



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 182/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 85 597.4

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

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 300 85 597



für

Betrieb einer elektronischen Datenbank im Internet, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Tex-

ten, Zeichnungen und Bildern aus den Bereichen Immobilienwesen, Finanzwesen, Versicherungswesen und von Immobilienversorgungsdienstleistern, insbesondere Wasser-, Strom- und Gaslieferanten; Vermittlung von Immobilien; Vermittlung von Immobilienfinanzierungen; Vermittlung von Versicherungen; Erstellung von auf Datenträgern gespeicherte Software; Erstellung von Gebäudeplänen, fotografische Dokumentation von Immobilien; Erstellen von Plattformen im Internet durch Programmieren von elektronischen Datenbanken und Webseiten für Dritte

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Gemeinschaftsmarke 179 531

CITIBANK

für

Klasse 9: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, 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 in Klasse 16 enthalten sind); Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel, Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbe-

darfsartikel, 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.

Mit Beschluss vom 20. Mai 2003 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG. Zwar bestehe zwischen den Dienstleistungen teilweise Identität, nämlich zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen „Vermittlung von Immobilien; Vermittlung von Immobilienfinanzierungen; Vermittlung von Versicherungen“ und den für die Widersprechende geschützten Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen, Versicherungswesen“. Den danach erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke jedoch ein, da zwischen den Marken keine Ähnlichkeit vorliege. Dies sei bei einem Vergleich der Marken in ihrer Gesamtheit schon wegen der Bildbestandteile der angegriffenen Marke offensichtlich. Es lägen auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass die Marken von dem Wort (gemeint: Wortelement) „City“ bzw. „CITI“ geprägt würden. Zwar könne bei der angegriffenen Marke davon ausgegangen werden, dass ihr Gesamteindruck vom Wortbestandteil, der sich erfahrungsgemäß am Besten zur eindeutigen Benennung der Marke eigne, geprägt werde. Jedoch bestehe kein Grund, den Wortbestandteil „CityRadar“ auf „City“ zu verkürzen. Mit der Bedeutung „Innenstadt/Stadtzentrum“ stelle „City“ einen Hinweis auf die Lage des Anbieters dar und sei in der Kennzeichnungskraft eingeschränkt. Daher sei die Benennung mit „CityRadar“ zur eindeutigen Bezeichnung der Marke erforderlich. Da zwischen „Cityradar“ und „CITIBANK“ in der zweiten

Worthälfte, auch hinsichtlich der Silbenzahl deutliche Abweichungen bestünden, liege keine Ähnlichkeit der Marken vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft. Insbesondere hafte ihr keine von Haus aus bestehende Kennzeichnungsschwäche an, weil sie etwa aus einer Abwandlung des Begriffs „CITI“ für „Stadt“ und dem Wort „BANK“ zusammengesetzt sei. Für ein Bankunternehmen wie die Widersprechende bestehe kein Grund, sich auf die Stadt bzw. das Stadtgebiet zu konzentrieren. Banken seien selbstverständlich auch auf dem Land oder in Dörfern präsent, so dass die Bezeichnung einer „Stadtbank“ als beschreibende Angabe keinen Sinn mache. Im Übrigen, so trägt die Widersprechende unter Vorlage von verschiedenen Unterlagen weiter vor, verfüge die Widerspruchsmarke über eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft. Sie sei die Kennzeichnung eines der größten international tätigen Bankinstitute für Privatkunden, das (weltweit) über 120 Mio. Kunden und 230.000 Mitarbeiter verfüge und einen Jahresgewinn von ca. 13 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete. In Deutschland sei die A... AG mit 330 Standorten bzw. Filialen vertreten, verwalte etwa 3 Mio. Konten und erziele bei einem Umsatz von jährlich etwa 12 Mrd. EUR einen Gewinn nach Steuern von über 500 Mio. EUR. Die Marke werde in großem Umfang beworben. Der entsprechende Erfolg äußere sich z. B. in einem Sonderpreis als Bank 2006, den die Widersprechende in einem vom Handelsblatt und der Universität St. Gallen durchgeführten Wettbewerb erhalten habe. Diese gesteigerte Bekanntheit sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wobei die Widersprechende insbesondere auf die Entscheidungen EuGH 2005, 1042 - THOMSON LIFE und BGH 2006, 513 - Malteserkreuz hinweist, wonach ein einzelner Bestandteil einer Marke auch eine selbständig kollisionsbegründende Stellung aufweisen könne.

