

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 15/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 50 984

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und v. Zglinitzki

beschlossen:

- 1) Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. November 1999 wird aufgehoben.
- 2) Die Löschung der Marke 397 50 984 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 187 903 angeordnet.

G r ü n d e

I

Am 8. Dezember 1997 wurde für die Dienstleistung "Finanzwesen" die Marke 397 50 984

TRIBON

eingetragen.

Dagegen hat die Widersprechende am 19. Februar 1998 aus ihrer am 9. Juni 1993 ua für "Grundstücks- und Hausverwaltung, Immobilien- und Hypothekenvermittlung, Leasing, Schätzen von Immobilien, Vermögensverwaltung, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Vermittlung von und Beratung über Investmentgeschäfte, Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung, Wohnungs- und Geschäftsraumvermietung; Werbung, Verwaltung fremder Geschäftsinteressen (Kon-

trolle, Leitung, Überwachung), Unternehmensberatung, ..." eingetragenen Marke
1 187 903

TRIGON

Widerspruch eingelegt.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke am 3. Juli 1998 gegenüber der Markenstelle bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende vor der Markenstelle auf einen bereits "vor dem 01.07.1998" verwendeten Briefbogen, eine Selbstdarstellung der T... Unternehmensgruppe (ohne Druckdatum) sowie den Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 1993 verwiesen.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 3. November 1999 zurückgewiesen, weil die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Es sei nicht erkennbar, von wann Briefbogen und Selbstdarstellung stammten. Die Verwendung des Briefbogens sei völlig offen. Die Selbstdarstellung weise nur sehr pauschal auf eine "Finanzierungskonzeption und -vermittlung sowie Fonds- und Hausverwaltung" hin. Was im einzelnen in welchem Umfang geschehen sei und welche der selbständigen Gesellschaften der Unternehmensgruppe tätig geworden sei, bleibe unklar. Die Zustimmung der Widersprechenden zur Verwendung der Widerspruchsmarke durch andere sei nicht belegt. Der Gesellschaftsvertrag - dessen Gegenstand Finanzdienstleistung nicht sei - belege keine Benutzung. Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 24. November 1999 zugestellt.

Am 10. Dezember 1999 hat sie Beschwerde eingelegt und zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt:

- eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführer der Widersprechenden,
- Aufstellung von Finanzierungsprojekten (... DM),
- Werbeprospekte,

- Schreiben zu Projektfinanzierungen,
- Verträge über Darlehensgewährungen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, auch die von ihr und ihren Konzern-töchtern ausgeübte Versicherungstätigkeit sowie Vermittlung von Versicherungen und Schadensregulierungen seien Finanzdienstleistungen. Bei Dienstleistungen genüge die Verwendung auf Briefbögen und Prospekten. Die Benutzung von TRIGON sei sogar so intensiv, dass die Marke hohe Kennzeichnungskraft besitze. Sie verteidige ihre Marke weitgehend erfolgreich und intensiv. Der Markenabstand sei zu gering. Auf eine etwaige Verwendung der angegriffenen Marke mit einem zusätzlichen Logo in einer nicht eingetragenen Form komme es in diesem Zusammenhang nicht an. TRIGON und TRIBON stimmten klanglich weitgehend überein. Die Konsonanten G und B lägen auf einer klanglichen Linie. Auch die Schriftbilder beider Marken seien einander ähnlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 3. November 1999 aufzuheben
und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt

Zurückweisung der Beschwerde.

Sie ist der Ansicht, zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke fehlten Angaben zu Umsatz und Zahlen im Rahmen der geltend gemachten Dienstleistungen. TRIGON werde nur als Unternehmenskennzeichen, und zwar als eines unter vielen, verwendet. Die Beziehungen der Unternehmen zueinander blieben unklar. Eine Zustimmung der Widersprechenden zur Benutzung der Widerspruchsmarke durch Dritte sei nicht nachgewiesen. Es fehle ein unmittelbarer Bezug der verwendeten Bezeichnungen zu den geschützten Dienstleistungen. Mehrere der Widerspruchsmarke ähnliche, eingetragene Marken minderten

zudem die Verwechslungsgefahr. Diese scheiterte auch daran, dass sie die angegriffene Marke immer nur zusammen mit dem AXA Logo verwende. Aber schon die abweichenden Konsonanten verhinderten eine Verwechslungsgefahr.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für die Dienstleistungen "Hausverwaltung, Immobilienvermittlung, Kreditvermittlung, Wohnungs- und Geschäftsraumvermietung; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen" auszugehen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 3. Juli 1998 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise erhoben, weil die Widerspruchsmarke am 9. Juni 1993 eingetragen worden ist und damit der Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen war (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Die Widersprechende hat daraufhin Handlungen glaubhaft gemacht, welche die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls für die genannten Dienstleistungen rechtfertigen.

Durch die eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführer der T... GmbH, einem Unternehmen der T...-Unternehmensgruppe, ist glaubhaft gemacht, dass alle Gesellschaften der Unternehmensgruppe die Marke TRIGON mindestens seit 1994 benutzen.

Bei einigen als Kapitalanlagen bezeichneten Bauprojekten traten im Februar 1995 unter dem Namen TRIGON eine Beteiligungs- sowie eine Bauverwaltungsgesellschaft in Erscheinung; bei einem anderen Projekt die TRIGON Unternehmensgruppe im Dezember 1996 als Vermieter für die Käufer.

Die zu solchen Projekten gehörenden Prospekte weisen die T... bzw die T... GmbH als Prospektherausgeber aus.

Briefbögen, mit denen verschiedene Firmen der T...-Unternehmensgruppe in den Jahren 1994, 1995, 1996 und 1997 Zahlungsabtretungen, Valutierungen, Eigenkapitaleinzahlungskonten, Provisionszahlungen, Bürgschaften, Überweisungen nach Baufortschritt, Finanzierungsanträge und Gutachtensaufträge mit nicht zum Konzern gehörenden Firmen abgewickelt haben, zeigen jeweils rechts oben das Wort TRIGON unter der bildlichen Darstellung eines Dreiecks; gleiches gilt für den Darlehensvertrag aus dem Jahr 1996.

Die Zustimmung nach § 26 Abs 2 MarkenG zur Benutzung durch Dritte muss angesichts der konzernmäßigen Verbindungen (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdn 55) und nach dem Inhalt der eidesstattlichen Versicherung hier auch ohne schriftliche Fixierung angenommen werden.

Die insoweit glaubhaft gemachte Benutzung weist auch einen ausreichenden Umfang auf. Im Bereich Bauträger- und Entwicklungstätigkeit wurden von 1995 bis 2000 Finanzierungen im Umfang von ... DM vermittelt. Darunter sind zwar einige Projekte, bei denen als Auftragnehmer und als Auftraggeber jeweils Gesellschaften des T...-Konzerns auftraten. Daneben stehen aber 12 Projekte aus den Jahren 1996 bis September 1997 mit einem Umsatz von fast ... DM, die nicht konzernangehörige Firmen betreffen.

Der Umsatz, der mit außerhalb des Konzernverbundes durchgeführten Projekten erzielt wurde, ist mit ... DM hoch genug, um die Benutzung als ernsthaft anzusehen, auch wenn in der Branche, in der die Widersprechende tätig ist, schon mit sehr wenigen Projekten hohe Umsätze erreicht werden können. Selbst die von den Darlehensverträgen und Briefwechseln betroffenen Summen liegen von den Beträgen und ihrer Anzahl her aber in einem Bereich, der eine ernsthafte Benutzung glaubhaft macht.

Die Benutzung ist auch nach Art und Form ausreichend. Dafür genügt im Zusammenhang mit Dienstleistungen die Anbringung der Marke auf Geschäftspapieren (vgl BPatGE 32, 231 - Parkhotel Landenberg), wie es mit den vorgelegten Briefen und dem Vertrag beispielhaft dargetan ist. Damit kommt es nicht mehr darauf an, ob die Prospekte auch eine Benutzung als Firmenname belegen.

Dass neben dem Wort TRIGON immer eine dreieckige Graphik steht, ist für die Benutzung der Wortmarke TRIGON unschädlich. Die Graphik verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nämlich nicht (vgl § 26 Abs 3 MarkenG). Sie drängt das Wort TRIGON nicht in den Hintergrund und verbindet sich mit ihm auch nicht in unauflöslicher Weise. "Trigon" bedeutet außerdem "Dreieck", und die Graphik zeigt ein solches. Das Bild wirkt damit als Kontext und erleichtert so das Verstehen der Bedeutung des Wortes "Trigon".

Die somit zu berücksichtigenden Dienstleistungen "Hausverwaltung, Immobilienvermittlung, Kreditvermittlung, Wohnungs- und Geschäftsraumvermietung; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen" sind zu den Finanzdienstleistungen der angegriffenen Marke ähnlich. Ob die Widersprechende ihre Marke für weitere ähnliche Dienstleistungen benutzt und dies auch glaubhaft gemacht hat, kann offen bleiben, weil bereits bei den genannten Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht, die zur Löschung der angegriffenen Marke führt.

Der Bereich der Finanzdienstleistungen umfasst den Abschluss von Bausparverträgen und Kreditvermittlung. Immobilien und ihre Finanzierung werden oft aus einer Hand angeboten. Die heute so aktuelle private Altersvorsorge basiert sowohl auf Fonds als auch auf Immobilien. Deren Verwertung (Vermietung und Verwaltung) steht mit dem Erwerb als Anlageobjekt in direktem Zusammenhang.

Damit besteht nach einigen für die Beurteilung der Ähnlichkeit und des Ähnlichkeitsgrades maßgeblichen Kriterien, nämlich wirtschaftlicher Zusammenhang, Art der Erbringung und angesprochene Abnehmerkreise, eine beachtliche Nähe (vgl

im übrigen auch BPatGE 40, 192 - AIG zu Versicherungsdienstleistungen, Vermittlung von Fondanteilen, Immobilien- und Finanzierungsvermittlung ua).

Diese ist vom Grad her auch nicht so gering, dass sich die Marken für die Annahme einer Verwechslungsgefahr besonders nahe kommen müssten.

Der nachgewiesene Umfang der Benutzung ist andererseits nicht so hoch, dass die Widerspruchsmarke hier als besonders kennzeichnungskräftig anzusehen wäre. Denn den Umfang der Benutzung belegt im Rahmen der vorliegenden Dienstleistungen nicht allein der erzielte Umsatz. Wo ein Projekt mehrere Millionen umfasst, ist mit nur wenigen Geschäftsvorgängen, deren Zahl letztlich Marktanteil und Kennzeichnungskraft bestimmt, ein hoher Umsatz erreichbar.

Ferner kann die Widerspruchsmarke durch die Benutzung von Drittzeichen nicht als so deutlich geschwächt angesehen werden, dass selbst ein nur geringer Abstand der Vergleichszeichen zueinander die Verwechslungsgefahr ausschließen könnte.

Die vorhandenen Unterschiede im Klangbild reichen daher nicht aus, eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu verneinen.

Die übereinstimmenden Wortanfänge sind klanglich markant; das dem T jeweils nachfolgende R verstärkt dies noch. Vokalfolge und Endungen sind gleich. B und G sind beide weich. Sie gehören auch psychophonetisch wegen des geballten Einsatzes und vom Geräusch her zu einer Gruppe (vgl Ertel, Suitbert, Psychophonetik, Göttingen, 1969). Damit ist eine klangliche Verwechslungsgefahr gegeben.

Aber auch im Schriftbild unterscheiden sich die Wörter TRIBON und TRIGON allein durch die unterschiedlichen Buchstaben B und G nicht ausreichend. Das groß geschriebene G enthält - wie das B - Rundungen und eine Teilung, die beim B nur weiter geschlossen ist.

Die behauptete Verwendung der angegriffenen Marke mit einem Logo ist nicht Gegenstand des Verfahrens.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht zu einer Kostenauflegung gemäß § 71 MarkenG kein Anlass.

Winkler

v. Zglinitzki

Albrecht

Fa/Na