



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 158/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 26 265**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

bestimmten Marke 300 26 265

siehe Abb. 1 am Ende

aufgrund der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel  
(ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung;

Klasse 36: Finanzwesen einschließlich Investmentgeschäfte

am 15. Juli 1999 eingetragenen Marke 399 33 056

### **Activest**

am 10. November 2000 Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat mit Beschluß vom 9. April 2003 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke, nämlich für die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“ angeordnet und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß hinsichtlich der zu löschenden Dienstleistungen Ähnlichkeit bis hin zur Dienstleistungsidentität bestehe. Die Marken

stimmten in den das Klangbild prägenden Elementen insbesondere auch in den Wortanfängen überein. Die vorhandenen Abweichungen träten aufgrund der gemeinsamen die Vergleichsmarken dominierenden Klangbilder in den Hintergrund und blieben insbesondere bei flüchtigen Kontakten oder telefonischen Ermittlungen unbemerkt.

Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen könne nicht von einer Ähnlichkeit ausgegangen werden.

Gegen diese Beurteilung, soweit die Löschung angeordnet worden ist, richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er trägt vor, daß eine klangliche Ähnlichkeit - auch angesichts der unterschiedlichen Dienstleistungsgebiete - nicht vorliege. Sprechrhythmus und Betonung der Marken seien nicht identisch. Die dritte Silbe von „Activest“ werde kurz und scharf ausgesprochen, die dritte Silbe von „activers“ hingegen lang und gedehnt. Diese unterschiedlichen Endungen verbunden mit der verschiedenen Betonung veränderten den Gesamtklang der Marken und ließen daher eine mögliche Verwechslungsgefahr nicht aufkommen.

Der Markeninhaber beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit darin die Löschung der Marke für die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“

angeordnet worden ist.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, daß der Verkehr beide Marken als Phantasiebezeichnungen ohne analysierende Betrachtungsweise aufnehmen werde. Daher sei er nicht in der Lage, die Zeichen anhand der geringfügig anderen Endsilben klanglich auseinander zu halten. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmten in Silbenzahl, Betonung, Vokalfolge und Sprechrhythmus sowie in insgesamt sieben von acht Buchstaben vollkommen überein. Hinsichtlich der ähnlichen bzw. identischen Dienstleistungen sei daher insbesondere eine klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen den Marken besteht im Umfang der Löschungsanordnung die Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Daher hat die Markenstelle zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG angeordnet.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuG aaO - Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so daß z.B. ein geringerer Grad an Marken-

ähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr vgl BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

a) Nachdem Benutzungsfragen hier nicht einschlägig sind, ist für die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die Dienstleistungen „Werbung“ und „Finanzwesen“ sind in beiden Verzeichnissen enthalten, so daß insofern eine Dienstleistungsidentität zu bejahen ist. „Bezüglich Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ im Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke ist eine mittlere Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen „Werbung, Finanzwesen“ der Widerspruchsmarke gegeben (vgl Richter/Stoppel Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, Unternehmensberatung zu Werbung, S 398). Wie die Markenstelle insoweit zutreffend ausgeführt hat, gehört zum klassischen Aufgabenbereich einer Unternehmensverwaltung und Geschäftsführung auch die Konzeption und Ausgestaltung der Werbung des Unternehmens; auch befaßt sich die Unternehmensverwaltung mit den finanziellen Aspekten eines Unternehmens. Ebenso ist von einer mittleren Ähnlichkeit zwischen „Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen“ einerseits und „Finanzwesen“ andererseits auszugehen. Immobilien und Versicherungswesen sind Gegenstand der Finanzberatung, weil es sich insoweit um bedeutende Anlage- und Investitionsmöglichkeiten handelt (vgl auch BPatGE 40, 192 - AIG).

b) Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Den insoweit erforderlichen Abstand halten die beiden Marken im Umfang der Löschungsanordnung durch die Markenstelle jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen in den ersten sechs von jeweils acht Buchstaben überein. Dabei ist davon auszugehen, daß ein markenrechtlich relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise, hier neben Fach-

kreisen teilweise auch das allgemeine Publikum, als fünften Buchstaben der angegriffenen Marke, bei der die beschreibenden Bestandteile „Versicherungen & Finanzdienstleistungen“ zweifellos weniger beachtet werden, ein stilisiertes „V“ erkennen wird. Auch in den beiden letzten Buchstaben enthalten beide Marken jeweils, wenn auch an unterschiedlichen Stellen, den Zischlaut „s“. Sie stimmen hinsichtlich der Vokalfolge („a - i - e“), der Silbenzahl und des Sprechrhythmus überein. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der Verkehr grundsätzlich den Markenanfängen größere Bedeutung beimißt, werden die Unterschiede in den Konsonanten am jeweiligen Wortende regelmäßig in den Hintergrund treten. Daher kann insbesondere bei flüchtigen Kontakten oder telefonischen Vermittlungen eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

d) Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Baumgärtner

Dr. Hock

Cl

Abb. 1

