



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 32/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 70 466

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

CHFP Chartered Financial Planner

ist am 19. Mai 2000 für

„Finanz-, Versicherungs-, Immobilienwesen; Geldgeschäfte; Aus-,
Weiter-, Fortbildung“

unter der Nummer 399 70 466 in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 21. Juni 2000 veröffentlicht.

Die Inhaberin der älteren Marke 397 36 546

CFP

die seit dem 26. November 1997 u. a. für

„Bankwesen, Finanzwesen, Versicherungswesen, Investitionswesen; Finanzberatung; Lieferung von Finanzinformationen; Finanzmanagement; Finanzplanung; Erstellung von Finanzberichten und Analysen; Ausrichtung und Durchführung von Seminaren, Konferenzen und Kongressen; Ausbildung bezüglich Finanzierung, Versicherung, Bankgeschäften und Investitionen; Bewertung und Verwaltung von Prüfungen und Prüfungsprozeduren auf dem Gebiet des Finanzwesens, des Bankwesens, des Investitionswesens und des Versicherungswesens; Organisation von Ausstellungen für Ausbildungszwecke“

geschützt ist, hat Widerspruch gegen die Eintragung der jüngeren Marke eingelegt und den Widerspruch auf die o. g. Dienstleistungen gestützt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2002 die Benutzung der älteren Marke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen- und Markenamt hat den Widerspruch mit Beschluss einer Regierungsangestellten des gehobenen Dienstes vom 23. April 2003 zurückgewiesen und eine Verwechslungsgefahr verneint.

Die Widerspruchsmarke besitze keine erweiterte, sondern eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da die vorgelegten Unterlagen für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft nicht ausreichten. Auf die Nichtbenutzungseinrede komme es hier nicht an, da selbst bei identischen Waren bzw. Dienstleistungen und entsprechend strengem Maßstab keine Verwechslungsgefahr anzunehmen

sei. Dabei prägten in der angegriffenen Marke die drei Wörter „Chartered Financial Planner“ die Marke nicht mit, da es sich um beschreibende Angaben handele und der Verkehr wegen der Länge der Wortmarke zu einer Verkürzung auf die 4 Buchstaben „CHFP“ neige. Gegenüber der Widerspruchsmarke „CFP“ bestehe durch den zusätzlichen Buchstaben „H“ der angegriffenen Marke ein ausreichender Abstand. Es sei nicht zu befürchten, dass das „H“ überhört oder überlesen werde. Auch falle der Unterschied wegen der Kürze der beiden Buchstabengruppen auf. Es bestehe auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr, da kein Anlass ersichtlich sei, warum der Verkehr die Widerspruchsmarke als „Certified Financial Planner“ aussprechen sollte. Zudem stellten die englischen Wörter „Certified“ und „Chartered“ wegen ihrer unterschiedlichen Bedeutung keine synonymen Begriffe dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden nach § 165 Abs. 4 MarkenG mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 23. April 2003 aufzuheben, dem Widerspruch stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Unter Bezugnahme auf den bisherigen Vortrag der Widersprechenden vor der Markenstelle sowie auf die Ausführungen zum Ruf und zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke werde darauf hingewiesen, dass die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen zum Teil identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich seien. Zutreffend sei die Markenstelle davon ausgegangen, dass die angegriffene Marke von der Buchstabenfolge „CHFP“ geprägt werde. Der als marginal anzusehende Unterschied in dem zusätzlich enthaltenden „H“ der jüngeren Marke könne eine Verwechslungsgefahr jedoch nicht verhindern, denn auch bei Buchstabenmarken komme dem – hier übereinstimmenden – Wortanfang erhöhte Bedeutung zu. Die Wortenden „-FP“ stimmten überein. Selbst wenn eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr der Marken zu verneinen wäre, sei jedenfalls eine gedankli-