Die beiderseitigen Dienstleistungen lägen teilweise im Identitäts-, im Übrigen im Ähnlichkeitsbereich. Auch die Marken seien einander ähnlich. Anders als im angefochtenen Beschluss dürfe man nicht die Unterschiede in den Vordergrund stellen. In ihren vom Verkehr regelmäßig stärker beachteten Anfangsbestandteilen „CITI“ bzw. „City“ entsprächen sich die Marken klanglich völlig, weitgehend entsprächen sie sich auch schriftbildlich. Zudem wiesen die Marken mit dem Vokal „a“ auch in den weiteren Bestandteilen Übereinstimmungen auf. Bei einer Gesamtwürdigung dieser Umstände sei bereits die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen festzustellen.

Außerdem bestehe auch eine assoziative Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende verfüge über eine große Serie benutzter Zeichen mit dem Anfangsbestandteil „Citi“. Zudem verfüge sie auch über Marken mit dem Anfangsbestandteil „City“. Dies sei historisch bedingt, da die Widersprechende bis 1976 „First National City Bank“ hieß. Der Verkehr nehme den Unterschied zwischen den Schreibweisen „Citi“ und „City“ häufig gar nicht wahr und verschreibe sich bei der Benennung der Widersprechenden. Die angegriffene Marke werde daher dem falschen Betrieb zugeordnet, so dass auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner Auffassung besteht keine Verwechslungsgefahr. Schon wegen ihres Bildbestandteils verfüge die angegriffene Marke über einen gänzlich anderen Ein-

druck als die Widerspruchsmarke. Auch seien die beiderseitigen Marken ohne die (unterschiedlichen) Bestandteile „Radar“ und „BANK“ nicht aussagekräftig. Der Bestandteil „Radar“ weise entsprechend der Tätigkeit des Markeninhabers als Betreiber einer Internet-Handelsplattform für Immobilien auf das „Durchleuchten“ des Marktes hin. Ergänzend verweist der Markeninhaber auf seine im Verfahren vor der Markenstelle eingereichte Stellungnahme. Danach enthielten die Marken die schutzunfähige Bestandteile „Citi“ bzw. „City“, so dass schon geringfügige Abweichungen in den übrigen Zeichenbestandteilen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ausreichen würden. Das Wort „Bank“ sei eine geschützte Bezeichnung i. S. d. § 39 KWG, was ebenfalls gegen die Verwechslungsgefahr spreche. Zudem bestehe keine Ähnlichkeit der Dienstleistungen. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Markeninhabers liege auf der visuellen Darstellung von zu veräußernden oder zu vermietenden Immobilien im Internet, während die Widersprechende Bankgeschäfte betreibe.

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

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die

sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

a) Der Senat legt im Ergebnis eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde.

Allerdings weist die Widerspruchsmarke von Haus aus eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Denn mit ihren sprachüblich kombinierten Elementen „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 Betrachtung 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 einen von Haus aus bestehenden beschreibenden Gehalt aufweist, nicht abzustellen. Vielmehr kommt es insoweit nur auf den Sinngehalt der Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren oder 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 „City-“ keine Merkmalsbezeichnung sehen wird.

Zwar ist die Widerspruchsmarke durch die sprachregelwidrige Schreibweise mit einem „i“ als zweitem 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 gleichklingende Laute 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 zugrunde gelegt werden kann.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen im Identitätsbereich, soweit sich auf Seiten der jüngeren Marke die Dienstleistungen „Vermittlung von Immobilien; Vermittlung von Immobilienfinanzierungen, Vermittlung von Versicherungen“ und auf Seiten der Widerspruchsmarke die Dienstleistungen „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ gegenüberstehen. Ansonsten kann zugunsten der Widersprechenden davon ausgegangen werden, dass auch die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ähnlich sind, so dass ein deutlicher Abstand zwischen den Marken zu fordern ist.

c) Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

aa) Soweit man die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet, unterscheiden sie sich - auch wenn man eine Prägung der jüngeren Marke durch ihren Wortbestandteil

zugrunde legt - schon allein durch die abweichenden, jeweils zweiten Elemente „BANK“ bzw. „Radar“ derart deutlich, dass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Dies gilt zunächst in klanglicher Hinsicht. Die Marken weisen bis auf einen gemeinsamen Vokal „a“ nur unterschiedliche Laute auf und haben eine unterschiedliche Silbenzahl. Die unüberhörbare „ra - ar“ Kombination des zweiten Teils der jüngeren Marke mit dem sich wiederholenden Vokal „a“ fehlt in der Widerspruchsmarke. Zudem verkörpern die Begriffe „Bank“ und „Radar“ sofort verständliche unterschiedliche Begriffe, was die Unterscheidbarkeit zusätzlich erleichtert.

Letzteres gilt auch in schriftbildlicher Hinsicht. Auch insoweit weichen die Wörter „Radar“ und „Bank“, gleich in welcher Schreibweise, ebenfalls stark voneinander ab, wobei die unterschiedlichen Endbuchstaben der Anfangselemente „Citi“ und „City“ hinzu kommen. Trotz der Gemeinsamkeit beim üblicherweise stärker beachteten Zeichenanfang „City/i“ sind die Marken damit klanglich und schriftbildlich ohne Weiteres auseinander zu halten.

bb) Eine Prägung der Marken allein durch ihr jeweiliges Element „City/i“ kommt jedenfalls bei der Widerspruchsmarke schon allein deshalb nicht in Betracht, 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 zugrunde liegenden Fall galt. Abgesehen von seiner optischen Einbindung in die Gesamtmarke verbindet es sich mit dem weiteren Element „BANK“ zu einem einheitlichen Gesamtbegriff. Damit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus.

cc) Es besteht auch keine assoziative Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende hat sinngemäß das Bestehen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens geltend gemacht und dazu (unbestritten) 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 aufgrund der Gewöhnung an den Stammbestandteil jedoch fälschlich dem Betrieb der Widersprechenden zuordnen, setzt jedoch u. a. voraus, dass der betreffende Stammbestandteil in beiden 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 „CITI“ und „City“ wegen der Abweichungen auf dem letzten Buchstaben nicht mehr wesensgleich. Denn auch bei der Frage der Wesensgleichheit ist die Kennzeichnungskraft des fraglichen Bestandteils von ausschlaggebender Bedeutung. Je geringer seine Kennzeichnungskraft ist, umso eher wird der Bereich einer noch anzuerkennenden Wesensgleichheit verlassen (Ströbele/Hacker, a. a. O.). Wie oben unter a) 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, dass der Bestandteil „City“ einer jüngeren Marke mit dem Bestandteil „CITI“ der Serie der

Widersprechenden gleichgesetzt werden kann. Unter diesen Umständen muss die Wesensgleichheit zwischen „CITI“ und „City“ verneint werden.

Ob sich die Frage der Wesensgleichheit möglicherweise anders beurteilen würde, wenn die Widersprechende neben ihrer benutzten „CITI“-Markenserie zugleich auch über eine benutzte „CITY“-Markenserie verfügen würde, wobei angesichts der manifesten Kennzeichnungsschwäche von „City“ wohl eine erhebliche Benutzung erforderlich wäre, kann hier offen bleiben. Denn die Widersprechende konnte neben der Benutzung ihrer verschiedenen „CITI“-Marken nur die Benutzung einer Marke „CITYCASH“ 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 „... CITY BANK“ nennt, spricht hiergegen. Damit kann eine Verwechslungsgefahr insgesamt nicht festgestellt werden. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften