



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 244/03

(Aktenzeichen)

an Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 00 619

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke 300 00 619



ist u. a. für die Dienstleistungen der Klasse 36 „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherungswesen; Vermögensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen aller Art, Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditberatung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ in das Markenregister eingetragen.

Hiergegen ist Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke 1 182 455

FOCUS,

die für die Dienstleistungen

„Finanzdienstleistungen, nämlich Vermögensverwaltung, Vermittlung von Investmentgeschäften und Fondsanteilen, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Vermittlung von Versicherungen, Wertpapierverwaltung, Wertpapieranalyse, Konzeption, Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds“

der Klasse der Klasse 36 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 1. Juni 2001 zurückgewiesen, da die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in keiner Richtung so ausgeprägt sei, dass die Gefahr von Verwechslungen bestehe, auch nicht im Bereich der identischen Dienstleistungen.

Dagegen hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Mit Beschluss vom 7. Juli 2003 hat die Markenstelle den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die angegriffene Marke für die Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherungswesen; Vermögensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen aller Art, Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditberatung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ gelöscht. Die weitergehende Erinnerung der Widersprechenden hat sie zurückgewiesen.

Zur Begründung wird ausgeführt, die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und die von der Löschung erfassten Dienstleistungen der jüngeren Marke lägen im unmittelbaren Ähnlichkeitsbereich oder könnten auch identisch sein. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei im

Bereich der Dienstleistungen zwar nach dem Gesamteindruck der Vergleichszeichen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Es bestehe aber die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Denn es sei nicht ausgeschlossen, dass noch entscheidungserhebliche Teile des Verkehrs wegen des übereinstimmenden Elements „FOCUS“ im jüngeren Zeichen ein Serienzeichen der Widersprechenden sähen.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass zwischen ihrer Marke und der Widerspruchsmarke weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Der nicht beschreibende Bestandteil „FOCUS“ trete in der jüngeren Marke nicht in den Hintergrund und nehme dort auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Die allein mögliche klangliche Prägung komme nicht in Betracht, da sich die Bildbestandteile insoweit auf die Erinnerung der Verkehrskreise auswirkten. Außerdem sei das Wort „MONEY“ zehnmals größer als „FOCUS“ und dominiere damit die jüngere Marke. Jedenfalls präge es sie mindestens mit. Zudem habe die Markeninhaberin eine Zeichenserie von 48 Marken mit dem Stammbestandteil „FOCUS“, so dass sich der Verkehr, um die verschiedenen Produkte der Markeninhaberin unterscheiden zu können, an den Zusätzen orientiere, also an „MONEY DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN“. Da die Widersprechende keine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „Focus“ besitze, bestehe auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 7. Juli 2003 aufzuheben,
soweit die Löschung der Marke angeordnet wurde.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Zeichen unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar unterschieden sie sich in (schrift-)bildlicher Hinsicht ausreichend. Bei der klanglichen Verwechslungsgefahr finde die grafische Gestaltung aber keine Berücksichtigung. Der Zusatz „DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN“ und der im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen glatt beschreibende Bestandteil „MONEY“ träten zurück, so dass die jüngere Marke allein durch den Bestandteil „FOCUS“ geprägt werde.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zwar besteht zwischen den Vergleichszeichen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Löschung der jüngeren Marke ist aber zu Recht erfolgt. Denn der Bestandteil „FOCUS“ behält in ihr seine selbständig kennzeichnende Stellung neben den weiteren Bestandteilen „MONEY“ und „DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN“. Daher besteht angesichts der identischen bzw. im Bereich engster Ähnlichkeit liegenden Dienstleistungen für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienst-

leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998, 875, 876 f. – Canon; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 - Malteserkreuz).