che Anlehnung i. S. d. Rechtsprechung des 29. Senats des BPatG GRUR 2003, 481 – T-INNOVA anzunehmen. In allen Fällen sei die Widersprechende eine der bekanntesten und renommiertesten Finanzdienstleister im Bereich privater Vermögensvorsorge. Aufgrund des erhöhten Bekanntheitsgrades, der sich in der Kennzeichnungskraft widerspiegele, besitze die Widerspruchsmarke eine „höhere Markenstärke“ als die angegriffene Marke und damit eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende habe in ihren Schriftsätzen auf die kumulative Benutzung der Bezeichnungen „CHP“ und „Certified Financial Planner“ sowie darauf hingewiesen, dass diese Bezeichnungen und die angegriffene Marke „CHFP Chartered Financial Planner“ jeweils als Ganzes wahrgenommen würden. Das LG München habe daher der Kennzeichnung „Certified Financial Planner“ eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft zuerkannt. An der daraus folgenden Verwechslungsgefahr mit der Bezeichnung „Chartered Financial Planner“ bestehe kein Zweifel. Dies gelte auch für die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit gegenüber den Marken „CFP“ und „Certified Financial Planner“ der Widersprechenden. Selbst wenn der Verkehr die Unterschiede erkennen würde, könnten geschäftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen vermutet werden. Die Widerspruchsmarke stelle einen mit großem Einsatz geschaffenen Wirtschaftswert dar, der hohe Unterscheidungskraft und Wertschätzung besitze und daher einen erhöhten Anspruch auf Schutz gegen eine Schwächung durch verwechslungsfähige Zeichen habe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Der Beschluss der Markenstelle sei inhaltlich richtig. Es werde auf den Sachvortrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Bezug genommen. Aus den vorgelegten Unterlagen – Zeitungsartikel, Urteile – könne nicht auf einen erhöhten Schutzzumfang wegen hoher Bekanntheit der Widerspruchsmarke, die bereits vor der Markenstelle bestritten worden sei, infolge einer intensiven

Benutzung gefolgert werden. Entsprechende Angaben hierzu wie geografische Verbreitung, Dauer der Markenverwendung und aufgewendete Werbemittel fehlten. Abgesehen davon, dass sich die Beschwerdeführerin zur Nichtbenutzungseinrede nicht geäußert habe, bleibe bestritten, dass der A... .. Lizenznehmer der Beschwerdeführerin sei.

Die Nichtbenutzungseinrede werde aufrecht erhalten. Die Marken seien nicht ähnlich, wie bereits im Beschluss der Markenstelle zutreffend und ausführlich festgestellt. Durch den zusätzlichen Buchstaben „H“ in der Buchstabengruppe der angegriffenen Marke bestehe ein ausreichend großer Abstand zur Widerspruchsmarke. Dieser Unterschied werde den angesprochenen Verkehrskreisen, die wegen der hochwertigen und hochpreisigen Dienstleistungen erhöhte Sorgfalt aufwendeten – anders als beim Publikum von Supermärkten im Zusammenhang mit Waren des täglichen Bedarfs –, auffallen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2002 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke zulässigerweise bestritten hatte, war es Aufgabe der Widersprechenden, durch entsprechende Unterlagen nachzuweisen, dass sie die ältere Marke 397 36 546 für die geschützten Dienstleistungen der Klassen 36, 41 und 42 im Verkehr benutzt hat. In Deutschland tritt nicht die Widersprechende selbst, sondern der A... e. V., zumindest konkludent als Lizenznehmer der Widersprechenden auf, da er nach der Vereinssatzung vom 14. Oktober 1997 Sublizenzen an die Vereinsmitglieder zur Führung der Bezeichnung „Certified Financial Planner“ vergibt. Insofern

käme eine Benutzung durch Dritte mit Zustimmung der Markeninhaberin im Sinne von § 26 Abs. 2 MarkenG in Betracht.

Es bestehen bereits erhebliche Bedenken, ob die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht wurde. Unterlagen, die eine Benutzung der Buchstabengruppe „CFP“ als Marke belegen, haben bislang weder die Widersprechende noch der A... e. V. vorgelegt.

Auch wenn die Grundsätze einer Benutzung für Marken, die für Waren geschützt sind, nicht ohne weiteres auf Dienstleistungsmarken übertragen werden können, muss die Marke ihrer Funktion gemäß benutzt werden, also in der fraglichen Verwendung zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Dienstleistungen des Benutzers von den Dienstleistungen anderer Unternehmen dienen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26, Rdnr. 14). Entscheidend ist, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft einer Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen erkennen können. Die branchenüblichen Gegebenheiten sind dabei zu berücksichtigen, wobei auf jegliche unmittelbare Verbindung von Marke und Dienstleistung nicht von vorneherein verzichtet werden kann, wenn sie tatsächlich möglich und nicht branchenunüblich ist. Im allgemeinen kommt die Verwendung einer Dienstleistungsmarke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Briefbögen, Geschäftspapieren und Werbeanzeigen in Betracht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26, Rdnr. 43). Einen solchen Nachweis der Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende bislang nicht geführt.

Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Kopien, die im Wesentlichen Artikel aus Fachzeitschriften betreffen, sind zum Nachweis einer Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG nicht geeignet, abgesehen davon, dass diese Unterlagen dazu gedacht sind, die große Bekanntheit und damit eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen entsprechend gesteigerten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu

belegen. Aus diesen Unterlagen ergibt sich, was „CFP“ im einzelnen bedeutet. Zugleich wird aber auch deutlich, dass die Buchstabenfolge „CFP“ nicht als Marke, sondern als Abkürzung der beschreibenden Angabe „Certified Financial Planner“ im Fließtext verwendet wird. Auch soweit der A... e. V. B... in den Zeitungsartikeln genannt wird, kommt zum Ausdruck, dass hinter den Buchstaben „CFP“ kein Unternehmen, sondern eine Person, nämlich der zertifizierte Finanzplaner im Sinne einer Berufsbezeichnung, oder ein Titel steckt. Allenfalls wird CFP noch im Zusammenhang mit einem Gütesiegel genannt, was aber ebenfalls Zweifel daran aufkommen lässt, dass die Abkürzung als Hinweis auf ein Unternehmen im Sinne einer Marke angesehen wird.

2. Letztlich kann die Frage der Benutzung jedoch dahinstehen, denn nach Ansicht des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wobei dem Gesamteindruck der Marken eine maßgebliche Rolle zukommt.

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen können zum Teil identisch sein, soweit es sich um die Bereiche Finanzwesen, Geldgeschäfte sowie Aus-, Weiter- und Fortbildung der angegriffenen Marke handelt. Im Hinblick auf die weiteren Dienstleistungen der jüngeren Marke besteht zu den Leistungen der älteren Marke zumindest eine deutliche Ähnlichkeit.

Nach Ansicht des Senats kann dahinstehen, ob im Hinblick auf die vorgelegten Unterlagen und die Verwendung als beschreibende Angabe die Widerspruchsmarke heute noch registriert werden würde. Denn auch wenn zugunsten der Widersprechenden von einer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen wäre, die am unteren Rand durchschnittlicher Kennzeichnungskraft läge,

besteht keine Verwechslungsgefahr. Eine von der Widersprechenden beanspruchte gesteigerte Kennzeichnungskraft und der entsprechend erhöhte Schutzzumfang lassen sich aus den vorgelegten Unterlagen zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht ableiten. Abgesehen davon, die die Inhaberin der angegriffenen Marke diese bestritten hat und die Benutzungslage insoweit nicht liquide ist, enthalten die Artikel aus Fachzeitschriften häufig die Langform der Abkürzung „CFP“, nämlich die Wortfolge „Certified Financial Planner“, so dass weniger die Buchstabenkombination, sondern allenfalls die ausgeschriebene Form eine gewisse Bekanntheit erlangt haben könnte. Zudem tritt dadurch der beschreibende Sinngehalt der Widerspruchsmarke deutlicher zutage.

Auch im Hinblick darauf, dass es sich um Dienstleistungen handelt, die sich zwar auch, aber nicht in erster Linie an den Durchschnittsverbraucher richten können, dann aber wegen der Werthaltigkeit nur mit Überlegung und nach Prüfung in Anspruch genommen werden, sind an den markenrechtlichen Abstand keine strengen Anforderungen mehr zu stellen.

Unter diesen Gesichtspunkten ist der Abstand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke dem Gesamteindruck nach ausreichend groß, um unmittelbare Verwechslungen zu verneinen. Da für die Frage der Markenähnlichkeit von der jeweils eingetragenen Form der Marken auszugehen ist, muss berücksichtigt werden, dass die angegriffene Marke neben der Buchstabenkombination „CHFP“ die Wortfolge „Chartered Financial Planner“ enthält, während der Widerspruchsmarke eine solche Wortfolge fehlt. Insoweit unterscheiden sich die Marken bereits nach ihrer Länge im Klang und im Schriftbild deutlich voneinander.

Auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Verkehr zu Verkürzungen neigt und die angegriffene Marke nur mit der Abkürzung „CHFP“ benannt würde, besteht keine Verwechslungsgefahr. Da diese Buchstabenfolge selbst nicht als Wort aussprechbar ist, sondern die Buchstaben einzeln artikuliert werden, fällt das zusätzlich in der Buchstabenkombination der angegriffenen Marke enthaltene „H“ auf. Insoweit

stehen sich zwei kurze, aus drei bzw. vier Buchstaben bestehende Zeichen gegenüber, bei denen sich Abweichungen deutlicher auf Klang- und Schriftbild auswirken. Dementsprechend ergibt sich ein hinreichend deutlicher Unterschied bei der Benennung, denn die Aussprache von „Tse-Ha-Ef-Pe“ gegenüber „Tse-Ef-Pe“ verändert sich ebenso erkennbar wie das entsprechende Schriftbild durch den veränderten Umriss (vgl. BGH GRUR 2002, 1067 - OKV / DKV).

Begriffliche Übereinstimmungen bestehen ebenfalls nicht. Die Widerspruchsmarke besteht ausschließlich aus der Buchstabenkombination „CFP“. Die Langfassung „Certified Financial Planner“ ist nicht Gegenstand des Schutzrechts. Selbst wenn aber der Verkehr die Abkürzung mit dieser Wortfolge gleichsetzen sollte, ist nicht zu übersehen, dass es sich um eine Berufsbezeichnung oder einen verliehenen Titel handelt, der in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine reine Sachangabe darstellt. In diesem Zusammenhang setzt sich die angegriffene Marke, die ihrerseits ebenfalls eine beschreibende Angabe ist, von der älteren Marke ab, denn es handelt sich nicht um synonyme Bezeichnungen. Das englische Wort „chartered“ hat hier die Bedeutung von „eingetragen als Mitglied eines Berufsverbands“, während das englische Wort „certified“ im Sinne von „zugelassen; (staatlich) geprüft“ verwendet wird (vgl. hierzu DUDEN OXFORD Großwörterbuch Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 1999).

Schließlich ist auch eine assoziative Verwechslungsgefahr auszuschließen, weil der für eine Verwechslungsgefahr allein in Frage kommende Bestandteil „CHFP“ der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke mit der Widerspruchsmarke nicht wesensgleich ist (vgl. BGH GRUR 1996, 200 - Innovadilophlont). Auch liegt eine Fallkonstellation, die Grundlage der BGH-Entscheidung „T-INNOVA = INNOVA“ (GRUR 2003, 70) war, hier nicht vor, denn bei der Widerspruchsmarke handelt es sich insoweit nicht um ein Firmenkennzeichen oder ein Firmenschlagwort.

3. Für eine von der Inhaberin der angegriffenen Marke beantragten Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen zulasten der Widersprechenden bietet der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Grundsätzlich hat in markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten, über die von Amts wegen zu entscheiden ist, selbst zu tragen. Eine Kostenauflegung kommt daher nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen in Betracht (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdnr. 12 ff.). Da die registerrechtlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht nicht mit Zivilprozessen gleichgestellt werden können, ist der Ausgang des Verfahrens selbst kein Anlass für eine Kostenauflegung. Vielmehr bedarf es eines besonderen Umstandes, der zum Beispiel vorliegt, wenn das Verhalten eines Beteiligten nicht mit der prozessualen Sorgfaltspflicht zu vereinbaren ist, weil er in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation ein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (s. BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73). Eine vergleichbare Situation liegt hier nicht vor.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften