



BUNDESPATEENTGERICHT

33 W (pat) 554/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. November 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 030 151

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache in der mündlichen Verhandlung am 6. November 2012

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 23. August 2010 wird aufgehoben und die angegriffene Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 030 151 wird gelöscht.

Gründe

I.

Der Markeninhaber hat am 19. Juni 2008 die Wort-/Bildmarke



als schwarz/weiße Eintragung angemeldet. Die Marke ist am 20. August 2008 eingetragen worden. Nach einer Teillöschung auf Antrag des Inhabers ist die Marke noch eingetragen für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen

Klasse 36:

Kreditvermittlung; Vergabe von Darlehen; Versicherungsberatung; Finanzanalysen; finanzielle Beratung; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen.

Der Widersprechende hat aus seiner seit dem 17. März 1999 als Kollektivmarke eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die Dienstleistungen

Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten (Auskunftei); Marketingservices, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung und Organisationsberatung; Verwaltung fremder Geschäftsinteressen; Absatzfinanzierung und Kreditrisikoabsicherung (Factoring); Einziehung von Außenständen (Inkasso); Durchführung von Branchenrisikoanalysen; Erstellung von Inkasso-Software sowie von Software für Forderungsmanagement und Kreditwürdigkeitsprüfung; Erstellung von mathematisch-statistischen Berechnungen zur Kreditrisikobewertung (Scoring) sowie diesbezüglicher Software; Erstellung von Datenbanken einschließlich CD-

ROM; Software, die insbesondere für den Einsatz auf den Gebieten des Forderungsmanagements und der Kreditwürdigkeitsprüfung bestimmt ist; entgeltliche Ermöglichung des Zugriffs auf Datenbanken einschließlich CD-ROM und Erteilung von Auskünften aus Datenbanken einschließlich CD-ROM; Druckereierzeugnisse.

Mit Beschluss vom 23. August 2010 hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen.

Sie hat ausgeführt, dass die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe. Substantiierte Belege für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung habe der Widersprechende nicht vorgelegt. Die Dienstleistungen seien einander teilweise ähnlich. Es handle sich um Dienstleistungen, bei denen von dem angesprochenen Publikum eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erwarten sei. Auf dieser Grundlage bestehe keine Verwechslungsgefahr; denn zwischen beiden Marken seien sowohl im Schriftbild als auch im Klang erhebliche Unterschiede vorhanden. Eine gewisse klangliche Ähnlichkeit werde durch den Bedeutungsunterschied in den Elementen „inform“ und „reform“ ausgeglichen.

Dagegen wendet sich der Widersprechende mit der Beschwerde.

Er bringt vor, dass die Kennzeichnungskraft seiner Marke überdurchschnittlich sei. Das ergebe sich aus der jahrzehntelangen starken Benutzung; die Marke sei allgemein bekannt. Der Widersprechende verweist dafür auf die von ihm vorgelegten Unterlagen.

Der Widersprechende meint, dass zwischen den beiden Marken in klanglicher Hinsicht - entgegen der Auffassung der Markenstelle - Verwechslungsgefahr bestehe. Ein begrifflicher Unterschied zwischen den beiden Zeichen werde vom Publikum nicht sofort erfasst und sei deshalb unerheblich. Abgesehen davon

könne ein Unterschied in der Bedeutung die hohe klangliche Ähnlichkeit nicht ausgleichen.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. August 2010 aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Markeninhaber vertritt die Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Er bringt vor, dass er seine Leistungen gegenüber Endkunden und Privatpersonen erbringe, während sich der Widersprechende an Unternehmen wende. Somit seien unterschiedliche Verkehrskreise angesprochen; die beiderseitigen Dienstleistungen seien unähnlich. Zudem könne sich der Widersprechende nicht auf gesteigerte Verkehrsbekanntheit berufen; denn bei den Verbrauchern, an die sich das angegriffene Zeichen wende, sei die Widersprechende nicht besonders bekannt.

In den Wortelementen beider Marken seien stark beschreibende Elemente enthalten. Der Schutzzumfang der Marken werde deshalb maßgeblich durch das jeweilige Bildelement bestimmt; aus diesem Grund bestehe zwischen beiden Marken ein hinreichender Abstand.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1.

Die Verwechslungsgefahr ist 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 (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22 f.) - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2005, 513 (Nr. 13) - MEY/Ella May).

2.