1. Benutzungsfragen sind nicht angesprochen, so dass für die Frage der Ähnlichkeit der im Beschwerdeverfahren zu beurteilenden Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen ist. Die für die jüngere Marke geschützten Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherungswesen; Vermögensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen aller Art, Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditberatung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ sind mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Finanzdienstleistungen, nämlich Vermögensverwaltung, Vermittlung von Investmentgeschäften und Fondsanteilen, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Vermittlung von Versicherungen, Wertpapierverwaltung, Wertpapieranalyse, Konzeption, Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds“ überwiegend identisch oder liegen im Bereich engster Ähnlichkeit. Sie werden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht, entsprechen sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und haben für die angesprochenen Verkehrskreise denselben Nutzen (vgl. BGH GRUR 2001, 164 f. - Wintergarten; 2002, 544 ff. - BANK 24). Auch die „Steuerberatung“ liegt im engsten Ähnlichkeitsbereich, da Steuerberatung für Vermögensverwalter für das verwaltete Vermögen mit zum Aufgabenkreis gehört und vom Steuerberatungsgesetz abgedeckt ist (vgl. § 4 StBerG).

2. Die Widerspruchsmarke ist bezüglich der von ihr beanspruchten Finanzdienstleistungen uneingeschränkt als Herkunftshinweis geeignet und verfügt daher über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Focus“ mit den Bedeutungen „Brennpunkt; Krankheitsherd“ hat keinerlei beschreibende Beziehung zur „Vermögensverwaltung, Vermittlung von Investmentgeschäften und Fondsanteilen, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Vermittlung von Versicherungen, Wertpapierverwaltung, Wertpapieranalyse, Konzeption, Ausgestaltung und Vermarktung von Investmentfonds“. Eine gesteigerte oder nachträglich verminderte Kennzeichnungskraft im Entscheidungszeitpunkt besteht nicht. Ohne Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist insbesondere die von der Markeninhaberin geltend gemachte Berühmtheit der zu ihren Gunsten eingetragenen Marke „FOCUS“. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es ausschließlich auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke an. Denn Zweck des mit der Eintragung gewährten Schutzes ist es, die Herkunftsfunktion der älteren Marke gegenüber jüngeren, verwechselbar ähnlichen Zeichen zu gewährleisten.
3. Den wegen der Identität bzw. der engen Ähnlichkeit der einander gegenüber stehenden Dienstleistungen sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gebotenen erheblichen Abstand hält die jüngere Marke nicht ein.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüber stehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 ff. - coccodrillo). Maßgeblich für die Beurtei-

lung der Markenähnlichkeit ist dabei der Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Zeichen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz Rn. 17). Denn auch der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf verschiedene Einzelheiten.

- 3.1. In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ihrer maßgeblichen Gesamtheit erheblich. Die Widerspruchsmarke ist eine Einwortmarke, während die jüngere Marke aus den Bestandteilen „FOCUS“, „MONEY“ und der Wortfolge „DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN“ besteht. Diese Unterschiede werden klanglich deutlich wahrgenommen.

Auch (schrift-)bildlich besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beschwerdegegnerin ist zum Einen wegen der unterschiedlichen Länge aufgrund der weiteren Wortbestandteile in der jüngeren Marke, wegen ihrer Farbgebung als auch dadurch, dass die beiden Bestandteile „FOCUS“ einerseits und „MONEY DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN“ andererseits durch eine Umrahmung und die Drehung des Wortes „FOCUS“ um 90° voneinander abgesetzt sind, ohne Weiteres von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden.

In begrifflicher Hinsicht liegt ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit vor. Zwar enthalten beide Zeichen das Wort „Focus“, aber aufgrund der weiteren Bestandteile der jüngeren Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben, fehlt es an einer inhaltlich-gedanklichen Gemeinsamkeit der Zeichen.

- 3.2. Die Frage, ob die jüngere Marke durch ihren Bestandteil „FOCUS“ geprägt wird, kann hier offen bleiben. Vorliegend ist in jedem Fall die Gefahr der Verwechslung der Vergleichszeichen unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation i. S. d. der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu „Thomson Life“ (GRUR 2005, 1042 ff.) und des Bundesgerichtshofs zu „Malteserkreuz“ (GRUR 2006, 859 ff.) gegeben. Danach kann bei identi-

schen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Verbindung einer Unternehmensbezeichnung eines Dritten mit einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH a. a. O., Rn. 30; BGH a. a. O., Rn. 18; vgl. auch BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O., Rn. 31). Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, löst der durch das jüngere Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck beim Publikum die Vorstellung aus, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (EuGH a. a. O., Rn. 31).

Der vorliegende Fall unterscheidet sich zwar von dem durch den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen zum Einen dadurch, dass die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke nicht in dem einem Unternehmenskennzeichen hinzugefügten Teil übereinstimmt, sondern das Unternehmenskennzeichen innerhalb der jüngeren Marke und die ältere Marke identisch sind. Zum Anderen sind die einander gegenüber stehenden Dienstleistungen auch nicht vollständig identisch. Dies führt aber nicht dazu, dass deshalb die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Die berechtigten Interessen der Abnehmer und Mitbewerber an einer irrtumsfreien Zuordnung der Dienstleistungen zu einem bestimmten Unternehmen sowie die Eigentumsrechte des Inhabers der älteren Marke sind nicht nur dann berührt, wenn ein weiterhin kennzeichnungskräftiges Zeichen mit dem Firmenkennzeichen des Inhabers eines jüngeren Zeichens zu

einer neuen Marke verbunden wird. Sie werden in gleichem Maße tangiert, wenn überhaupt eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt wird, die Anlass zu Verwechslungen gibt (vgl. BPatG GRUR 2003, 64 ff. - Flexitel/FLEXITEL). Ein derartiger Anlass besteht, wenn die ältere Marke in der jüngeren Marke ihre selbständig kennzeichnende Stellung beibehält, mit anderen Worten dort ihre Hauptfunktion nicht einbüßt. Diese besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH a. a. O., Rn. 23 m. w. N., BPatG a. a. O.). Dem Schutz der Herkunftsfunktion dient die Löschung verwechselbarer Zeichen (EuGH a. a. O., Rn. 24). Um den absoluten Schutz umfassend zu gewährleisten, den eine eingetragene Marke gewährt, erstreckt er sich auch auf solche Fälle, in denen die weiterhin selbständig kennzeichnende ältere Marke die jüngere weder prägt noch dominiert (EuGH a. a. O., Rn. 30 - 33). Für die Frage, ob die ältere Marke ihre Herkunftsfunktion verliert, kann es daher auch nicht darauf ankommen, ob sie einem Unternehmenskennzeichen, einem bekannten Handelsnamen oder einer bekannten Marke hinzugefügt wird. Vielmehr ist dies allein anhand der Vergleichsmarken zu beurteilen. Eine selbständig kennzeichnende Stellung kann sich aufgrund der Aufmachung einzelner Elemente ergeben, unabhängig von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile (BGH a. a. O. - Malteserkreuz; GRUR 2004, 865 ff. - Mustang m. w. N.; GRUR 2002, 171 ff. - Marlboro-Dach). Vorliegend ergibt sich die selbständig kennzeichnende Stellung von „FOCUS“ durch die grafische Gestaltung der Marke. Das in schwarz gefassten weißen Versalien gestaltete Wort „FOCUS“ befindet sich zum Einen außerhalb der um die übrigen Bestandteile „MONEY“ und „DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN“ gezogene Umrahmung und ist von diesem Zeichenteil noch durch die Drehung um 90° abgesetzt. Dadurch erhält „FOCUS“ eine herausgehobene Stellung außerhalb der im Übrigen geschlossenen Marke und damit eine selbständig

kennzeichnende Stellung in der jüngeren Marke. Daher kann bei den angesprochenen Verkehrskreisen die irrige Vorstellung ausgelöst werden, die fraglichen Waren stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, zumal „FOCUS“ auch das Firmenschlagwort der Inhaberin der jüngeren Marke ist. Diese Gefahr der gedanklichen Verbindung der Vergleichszeichen wird nicht dadurch wieder beseitigt, dass die einander gegenüber stehenden Dienstleistungen nicht vollständig identisch sind. Da sie üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden und sich in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und in ihrem Nutzen für die angesprochenen Verkehrskreise entsprechen, besteht auch für diese im engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen die Gefahr, dass sie irrtümlich der Inhaberin der jüngeren Marke zugeordnet werden.

5. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften