

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101202 in Sachen

CFA Institute
560 Ray C. Hunt Drive
US-Charlottesville, Va 22903-0668
Widersprechende Partei

vertreten durch
FRORIEP AG
Bellerivestrasse 201
Postfach
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 480714 - CFA

gegen

Personal Financial Advisor AG
Bahnhofplatz
6300 Zug
Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Logithan Logarasa
Limmatstrasse 1
8953 Dietikon

CH-Marke Nr. 736845 - PFA AG PERSONAL FINANCIAL ADVISOR ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 736845 - "PFA AG PERSONAL FINANCIAL ADVISOR ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 09.10.2019 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

<i>Klasse 35</i>	Finanzielles Controlling; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
<i>Klasse 36</i>	Zurverfügungstellen von Online-Informationen zu Finanz-, Bank-, Versicherungs- und Investitions-Dienstleistungen; Zurverfügungstellen von online-Finanzinformationen aus einer Computerdatenbank oder dem Internet; Zurverfügungstellen von Online-Finanzinformationen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung im Bereich Versicherungen und Finanzen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung bezüglich Finanzwesen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung bezüglich Finanzbewertung; Zurverfügungstellen von Informationen und Analyse über das Internet zu Finanzinvestments; Zurverfügungstellen von Informationen in Bezug auf Finanzwesen und Kapitalanlagegeschäfte über elektronische Medien; Zurverfügungstellen von Informationen im Finanz- und Investitionsbereich; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen und -beratungen; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen mit Bezug zur Kreditwürdigkeit von Firmen und Einzelpersonen; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Zurverfügungstellen von finanziellen Bürgschaften; Zurverfügungstellen von Finanz- und Versicherungsinformationen online von einer Computerdatenbank oder einem globalen Kommunikationsnetzwerk; Verwaltung von Finanzanlagen; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen; Vermittlung von Finanztransaktionen; Vermittlung von Finanzinvestitionen in Energieunternehmen; Vermittlung von finanziellen Investitionen; Vermittlung von Finanzderivaten; Vermittlung von Finanzanlagen; über elektronische Medien bereitgestellte Finanzdienstleistungen; über das Internet und Telefon bereitgestellte Finanzdienstleistungen; Treuhandverwaltung von Finanzfutures; Sponsoring in Form von finanzieller Unterstützung; Schätzung von Finanzbürgschaften; Risikoanalysen, Schätzungen und Voraussagen für den Finanz- und Investmentmarkt; Projektfinanzierung; Organisation von Finanzierungen für Bauprojekte; Organisation der Finanzierung von Sport-, Kultur- und Unterhaltungsprojekten; Online-Vermittlungsdienstleistungen für den Handel und Transaktionen mit Währungen und anderen Finanzprodukten; Online-Finanztransaktionen; Online-Ausführung von Finanzgeschäften; öffentliche und private Aktienfinanzierung; Management und Analyse von Finanzinformationen; Informationen und Beratung in Finanzangelegenheiten; Immobilienfinanzierung; Handel mit Finanzinstrumenten und Rohstoffen; Geschäftsliquidationen (Finanzdienstleistungen); Finanzwesen, Geld- und Immobiliengeschäfte; Finanzverwaltungs- und -beratungsdienstleistungen; Finanzverwaltung von Aktien; Finanzverwaltung und Vermittlung von Termingeschäften; Finanzrecherchen im Bereich des Risikomanagements; Finanzrecherche und Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Finanzrecherche; Finanz-Portfolio-Management; Finanzplanungsdienstleistungen; Finanzplanung und -verwaltung; Finanzplanung und Anlageberatung; Finanzplanung für die Rente; Finanzplanung für Bauvorhaben; Finanzplanung; Finanzmarktanalysen und Erstellen entsprechender Berichte; Finanzmanagement von Geschäftsanteilen in anderen Unternehmen; Finanzmanagement- und Investitionsdienstleistungen bezüglich Wertpapiere und Aktien; Finanzmanagement und Investitionsdienstleistungen bezüglich Wertpapiere; Finanzmanagement und Investitionsdienstleistungen bezüglich Aktien; Finanzmanagement für bauliche Renovierungsprojekte; Finanzmanagement der Betriebskosten von Gebäuden; Finanz-Investitionsdienstleistungen auf dem Gebiet von Aktien, offenen Investmentfonds und Portfolio-Management; Finanzierungsdienstleistungen und Vergabe von Darlehen; Finanzierungsberatung; Finanzierungsabwicklung für TV-Programme; Finanzierungen von Entwicklungsprojekten; Finanzierungen für den Kauf von Schiffen; Finanzierungen;