Der Widerspruchsmarke kommt erhöhte Kennzeichnungskraft zu.

a)

Von Haus aus ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich. Das Wortelement mag zwar einen gewissen beschreibenden Anklang enthalten, da es auf eine Reform eines Kredits oder des Kreditwesens hinweist. Damit wird jedoch kein Merkmal der Dienstleistungen klar und unmittelbar verständlich beschrieben; vielmehr ist das Wort „Creditreform“ mit Bezug auf die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht ohne analysierende Betrachtung zu verstehen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden dem Wort nicht ohne weiteres entnehmen können, ob es um die Neuordnung der Kredite einer einzelnen Person (etwa im Sinne einer Umschuldung) gehen soll, oder um eine Verbesserung des Kreditwesens insgesamt. Ebenso bleibt unklar, was in welcher Weise reformiert werden soll. Selbst wenn die einzelnen Dienstleistungen der Wider-

spruchsmarke der Reform einzelner Kreditbeziehungen oder des Kreditwesens insgesamt dienen, bleibt unklar, welches ihrer Merkmale dadurch beschrieben werden soll. Ein üblicher Ausdruck ist „Kreditreform“ nicht.

Enthält die Widerspruchsmarke - wie hier - nur einen schwachen beschreibenden Anklang, so wird ihre Kennzeichnungskraft dadurch nicht ohne weiteres geschwächt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 14 Rn. 563). In einem solchen Fall kann der Widerspruchsmarke nicht entgegengehalten werden, dass in ihr ein gänzlich schutzunfähiges und somit freihaltebedürftiges Element enthalten sei, und dass sie gegenüber anderen, dasselbe Element verwendenden Zeichen keinen Schutz beanspruchen dürfe (vgl. BGH GRUR 2008, 803 (Nr. 22) - HEITEC; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 9 Rn. 166; Ingerl/Rohnke a. a. O. § 9 Rn. 560).

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zudem durch ihre besondere Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen erhöht.

Einer Marke kommt erhöhte Kennzeichnungskraft zu, wenn sie einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Auf bestimmte Prozentsätze kann dabei nicht zurückgegriffen werden. Maßgeblich sind vielmehr - neben den Eigenschaften, die die Marke von Haus aus aufweist - der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, der für die Marke betriebenen Werbeaufwand und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 23 f.) - Lloyd; BGH GRUR 2009, 766 (Nr. 30) - Stofffähnchen).

Eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft ist auch im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen, wenn sie unstreitig, durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 33) - Malteserkreuz; BPatGE 38, 105, 109 ff. - Lindora/Linola).

Der Widersprechende hat hinreichend glaubhaft gemacht, dass er als Unternehmen seit über 130 Jahren unter dem Namen „Creditreform“ tätig ist, dass er mit dem Zeichen „Creditreform“ einen Jahresumsatz von rund ... Euro erzielt, und dass er in den Bereichen der Auskunfteien und Inkassounternehmen allgemein bekannt ist. Das ergibt sich aus den schriftlichen Erklärungen der IHK Mittlerer Niederrhein und verschiedener Verbände, die der Widersprechende zur Akte gereicht hat. Dass diese Erklärungen nahezu wörtlich übereinstimmen kann ihre Glaubwürdigkeit nicht in Frage stellen, da sie jedenfalls von den Ausstellern unterzeichnet sind und ihr Inhalt damit abgedeckt ist.

Aus dem vorgelegten Jahresbericht des Widersprechenden für 2009/2010 ergibt sich zudem ein Jahresumsatz von ... Euro im Jahr 2008 und ... Euro im Jahr 2009. Für 2009 entfallen davon ... Euro auf Wirtschaftsauskünfte und ... Euro auf das Forderungsmanagement einschließlich Factoring. Diese Zahlen und die langjährige Tätigkeit des Widersprechenden bestätigen, dass das Zeichen „Creditreform“ jedenfalls in den Kernbereichen Auskunftei und Inkassowesen allgemein oder nahezu allgemein bekannt ist.

Der Markeninhaber kann nicht mit dem Argument durchdringen, dass die Widerspruchsmarke nur bei Unternehmern bekannt sei, und dass es darauf nicht ankomme, weil sich der Markeninhaber mit seinem Zeichen nur an Verbraucher wende. Einmal hängt die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von ihrer Bekanntheit bei denjenigen Verkehrskreisen ab, an die sich die Widerspruchsmarke wendet. Außerdem reicht es aus, wenn die Widerspruchsmarke bei einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Und schließlich kann aus den von dem Widersprechenden eingereichten Unterlagen auch auf eine

erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei Endverbrauchern geschlossen werden. Insbesondere wenn der Widersprechende als Bonitätsauskunftei oder als Inkassounternehmen tätig ist, tritt er auch gegenüber Verbrauchern, jedenfalls als Adressaten auf und wird sein Zeichen auch ihnen gegenüber bekanntmachen.

3.

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sind einander ähnlich.

a)

Die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind einander dann ähnlich, wenn sich aus einer Würdigung aller erheblichen Umstände ergibt, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922 Nr. 23 ff. - Canon; BGH GRUR 2009, 484 Nr. 25 ff. - Metrobus; Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 58).

b)

Das hat die Markenstelle hier zutreffend bejaht.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke steht zunächst der weite Oberbegriff „Verwaltung fremder Geschäftsinteressen“. Die Dienstleistungen „Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Kreditvermittlung; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen“ auf Seiten der angegriffenen Marke fallen entweder unter diesen Oberbegriff, oder sie weisen zu der Verwaltung fremder Geschäftsinteressen eine erhebliche Nähe auf.

Ferner ist die Widerspruchsmarke für „Unternehmensberatung“ eingetragen. Es besteht eine erhebliche Nähe zu den Dienstleistungen „Versicherungsberatung; Finanzanalysen; finanzielle Beratung“ der angegriffenen Marke.

Und schließlich ist die Widerspruchsmarke für „Absatzfinanzierung“ eingetragen, also für eine besondere Form der Darlehensvergabe im Zusammenhang mit dem Warenverkauf. Die angegriffene Marke ist für die „Vergabe von Darlehen“ eingetragen. Insofern wird das Publikum annehmen, dass ein im Bereich der Absatzfinanzierung tätiger Anbieter auch weitere Darlehen aller Art vergeben kann.

Unerheblich ist das Vorbringen des Markeninhabers, dass er seine Dienstleistungen Privatkunden und Endverbrauchern anbiete, während die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ausschließlich an Unternehmen gerichtet seien. Im Widerspruchsverfahren kommt es für die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht auf die tatsächliche Benutzung der Marke, sondern auf den Inhalt des Registers an, da sich Vermarktungsstrategien immer ändern können (Ingerl/Rohnke a. a. O. § 14 Rn. 689; Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rn. 98). Aus dem Registerinhalt ergibt sich nicht, dass der Markeninhaber seine Dienstleistungen nur Privatkunden anbietet. Im Gegenteil hat er seine Marke auch für die „Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte“ eintragen lassen.

Der Schwerpunkt der Leistungen der Widerspruchsmarke mag zwar bei „Auskunftei“ und „Inkasso“ liegen, also bei solchen Leistungen, die sowohl potentiellen Darlehensgebern dienen als auch Verbrauchern auferlegt werden können, wie z. B. Mietern oder Käufern hochwertiger Güter. Dagegen scheinen die Leistungen der angegriffenen Marke wie „Vergabe von Darlehen“ und „finanzielle Beratung“ eher auf den potentiellen Darlehensnehmer zugeschnitten. Dennoch können auch diese Leistungen aus der Sicht des angesprochenen Publikums von demselben Unternehmen stammen. Wird der Widersprechende beispielsweise als Inkassounternehmen tätig, so wird er in vielen Fällen mit dem Schuldner eine Stundung oder Ratenzahlung vereinbaren. Eine solche Tätigkeit weist aus der Sicht des

Schuldners große Ähnlichkeit mit der Gewährung eines Darlehens auf. Gerade für den Verbraucher liegt die Annahme nahe, dass ein Unternehmen, das ihm gegenüber Forderungen eintreibt und dabei Stundungen und Ratenzahlungen gewähren kann, auch Darlehen vergibt und ihn über die Regelung eines einzelnen Schuldverhältnisses hinaus in finanziellen Angelegenheiten beraten kann.

4.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht eine hohe klangliche Ähnlichkeit.

a)

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind Bedeutung, Bild und Klang der in Frage stehenden Zeichen einzubeziehen. Die Würdigung einer klanglichen Ähnlichkeit ist nur einer der relevanten Umstände im Rahmen der gebotenen umfassenden Beurteilung (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21 f.) - ZIRH/SIR). In der Regel reicht eine hinreichende klangliche Übereinstimmung aber aus, um die Verwechslungsgefahr zu begründen (BGH GRUR 1999, 241 (Nr. 27) - Lions; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 26) - Kappa; BPatG GRUR 2010, 78 (Nr. 28) - Xxero/Zero; BPatG vom 11.11.2011, 33 W (pat) 59/10 (Nr. 76) - filterclean plus/FILTER Clean).

b)

Vorliegend handelt es sich bei beiden Zeichen um Wort-/Bildmarken. Für die Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit ist bei solchen Marken regelmäßig das Wortelement maßgeblich, wenn es kennzeichnungskräftig ist; denn das Wortelement einer solchen Marke bietet die einfachste Möglichkeit der Benennung (BGH GRUR 2001, 1158 (Nr. 33) - Dorf MÜNSTERLAND; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 29) - Malteserkreuz; BGH GRUR 2009, 1055 (Nr. 28) - airdsl).

Ein solcher Regelfall ist auch hier gegeben. Die Wortelemente sind bei beiden Marken kennzeichnungskräftig (oben II. 2. a; unten II. 4. d). Das Bildelement tritt bei der angegriffenen Marke in den Hintergrund; es handelt sich um eine werbeübliche, unauffällige Verzierung des Schriftbildes. Bei der Widerspruchsmarke wirkt das Bildelement eher als Umrahmung und Verzierung des Wortelementes. Das Publikum hat keinen Anlass, die Widerspruchsmarke nach ihrem Bildelement zu benennen. Für die klangliche Ähnlichkeit kommt es deshalb allein auf die Wortelemente der beiden Zeichen an.

c)

In klanglicher Hinsicht halten die Marken einen geringen Abstand zueinander. Die beiden Wörter „Creditreform“ und „Kreditinform“ unterscheiden sich nur in der dritten Silbe, während die erste, zweite und vierte Silbe jeweils gleich klingen. Die sich unterscheidenden Silben „re“ und „in“ klingen zwar deutlich anders. Das Publikum wird jedoch eher den Wortanfang und das Wortende genau wahrnehmen; für die Wortmitte gilt das nicht in gleichem Maße, zumal diese bei der jüngeren Marke durch die grafische Gestaltung und von dem Buchstaben „i“ nur erschwert zu verstehen ist. Zudem werden die beiden Zeichen am ehesten auf der zweiten Silbe, möglicherweise auch auf der vierten Silbe betont werden. Die dritte Silbe, in der sich die Zeichen unterscheiden, ist unbetont.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr die Zeichen in der Regel nicht gemeinsam wahrnimmt, sondern das eine Zeichen mit seiner - mehr oder weniger genauen - Erinnerung an das andere Zeichen vergleichen wird (vgl. BPatG vom 05.06.2012, 27 W (pat) 159/10 (Nr. 41) - manga/MANGO). Insgesamt besteht somit zwischen den Zeichen eine hohe klangliche Ähnlichkeit.

d)

Eine klangliche Ähnlichkeit kann zwar durch einen klar erkennbaren Bedeutungsunterschied ausgeglichen werden (vgl. EuG GRUR Int. 2006, 49 (Nr. 79 f.) - MOBILIX/Obelix; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 28) - Kappa). Das trifft hier jedoch

nicht zu; der entgegenstehenden Auffassung der Markenstelle vermag der Senat nicht zu folgen.

Die Widerspruchsmarke hat keine klare, ohne weiteres erkennbare Bedeutung (oben II. 2. a). Dasselbe gilt für die angegriffene Marke. „Kreditinform“ kann ein Kurzwort für „Kreditinformationen“ sein. Daraus ergibt sich jedoch mit Bezug auf die Dienstleistungen der angegriffenen Marke - zu denen, anders als bei der Widerspruchsmarke, die „Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten (Auskunftei)“ nicht gehört - keine klar verständliche Beschreibung eines Merkmals. „Kreditinform“ kann ferner auch als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass Kredite „in Form“ gebracht werden. Auch das ist nicht unmittelbar verständlich.

Insgesamt überwiegen auch begrifflich die Gemeinsamkeiten gegenüber den Unterschieden. Das Publikum wird beiden Zeichen die Einzelbegriffe „Kredit“ und „Form“ entnehmen. Diese beiden Elemente sind so leicht verständlich, dass sie sich gut einprägen und in Erinnerung bleiben können. Sie sind beiden Zeichen gemeinsam. Dagegen ist das Element „in“ bzw. „re“, in dem sich beide Zeichen unterscheiden, im Zusammenhang des jeweiligen Gesamtzeichens nicht ohne weiteres zu verstehen und kann deshalb leichter überlesen oder falsch aufgenommen werden. Zudem weist die Widerspruchsmarke unter anderem für die Dienstleistung „Ermittlung in Geschäftsangelegenheiten (Auskunftei)“ eine erhöhte Bekanntheit auf, so dass es für das Publikum naheliegt, die Widerspruchsmarke mit Informationen, die für die Vergabe von Krediten benötigt werden, in Verbindung zu bringen.

e)

Schließlich lässt sich auch bildlich eine gewisse Ähnlichkeit nicht verneinen, da die Bildelemente eher weniger auffallen und die jeweiligen Wortbestandteile in 9 von 12 Buchstaben auch nach ihrer Reihenfolge übereinstimmen.

5.

Unter Berücksichtigung aller erheblichen Umstände können die beiden Zeichen miteinander verwechselt werden. Nachdem die Widerspruchsmarke erhöhte Kennzeichnungskraft aufweist, die beiderseitigen Dienstleistungen ähnlich sind und eine hohe klangliche Ähnlichkeit besteht, hält die angegriffene Marke nicht den gebotenen Abstand zu der älteren Marke ein.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI