



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 137/06

(Aktenzeichen)

an Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 00 620

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

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. März 2001 und vom 16. September 2002 werden aufgehoben.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke 300 00 620 anzuordnen für die Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherungswesen; Vermögensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen aller Art, Aktienanalysen, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art; Kreditberatung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“.

Gründe

I.

Die Wortmarke 300 00 620

FOCUS MONEY

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 36 eingetragen ist. Der Widerspruch richtet sich nach einer in der mündlichen Verhandlung erklärten Teilrücknahme nur noch gegen die Dienstleistungen „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Versicherungswesen; Vermögensberatung und -verwaltung; Analyse von Geldanlagen aller Art, Aktienanalysen, Beratung in

Geldangelegenheiten aller Art; Kreditberatung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ der jüngeren Marke.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. März 2001 zurückgewiesen sowie mit Beschluss vom 16. September 2002 die hiergegen gerichtete Erinnerung. Zur Begründung wird ausgeführt, dass die jüngere Marke den erforderlichen großen Abstand einhalte, auch wenn man berücksichtige, dass sich die Marken zumindest teilweise auf identischen Waren oder Dienstleistungen begegnen könnten und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. Die Marken unterschieden sich klanglich und schriftbildlich durch ihre unterschiedlichen Längen, das jüngere Zeichen werde als zusammenhängender Begriff verstanden im Sinn von Geldfragen, die im Brennpunkt stehen. Daher werde die jüngere Marke nicht durch „FOCUS“ geprägt.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass der Zusatz „MONEY“ für die angegriffenen Dienstleistungen unmittelbar beschreibend sei, so dass ihm keinerlei Unterscheidungskraft zukomme. Damit stünden sich mit „FOCUS“ identische Begriffe gegenüber, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe. Die einander gegenüberstehenden Dienstleistungen seien identisch. Die von der Markeninhaberin für ihre Marke „FOCUS“ behauptete Berühmtheit beziehe sich zwar nicht auf die angegriffene Marke. Wegen der hohen Hinweis kraft von „FOCUS“ auf den Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin bestehe aber die Gefahr einer falschen Zuordnung der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen zur Markeninhaberin.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 12. März 2001 und 16. September 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke für die angegriffenen Dienstleistungen anzuordnen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle die Verwechslungsgefahr zu Recht verneint habe. Beide Bestandteile der angegriffenen Marke hätten beschreibende Anklänge und seien daher gleichgewichtig. Außerdem bildeten sie einen Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Brennpunkt Geld“. Aufgrund dieser untrennbaren Einheit sei nicht ersichtlich, warum von dem Grundsatz, Kombinationszeichen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, im vorliegenden Fall abgewichen werden solle. Auf die Berühmtheit der Marke „Focus“ könne sich die Widersprechende nicht berufen, da sie nicht auf einer eigenen Leistung beruhe.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Löschung der jüngeren Marke war im angegriffenen Umfang anzuordnen, da insoweit Verwechslungsgefahr besteht. Bezüglich der Dienstleistungen „Geldgeschäfte; Analyse von Geldanlagen aller Art, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art“ nimmt der Begriff „MONEY“ aufgrund seiner rein beschreibenden Bedeutung nicht am Zeichenvergleich teil, so dass sich mit „FOCUS“ zwei identische Zeichen gegenüberstehen. Im Übrigen behält der Bestandteil „FOCUS“ in der jüngeren Marke neben „MONEY“ seine selbständige kennzeichnende Stellung bei, so dass angesichts der identischen bzw. im Bereich engster Ähnlichkeit liegenden Dienstleistungen für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr besteht, dass die einander gegenüber stehenden 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 Wechselwir-

kung 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 Dienstleistungen 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 von der jüngeren Marke beanspruchten 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 ff. - Wintergarten; GRUR 2002, 544 ff. - BANK 24). Auch die „Steuerberatung“ liegt im engsten Ähnlichkeitsbereich, da Steuerberatung für Vermögensverwalter bezüglich des verwalteten Vermögens 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 und in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichszeichen in ausreichendem Maße. Die Widerspruchsmarke ist eine Einwortmarke, während die jüngere Marke aus den beiden Begriffen „FOCUS“ und „MONEY“ besteht. Dieser Unterschied wird sowohl akustisch als auch visuell eindeutig wahrgenommen.

Auch in begrifflicher Hinsicht weisen die Marken keine Ähnlichkeit auf. Zwar enthalten beide das Wort „FOCUS“, aber aufgrund des zweiten Bestandteils der jüngeren Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, fehlt es an einer inhaltlich-gedanklichen Gemeinsamkeit der Zeichen. Der Senat folgt insoweit nicht der Auffassung der 4. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt im Verfahren FOCUS Radio ./ Focus (R 268/2005-4), wonach begriffliche Ähnlichkeit auch in Bezug auf einen Markenbestandteil ausreicht (Rn. 30). Denn abzustellen ist jeweils auf den Gesamteindruck der Zeichen (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling), es sei denn, die Marke wird durch einen Bestandteil alleine geprägt.

- 3.2. Voraussetzung für eine solche Prägung ist, dass die anderen Bestandteile einer mehrgliedrigen Marke so weitgehend in den Hintergrund treten, dass sie den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2004, 778 - Urlaub direkt; GRUR 2003, 880 ff. - City Plus).

Dies ist bei dem Bestandteil „MONEY“ hinsichtlich der Dienstleistungen „Geldgeschäfte; Analyse von Geldanlagen aller Art, Beratung in Geldangelegenheiten aller Art“ der Fall. Diese Dienstleistungen beziehen sich unmittelbar auf den Umgang mit Geld. „MONEY“ für „Geld“ ist Teil des engli-

schen Grundwortschatzes und den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres geläufig. Diesem Begriff fehlt wegen seines im Vordergrund stehenden Sachbezugs jegliche Unterscheidungskraft, so dass er am Zeichenvergleich nicht teilnimmt (vgl. BGH a. a. O. - Urlaub direkt).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin handelt es sich bei der Wortkombination „FOCUS MONEY“ nicht um einen untrennbaren Gesamtbegriff. Denn in ihr stehen die einzelnen Bestandteile beziehungslos nebeneinander. Um eine Gesamtaussage erkennen zu können, bedürfte es einer inhaltlichen Verknüpfung der beiden Begriffe, die hier jedoch fehlt. Die Annahme eines Gesamtbegriffs erschließt sich auch nicht in Verbindung mit den betroffenen Dienstleistungen. Zwar liegt der sachliche Schwerpunkt bei Geldgeschäften, der Analyse von Geldanlagen oder der Beratung in Gelddingen beim Umgang mit Geld. Diese Tatsache wird aber in dem auf Seriosität bedachten Segment der Finanzdienstleister nicht mit der reißerischen, sprachlich verkürzten Formulierung „FOCUS MONEY“ oder „Brennpunkt Geld“ bezeichnet. Der Senat folgt insoweit nicht der Beurteilung des 33. Senats in seinen Beschlüssen vom 2. Mai 2006 (33 W (pat) 4/04 - FOCUS-MONEY SMS; 33 W (pat) 5/04 - FOCUS-MONEY Mobil; 33 W (pat) 7/04 - FOCUS-MONEY Call).

Im Bereich der oben angesprochenen Dienstleistungen stehen sich daher die Begriffe „FOCUS“ gegenüber, so dass wegen der engen Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

- 3.3. Bei den nur im weiteren Sinn oder nicht ausschließlich unmittelbar mit Geld in Verbindung stehenden Dienstleistungen „Finanzwesen; Versicherungswesen; Vermögensberatung und -verwaltung; Aktienanalysen, Kreditberatung, Kreditvermittlung; Finanzdienstleistungen; Steuerberatung“ besteht 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 Bundesge-

richtshofs zu „Malteserkreuz“ (GRUR 2006, 859 ff.). Danach kann bei identischen 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).

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. - T-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. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs enthält insoweit keine abschließende Aufzählung, sondern führt nur Beispiele an. Ausgehend von der Vorlagefrage, die sich auf den Fall einer Unternehmensbezeichnung bezog (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2004, 322 - THOMSON-LIFE), hat der Europäische Gerichtshof als weitere Möglichkeiten, in denen die usurpierte Marke ihre selbständig kennzeichnende Stellung nicht verliert, die Verbindung mit einem bekannten Handelsnamen oder einer bekannten Marke genannt. Verliert aber die ältere Marke ihre Kennzeichnungsfunktion sogar dann nicht, wenn der weitere, nicht mit ihr übereinstimmende Teil dominiert (EuGH a. a. O., Rn. 34), dann folgt daraus, dass sie diese Stellung erst recht behält, wenn sie einem nicht dominierenden Bestandteil in der jüngeren Marke hinzugefügt wird oder mit dem dominierenden Teil übereinstimmt. Andernfalls könnte der in Art. 5 Abs. 1 MarkenRichtl, § 14 Abs. 1, 2 MarkenG gewährte Schutz allein dadurch unterlaufen werden, dass der älteren Marke beliebige weitere Be-

standteile hinzugefügt werden. Auch der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Malteserkreuz“ (a. a. O.) für die Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung nicht darauf abgestellt, welchen weiteren Bestandteilen die ältere Marke in der jüngeren hinzugefügt wurde, sondern allein auf den mit der älteren Marke übereinstimmenden bzw. ähnlichen Teil.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke ist allerdings dann nicht gegeben, wenn sie ihre Hinweisfunktion in der jüngeren Marke vollständig verliert. Dies ist dann der Fall, wenn die ältere Marke mit den anderen Bestandteilen der jüngeren Marke in einer Aussage oder einem Begriff so zusammenwirkt, dass eine Herausnahme aus der Aussage oder dem Begriff nicht möglich ist, ohne deren Sinn zu zerstören. Dies wäre z. B. bei Wortbildungen wie „Focusthema, Focusabstand, Autofocus, Servofocus“ oder einer Gesamtaussage wie „Im FOCUS des Interesses“ der Fall. Eine Gesamtaussage liegt hier nicht vor (siehe oben 3.2.), ebenso wenig ein Gesamtbegriff.

Damit ist eine selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke „Focus“ in der jüngeren Marke „FOCUS MONEY“ zu bejahen, so dass - insbesondere auch, weil „FOCUS“ das Firmenschlagwort der Inhaberin der jüngeren Marke ist - bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung ausgelöst wird, die fraglichen Waren stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. 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.

Daher ist die Löschung der jüngeren Marke im angegriffenen Umfang anzuordnen (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG; im Ergebnis ebenso HABM - R 268/2005-4 FOCUS Radio ./ Focus; R 319/ 2005-4 - TOMORROW FOCUS ./ Focus).

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

gez.

Unterschriften