



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 303/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Juni 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 64 785**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Winkler sowie die Richter Baumgärtner und Kätker beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der für

"Dienstleistungen im Bereich Versicherungs- und Finanzwesen, nämlich Lebens-, Gesundheits-, Sach- und Unfall-Versicherungsgeschäfte, Verwaltungs- und Vermittlungs-Dienstleistungen; Jahresrentenzahlungen; Pensionsfonds- und Ruhestandsplan-Management; Corporate-Finance-Dienstleistungen; Investmentbank-Dienstleistungen; Kommerzialbank-Dienstleistungen; Kapitalanlage-Dienstleistungen; Ausgabe von Kredit- und Scheckkarten und Betreiben dazugehöriger Dienste; Wertpapier-, Versicherungs- und Waren-Vermittlungsgeschäfte und Versicherungs-Dienstleistungen dafür; Investmentfond-Dienstleistungen; Geld-Verrechnungsstellen-Dienstleistungen; Wertpapierportfeuille-Verwaltung; Verkäufe von Anleihen und Anleihe-Portfeuille sowie dazugehörige Verwaltung; Investment-Beratung und –Verwaltung; Immobilien-Vermittlung; Relocation-Dienste für Angestellte, Personal und Unternehmen; Immobilienleasing und –management; Hypotheken-Finanzierung"

registrierten Wort-Bildmarke Nr. 399 64 785

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke Nr. 000 158 600

## **PRUDENTIAL**

die für die Dienstleistungen

"Buchführung; Geschäftsführung; Registraturdienste für Unternehmen; Sekretariatsdienstleistungen für Unternehmen; Datenverarbeitung und Datenverifizierung; Datenspeicherung und –recherchen; Aktualisierung von Informationen einer Computerdatenbank; Design und Vertrieb von Druckereierzeugnissen; Personalmanagement, -beratung und –Verwaltung; Beratung und Verwaltung in bezug auf Lohn- und Gehaltssysteme; Beratung und Verwaltung in bezug auf Personalsysteme; Finanzmanagement. –beratung und –verwaltung; Fuhrparkmanagement, -beratung und –Verwaltung; Versicherungswesen; Finanzdienstleistungen; offene Investmentfonds; Immobilienvermittlung, -management, -verwaltung und –bewertung; Finanzierungen und Beschaffung von Finanzierungen; Kreditberatung; Kreditbeschaffung; Kapitalverwaltung; Vermögensverwaltung und –beratung; Finanzverwaltung; Dienstleistungen eines Aktuars; Beratung in bezug auf Hypotheken, Bankwesen, Verwaltung von Kapitalanlagen, Treuhandschaft

und Finanzen; Dienstleistungen einer Nominee-Gesellschaft; Mittelbeschaffung; Finanzierungen für die Sicherung von Geldmitteln; Verwaltung von Pensionsfonds; Dienstleistung für die Finanzierung von Wohnungsbaukrediten: Bewertung von Mobilien; Entgegennahme von Einlagen; Kapitaltransfer; Makleragenturen für Versicherungen und Kredite; Lotterien; Abonnements; Kreditkäufe; Garantien! und Sicherheiten; Gefälligkeitsagenturen und Agenturen für die Eintreibung von Forderungen; Agenturen für Immobilieneigentum, bewegliches Vermögen, Grundvermögen und Agrarbesitz; Finanzberichte; Einlagen-, Kredit- und Spargesellschaften; Vermögensmanagement; Versteigerung von Immobilien; Erstellen von Gutachten über Immobilien; Information und Beratung in bezug auf die vorstehend genannten Leistungen. Beratung in bezug auf Computer, Computersysteme und Computersoftware; Design für Computer. Computersysteme und Computersoftware; Programmieren und Entwickeln von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Update von Computern, Computersystemen und Computersoftware; Druckarbeiten; Stadtplanung; Architekturleistungen: Rechtsberatung und –vertretung für Unternehmen"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 25. Juli 2001 zurückgewiesen, weil die Gefahr einer markenrechtlichen Verwechslung nicht bestehe. Zwar seien die von beiden Marken beanspruchten Dienstleistungen im Identitätsbereich angesiedelt, da beide Finanz- und Versicherungsdienstleistungen umfaßten. Der danach erforderliche große Abstand werde aber sowohl in schriftbildlicher wie auch klanglicher Hinsicht eingehalten. Während die ältere Marke die reine Wortmarke "PRUDENTIAL" sei, handle es sich bei der jüngeren Marke um eine Wort-/Bildkombination. Diese

bestehe aus den Worten "Prumerica" und "Financial" mit einem Logo dazwischen. Der dadurch bestehende bandartige Charakter der jüngeren Marke begründe einen gegenüber der älteren Einwortmarke deutlich verschiedenen Gesamteindruck. Auch in klanglicher Hinsicht liege eine für die Bejahung der Verwechslungsgefahr hinreichende Ähnlichkeit nicht vor. Auszugehen sei von dem Grundsatz, dass Wort-/Bildmarken grundsätzlich mittels des Wortbestandteils als einfachster Benennungsform benannt würden. Die angegriffene Marke werde daher als "Prumerica Financial" artikuliert. Selbst wenn man diese Marke um den hinsichtlich der beanspruchten Finanzdienstleistungen kennzeichnungsschwachen beschreibenden Bestandteil "financial" für "Finanzangelegenheit" auf den prägenden Bestandteil "Prumerica" verkürze, sei dieser der Wortmarke "PRUDENTIAL" nicht verwechselbar ähnlich. Beide Marken wiesen zwar im für den Markenvergleich besonders beachteten Wortanfang die Silbe "PRU" auf, sie unterschieden sich aber in ihrer klanglich artikulierten Silbenzahl. Auch die Betonung weiche bei beiden Markenworten deutlich voneinander ab. Des weiteren werde die theoretisch übereinstimmende Vokalabfolge "U-E-I-A" bei den Marken jeweils unterschiedlich ausgesprochen und in der Artikulation deutlich verändert. Der klangliche Gesamtcharakter der jüngeren Marke sei dazu eher hart und innerhalb des Wortverlaufes alternierend dunkel/hell, während die ältere Marke weich und insgesamt dunkel klinge. Zudem wirke Verwechslungen der von der älteren Marke verkörperte und zumindest von einigen der angesprochenen Verkehrskreise verstandene englische Bedeutung "klug, umsichtig" entgegen. Die Zusammenschau der klanglich allenfalls geringfügigen Ähnlichkeit der Marken und der wegen ihres durchaus beschreibenden Gehaltes für die Art der Erbringung der Dienstleistungen eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lasse daher die Annahme einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht zu.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, die Widerspruchsmarke PRUDENTIAL werde als Phantasiewort aufgefaßt, da der Sinngehalt des aus dem Englischen stammenden Wortes dem überwiegenden Teil der deutschen Verkehrskreise nicht bekannt sei. Dem Zeichen

komme eine zumindest normale Kennzeichnungskraft zu, weshalb ihr ein beachtlicher Schutzzumfang zuzusprechen sei. Der auf Grund der Identität der Dienstleistungen erforderliche große Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Die angegriffene Wort-Bildmarke werde durch ihren Wortbestandteil und dieser durch das Wort "Prumerica" geprägt, denn der weitere Wortanteil FINANCIAL sei für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen glatt beschreibend. Somit stünden sich die Bezeichnungen "PRUDENTIAL" einerseits und "PRUMERICA" andererseits gegenüber. Die Verkehrskreise beachteten beim Vergleich der beiden Bezeichnungen regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale stärker als die Unterschiede und auch den Wortanfang mit größerer Sorgfalt als die Wortendung. Gerade im Wortanfang "PRU" seien die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen identisch, ebenso in der Vokalfolge U-E-I-A, was eine beachtliche klangliche Ähnlichkeit ergebe. Mangels detaillierter englischer Sprachkenntnisse werde die Widerspruchsmarke auch nicht englisch ausgesprochen. In deutscher Aussprache wiesen beide Markenwörter die gleiche Silbenzahl auf, was nach der Rechtsprechung des Gerichts alleine schon für die Bejahung der Verwechslungsgefahr genüge. In klanglicher Hinsicht liege somit ein beachtlicher Ähnlichkeitsgrad zwischen den einander gegenüberstehenden Marken vor, weshalb zu befürchten sei, dass das Publikum, dem die Marken in aller Regel nicht gleichzeitig vorlägen, aus der Erinnerung einer Verwechslung unterliege.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 399 64 785 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass die angegriffene Marke nicht von einem einzigen Bestandteil geprägt werde. Sämtliche Bestandteile der angegriffenen Marke stünden gleichwertig nebeneinander, so dass kein Element allein geeignet sei, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen. Bei einer Übereinstimmung des Gesamteindrucks der beanstandeten Bezeichnung mit nur einem Element des prioritätsälteren Zeichens sei die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch bei unterstellter Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil "PRUMERICA" sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Es bestehe zunächst keine Veranlassung anzunehmen, dass Marken, die im Wortanfang übereinstimmten, generell verwechselbar seien. Ausserdem verfügten beide über eine unterschiedliche Silbenzahl (3 bzw. 4 Silben). Abzustellen sei im vorliegenden Fall auf die englische Aussprache, denn das Wort "prudential" sei ein gängiges Wort der englischen Sprache. Die Widersprechende habe der jeweils mittleren Silben "ME" und "RI" bei "PRUMERICA" sowie "DEN" bei "PRUDENTIAL" im Zusammenhang mit der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr nicht die notwendige Bedeutung beigemessen. Der Einfluss von Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck sei eine Frage des Einzelfalls. Es könne im vorliegenden Fall nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese in der Mitte der Wörter stehenden Silben an unauffälliger Stelle befänden. Vielmehr prägten sie die jeweiligen Wörter mit. Aufgrund dieser unterschiedlichen weiteren Silben erhielten die sich gegenüberstehenden Marken ein sehr unterschiedliches Klangbild. Darüber hinaus unterschieden sie sich deutlich in den jeweiligen Endungen. Insgesamt wiesen die sich gegenüberstehenden Wörter "PRUDENTIAL" einerseits und "PRUMERICA" andererseits ein sehr unterschiedliches Klangbild auf, weshalb Verwechslungen nicht zu befürchten seien.

Abschließend verweist die Markeninhaberin auf diverse ausländische Entscheidungen, in denen die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden verfahrensgenständlichen Marken verneint worden sei, insbesondere in einer von der Widersprechenden mit der Beschwerde angegriffenen Entscheidung des Lisbon Court of Commerce und in einer rechtskräftigen Entscheidung des Cour D'Appel de Pa-

ris. In diesem Zusammenhang vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, dass diese Entscheidungen gemäß analoger Anwendung des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 i.d.F. vom 26. Mai 1989 (EuGVÜ) zu berücksichtigen seien, was die Folge habe, dass Markenämter jeder europäischen Gerichtsbarkeit diesen Entscheidungen eine Wirkung beizumessen hätten, als handle es sich um eine Entscheidung der jeweiligen Gerichtsbarkeit.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), wobei die von der Markeninhaberin angesprochenen und zwischen den Beteiligten ergangenen Entscheidungen des Lisbon Court of Commerce und des Cour D'Appel de Paris keine Wirkung auf das vorliegende Verfahren entfalten, ebenso wenig die weiteren als Anlagen zu den Akten gelangten ausländischen Entscheidungen.

1. Für die entsprechende Anwendung der EuGVÜ ist vorliegend kein Raum. Wie Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ (bzw. seit 1.3.2002 Art. 22 Nr. 4 EuGVVO, vgl. Art. 68 Abs. 1 EuGVVO) zeigen, wird über die Gültigkeit einer nationalen Marke ausschließlich durch nationale Behörden bzw. Gerichte entschieden (i.e. siehe Gottwald in Münchner Kommentar zur ZPO Band 3 2001 Rn 26 ff zu Art. 16 EuGVÜ. Aus der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) folgt nichts anderes. Dort ist in Art. 90 Abs. 1 GMV die Anwendbarkeit des EuGVÜ für die dort genannten "Verfahren betreffend Gemeinschaftsmarken" geregelt. Das Widerspruchsverfahren aus einer Gemeinschaftsmarke gegen eine nationale Marke betrifft aber nicht die Gemeinschaftsmarke, sondern vielmehr die angegriffene nationale Marke und folgt den Regeln des Markengesetzes. Dessen Vorschriften sind für Marken, die nach der GMV angemeldet oder eingetragen sind,

insoweit anwendbar, als deren Gleichstellung mit nationalen Marken erfolgt, soweit relative Schutzhindernisse gegen eine jüngere nationale Marke gem. § 9 MarkenG geltend gemacht werden (§ 125b Nr. 1 MarkenG; s.a. Ströbele/-Hacker Markengesetz 7. Auflage 2003 Rn. 6 zu § 125b). Dementsprechend handelt es sich bei nationalen Entscheidungen über die Gültigkeit einer Marke gem. Art. 22 Nr. 4 EuGVVO auch nicht um Entscheidungen über "denselben Anspruch" i.S. von Art. 27 ff EuGVVO (Art. 21 ff EuGVÜ), selbst wenn die angegriffenen nationalen Marken, über deren Gültigkeit – z.B. wie hier im Widerspruchsverfahren – zu entscheiden ist, und die Marke, aus der Rechte geltend gemacht werden, identisch sein sollten. Dies ergibt sich ohne weiteres daraus, dass für die markenrechtliche Gültigkeit Kriterien wie die Bedeutung (Phantasiewort oder konkrete Aussage, begriffliche Ähnlichkeit) der Zeichen wesentlich sind, was von nationalen, sprachlichen Bedingungen abhängt. Demzufolge besagt die Regelung in Art. 33 Abs. 1 EuGVVO (Art. 26 Abs. 1 EuGVÜ), die die Anerkennung von in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen in den anderen Vertragsstaaten ohne ein weiteres Verfahren vorsieht, bezogen auf das vorliegende Verfahren weder, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen nie verwechselbar sind, noch enthält sie – im Fall der Löschung bei identischen Sachverhalten – die Aussage, dass die Zeichen stets verwechselbar sind. Die Anerkennung bedeutet vielmehr nur, dass sich der objektive Inhalt und die subjektive Reichweite einer ausländischen Entscheidung in das Inland erstreckt. Angegriffen sind im vorliegenden und in den ausländischen Verfahren jeweils nationale Marken. Wegen des Territorialitätsprinzips erschöpft sich die Reichweite der Entscheidungen in der Aussage, dass die jüngeren nationalen Marken mit der prioritätsälteren Marke nach dem jeweiligen nationalen Recht nicht verwechselbar sind. Vorliegend bedeutet das, dass die französische Marke Nr. 99 823 658 "PRUMERICA FINANCIAL" der Markeninhaberin nicht mit der französischen Marke Nr. 158 295 "PRU" der Widersprechenden verwechselbar ist – eine Aussage zur Widerspruchsmarke findet sich in der Entscheidung des Cour D'Appel de Paris nicht. Die portugiesische Entscheidung hält eine Verwechslungsgefahr zwischen der portugiesischen Marke 340 729 "PRU-

MERICA FINANCIAL" der Markeninhaberin und der Widerspruchsmarke für nicht gegeben, ebenso die finnische und die schwedische, was – wie ausgeführt – für die vorliegend zu treffenden Entscheidung keine präjudizielle Wirkung hat.

2. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der 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 (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH 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 zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II"; EuGH GRUR Int. 2000, 899 – Adidas/Marca Moda; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND, BGH GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN).

Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

Benutzungsfragen sind nicht angesprochen, so dass auf die Registerlage abzustellen ist.

Der Senat geht zu Gunsten der Widersprechenden mit der Markenstelle davon aus, dass die von beiden Marken beanspruchten Dienstleistungen im Identitätsbereich liegen. Den danach erforderlichen großen Abstand zur Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke vorliegend ein.

Bei der älteren Marke "PRUDENTIAL" geht der Senat zugunsten der Widersprechenden von einer normalen Kennzeichnungskraft und damit von einem durchschnittlichen Schutzzumfang aus. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Inwieweit von einer Originalitätsschwäche auf Grund der englischen Bedeutung "klug, umsichtig" ausgegangen werden muß, kann dahinstehen.

Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit lässt sich eine Ähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht nicht feststellen. Die ältere Marke besteht lediglich aus einem einzigen in Großbuchstaben gehaltenen Wort. Die jüngere Marke ist demgegenüber aus zwei Wörtern mit einem dazwischenliegenden runden Logo zusammengesetzt, das einen stilisierten Berg in einem Kreis darstellt. Die jüngere Marke mit ihrem, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, "bandartigen" Charakter, der sich auch wegen der üblichen Schreibweise mit Versalien am Wortanfang und Kleinschreibung im übrigen ergibt, unterscheidet sich danach in ihrem (schrift-) bildlichen Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke. Dies würde selbst dann gelten, wenn der Bildbestandteil zu vernachlässigen wäre (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O., Rn 434 zu § 9), da dieser Gesamteindruck erhalten bliebe.

Auch in klanglicher Hinsicht besteht keine Ähnlichkeit. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen prägt zwar regelmäßig der Wortbestandteil als einfachste und kürzeste Bennennungsform die Kombinationsmarke (Ströbele/Hacker a.a.O., Rn 434 zu § 9). "PRUDENTIAL" und "PRUMERICA FINANCIAL" stimmen lediglich in den ersten 3 Buchstaben überein und weisen ansonsten bezüglich der Silbenzahl und des Sprechrhythmus' in ihrer Gesamtheit keinerlei

klangleiche Ähnlichkeit auf, unabhängig davon, ob sie deutsch oder englisch ausgesprochen werden. Von einer Prägung des jüngeren Zeichens allein durch "PRUMERICA" kann nicht ohne weiteres ausgegangen werden, da sich gerade in der Versicherungsbranche ein Trend erkennen lässt, schlagwortartige Spartenamen zu verwenden (z.B. Allianz Leben, HUK Allgemeine). Dies kann aber letztlich offen bleiben. Denn selbst wenn die angegriffene Marke durch den Bestandteil "Prumerica" geprägt würde, wäre dieser Bestandteil nicht mit dem älteren Zeichen "PRUDENTIAL" verwechselbar. Zwar stimmen die jeweiligen "Vorsilben" "PRU" überein, ebenso die Vokalfolgen U-E-I-A. Es kann auch unterstellt werden, dass die ältere Marke überwiegend oder jedenfalls von einem beachtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise deutsch und nicht englisch ausgesprochen wird, so dass die miteinander zu vergleichenden Wörter dieselbe Silbenzahl aufweisen. Daraus folgt aber entgegen der Auffassung der Widersprechenden noch keine "beachtliche klangliche Ähnlichkeit". Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die zwischen den Vokalen angesiedelten Konsonanten den jeweiligen Wörtern unterschiedliche Klangwirkungen verleihen. So werden insbesondere das "U" und das "E" in der älteren Marke wegen des dazwischenliegenden "D" kurz, in der jüngeren wegen des "M" länger betont. Das Wortende "-dential" in "PRUDENTIAL" wird entsprechend dem bekannten Wort "Potential" wie "-denzial" und wegen der Geläufigkeit dieses Wortendes vollständig und auf dem "A" betont gesprochen, nicht etwa auf dieses "A" verkürzt. Im Gegensatz dazu liegt die Betonung der Wortendung "-merica" vorwiegend auf dem "E", wie in "Ameria" und wird ebenfalls unverkürzt ausgesprochen.

Nach alledem muss der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.

Winkler

Baumgärtner

Kätker

Hu

Abb. 1

Prumerica  Financial