Finanzierung von Wohnungsbaudarlehen; Finanzierung von Versicherungsprämien; Finanzierung von Verbraucherkäufen; Finanzierung von Rundfunkprogrammen; Finanzierung von Produktentwicklung; Finanzierung von Immobilien-Erschliessungsprojekten; Finanzierung von Immobilien; Finanzierung von Grundstückserwerbungen; Finanzierung von Filmen; Finanzierung von Fahrzeugen; Finanzierung von Darlehen gegen Sicherheit; Finanzierung von Bürgschaften; Finanzierung von Bauvorhaben; Finanzierung von Automobilleasing; Finanzierung, Vermittlung und Garantierung von Darlehen für Dritte; Finanzierung im Bereich der Medizintechnik und -technologie; finanzielles Sponsoring von Theaterveranstaltungen; finanzielles Sponsoring von Tanzveranstaltungen; finanzielles Sponsoring von Kulturveranstaltungen; finanzielles Sponsoring und Finanzierung von Filmen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport, Wissenschaft, Erziehung, Entwicklungshilfe und Forschung; finanzielles Sponsoring für Veranstaltungen der bildenden Kunst; finanzielles Risikomanagement (Finanzdienstleistungen); finanzielles Risikomanagement; finanzielles Management von Bauprojekten; finanzielle Verwaltung von Treuhandvermögen; finanzielle Verwaltung von Kostenerstattungszahlungen für Dritte; finanzielle Verwaltung von Immobilien-Projekten; finanzielle Unterstützung für soziale, gemeinnützige und religiöse Organisationen; finanzielle Schätzungen; finanzielle Schätzung von Wollen; finanzielle Schätzung von Vermögenswerten; finanzielle Schätzung von ungeschlagenem Holz; finanzielle Schätzung von Immobilien; finanzielle Schätzung von Entwicklungskosten in Bezug auf die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie; finanzielle Schätzung (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); finanzielle Förderung von sozialen, gemeinnützigen und religiösen Organisationen; finanzielle Förderung und Mäzenatentum; finanzielle Förderung und Finanzierung von Rundfunkprogrammen; finanzielle Förderung und Finanzierung von Fernsehprogrammen; finanzielle Förderung; finanzielle Bewertungen von Firmenkrediten und Bereitstellung entsprechender Informationen; finanzielle Bewertungen für Rückversicherungen; finanzielle Bewertung von Firmenkrediten; finanzielle Bewertung bei der Teilnahme an Ausschreibungen; finanzielle Bewertung, Anpassung und Abwicklung von Versicherungsansprüchen; finanzielle Bewertung; finanzielle Beratung für Lottogewinner; finanzielle Beratung; Finanzförderung (Sponsoring) von Unterhaltungsaktivitäten; Finanzförderung (Sponsoring) von Unterhaltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen; Finanzförderung (Sponsoring) von sportlichen Aktivitäten; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von Fonds; Finanzdienstleistungen zur Schuldenbereinigung; Finanzdienstleistungen mit Bezug zu Pensionsplänen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Pensionen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf die Bereitstellung und Strukturierung von Kapital; Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Handel, Beratung, Verwaltung und Umgang mit Finanzderivaten; Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Druckindustrie; Finanzdienstleistungen im Bereich des Investitions- und Risikomanagements; Finanzdienstleistungen im Bereich der Vermögens- und Anlageverwaltung für Privat- und Geschäftskunden sowie für institutionelle Kundschaft; Finanzdienstleistungen für die Vermögensverwaltung; Finanzdienstleistungen eines Trusts; Finanzdienstleistungen betreffend den Handel mit Aktienkontrakten; Finanzdienstleistungen bei der Zollabfertigung für Dritte; Finanzdienstleistungen; Finanzbewertungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen, Bankwesen und Immobilienwesen; Finanzbeschaffung für humanitäre Projekte; Finanzberatungs- und -verwaltungsdienstleistungen; Finanzberatung zur Steuerplanung; Finanzberatung zur Durchführung von bargeldlosem Zahlungsverkehr; Finanzberatung zu Wertpapieren, Derivaten und anderen Finanzprodukten; Finanzberatung über Vermögensverwaltung; Finanzberatung in Bezug auf die Planung der Altersvorsorge; Finanzberatung im Bereich des Franchising; Finanzberatung für Studiendarlehen; Finanzberatung für Kreditgeschäfte; Finanzberatung für Investitionen in Immobilien; Finanzberatung für Investitionen in die Infrastruktur; Finanzberatung für Darlehen; Finanzberatung bezüglich Kredite; Finanzberatung bei Insolvenz; Finanzberatung; Finanzanlagenverwaltung; Finanzanlagen; Finanzanlagegeschäfte; Finanzanalysen und Erstellung von diesbezüglichen Finanzberichten; Finanzanalysen und -beratung; Finanzanalysen; Finanzanalyse-Dienstleistungen bezüglich Investitionen; Finanzanalyse und -recherchen; Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Finanz- und Steuerberatung; Finanz- und

Kapitalanlagenmanagement sowie Immobilienvermögensverwaltung; Finanz- und Geldtransaktionen; Finanz- und Geldgeschäfte; Finanz-, Investment- und Versicherungsdienstleistungen; Erteilung von Finanzauskünften; Erstellung von Finanzberichten; Erstellung von Finanz- und Versicherungsgutachten; Erstellung und Analyse von Finanzgutachten; Erstellen von Finanzgutachten und -analysen; Erstellen von Finanzberichten zur Finanzierung von Bauvorhaben; Erstellen von Finanzberichten für Bauvorhaben; Erstellen von Finanzanalysen und Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Durchführung von Finanztransaktionen; Durchführen von Finanzgeschäften; Dienstleistungen zur finanziellen Vorsorge; Dienste zur Wertermittlung in Finanzangelegenheiten; computergestützte Finanzdienstleistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Finanzwesen und Geldgeschäfte; Bereitstellung von Finanzmitteln für Regierungen; Bereitstellung von Finanzmitteln für nicht gewinnorientierte Organisationen; Bereitstellung von Finanzmitteln für kommerzielle Betriebe; Bereitstellung von Finanzmitteln für Hochschulen; Bereitstellung von Finanzmitteln für Forschungsinstitute; Bereitstellung von Finanzmitteln für Erfindungen; Bereitstellung von Finanzmitteln für Erfinder; Bereitstellung von Finanzmitteln für die Entwicklung neuer Technologien; Bereitstellung von finanziellen Informationen über eine Web-Site; Beratungsdienstleistungen bezüglich privaten Finanzen; Beratung über Unternehmensfinanzierungen; Beratung, Nachforschung und Zurverfügungstellen von Informationen im Zusammenhang mit Finanzgeschäften; Beratung in Finanz- und Versicherungsfragen; Beratung in Bezug auf Finanzplanung; Beratung in Bezug auf die Finanzierung von Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten; Beratung bezüglich finanzieller Unterstützung bei der Ausbildung; Beratung bezüglich finanzieller Investitionen; Bank- und Finanzdienstleistungen; Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Ausführung von Online-Finanztransaktionen; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;

Klasse 42 Ermöglichen der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Analyse von Finanzdaten und Berichtserstellung; Vermietung von Software für das Finanzmanagement; Vermietung von CD-Roms mit kommerziellen und finanziellen Informationen.

2. Mit Schreiben vom 09.01.2020 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf drei "CFA"-Marken. Im vorliegenden Verfahren Nr. 101202 ist dies ihre Schweizer Marke Nr. 480714 "CFA" (nachfolgend Widerspruchsmarke 1), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 16 *Gedruckte Publikationen auf dem Gebiet der Finanzanalyse und für die Unterstützung von Finanzanalytikern; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) auf dem Gebiet der Finanzanalyse.*

Klasse 41 *Erziehung und Ausbildung, nämlich das Organisieren, Durchführen und Vermitteln von Ausbildungskursen, Workshops, Seminaren und Konferenzen auf dem Gebiet der Finanzanalyse.*

4. Im Parallelverfahren Nr. 101203 stützt sie sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 480714 "CFA" (nachfolgend Widerspruchsmarke 2), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 *Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanzanalyse.*

5. Im Parallelverfahren Nr. 101192 beruft sie sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1248789 "CFA SOCIETY" (nachfolgend Widerspruchsmarke 3), die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 16 *Publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies, dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, ainsi qu'en tant que supports destinés aux professionnels de l'investissement et aux analystes financier;*

- Klasse 35** *Services associatifs, à savoir promotion de normes et pratiques professionnelles et mise à disposition d'informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière; promotion en faveur de professionnels de l'investissement et d'analystes financiers; mise à disposition d'opportunités de mise en réseau et d'informations en matière d'emploi destinées à des personnes physiques dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière ;*
- Klasse 41** *Services éducatifs, à savoir mise en place, tenue et mise à disposition de cours d'instruction, examens, ateliers, séminaires et conférences dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, ainsi que distribution de matériel de cours s'y rapportant.*
6. Mit Verfügung vom 15.01.2020 wurde die widerspruchsgegnersische Partei vom Institut eingeladen, innert einmonatiger Frist eine Stellungnahme einzureichen.
 7. Die widerspruchsgegnersische Partei reichte im vorliegenden Verfahren innert Frist keine Stellungnahme ein.
 8. Mit Verfügung vom 28.02.2020 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
 9. Mit Kurzbrief vom 17.03.2020 wurde der widerspruchsgegnersischen Partei die Verfügung "Abschluss Instruktion" vom 28.02.2020 per normaler Post zugestellt, da die eingeschriebene Sendung nicht bei der Poststelle abgeholt und dem Institut am 17.03.2020 zurückgesandt worden war.
 10. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke 1 wurde am 19.01.2000 hinterlegt und die angefochtene Marke am 13.09.2019. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Da die einzelnen Widerspruchsmarken jeweils nicht alle angefochtenen Klassen 35, 36, 41, 42 des jüngeren Zeichens abdecken, sondern jeweils nur mindestens eine Klasse, wurde der Widerspruch in einer Widerspruchsschrift gestützt auf drei Marken erhoben, welche zusammen für die strittigen Klassen eingetragen sind. Dies leitete zwar drei Widerspruchsverfahren ein. Die Beurteilung der Gleichartigkeit wird nachfolgend jedoch gestützt auf die drei Widerspruchsmarken beurteilt. Dies wird gegebenenfalls, d.h. bei Obsiegen der widersprechenden Partei, im Kostenpunkt zu berücksichtigen sein.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien] vom 01.01.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35	<i>Finanzielles Controlling; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;</i>
Klasse 36	<i>Zurverfügungstellen von Online-Informationen zu Finanz-, Bank-, Versicherungs- und Investitions-Dienstleistungen; Zurverfügungstellen von online-Finanzinformationen aus einer Computerdatenbank oder dem Internet; Zurverfügungstellen von Online-Finanzinformationen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung im Bereich Versicherungen und Finanzen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung bezüglich Finanzwesen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung bezüglich Finanzbewertung; Zurverfügungstellen von Informationen und Analyse über das Internet zu Finanzinvestments; Zurverfügungstellen von Informationen in Bezug auf Finanzwesen und Kapitalanlagegeschäfte über elektronische Medien; Zurverfügungstellen von Informationen im Finanz- und Investitionsbereich; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen und -beratungen; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen mit Bezug zur Kreditwürdigkeit von Firmen und Einzelpersonen; Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Zurverfügungstellen von finanziellen Bürgschaften; Zurverfügungstellen von Finanz- und Versicherungsinformationen online von einer Computerdatenbank oder einem globalen Kommunikationsnetzwerk; Verwaltung von Finanzanlagen; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen; Vermittlung von Finanztransaktionen; Vermittlung von Finanzinvestitionen in Energieunternehmen; Vermittlung von finanziellen Investitionen; Vermittlung von Finanzderivaten; Vermittlung von Finanzanlagen; über elektronische Medien bereitgestellte Finanzdienstleistungen; über das Internet und Telefon bereitgestellte Finanzdienstleistungen; Treuhandverwaltung von Finanzfutures; Sponsoring in Form von finanzieller Unterstützung; Schätzung von Finanzbürgschaften; Risikoanalysen, Schätzungen und Voraussagen für den Finanz- und Investmentmarkt; Projektfinanzierung; Organisation von Finanzierungen für Bauprojekte; Organisation der Finanzierung von Sport-, Kultur- und Unterhaltungsprojekten; Online-Vermittlungsdienstleistungen für den Handel und Transaktionen mit Währungen und anderen Finanzprodukten; Online-Finanztransaktionen; Online-Ausführung von Finanzgeschäften; öffentliche und private Aktienfinanzierung; Management und Analyse von Finanzinformationen; Informationen und Beratung in Finanzangelegenheiten; Immobilienfinanzierung; Handel mit Finanzinstrumenten und Rohstoffen; Geschäftsliquidationen (Finanzdienstleistungen); Finanzwesen, Geld- und</i>

Immobiliengeschäfte; Finanzverwaltungs- und -beratungsdienstleistungen; Finanzverwaltung von Aktien; Finanzverwaltung und Vermittlung von Termingeschäften; Finanzrecherchen im Bereich des Risikomanagements; Finanzrecherche und Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Finanzrecherche; Finanz-Portfolio-Management; Finanzplanungsdienstleistungen; Finanzplanung und -verwaltung; Finanzplanung und Anlageberatung; Finanzplanung für die Rente; Finanzplanung für Bauvorhaben; Finanzplanung; Finanzmarktanalysen und Erstellen entsprechender Berichte; Finanzmanagement von Geschäftsanteilen in anderen Unternehmen; Finanzmanagement- und Investitionsdienstleistungen bezüglich Wertpapiere und Aktien; Finanzmanagement und Investitionsdienstleistungen bezüglich Aktien; Finanzmanagement für bauliche Renovierungsprojekte; Finanzmanagement der Betriebskosten von Gebäuden; Finanz-Investitionsdienstleistungen auf dem Gebiet von Aktien, offenen Investmentfonds und Portfolio-Management; Finanzierungsdienstleistungen und Vergabe von Darlehen; Finanzierungsberatung; Finanzierungsabwicklung für TV-Programme; Finanzierungen von Entwicklungsprojekten; Finanzierungen für den Kauf von Schiffen; Finanzierungen; Finanzierung von Wohnungsbaudarlehen; Finanzierung von Versicherungsprämien; Finanzierung von Verbraucherkäufen; Finanzierung von Rundfunkprogrammen; Finanzierung von Produktentwicklung; Finanzierung von Immobilien-Erschliessungsprojekten; Finanzierung von Immobilien; Finanzierung von Grundstückserschließungen; Finanzierung von Filmen; Finanzierung von Fahrzeugen; Finanzierung von Darlehen gegen Sicherheit; Finanzierung von Bürgschaften; Finanzierung von Bauvorhaben; Finanzierung von Automobilleasing; Finanzierung, Vermittlung und Garantierung von Darlehen für Dritte; Finanzierung im Bereich der Medizintechnik und -technologie; finanzielles Sponsoring von Theaterveranstaltungen; finanzielles Sponsoring von Tanzveranstaltungen; finanzielles Sponsoring von Kulturveranstaltungen; finanzielles Sponsoring und Finanzierung von Filmen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport, Wissenschaft, Erziehung, Entwicklungshilfe und Forschung; finanzielles Sponsoring für Veranstaltungen der bildenden Kunst; finanzielles Risikomanagement (Finanzdienstleistungen); finanzielles Risikomanagement; finanzielles Management von Bauprojekten; finanzielle Verwaltung von Treuhandvermögen; finanzielle Verwaltung von Kostenerstattungszahlungen für Dritte; finanzielle Verwaltung von Immobilien-Projekten; finanzielle Unterstützung für soziale, gemeinnützige und religiöse Organisationen; finanzielle Schätzungen; finanzielle Schätzung von Wolle; finanzielle Schätzung von Vermögenswerten; finanzielle Schätzung von ungeschlagenem Holz; finanzielle Schätzung von Immobilien; finanzielle Schätzung von Entwicklungskosten in Bezug auf die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie; finanzielle Schätzung (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); finanzielle Förderung von sozialen, gemeinnützigen und religiösen Organisationen; finanzielle Förderung und Mäzenatentum; finanzielle Förderung und Finanzierung von Rundfunkprogrammen; finanzielle Förderung und Finanzierung von Fernsehprogrammen; finanzielle Förderung; finanzielle Bewertungen von Firmenkrediten und Bereitstellung entsprechender Informationen; finanzielle Bewertungen für Rückversicherungen; finanzielle Bewertung von Firmenkapital; finanzielle Bewertung bei der Teilnahme an Ausschreibungen; finanzielle Bewertung, Anpassung und Abwicklung von Versicherungsansprüchen; finanzielle Bewertung; finanzielle Beratung für Lottogewinner; finanzielle Beratung; Finanzförderung (Sponsoring) von Unterhaltungsaktivitäten; Finanzförderung (Sponsoring) von Unterhaltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen; Finanzförderung (Sponsoring) von sportlichen Aktivitäten; Finanzdienstleistungen zur Sicherung von Fonds; Finanzdienstleistungen zur Schuldenbereinigung; Finanzdienstleistungen mit Bezug zu Pensionsplänen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf Pensionen; Finanzdienstleistungen in Bezug auf die Bereitstellung und Strukturierung von Kapital; Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Handel, Beratung, Verwaltung und Umgang mit Finanzderivaten; Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Druckindustrie; Finanzdienstleistungen im Bereich des Investitions- und Risikomanagements; Finanzdienstleistungen im Bereich der Vermögens- und Anlageverwaltung für Privat- und Geschäftskunden sowie für institutionelle Kundschaft; Finanzdienstleistungen für die Vermögensverwaltung; Finanzdienstleistungen eines Trusts;

Finanzdienstleistungen betreffend den Handel mit Aktienkontrakten; Finanzdienstleistungen bei der Zollabfertigung für Dritte; Finanzdienstleistungen; Finanzbewertungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen, Bankwesen und Immobilienwesen; Finanzbeschaffung für humanitäre Projekte; Finanzberatungs- und -verwaltungsdienstleistungen; Finanzberatung zur Steuerplanung; Finanzberatung zur Durchführung von bargeldlosem Zahlungsverkehr; Finanzberatung zu Wertpapieren, Derivaten und anderen Finanzprodukten; Finanzberatung über Vermögensverwaltung; Finanzberatung in Bezug auf die Planung der Altersvorsorge; Finanzberatung im Bereich des Franchising; Finanzberatung für Studiendarlehen; Finanzberatung für Kreditgeschäfte; Finanzberatung für Investitionen in Immobilien; Finanzberatung für Investitionen in die Infrastruktur; Finanzberatung für Darlehen; Finanzberatung bezüglich Kredite; Finanzberatung bei Insolvenz; Finanzberatung; Finanzanlagenverwaltung; Finanzanlagen; Finanzanlagegeschäfte; Finanzanalysen und Erstellung von diesbezüglichen Finanzberichten; Finanzanalysen und -beratung; Finanzanalysen; Finanzanalyse-Dienstleistungen bezüglich Investitionen; Finanzanalyse und -recherchen; Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Finanz- und Steuerberatung; Finanz- und Kapitalanlagenmanagement sowie Immobilienvermögensverwaltung; Finanz- und Geldtransaktionen; Finanz- und Geldgeschäfte; Finanz-, Investment- und Versicherungsdienstleistungen; Erteilung von Finanzauskünften; Erstellung von Finanzberichten; Erstellung von Finanz- und Versicherungsgutachten; Erstellung und Analyse von Finanzgutachten; Erstellen von Finanzgutachten und -analysen; Erstellen von Finanzberichten zur Finanzierung von Bauvorhaben; Erstellen von Finanzberichten für Bauvorhaben; Erstellen von Finanzanalysen und Zurverfügungstellen von Finanzinformationen; Durchführung von Finanztransaktionen; Durchführen von Finanzgeschäften; Dienstleistungen zur finanziellen Vorsorge; Dienste zur Wertermittlung in Finanzangelegenheiten; computergestützte Finanzdienstleistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Finanzwesen und Geldgeschäfte; Bereitstellung von Finanzmitteln für Regierungen; Bereitstellung von Finanzmitteln für nicht gewinnorientierte Organisationen; Bereitstellung von Finanzmitteln für kommerzielle Betriebe; Bereitstellung von Finanzmitteln für Hochschulen; Bereitstellung von Finanzmitteln für Forschungsinstitute; Bereitstellung von Finanzmitteln für Erfindungen; Bereitstellung von Finanzmitteln für Erfinder; Bereitstellung von Finanzmitteln für die Entwicklung neuer Technologien; Bereitstellung von finanziellen Informationen über eine Web-Site; Beratungsdienstleistungen bezüglich privaten Finanzen; Beratung über Unternehmensfinanzierungen; Beratung, Nachforschung und Zurverfügungstellen von Informationen im Zusammenhang mit Finanzgeschäften; Beratung in Finanz- und Versicherungsfragen; Beratung in Bezug auf Finanzplanung; Beratung in Bezug auf die Finanzierung von Bauvorhaben und Infrastrukturprojekten; Beratung bezüglich finanzieller Unterstützung bei der Ausbildung; Beratung bezüglich finanzieller Investitionen; Bank- und Finanzdienstleistungen; Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Ausführung von Online-Finanztransaktionen; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;

Klasse 42 Ermöglichen der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Analyse von Finanzdaten und Berichtserstellung; Vermietung von Software für das Finanzmanagement; Vermietung von CD-Roms mit kommerziellen und finanziellen Informationen.

4. Im vorliegenden Verfahren ist die Widerspruchsmarke 1 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 16 Gedruckte Publikationen auf dem Gebiet der Finanzanalyse und für die Unterstützung von Finanzanalytikern; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) auf dem Gebiet der Finanzanalyse.

Klasse 41 Erziehung und Ausbildung, nämlich das Organisieren, Durchführen und Vermitteln von Ausbildungskursen, Workshops, Seminaren und Konferenzen auf dem Gebiet der Finanzanalyse.

5. Im Parallelverfahren Nr. 101203 ist die Widerspruchsmarke 2 ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36 Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanzanalyse.

6. Im Parallelverfahren Nr. 101192 ist die Widerspruchsmarke 3 in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 16 Publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies, dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, ainsi qu'en tant que supports destinés aux professionnels de l'investissement et aux analystes financiers;

Klasse 35 Services associatifs, à savoir promotion de normes et pratiques professionnelles et mise à disposition d'informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière; promotion en faveur de professionnels de l'investissement et d'analystes financiers; mise à disposition d'opportunités de mise en réseau et d'informations en matière d'emploi destinées à des personnes physiques dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière ;

Klasse 41 Services éducatifs, à savoir mise en place, tenue et mise à disposition de cours d'instruction, examens, ateliers, séminaires et conférences dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, ainsi que distribution de matériel de cours s'y rapportant.

Klasse 35

7. Die angefochtenen *finanzielles Controlling, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung* und die *Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanzanalyse* des Widerspruchszeichens 2 sind ähnlich oder ergänzen sich. Die Grenzen zwischen Management- und Unternehmensberatung und der Beratung in Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fließend und je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht. Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese Dienstleistungen zusammen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen (BVGer B-7698/2008, E. 4.5.2 – ETAVIS / ESTAVIS unter www.bvger.ch). Die Gleichartigkeit ist deshalb zu bejahen.
8. Soweit die angefochtene *Werbung* und die *promotion de normes et pratiques professionnelles; promotion en faveur de professionnels de l'investissement et d'analystes financiers* des Widerspruchszeichens 3 sich decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Know-how, im Zweck, in den Anbietern zu bejahen.
9. Bei den angefochtenen *Büroarbeiten* und den *services associatifs, à savoir mise à disposition d'informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, mise à disposition d'opportunités de mise en réseau et d'informations en matière d'emploi destinées à des personnes physiques dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière* des Widerspruchszeichens 3 handelt es sich um administrative Tätigkeiten. Folglich besteht aufgrund des verwandten Know-hows bzw. Verwendungszwecks, der marktbezogenen Nähe eine Gleichartigkeit.

Klasse 36

10. Die angefochtene Marke ist, vereinfacht gesagt, für *Bank-, Finanz, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen* eingetragen. Zwischen diesen und den *Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanzanalyse* des Widerspruchszeichens 2 bestehen markenrechtliche Berührungspunkte. Die Grenzen zwischen diesen Dienstleistungen sind fließend und je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht. Für den Anbieter bzw. Abnehmer ist es sinnvoll diese Dienstleistungen zusammen anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Aufgrund dieser marktbezogenen Nähe ist deshalb die Gleichartigkeit zwischen den *Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanzanalyse* und den angefochtenen *Bank-, Finanz, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen* zu bejahen.

Klasse 41

11. Soweit sich die angefochtenen *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung* mit den *Erziehung und Ausbildung, nämlich das Organisieren, Durchführen und Vermitteln von Ausbildungskursen, Workshops, Seminaren und Konferenzen auf dem Gebiet der Finanzanalyse* des Widerspruchszeichens 1 bzw. *services éducatifs, à savoir mise en place, tenue et mise à disposition de cours d'instruction, examens, ateliers, séminaires et conférences dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, ainsi que distribution de matériel de cours s'y rapportant* des Widerspruchszeichens 3 decken, besteht Gleichheit. Soweit erstere über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Know-how, in der Zweckbestimmung zu bejahen. Hierbei ist zu beachten, dass die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung und der Ausbildung fließend sind, da lehrreiche Inhalte oft mit einem unterhaltenden Rahmen versehen sind, was mittels des Begriffs "Infotainment" umschrieben wird.

Klasse 42

12. Zwischen den angefochtenen *Ermöglichen der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen zur Analyse von Finanzdaten und Berichtserstellung; Vermietung von Software für das Finanzmanagement; Vermietung von CD-Roms mit kommerziellen und finanziellen Informationen* und den *gedruckte Publikationen auf dem Gebiet der Finanzanalyse und für die Unterstützung von Finanzanalytikern; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) auf dem Gebiet der Finanzanalyse* des Widerspruchszeichens 1 bzw. *publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies, dans les domaines de la gestion d'investissements et de l'analyse financière, ainsi qu'en tant que supports destinés aux professionnels de l'investissement et aux analystes financier* des Widerspruchszeichens 3 bestehen enge markenrechtliche Berührungspunkte. Es liegt durchaus im Erwartungshorizont des Publikums, dass der Herausgeber von Druckereierzeugnissen unter seinem Verlagsdach und unter der gleichen Marke Dritten auch publizistische Dienstleistungen anbietet. Die Gleichartigkeit ist daher auch insoweit zu bejahen.
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zu bejahen ist, wenn die Beurteilung gestützt auf die drei Widerspruchsmarken 1 bis 3 erfolgt. Was den auf die Widerspruchsmarke 1 gestützten Widerspruch anbelangt, so ist die Gleichartigkeit jedoch nur in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 gegeben. Der Widerspruch wird daher wegen fehlender Gleichartigkeit für die übrigen angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 abgewiesen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "CFA" (Widerspruchsmarke 1) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "PFA AG PERSONAL FINANCIAL ADVISOR" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3. Beim jüngeren Zeichen steht links neben der Abkürzung "PFA" ein stilisiertes Quadrat von blauer und schwarzer Farbe, welches auf einer Ecke steht und rechts davon "AG". Unter dem gross und in blauer Farbe gehaltenen Ausdruck "PFA AG" steht in kleiner schwarzer Schrift "PERSONAL FINANCIAL ADVISOR". Das jüngere Zeichen wurde mit dem Farbanspruch "Blau (Pantone: 8484 C), Schwarz" eingetragen. Die jeweiligen Begriffe sind einer üblichen Computerschrift gehalten. Die grafische Gestaltung vermag nicht von den Wortelementen abzulenken und letztere in den Hintergrund zu drängen. Folglich ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Begriffe "PFA AG PERSONAL FINANCIAL ADVISOR" des angefochtenen Zeichens zu richten.
4. Die gross gehaltenen Zeichenelemente "CFA" und "PFA" stimmen in der Buchstabenfolge "FA" überein. Dies führt zwangsläufig, trotz der weiteren Zeichenwortelemente des jüngeren Zeichens, zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. "CFA" bzw. "PFA" haben zwar verschiedene Bedeutungen wie "Chartered Financial Analyst, Country Fire Authority, College of Fine Arts" bzw. "Personal Financial Advisor, Picture for Attention, Public Financial Authority" (vgl. Registereintrag der Marken sowie www.acronymfinder.com; www.abkuerzungen.de; Suchabfragen vom 30.05.2020), wovon für die angesprochenen Verkehrskreise – im mündlichen Verkehr – keine klar im Vordergrund stehen respektive bekannt sein dürfte. Folglich werden die Abnehmer die Zeichen ohne klar erkennbaren Sinngehalt wahrnehmen, weshalb keine rechtsgenügenden Unterschiede im Bedeutungsinhalt auszumachen sind. Im schriftlichen Verkehr, insbesondere im Zeichengefüge, werden die Verkehrskreise dem Akronym des jüngeren Zeichens in erster Linie die Bedeutung von "PERSONAL FINANCIAL ADVISOR" (angefochtenes Zeichen, auf Deutsch: persönlicher Finanzberater) beimessen, da dieser Ausdruck in der Nähe der Abkürzung steht (vgl. <https://www.dict.cc/english-german/browse.php>; Suchabfrage vom 30.05.2020 und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2). Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeit aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt jedoch in diesem Fall nicht vor, da die Akronyme in zwei Buchstaben übereinstimmen, weshalb sich bei den Verkehrskreisen eine ähnliche Assoziation einstellt. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff herbeiführen, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.). Letzteres ist aufgrund der phonetischen und schriftbildlichen Nähe zwischen "CFA" bzw. "PFA" nicht ohne Weiteres gegeben, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass sie ähnliche Gedankenverbindungen wecken. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird somit – trotz des Zusatzes "AG" (in der Bedeutung von Aktengesellschaft, vgl. www.munzinger.de, Suchabfragen vom 30.05.2020) des jüngeren Zeichens – nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Aus den obgenannten Gründen ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

3. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Akronyme grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Es ist somit bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen (vgl. BVGer B-38-40/2011, E. 8.2 – *IKB / ICB* [fig.], *ICB*, *ICB BANKING GROUP* unter www.bvger.ch). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Waren- bzw. Dienstleistungssegment nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2).
4. Dem Zeichenbestandteil "CFA" der Widerspruchsmarke 1 wird, wie ausgeführt, kein und auch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden (vgl. III. C. 6. hiervor). Folglich ist dieses Zeichenelement des Widerspruchszeichens 1 normal kennzeichnungskräftig.
5. Aufgrund der teils festgestellten Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit ist bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, wie nachfolgend aufgezeigt, der Fall. Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Waren nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs handelt und die hier interessierenden Dienstleistungen nicht nur alltägliche Bedürfnisse voraussetzen. Es ist deshalb zumindest von einer normalen Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
6. Die hier interessierenden Zeichenelemente "CFA" und "PFA" stimmen zwar in der Buchstabenfolge "FA" überein. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird jedoch durch den unterschiedlichen ersten Buchstaben "P" wesentlich verändert. Dieser Konsonant weist einen senkrechten Strich und im oberen Teil eine ovale Form auf. Er weist somit eine eckige und ovale Form auf, während der Konsonant C aus einem halben Kreis besteht und insofern im Wesentlichen rund erscheint. Der unterschiedliche erste Buchstabe fällt damit ins Gewicht. In diesem Zusammenhang ist gemäss Rechtsprechung zu bedenken, dass sich das Publikum Akronyme und Kurzwörter gut einprägt, da diese akustisch und optisch leicht erfasst werden, was eine Verwechslungsgefahr mindert (vgl. zu den Akronymen: BVGer B-6426/2012, E. 7 – *VZ* [fig.] / *SVZ*; BVGer B-38-40/2011, E. 8.2 – *IKB / ICB* [fig.], *ICB*, *ICB BANKING GROUP* und BVGer B-5188/2010, E. 6.3.1 – *M&G* [fig.] / *MG INTERNATIONAL* alle unter www.bvger.ch und zu den Kurzwörtern: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
7. Da die strittigen gross gehaltenen Zeichenbestandteile "CFA" und "PFA" wie dargetan leicht erfasst werden bzw. sich einfach einprägen, verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens bestehen in der Regel nicht. Weiter ist zu beachten, dass sich der vorliegend unterschiedliche erste Buchstabe leicht einprägt (vgl. vgl. BGE 122 III 382 E. 5.a – *Kamillosan / Kamilan*; BGE 127 III 160 E. 2.cc – *Securitas* [fig.]).
8. Angesichts der zumindest normalen Aufmerksamkeit der Verkehrskreise (vgl. III. D. 5 hiervor), ist nicht zu erwarten, dass allein aufgrund der Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "FA" ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke 1 vermutet wird. Das jüngere Zeichen hebt sich somit – selbst in Anbetracht der teils bestehenden Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit und unter Berücksichtigung der weiteren Zeichenelemente – genügend von der älteren Marke ab, weshalb das Vorliegen jeglicher markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4). Der Widerspruch Nr. 101202 wird daher abgewiesen.
9. An diesem Ausgang des Verfahrens vermag selbst, wie nachfolgend aufgezeigt, die vorgebrachte Bekanntheit der Widerspruchsmarke nichts zu ändern. Die widersprechende Partei verweist auf folgende Belege der Widerspruchsschrift:

Beilage 5 Auszüge aus Wikipedia zu Chartered Financial Analyst und CFA Institute

Beilage 6 Auszüge aus <https://swiss.cfa/de/cfa-schweiz-profil/> betreffend CFA Schweiz
10. Weiter bringt die widersprechende Partei vor, dass sie weitere Marken registriert habe, die jeweils aus dem Stammzeichen "CFA" bestehen würden. Sie verweist auf folgende Eintragungen:

IR-Nr. 1102821 "CFA Institute fig." für Klassen 16, 35, 41

IR-Nr. 873076 "CFA Institute fig." für die Klassen 16, 35, 41

IR-Nr. 1319414 "#CFADIFFERENCE" für die Klassen 16, 35, 41

11. Die eingereichten Belege sprechen zwar für eine Marktbearbeitung. Aus den obgenannten Dokumenten ist jedoch nicht ersichtlich, welche Verbreitung die Internetseiten (Beilagen 5 und 6 der Widerspruchsschrift) in der Schweiz erfahren hat. Diese Belege enthalten zudem keine Angaben zur Wahrnehmung der Marke durch die Verkehrskreise: Die eingereichten Unterlagen lassen für sich alleine nicht darauf schliessen, ob der für die Annahme der Bekanntheit erforderliche massgebliche Teil des schweizerischen Publikums erreicht werden konnte (vgl. BGE 130 III 281 E. 4.7.3 - *Tripp Trapp*; BGE 128 III 445, E. 3.1 - *Appenzeller*). Aufgrund der Aktenlage bestehen somit keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke zufolge Benützung über einen erhöhten Schutzzumfang verfügt.
12. Auch bestehen keine Hinweise, dass die "CFA"-Marken von den Verkehrskreisen als Serienmarken wahrgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass selbst eine ganze Serie von CFA-Markeneintragungen für sich alleine noch keinen Serienstatus rechtfertigen. Die Marken der Serie müssten auf dem Markt präsent und daher dem Publikum auch effektiv als solche bekannt sein (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 966). Die widersprechende Partei hat diesbezüglich keine Belege eingereicht. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keine Beweiserhebungen durch. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
13. Im Lichte vorgenannter Ausführungen rechtfertigt sich keine andere Beurteilung. Auch ist zu beachten, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor Rufausbeutung usw. geschützt ist: Namentlich die qualitative Wertschätzung eines Zeichens, ihr Ruf im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht des Widerspruchsgegners können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG geschützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 – *Red Bull / Stierbräu, Bull / Stierbräu* u. BVGer B-19995/2011, E. 6 – *Coca-Cola (fig.) / Caffé così [fig.]* unter www.bvger.ch).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie grundsätzlich kostenpflichtig wird. Hat die widerspruchsgegnerische Partei, wie vorliegend, keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Folglich werden keine Kosten gesprochen. Die Widerspruchsgebühr wird der widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 101202 wird abgewiesen
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 2. Juni 2020



Céline Blank-Emmenegger
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).