



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 10/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 63 545

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2002 und 18. November 2003 aufgehoben und die Löschung der Marke 398 63 545 wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 229 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 63 545

DUOtop

für

Klasse 36: Versicherungswesen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 394 07 229

Duo plus

für

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Widersprechende sinngemäß eine überdurchschnittlich hohe Verkehrsbekanntheit und damit Kennzeichnungskraft ihrer Marke behauptet, wobei sie auf Abschluss- bzw. Umsatzzahlen hingewiesen hat. Dazu hat sie vorgetragen, dass im Jahr 2001 über 300 Versicherungsprodukte verkauft worden seien, was einer Versicherungssumme von über ... € entspreche. Im Jahr 2002 seien Produkte mit einer Versicherungssumme von ... € abgesetzt worden (Schriftsatz der Widersprechenden vom 17. März 2003, S 3). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat diese Tatsachenbehauptungen der Widersprechenden nicht ausdrücklich bestritten, sondern vorgetragen, dass die "intensive Nutzung" der Widerspruchsmarke keinerlei Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe, bei dem "hier zusammengesetzten Begriff" könne nicht von einer "über dem Durchschnitt liegenden Kennzeichnungskraft" gesprochen werden, wobei sie auf Ausführungen zur (ihrer Meinung nach mangelnden) Kennzeichnungskraft der Einzelbestandteile der Widerspruchsmarke verwiesen hat (Schriftsatz der Markeninhaberin vom 12. Mai 2003, Ziffer 2.).

Mit Beschlüssen vom 16. September 2002 und vom 18. November 2003, davon letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle liegt trotz Identität der Dienstleistungen keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vor. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken aufgrund der deutlich abweichenden Endbestandteile "top" und "plus" in ausreichendem Maße, zumal es sich insgesamt um eher kurze Zeichen handele. Die Übereinstimmung der Marken in dem Wort "Duo" reiche zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Insbesondere könne die angegriffene Marke nicht in ihre Einzelelemente "DUO" und "top" zergliedert werden, da es sich um eine Ein-

wortmarke handele. Für den Verkehr bestehe in aller Regel kein Anlass, einzelne Wörter in ihre Bestandteile zu zerlegen und einzelne dieser Elemente wegzulassen. Es bestehe auch keine Veranlassung, die für den Bereich der Arzneimittel entwickelte Abspaltungsrechtsprechung zu übernehmen, denn hierbei handele es sich um eine Sonderrechtsprechung zu Fällen, bei denen beschreibende Zusätze an kennzeichnungskräftige Angaben hinzugefügt würden. Hingegen handele es sich bei der angegriffenen Marke um einen schwachen Ausdruck, der seine Kennzeichnungskraft aus der Verbindung der beiden Markenelemente "DUO" und "top" gewinne. Durch eine Reduzierung auf einen der beiden Bestandteile würde daher das Wesen der Marke verändert werden. Damit komme es nicht mehr auf die Frage an, ob die Widerspruchsmarke von einem ihrer Bestandteile geprägt werde. Im übrigen könne auch nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Der von der Widersprechenden behauptete Verkauf von über 300 Produkten mit der Widerspruchsmarke reiche hierfür nicht aus. Daher sei von einer allenfalls normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Im Übrigen liege auch keine assoziative Verwechslungsgefahr vor, denn der gemeinsame Markenbestandteil "Duo" eigne sich nicht als Stammbestandteil einer Serienmarke, da er auf die zweifache Beschaffenheit der Dienstleistungen hinweise und damit in der Kennzeichnungskraft stark eingeschränkt sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle die Schreibweise der beiderseitigen Marken falsch bewertet. Für die klangliche Wahrnehmung spiele es keine Rolle, ob die Markenelemente zusammengeschrieben seien oder nicht. Es seien alle verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen, wozu sicherlich auch die Zusammen- oder Getrennschreibung eines aus zwei eigenständigen Elementen bestehenden Begriffs gehöre. Auch könne eine begriffliche Verwechslungsgefahr durch die abweichenden Elemente "top" und "plus" nicht zuverlässig ausgeschlossen werden. Sowohl "top" mit der Bedeutung "höchst-, best-, Spitzen-", wie auch "plus" mit der Bedeutung "mehr, zusätzlich" wiesen darauf hin, dass die mit den

Marken gekennzeichneten Dienstleistungen gegenüber anderen Produkten einen Vorteil, ein Plus, wie etwa bessere Leistungen, eine bessere Rendite, ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis o.Ä. bieten. Da das Element "Duo" damit den Gesamteindruck der beiderseitigen Marken prägen werde, werde sich der Verbraucher hieran orientieren und sich allenfalls noch daran erinnern, dass das jeweils zweite Element irgendwie "besser" bzw. "mehr" bedeute. Insofern liege auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr vor.

Zudem sei die gängige Praxis im Bereich der Banken und Versicherungen zu berücksichtigen. Danach würden die Elemente "plus" und "top" in Kombination mit kennzeichnenden Begriffen verwendet, um etwa verschiedene Produkte eines Unternehmens bzw. einer Produktserie zu kennzeichnen, wie auch verschiedene Beispiele eingetragener Marken zeigten (zB "Garant Plus" und "Garant Top" der Leben Direkt Versicherungs-AG oder "BHW Dispo plus" und "BHW Dispo top" der BHW Bausparkasse AG). Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke bediene sich dieser Praxis der Markenbildung und verwende sowohl "plus" wie auch "top" als Zusätze zur Bezeichnung verschiedener Produkte innerhalb einer Produktserie ("VICTORIA plusRente", "VICTORIA topRente"). Damit sei zu befürchten, dass der Verkehr auch die sich hier gegenüberstehenden Marken als Produkte ein und desselben Anbieters wahrnehme, zumal die Markeninhaberin mit den beiden o.g. Marken bereits gezeigt habe, dass sie die beiden Elemente "top" und "plus" in dieser Weise zur Kennzeichnung verschiedener Produkte des gleichen Segments verwende. Angesichts der außer Frage stehenden Identität der Dienstleistungen und der Identität der Marken im übereinstimmenden Bestandteil "Duo" könne damit eine Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 16. September 2002 und 18. November 2003 aufzuheben und die Marke 398 63 545 wegen des Widerspruchs aus der Marke 394 07 229 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen,
der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie hat die mangelnde Aktivlegitimation der Widersprechenden als Beschwerdeführerin gerügt. Die Widerspruchsmarke sei ursprünglich für eine W... eingetragen worden, wobei die Rechtsformangabe in dieser Eintragung auf Initiative der Widersprechenden angeblich in den Rechtsformzusatz "AG" berichtigt worden sei. Jedoch sei am 3. November 1999 eine weitere Berichtigung eingetragen worden, wonach "der Rechtsübergang rückgängig gemacht" werde. Wenn die Widerspruchsmarke für eine existierende "W..." eingetragen worden sei, könne dies nicht durch eine Berichtigung "von Amts wegen" wieder ungeschehen gemacht werden. Nach Kenntnis der Markeninhaberin existiere tatsächlich eine "W...", so dass die Eintragung für diese GmbH erfolgt sei. Mithin fehle es an der Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin, also der AG, da die GmbH keinen Widerspruch eingelegt habe.

Im Übrigen ist die Beschwerde nach Auffassung der Markeninhaberin nicht begründet. Zu Recht habe die Markenstelle darauf abgestellt, dass die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern, die angegriffene Marke hingegen aus nur einem Wort bestehe. Die Widersprechende selbst habe darauf hingewiesen, dass jeder der beiden Bestandteile der beiderseitigen Marken als beschreibende Angabe nicht eingetragen werden könnte. Weil beide Bestandteile von geringer Prägnanz seien, werde der maßgebende Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von der

Zusammenstellung geprägt, da keines der beiden Markenelemente für sich genommen eine selbstständig kennzeichnende Stellung habe. Die angegriffene Marke werde als Einwortmarke ohne Notwendigkeit einer Verkürzung vollständig wiedergegeben, wobei ihre drei kurzen Silben ("Du-o-top") gleichgewichtig nebeneinander stünden. Dabei werde der Verkehr den bildlichen und schriftbildlichen Schwerpunkt an das Ende setzen. Gerade hier unterschieden sich die Marken klanglich und schriftbildlich besonders deutlich. Die von der Widersprechenden vorgetragene Kennzeichnungspraxis hinsichtlich der Verwendung der Elemente "plus" und "top", sofern sie überhaupt bestehe, sei nicht geeignet, die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu beeinflussen. Im übrigen würden die Elemente "plus" und "top" nach dem eigenen Vortrag der Widersprechenden von Banken und Versicherungen dazu verwendet, Produkte und/oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden. Die angebliche gängige Praxis spreche daher gegen und nicht für die Verwechslungsgefahr.

Der Senat hat der Markeninhaberin mit Bescheid des Rechtspflegers vom 24. August 2004 mitgeteilt, dass aus seiner Sicht keine Bedenken gegen die Aktivlegitimation der W1... bestünden, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs bereits auf diese AG umgeschrieben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere ist die W1... aktivlegitimiert.

Die ursprünglich für eine W... eingetragene Widerspruchsmarke ist bereits im Jahr 1999 auf die W1... umgeschrieben worden. Zwar ist dann vorübergehend eine W2... als Inhaberin

der Marke eingetragen worden, die Eintragung erfolgte jedoch aufgrund eines Umschreibungsantrags, der zum Zeitpunkt dieser Umschreibung bereits wieder zurückgenommen war. Daher ist noch 1999 folgende Berichtigung in der Akte vermerkt worden:

"Von Amts wegen wurde folgendes berichtigt:

Die Veröffentlichung im Markenblatt ... ist ungültig.

Die Markeninhaberin lautet richtig:

W1... in L...

gemäß Verfügung vom 28. Oktober 1999 ...".

Diese Aktenlage stimmt auch mit den Angaben in "DPMApublikationen" (<http://publikationen.dpma.de/>) überein. Für den erst im Dezember 2001 erhobenen Widerspruch kommt als formell legitimierte Widersprechende damit nur die W1... in Betracht, in deren Namen der Widerspruch und später die Beschwerde auch erhoben worden ist.

2. Die Beschwerde ist auch begründet. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen iSd § 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr iS 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 (stRspr; vgl BGH GRUR 2001, 544, 545 – BANK 24 mwN; GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist allenfalls als normal einzustufen. Soweit die Widersprechende auf einen Absatz von 300 Versicherungsprodukten (gemäß der dazu beigefügten Anlage handelt es sich um Lebensversicherungen) bzw auf eine Versicherungssumme von insgesamt "... € hingewiesen hat, was umgerechnet einer Versicherungssumme von ... € pro Vertrag entspricht, reichen diese Zahlen offensichtlich nicht aus, um eine durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit zu begründen. Angesichts der aus dem Prospekt hervorgehenden Laufzeit von mindesten 12 Jahren und der allgemein bekannten Bedeutung, die Lebensversicherungen jedenfalls bis zum Ende ihrer steuerlichen Begünstigung (mit Ablauf des Jahres 2004) im Rahmen der seit langem öffentlich geführten Diskussion um die Notwendigkeit ergänzender privater Altersvorsorge gespielt haben, erscheinen die Zahlen sogar als eher gering. Die Behauptung einer durch intensive Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist damit ersichtlich unsubstantiiert, so dass sie selbst dann nicht zugrunde gelegt werden kann, wenn die hierauf vorgebrachte Entgegnung der Markeninhaberin - wozu der Senat neigt - nicht als Bestreiten der von der Widersprechenden vorgetragenen Tatsachen auszulegen ist. Der Senat geht damit von einer insgesamt normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, wobei es im Ergebnis offen bleiben kann, ob im Hinblick auf die Bedeutung der Einzelbestandteile nicht sogar eine leichte Schwächung der Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen ist (vgl unter c)).

b) Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen liegen teilweise im Identitätsbereich, im Übrigen im Bereich einer engeren Ähnlichkeit. Die Dienstleistung "Versicherungswesen" ist in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Außerdem sind die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" mit der für die Widersprechende geschützten Dienstleistung "Versicherungswesen" im Hinblick auf Überschneidungen bei den Anbietern (zB: Allianz AG / Dresdner Bank, Allfinanzangebote verschiedener Finanzdienstleister), gleichgerichtete Verwendungszwecke (Vermögensaufbau, Altersvorsorge) sowie der Möglichkeit, die beiderseitigen Dienstleistungen alternativ

zueinander in Anspruch zu nehmen (zB Lebensversicherungen statt Banksparplänen o Ä.) hochgradig ähnlich.

b) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke vor allem in klanglicher, aber auch in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht nicht ein. Zwar sind die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der abweichenden Bestandteile "plus" und "top" deutlich verschieden. Für einen noch beachtlichen und damit gegen Verwechslungsgefahr zu schützenden Teil des Verkehrs wird der Gesamteindruck beider Marken jedoch vom klanglich, begrifflich und - bei Berücksichtigung der verkehrsüblichen Wiedergabeformen - auch schriftbildlich identischen Bestandteil "Duo" bzw "DUO" geprägt.

Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus den Marken einzelne Elemente herauszugreifen um deren Übereinstimmung festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, Rdn 368 ff).

Voraussetzung hierfür ist allerdings zunächst, dass die Marken überhaupt als mehrgliedrig, dh aus mindestens zwei eigenständigen Bestandteilen zusammengesetzt, wahrgenommen werden. Hiervon kann bei der aus zwei Worten bestehenden Widerspruchsmarke ohne Weiteres ausgegangen werden, wohingegen die jüngere Marke jedoch zwei zusammengeschrriebene Wortbestandteile aufweist. Bei Einwortmarken wird eine Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks durch nur einen ihrer (unselbständigen) Bestandteile idR verneint (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rdnr 339, 370). Von dieser Regel weicht die Rechtsprechung jedoch in Fällen ab, in denen die Bestandteile einer Marke zwar zusammengeschrrieben sind, die Gesamtmarke vom Verkehr aber dennoch aus anderen

Gründen als aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt aufgenommen wird. So waren etwa im Fall BPatG GRUR 1996, 126 - BERGER/BERGERLAHR die (zusammengeschriebenen) Wortbestandteile "BERGER" und "LAHR" der Widerspruchsmarke optisch durch das inverse Schriftbild (Konturschrift) des zweiten Markenbestandteils "LAHR" unterschiedlich ausgestaltet. Der 24. Senat hat dies - bei fehlendem gesamt begrifflichen Inhalt der beiden Wörter - ausreichen lassen, um die Marke als mehrgliedrig anzusehen und dem Namensbestandteil "BERGER" im Ergebnis weiterer Erwägungen eine prägende Stellung zuzuerkennen.

Es kann dahinstehen, ob auch optische Unterschiede zwischen verschiedenen Bestandteilen einer Marke, die weit hinter den im BERGERLAHR-Fall festzustellenden Abweichungen zurückbleiben, im Allgemeinen noch ausreichen würden, um eine Marke als mehrgliedrig ansehen zu können. So wären etwa bei einer bloßen Binnengroßschreibung innerhalb einer gesamt begrifflich wirkenden Wortkombination sicher Zweifel angebracht. Bei der vorliegend angegriffenen Marke "DUOtop" jedenfalls würde eine rein formal auf die Zusammenschreibung abstellende Sichtweise den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur Prägung nicht gerecht werden. Denn zum Einen wird eine Schreibweise in Großbuchstaben gegenüber einer sich direkt anschließenden Schreibweise in Kleinbuchstaben als durchaus deutlicher optischer Unterschied wahrgenommen, insbesondere wenn der erste Buchstabe des kleingeschriebenen Worts, wie hier, ebenfalls mit einem Kleinbuchstaben beginnt. Zum Anderen ist bei der Kombination des einleitenden Worts "duo" mit dem nachgestellten Wort "top" kein Sinngehalt erkennbar, der die Wortkombination ohne Weiteres als zusammengehörigen Gesamtbegriff erscheinen lässt (anders etwa "Topduo", das - gleich in welcher Schreibweise - als Spitzenduo und damit als gesamt begriffliche Einheit verstanden wird). Bei der klanglichen Wiedergabe wird eine zwingende Zusammengehörigkeit der Markenbestandteile vom Verkehr ohnehin häufig erst gar nicht bemerkt werden. Gegen die Berücksichtigung der Zusammenschreibung als allein maßgebendes Kriterium spricht auch, dass kaum einzusehen ist, warum bereits das

bloße Fehlen einer Leertaste in der jüngeren Marke stets die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ausschließen und auf diese Weise weitreichende Annäherungen an die ältere Marke erlauben soll. Es erscheint kaum nachvollziehbar, dass die Inhaber älterer Marken sich in solchen Fällen mit der unsicheren Möglichkeit einer assoziativen Verwechslungsgefahr begnügen sollen, zumal diese regelmäßig das - häufig nicht einmal liquide - Bestehen einer benutzten Zeichenserie voraussetzt, und selbst dann als Ausnahmetatbestand nur zurückhaltend angenommen wird.

Ohne die in Ströbele/Hacker, aaO, zitierten Rechtsprechungsgrundsätze, wie sie zuletzt etwa in der Entscheidung BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max zum Ausdruck gekommen sind, in Frage stellen zu wollen, geht der Senat angesichts der og vorliegenden Besonderheiten des Einzelfalls davon aus, dass jedenfalls ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die jüngere Marke als aus zwei selbständigen Bestandteilen zusammengesetzte Marke wahrnimmt, bei der also einer ihrer Bestandteile geeignet sein kann, den Gesamteindruck der Marke zu prägen.

Für diesen Verkehrsteil stellt das Wort "DUO" auch das prägende Markenelement dar. Hierfür spricht zum einen seine hervorgehobene Stellung innerhalb der Gesamtmarke, die durch die Position am Markenanfang und die Schreibweise in Großbuchstaben betont wird. "DUO" ist damit erkennbar das führende und hervorgehobene Markenelement der Gesamtmarke. Hinzu kommt, dass dem weiteren Element "top" jegliche Kennzeichnungskraft fehlt, da es nur einen werblichen Hinweis auf eine Spitzenstellung darstellt (vgl zB Senatsentscheidung vom 29. Juni 2004, 33 W (pat) 27/04 – "Investmentplusplan TOP").

Demgegenüber ist ein im Vordergrund stehender rein beschreibender Charakter des Bestandteils "DUO" nicht, jedenfalls nicht ohne weitere gedankliche Überlegungen, feststellbar. Der Begriff "Duo" stammt aus dem Bereich der Musikfachsprache. Zwar wird er auch in der deutschen Sprache im übertragenen Sinne zur Benennung einer Personenmehrheit verwendet, allerdings nicht sachlich, sondern

unter Anspielung auf das musikalische Zusammenwirken des klassischen "Duos" eher ironisch (zB "Räuberduo", vgl auch Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl: "(oft ironisch) zwei Personen o Ä, die häufig gemeinsam in Erscheinung treten ..."). Damit deutet der Markenbestandteil "DUO" zwar (irgend-) eine Zweierheit an, ohne weitere Zusätze oder Erläuterungen, wird jedoch nicht klar, was im Rahmen von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen eigentlich zweifach vorhanden sein oder geleistet werden soll. Insbesondere konnte der Senat nicht erkennen, dass sich "Duo" auf diesen Dienstleistungsgebieten als aus sich allein heraus verständlicher Sachbegriff eingebürgert hat, was auch von der Markenstelle und den Beteiligten außerhalb von Allgemeinbehauptungen nicht nachvollziehbar dargelegt worden ist. Auch wenn dieses Wort möglicherweise dennoch einen beschreibenden Anklang aufweisen mag, weil der Verkehr irgend-etwas Doppeltes oder Zweifaches hinter der Kennzeichnung vermutet, so geht es über eine sprechende, diffus wirkende Angabe nicht hinaus, zumal ein erläuternder Zusatz gerade fehlt. Selbst wenn man nach alledem noch von einer moderaten Kennzeichnungsschwäche ausgeht, so prägt "DUO" gegenüber dem ersichtlich rein werblich-beschreibenden weiteren Bestandteil "top" in jedem Fall den Gesamteindruck der angegriffenen Marke.

Auch bei der Widerspruchsmarke wird der Gesamteindruck durch den Bestandteil "Duo" geprägt. Dabei kann hinsichtlich der führenden Stellung und der Kennzeichnungskraft dieses Markenbestandteils weitgehend auf die Ausführungen zur angegriffenen Marke verwiesen werden. Außerdem ist auch in der Widerspruchsmarke das nachgestellte Element "plus" schutzunfähig und verfügt damit über keine eigene Kennzeichnungskraft. Denn gerade als nachgestellter Zusatz weist "plus", insbesondere im Finanz- und Versicherungsbereich auf zusätzlich vorhandene Eigenschaften, einen ergänzenden Dienstleistungsumfang bzw Überschuss, eben auf ein Plus hin (vgl zB Senatsentscheidungen vom 5. November 2002, 33 W (pat) 131/01 - "FinanzPlus"; vom 25. Mai 2004, 33 W (pat) 22/02 – "Top Care-Plus"). Jedenfalls für einen noch beachtlichen Teil des Verkehrs wird damit auch der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke vom Markenbestandteil "Duo"

geprägt. Es liegt daher eine Identität der prägenden Bestandteile der Marken vor, und zwar sowohl in klanglicher und begrifflicher als auch - bei Berücksichtigung aller verkehrsüblichen Wiedergabeformen - in schriftbildlicher Hinsicht.

Darüber hinaus wird ein weiterer Verkehrsteil mit zu berücksichtigen sein, für den das Element "DUO" zwar keine den Gesamteindruck der Marken prägende Stellung haben mag, der aber aufgrund der gemeinsamen Voranstellung des Worts "Duo" bzw "DUO" und der Nachstellung eines glatt beschreibenden Zusatzes zumindest auf die Herkunft der beiderseitigen Dienstleistungen aus demselben Geschäftsbetrieb schließen wird (assoziative Verwechslungsgefahr). Auch wenn die Widersprechende nicht auf eine benutzte "Duo"- Zeichenserie verweisen konnte, so sprechen die Identität der Bestandteile "Duo" bzw "DUO" (bei zu vernachlässigenden Schriftbildunterschieden) und der im Wesentlichen gleiche Zeichenaufbau mit Nachstellung eines im Versicherungs- und Finanzbereich glatt werblich-beschreibenden Zusatzes für eine assoziative Verwechslungsgefahr, der ein weiterer Teil des Verkehrs unterliegen wird, mag dieser auch für sich genommen noch unbeachtlich sein. Nimmt man diesen Verkehrsteil mit hinzu, so muss in jedem Fall eine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG festgestellt werden, sei sie unmittelbar oder assoziativ. Der Beschwerde war damit stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI