



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 15/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 046 704

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. September 2019 durch die Richterin Werner und die Richter Paetzold und Schwarz

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 35, vom 15. Oktober 2014, mit dem die teilweise Löschung der Eintragung der der farbigen Wort- / Bildmarke (gelb, rot) DE 30 2011 046 704  aus den Gemeinschaftsmarke EM 000 179 473 „CITICARD“ und EM 000 179 531 „CITIBANK“ angeordnet worden war, ist wirkungslos.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 2. Dezember 2011 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 05, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 44 sowie Klasse 35 (Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten) und Klasse 36 (Geldgeschäfte; Immobilienwesen) eingetragenen angegriffenen farbigen Wort- / Bildmarke (gelb, rot) DE 30 2011 046 704



Gegen die Eintragung der Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 36 dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin bzw. die „Citigroup Inc.“, die u.a. Inhaber der

Wortmarke EM 000 179 473 „CITICARD“, Eintragung 29. März 1999,

Wortmarke EM 000 179 531 „CITIBANK“, Eintragung 29. März 1999,

Wortmarke DE 39847157 „CITI“, Eintragung 17. März 2000,

Wort-/Bildmarke EM 001084532 , Eintragung 5. August 2011 und

Wort-/Bildmarke EM 005170170 , Eintragung 9. November 2006

sind, am 5. April 2012 u. a. Widerspruch erhoben aus ihrer für zahlreiche Waren- und Dienstleistungen der Klassen 09, 16 und 36 eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und aus ihrer für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 36 eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 179 531 „CITIBANK“.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 35, die angegriffene Marke auf die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 179 473 und 179 531 für die Dienstleistungen „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 179 473 auch für die Waren „Druckerzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel“ teilweise gelöscht und die weiteren Widersprüche im Übrigen zurückgewiesen.

Gegen diesen ihr am 20. Oktober 2014 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2014 hat die Beschwerdeführerin am 20. November 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt.

In den ausschließlich zur gemeinsamen Verhandlung verbundenen Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 13/16, 27 W (pat) 14/16, 27 W (pat) 15/16 und 27 W (pat) 16/16 hat der Senat in der mündlichen Verhandlung am

13. Dezember 2018 nach ausführlicher Erörterung darauf hingewiesen, dass – auch zur Vereinfachung der Beschwerdeverfahren – die weitere Widersprechende „Citigroup Inc.“ die Beschwerden und Widersprüche auf ihre Wortmarke DE 30 2009 007 189 „CITI“ und dabei ausschließlich auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 beschränken sollte und die Widersprüche hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen zurücknehmen könnte. Sodann könnten die Widersprüche aus den Marken „CITIBANK“ und „CITICARD“ in den Verfahren 27 W (pat) 15/16 und 27 W (pat) 16/16 durch die Widersprechende „C...“ zurückgenommen werden, da sie nach der Auffassung des Senats hier nicht mehr erreichen könnte als „Citigroup“ durch die Widersprüche aus „CITI“ in den Verfahren 27 W (pat) 13/16 und 27 W (pat) 14/16.

Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin noch in der mündlichen Verhandlung am 13. Dezember 2018 (zu den Verfahren 27 W (pat) 15/16 und 27 W (pat) 16/16) die Widersprüche aus den Unionsmarken EM 000 179 473 „CITICARD“ und EM 000 179 531 „CITIBANK“ zurückgenommen.

In den Verfahren 27 W (pat) 13/16 hat der Senat sodann mit Beschluss aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Dezember 2018 unter teilweiser Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2014 die Löschung der (auch im hiesigen Verfahren gegenständlichen) der farbigen Wort- / Bildmarke (gelb, rot) DE 30 2011 046 704  aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke DE 30 2009 007 189 „CITI“ für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ und Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ angeordnet.

Die Beschwerdegegnerin beantragt nun noch nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 16. Juli 2019 (Bl. 285 der GA), zu dem die Gegenseite Gelegenheit zu Stellungnahme hatte,

festzustellen, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 35, vom 15. Oktober 2014, aufgrund der Rücknahme des Widerspruchs aus den Gemeinschaftsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ wirkungslos geworden ist, soweit die teilweise Löschung der der farbigen Wort- / Bildmarke (gelb, rot) DE 30 2011 046 704  aus den Gemeinschaftsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ angeordnet worden war.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem die Beschwerdegegnerin ihren aus den Gemeinschaftsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ auf die Löschung der angegriffene farbigen Wort- / Bildmarke (gelb, rot) DE 30 2011 046 704  gerichteten Antrag vom 5. April 2012 zu Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2018 zurückgenommen hat, ist die in dem angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2014 ausgesprochene teilweise Löschung der angegriffene Marke aus den Gemeinschaftsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ wirkungslos geworden. Dies ist in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 ZPO auf Antrag der Beschwerdeführerin auszusprechen (BGH, Beschluss vom 2. April 1998 – I ZB 22/93 –, GRUR 1998, 818 – Puma).

Der Antrag, einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts in einem zweiseitigen Verfahren für wirkungslos zu erklären, kann von beiden Beteiligten

gestellt werden (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band I (Markenverfahrensrecht), 3. Aufl. 2016, Rn. 384 m. w. N.).

Der Ausspruch erfolgt aus Gründen der Rechtssicherheit; an diesem können Markeninhaber und Widersprechender bzw. Löschungsantragsteller gleichermaßen ein Interesse haben, soweit sie im vorangegangenen Verfahren unterlegen waren (vgl. Kunz-Hallstein GRUR 2010, 760). Es macht keinen Unterschied, ob der Markeninhaber den Anschein einer Löschungsentscheidung beseitigen will oder der Löschungsantragsteller bzw. Widersprechende den Anschein eines erfolglosen Antrags bzw. Widerspruchs. Maßgeblich ist der Rechtsschein, der von der wirkungslosen Entscheidung ausgeht (Albrecht in BeckOK Marken8, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 01.07.2019, MarkenG § 66 Rn. 74 und § 70 Rn. 18 m. w. N.).

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass das Bundespatentgericht in einem weiteren Beschwerdeverfahren mit Beschluss aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Dezember 2019 (Az.: 27 W (pat) 13/16) die Löschung der hier verfahrensgegenständlichen farbigen Wort- / Bildmarke (gelb, rot) DE 30 2011 046 704  aufgrund des Widerspruchs aus der Wortmarke DE 30 2009 007 189 „CITI“ AUCH für die Dienstleistungen der Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ angeordnet hat.

Auch wenn die angegriffene Marke damit dennoch für die Dienstleistungen der Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ gelöscht wird, geschieht dies nicht aufgrund des Widerspruchs aus den hier verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarken. Die diesem Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden Widersprüche sind vielmehr zurückgenommen und damit als nicht erhoben anzusehen (entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Die Frage, ob die Eintragung der angegriffenen Marke auch aufgrund der Widersprüche aus den hiesigen Widerspruchsmarke EM 179 473 „CITICARD“ und EM 179 531 „CITIBANK“ wegen Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für die Dienstleistungen der

Klasse 36 „Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ zu löschen gewesen wäre, war demzufolge hier weder zu prüfen noch war darüber zu entscheiden. Daher hat die Beschwerdeführerin einen Anspruch darauf, dass der unzutreffende Rechtsschein beseitigt wird, dass ihre Marke insoweit aufgrund eines Widerspruchs aus den hier verfahrensgegenständlichen Gemeinschaftsmarken, aus denen sie aufgrund der Rücknahme der Widersprüche nicht mehr „angegriffen“ war, zu löschen gewesen wäre.

Zu einer Kostenauflegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner

Paetzold

Schwarz

Pr