateinischen Wortes „Artes“ ausgegangen wird, handelt es sich bei der Bezeichnung nicht um einen derart geläufigen Begriff, dass sich die Erinnerung an dessen Bedeutung auch dann aufdrängt, wenn er dem Publikum als abstraktes Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren und Dienstleistungen isoliert und schlagwortartig entgegentritt. Schließlich kann sich ein abweichender Sinngehalt auch nur dann verwechslungsmindernd auswirken, wenn nicht die Gefahr besteht, dass die Vergleichszeichen füreinander gelesen werden, also der Unterschied überhaupt nicht wahrgenommen wird. Auch diese Möglichkeit kann nach Auffassung des Senats letztlich aber nicht ausgeschlossen werden.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war somit zurückzuweisen.

3. Zur Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu