



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 139/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 38 894

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen

„Finanzdienstleistungen, Versicherungswesen, Immobilienwesen“

bestimmten Marke 300 38 894

Citycapital

von der Widersprechenden auf Grund folgender Marken Widerspruch erhoben worden:

1. Aus der Gemeinschaftsmarke

CITIBANK (EU 179 531),

eingetragen für

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, elektrische und elektronische Geräte und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; gespeicherte Computerprogramme und Computersoftware; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit sie in Klasse 16 enthalten sind); Druckereierzeugnisse; Buchbindartikel, Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel, ausgenommen Möbel, Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“.

2. Aus der Wortmarke

CITYCASH (2 105 432),

eingetragen für

„Entwicklung von Plastikkarten mit Speicher und Prozessorchips (Chipkarten), welche bei Debit-, Wertkarten- oder Geldbörsenprojekten zur bargeldlosen Bezahlung und zum Zugang zu öffentlichen oder privaten Dienstleistungen wie zu Verkaufsautomaten für Waren oder andere Güter oder zum Bezahlen im Einzelhandel verwendet werden, sowie die Verwendung derartiger Speicher- oder Prozessorchips in Karten anderer, fremder Kartenherausgeber, und die Integration der Funktionen oben genannter Karten in Speicher- oder Prozessorchips anderer, fremder Kartenherausgeber; Beratung, Konzeption, Entwicklung, Durchführung und Betrieb von Debit-, Wertkarten- und Geldbörsenprojekten, Herausgabe von Debit-, Wertkarten oder elektronischen Geldbörsen sowie Übernahme von Management- und Verwaltungsfunktionen für solche Projekte (system operator) auf Zeit oder auf Dauer, und zwar entweder zusammen mit anderen Unternehmungen und Kreditinstituten oder auch alleine; Ausgabe, Bewertung, Akzeptanz und Entwertung sowie Rücknahme von Debit-, Wertkarten oder elektronischen Geldbörsen, Verrechnung der bezahlten Beträge (Clearing), Übernahme der Funktion des Börsenhalters (purse provider), Vermarktung (Marketing, Werbung), Zertifizierung, Lizenzierung“.

3. Aus der Gemeinschaftsmarke

CITICARD (EU 179 473),

eingetragen für

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, elektrische und elektronische Geräte und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; gespeicherte Computerprogramme und Computersoftware; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit sie in Klasse 16 enthalten sind); Druckereierzeugnisse; Buchbindartikel, Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel, ausgenommen Möbel, Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Widersprüche durch Erstprüferbeschluss vom 16. Januar 2002 und Erinnerungsbeschluss vom 17. März 2004 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen im Falle der Widerspruchsmarken 179 531 und 179 473 identisch und im Falle der Widerspruchsmarke 2 105 432 ähnlich seien. Die Widerspruchsmarken litten in Anbetracht von 41 Drittmarken mit dem Bestandteil „City“ oder „CITI“ in Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Markenbestandteilen allein in der Klasse 36 an Originalitätsmangel und seien deshalb als verbraucht anzusehen. Hinzu komme, dass die Markenbestandteile „CASH“, „CARD“ und „BANK“ der Widerspruchsmarke unmittelbar beschreibende Angaben enthielten, die zur Prägung der Marken nicht geeignet seien.

Bei dieser Sachlage seien an den Markenabstand allenfalls durchschnittliche Anforderungen zu stellen. Dieser Abstand werde von der jüngeren Marke eingehalten. Die Widerspruchsmarken enthielten Gesamtbegriffe, die es nicht erlaubten, einen Bestandteil herauszugreifen und diesen isoliert der jüngeren Marke gegenüberzustellen. Aus diesem Grund reiche - obwohl der Markenbestandteil „City“ in der angegriffenen Marke enthalten sei - allein der unterschiedliche Begriffsgehalt der jeweils anderen Markenbestandteile aus, um Verwechslungen zu vermeiden.

Auch die Gefahr, dass die streitgegenständlichen Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, sei nicht gegeben, da sich der Markenbestandteil „CITY/CITI“ als Serienbestandteil nicht eigne.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass die Widerspruchsmarken, insbesondere die Bezeichnung „CITIBANK“, aufgrund umfangreicher Verwendung im Verkehr eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft besäßen. Die A... zähle weltweit zu den größten Finanzdienstleistungskonzernen. Ihre Tochter, die B..., stelle das größte, weltweit agierende Bankinstitut für Privatkunden dar, das gerade auch in Deutschland durch ihr Tochterunternehmen „C... AG“ sehr stark vertreten sei. Die Widersprechenden böten - wie sich insbesondere aus dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Geschäftsbericht 2004 der B..., und den Pressemitteilungen aus dem Internet ergebe - ein breit gefächertes Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus würden entsprechend den ebenfalls überreichten Markenlisten und Registerauszügen der Widersprechenden eine ganze Reihe von Marken mit dem Stammbestandteil „CITI“ oder „CITY“ aus dem Bereich des Finanzwesens gehören. Zudem handle es sich nicht nur um ähnliche, sondern sogar um identische Dienstleistungen. Es stünden sich die Bezeichnungen „CITIBANK“, „CITICARD“ und „CITYCASH“ einerseits und „Citycapital“ andererseits gegenüber, wobei die Wortanfänge „City“ und „CITI“ klanglich und schriftbildlich übereinstimmen würden. Auch die zweiten Worthälften wiesen klangliche und schriftbildliche Gemeinsamkeiten auf. Dazu käme eine begriffliche Verwechslungsgefahr, da die Elemente „capital“ und „CASH“ miteinander verwandt seien. Neben der demzufolge bestehenden unmittelbaren Zusammenhang sei auch eine assoziative Verwechslungsgefahr zu bejahen. In die Zeichenserie der Widersprechenden füge sich die angegriffene Marke nahtlos ein, zumal diese auch „CITY“-Marken umfasse. Demzufolge würden die Verkehrskreise auf wirtschaftliche Verbindungen zwischen der Markeninhaberin und der Widersprechenden schließen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Begründung hierzu liegt nicht vor. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat er geltend gemacht, dass in der Dienstleistungsklasse 36 allein in Deutschland bereits 129 Eintragungen mit dem Präfix „City“ bzw. „CITI“ vorlägen. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe keine klangliche Ähnlichkeit, weil diese lediglich hinsichtlich der Vorsilbe „City“ und „CITI“ gegeben sei. Die sich gegenüberstehenden Zeichen hätten hinsichtlich des zweiten Bestandteils eine völlig unterschiedliche Vokalfolge. Die deutlichen Unterschiede führten dazu, dass sich der jeweilige klangliche Gesamteindruck deutlich voneinander abhebe. Bezüglich des zweiten Wortteils unterschieden sich die angegriffene Marke und die Widerspruchszeichen grundlegend, so dass eine Verwechslungsgefahr insoweit ausgeschlossen werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (st. Rspr. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH a. a. O. - Lloyd; BGH a. a. O. - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen

die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z. B. ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw. durch einen höheren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (st. Rspr. BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/Etop). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen.

a) Da Benutzungsfragen insoweit nicht einschlägig sind, ist hinsichtlich der Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die Dienstleistungen „Finanzwesen und Geldgeschäfte“ sind identisch in dem Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke und dem Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarken 179 531 und 179 473 enthalten. Auch die Dienstleistungen der Marke 2 105 432 liegen im engeren Ähnlichkeitsbereich zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

b) Der Senat geht von einem unterschiedlichen Grad der Kennzeichnungskraft bei den einzelnen Widerspruchsmarken aus.

Der Widerspruchsmarke EU 179 531 („CITIBANK“) ist eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu Grunde zu legen. Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus allerdings nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Denn mit ihren sprachüblich kombinierten Bestandteilen „CITI“ und „BANK“ verkörpert sie - abgesehen von der abgewandelten Schreibweise mit „i“ - den Gesamtbegriff „Stadtbank“ bzw. „städtische Bank“. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden handelt es sich insoweit um eine beschreibende Bezeichnung für Dienstleistungen der Klasse 36. Sie bezeichnet ein Kreditinstitut, das seine Geschäfte schwerpunktmäßig in der Stadt bzw. im städtischen Bereich abwickelt. Unmaßgeblich ist bei dieser registerrechtlichen Behauptung zunächst, ob die Widersprechende selbst ausschließlich in Städten präsent ist oder - wie sie behauptet - mit ihrer Geschäftstätigkeit auch Dörfer bzw. das Land abdeckt. Auf die individuellen Verhältnisse eines Anmelders oder Markeninhabers ist bei der Frage, ob eine Marke ei-

nen von Haus bestehenden beschreibenden Gehalt aufweist, nicht abzustellen. Vielmehr kommt es insoweit nur auf den Sinngehalt der Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an. Zudem bestehen in Deutschland nach wie vor traditionelle örtliche Zuständigkeitsverteilungen bei Kreditinstituten, wie etwa Sparkassen oder genossenschaftlich organisierten Banken, die eine Aufteilung zwischen städtischen und ländlichen Bereichen vorsehen (z. B. Stadt- und Kreissparkassen). Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr in der Angabe „Citi“ keine Merkmalsbezeichnung sehen wird.

Zwar ist die Widerspruchsmarke durch die sprachregelwidrige Schreibweise mit einem „i“ als zweiten Vokal abgewandelt, so dass sie der rein beschreibenden Angabe „Citybank“ nicht mehr gleichgesetzt werden kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die Buchstaben „i“ und „y“ als gleich klingende Laute auch ausgetauscht werden können (z. B. „Silvester/Sylvester“), so dass die hierin liegende Abwandlung zwar die Eintragbarkeit der Widerspruchsmarke begründet haben mag, eine immanente Kennzeichnungsschwäche jedoch keineswegs gänzlich beseitigt hat.

Die von Haus aus bestehende Kennzeichnungsschwäche hat die Widerspruchsmarke jedoch überwunden und zu einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft ausgebaut. Die Widersprechende hat substantiiert eine intensive Benutzung ihrer Marke vorgetragen. Dieser Vortrag ist vom Inhaber der angegriffenen Marke auch nicht bestritten worden, so dass er schon deshalb ohne weiteres zu Grunde gelegt werden kann.

Den weiteren Widerspruchsmarken 2 105 432 („CITYCASH“) und EU 179 473 („CITICARD“) kommt mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft zu.

c) Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein.

aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.

- Soweit man die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke EU 179 531 („CITIBANK“) in ihrer Gesamtheit betrachtet, unterscheiden sie sich schon allein durch die abweichenden zweiten Elemente „BANK und „capital“ derart deutlich, dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Dies gilt in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht. Eine Prägung der sich gegenüberstehenden Marken allein durch ihr jeweiliges Element „City/Citi“ ist bei der Widerspruchsmarke schon allein deshalb zu verneinen, weil es sich um ein einheitlich geschriebenes, zusammenhängendes Wort handelt, so dass keine Anhaltspunkte für eine Eigenständigkeit des Wortteils „CITI“ vorhanden sind. Bei solchen einteiligen Marken kommt eine Prägung durch ein (unselbständiges) Markenelement nicht in Betracht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 218). Aus den gleichen Gründen hat das Element „CITI“ - unabhängig von der Frage seiner Kennzeichnungskraft - in der Widerspruchsmarke auch keine selbständig kollisionsbegründende Stellung. Es weist keine erkennbare Eigenständigkeit auf (wie dies etwa für die Kreuzdarstellung in dem der Entscheidung BGH GRUR 2006, 513 - Malteserkreuz zu Grunde liegenden Fall galt). Abgesehen von seiner optischen Einbindung in die Gesamtmarke verbindet es sich mit dem weiteren Element „BANK“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff.
- Auch die Widerspruchsmarke EU 179 473 („CITICARD“) erweckt einen deutlich anderen Gesamteindruck als die angegriffene Marke. Die entsprechend zu vergleichenden Bezeichnungen „Citycapital“ und „CITICARD“ unterscheiden sich ebenfalls hinsichtlich der Silbenfolge und Begriffsinhalt deutlich. Eine Prägung des Gesamteindrucks der Marken durch „City“ bzw. „CITI“ oder eine Abspaltung der Elemente „capital“ oder „CARD“ kommt bereits aus den bezüglich der Widerspruchsmarke „CITIBANK“ genannten und auch hier sinngemäß geltenden Gründen nicht in Betracht.

- Ebenfalls ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 105 432 („CITYCASH“) aus den bezüglich der anderen Widerspruchsmarken genannten Gründen zu verneinen.

bb) Es besteht auch keine assoziative Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende hat sinngemäß das Bestehen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens geltend gemacht und dazu das Bestehen einer benutzten Zeichenserie mit dem Anfangsbestandteil „CITI“ behauptet. Eine solche Gefahr, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, die jüngere Marke auf Grund der Gewöhnung an den Stammbestandteil jedoch fälschlich dem Betrieb der Widersprechenden zuordnen, setzt jedoch u. a. voraus, dass der betreffende Stammbestandteil in den sich gegenüberstehenden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthalten ist. Da die Vorstellung von Serienmarken eine sorgfältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke voraussetzt, können irrige Herkunftsvorstellungen nur entstehen, wenn die Abweichungen so unauffällig sind, dass sie entweder nicht bemerkt oder als Hör- bzw. Druckfehler gewertet werden. Insoweit reichen bereits relativ geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen. Hierbei kann auch ein abweichendes Schriftbild trotz Klangidentität die Wesensgleichheit ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 325).

Für den Senat sind die als Stammbestandteile in Betracht kommenden Zeichenanfänge „City“ und „CITI“ in den Widerspruchsmarken EU 179 473 („CITICARD“) und EU 179 531 („CITIBANK“) und „City“ wegen der Abweichungen auf dem letzten Buchstaben nicht mehr wesensgleich, wobei auch bei der Frage der Wesensgleichheit die Kennzeichnungskraft des fraglichen Bestandteils von ausschlaggebender Bedeutung ist. Je geringer seine Kenn-

zeichnungskraft ist, umso eher wird der Bereich einer noch anzuerkennenden Wesensgleichheit verlassen (Ströbele/Hacker, a. a. O.). Wie bereits ausgeführt, verdankt die Widerspruchsmarke der Schreibweise als „CITIBANK“ und der darin liegenden Abwandlung gegenüber der Angabe „CITYBANK“ überhaupt ihre von Haus aus bestehende Mindestkennzeichnungskraft, die unabhängig von einer etwaigen Steigerung durch intensive Benutzung besteht. Die Buchstaben „I“ und „Y“ sind daher gerade nicht derart austauschbar, so dass der Bestandteil „City“ einer jüngeren Marke mit dem Bestandteil „CITI“ der Widerspruchsmarke gleichgesetzt werden kann. Unter diesen Umständen muss die Wesensgleichheit zwischen „City“ und „CITI“ verneint werden.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 105 432 stimmen die Marken zwar hinsichtlich des Bestandteils „City“ bezüglich des „y“ am Ende überein. Die Widersprechende hat jedoch nicht vorgetragen, dass sie neben ihrer benutzten „CITI“-Markenserie zugleich auch über eine benutzte „CITY“-Markenserie verfügen würde. Die Widersprechenden konnte neben der Benutzung ihrer verschiedenen „CITI“-Marken nur die Benutzung der Marke „CITICASH“ selbst konkret behaupten, so dass im Übrigen nur von lediglich eingetragenen „CITY“-Marken der Widersprechenden auszugehen ist. Auch der Umstand, dass sich die Widersprechende seit geraumer Zeit nicht mehr „D...“ nennt, spricht hier dagegen.

Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 105 432 („CITICASH“) ist nicht gegeben. Von einer derartigen Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit im Sinne von Serienmarken geschlossen werden kann (Ströbele/Hacker, § 9 Rdz. 336 m. w. N.). Dies gilt insbesondere bei Marken, die denselben charakteristischen Aufbau aufweisen oder aus sons-

tigen Gründen den Gedanken an dieselbe betriebliche Herkunft nahelegen. Bei der Annahme dieser Art von Verwechslungen ist jedoch Zurückhaltung geboten. So sind vor allem Übereinstimmungen in beschreibenden oder sonst kennzeichnungsschwachen Aussagen nicht geeignet, eine herkunftshinweisende Assoziation hervorzurufen. Außerdem setzt eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr voraus, dass sich die gedankliche Verbindung aufdrängt (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 779 - Zwilling/Zweibrüder). Sind mehrere Gedankenschritte oder gar spezielle Übersetzungsvorgänge erforderlich, um hinreichende Gemeinsamkeiten der Marken festzustellen, kann in der Regel von einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgegangen werden.

So verhält es sich im vorliegenden Fall. Zwar weisen die Bestandteile „CASH“ und „capital“ auf Geld und Geldflüsse hin. Beide Begriffe haben jedoch keinen deckungsgleichen Inhalt und müssten zudem zunächst aus der englischen Sprache in das Deutsche übersetzt werden.

gez.

Unterschriften