



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 197/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
31. März 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 44 509

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2006 und vom 11. Mai 2009 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 179 473 zurückgewiesen worden ist. Die Marke 304 44 509 ist aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 179 473 für die Waren und Dienstleistungen "Visuell und/oder maschinenlesbare Datenträger, im Kredit- und Scheckkartenformat zur Verbuchung von Bonusgeschäften; Werbung und Merchandising (Verkaufsförderung) für Kundenbindungssysteme (Bonussysteme) auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat, Unternehmensberatung bei der Organisation von Kundenbindungssystemen (Bonussystemen) auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat; Konzeption, Organisation und Betreuung von Kundenbindungssystemen (Bonussystemen) auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat; Ausgabe von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat, die zur Verbuchung von Bonusgeschäften geeignet sind; Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen, Zahlungsverkehr, Elektronik-Banking; technische

Unternehmensberatung für Kundenbindungssysteme auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat" zu löschen.

2. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 4. August 2004 angemeldete und am 23. November 2004 für die Waren und Dienstleistungen

"Visuell und/oder maschinenlesbare Datenträger, im Kredit- und Scheckkartenformat zur Verbuchung von Bonusgeschäften; Werbung und Merchandising (Verkaufsförderung) für Kundenbindungssysteme (Bonussysteme) auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat, Unternehmensberatung bei der Organisation von Kundenbindungssystemen (Bonussystemen) auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat; Konzeption, Organisation und Betreuung von Kundenbindungssystemen (Bonussystemen) auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat; Ausgabe von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat, die zur Verbuchung von Bonusgeschäften geeignet sind; Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen, Zahlungsverkehr, Electronic-Banking; Organisation, Buchung und Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, Reiseleitung, Reisebegleitung, Reisereservierungsdienste; technische Unternehmensberatung für Kundenbindungssysteme auf der Basis von Datenträgern im Kredit- und Scheckkartenformat"

eingetragene farbige (grau, rot) Wort-/Bildmarke 304 44 509 (veröffentlicht am 24. Dezember 2004)

The logo consists of the word "CityCard" in a grey, sans-serif font, with "City" and "Card" joined together. Below it, the word "plus" is written in a red, cursive script font.

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 1. April 1996 angemeldeten und am 29. März 1999 für die Waren und Dienstleistungen

"Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, 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; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit sie in Klasse 16 enthalten sind); Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel, 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; Ver-

sicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen"

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 179 473

CITICARD

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 17. Juni 2005 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 22. November 2006 kostenpflichtig wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen.

Die gegen diese Entscheidung eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle ebenso wie den Kostenantrag der Inhaberin des angegriffenen Zeichens bezüglich der Kosten des Erinnerungsverfahrens mit Zweitbeschluss vom 11. Mai 2009 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Erinnerung der Widersprechenden sei zurückzuweisen, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträumen (vom 24. Dezember 1999 bis 24. Dezember 2004 und von April 2004 bis April 2009) durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Die Widersprechende habe weder Unterlagen zum Umfang der Benutzung der mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen noch aufgegliedert in die einzelnen Klassen 9, 16 und 36 eingereicht. Die funktionsgemäße Benutzung als Marke und die Form der Verwendung ergebe sich nicht aus den Unterlagen.

Auch die im Erinnerungsverfahren vorgelegte Eidesstattliche Versicherung vom 15. Juli 2008 enthalte keine Angaben zum Umfang der mit dem Zeichen getätigten Umsätze. Die Angaben seien vage und enthielten keinerlei konkrete Zahlen zu den beiden relevanten Zeiträumen. In diesem Zusammenhang gehe auch der Hinweis der Widersprechenden ins Leere, die klare Zuordnung der Umsätze zu Citycard sei schwierig, da es sich um ein Gesamtangebot handle. Es obliege der Widersprechenden, den Umfang der Benutzung einzelner Waren und Dienstleistungen zuzuordnen. Eine fehlende Zuordnung wirke sich anspruchsmindernd aus.

Für eine Kostenauflegung bezüglich der Kosten des Erinnerungsverfahrens bestehe kein Anlass, da deren Einlegung nicht von vornherein als völlig aussichtslos einzuschätzen gewesen sei.

Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Widersprechende als auch die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende hat unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Erinnerungsverfahren die Auffassung vertreten, sie habe eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke insbesondere im Zusammenhang mit Sparbuch- und allgemeinen Bankdienstleistungen glaubhaft gemacht. Zudem sei die Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende in Deutschland und im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen eine allgemein bekannte Tatsache.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren weitere umfangreiche Unterlagen eingereicht, u. a. eine Eidesstattliche Versicherung vom 26. Februar 2010, wonach die Marke seit etwa 1995 kontinuierlich für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen benutzt werde. In der Eidesstattlichen Versicherung werden Angaben zur Anzahl und zum Saldo der Citycard-Sparbücher in Deutschland in der Zeit von 2002 bis 2008 gemacht. Vorgelegt wurden weiterhin umfangreiche Internetausdrucke

aus dem Zeitraum 1996 bis 2009, Fotos der Citycard Banking Center sowie Internetausdrucke über die Bewerbung der Citycard Banking Center.

Aufgrund der eingereichten Benutzungsunterlagen geht die Widersprechende von einer rechtserhaltenden Benutzung in der Klasse 9 für "Magnetlaufzeichnungsträger, Verkaufsautomaten, Datenverarbeitungsgeräte und Computer", in der Klasse 16 für "Werbematerialien, nämlich in Form von Produktinformationen und Preisübersichten" und in der Klasse 36 für die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" aus.

Ausgehend von teilweiser Waren- und Dienstleistungsidentität und im Übrigen Dienstleistungsähnlichkeit hält die Widersprechende die Marken für verwechselbar, da der gemeinsame Bestandteil "Citycard" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke dominiert.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

1. die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2006 und vom 11. Mai 2009 aufzuheben und die Marke 304 44 509 im angegriffenen Umfang zu löschen;
2. die Beschwerde der Markeninhaberin wegen der Kosten des Erinnerungsverfahrens zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen;
2. der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen.

Sie trägt dazu vor, die Versuche der Widersprechenden, im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen, seien verspätet. Zur Be-

gründung ihrer Beschwerde wegen der Kosten des Erinnerungsverfahrens vertritt sie die Auffassung, eine rechtserhaltende Benutzung könne im Erinnerungsverfahren nicht mehr glaubhaft gemacht werden. Die verspätete Vorlage der Unterlagen könne mit der prozessualen Sorgfalt nicht in Einklang gebracht werden.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende erklärt, dass sich der Widerspruch nicht gegen die Dienstleistungen der Klasse 39 richte.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie die Benutzung der Widerspruchsmarke für "Finanzwesen; Geldgeschäfte" nicht mehr bestreite.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg; die Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens gegen die Kostenentscheidung im Erinnerungsbeschluss ist zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" ausreichend glaubhaft gemacht. Bezüglich der Dienstleistungen "Finanzen; Geldgeschäfte" wird die rechtserhaltende Benutzung aufgrund der Erklärung der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG.

1. Die von der Markeninhaberin im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 17. Juni 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 29. März 1999 eingetragenen Wider-

spruchsmarke abgelaufen war. Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträume (Dezember 1999 bis Dezember 2004 und Januar 2006 bis Januar 2011) glaubhaft zu machen.

a) Dies gilt jedoch nicht mehr in Bezug auf die Dienstleistungen "Finanzwesen"; "Geldgeschäfte", nachdem die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, für diese Dienstleistungen bestreite sie die Benutzung nicht mehr.

Die somit unstreitige Verwendung der Widerspruchsmarke für diese Dienstleistungen spricht dafür, dass die Marke auch für einen Teil der Widerspruchswaren, nämlich für "Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" rechtserhaltend benutzt wurde, da diese Waren im Rahmen von Bankdienstleistungen, die unter den Oberbegriff "Finanzwesen; Geldgeschäfte" fallen, üblicherweise zum Einsatz kommen.

b) Ob die rechtserhaltende Benutzung für die Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschäfte" gleichzeitig auch als Benutzung für weitere zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragene Waren gilt, kann dahingestellt bleiben, da der Senat aufgrund der im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" ausgeht. Dafür sprechen die Angaben in den im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren vorgelegten Eidesstattlichen Versicherungen vom 15. Juli 2008 und vom 26. Februar 2010. Die danach seit 1995 bis Juli 2008 bzw. Februar 2010 vertriebenen Sparbücher ermöglichten die Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen, bei denen die vorgenannten Waren zum Einsatz kamen. Dies ergibt sich aus den weiteren Angaben in den Eidesstattlichen Versicherungen, wonach die Citycard-Sparbücher anstatt mit Hilfe eines klassischen gebundenen Sparbuchs mit Hilfe

einer Magnetstreifenkarte geführt wurden. Diese Form des Sparbuchs erlaube es Kunden sowohl in einer Filiale persönlich, als auch in automatisierten Kundenterminals das "Citycard"-Sparbuch zu nutzen. ... Die Citycard-Karten würden von den Kunden benutzt, um Transaktionen und Abhebungen von ihren "Citycard"-Sparbüchern vorzunehmen.

Daraus folgt unter Berücksichtigung der in der Eidesstattlichen Versicherung vom 26. Februar 2010 gemachten Angaben zur Anzahl und zum Saldo der Citycard-Sparbücher in der Zeit von 2002 bis 2008 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer".

Dass die im Erinnerungsverfahren und im Beschwerdeverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen verspätet vorgelegt und daher nicht zu berücksichtigen sind, ist entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht der Fall. Eine Glaubhaftmachung der Benutzung kann auch noch in diesen Verfahrensstadien erfolgen. Die Glaubhaftmachung unterliegt nämlich keinen gesetzlichen Anschlussfristen, und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hatte ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden.

2. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG eine Verwechslungsgefahr, soweit eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen ist und Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände

des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf seiten der Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden Waren "Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" und die unstreitig rechtserhaltend benutzten Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschäfte" sind mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, teilweise identisch und im Übrigen zumindest durchschnittlich ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in Bezug auf die hier relevanten Waren und Dienstleistungen zumindest durchschnittlich.

c) Den danach erforderlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher Hinsicht wegen der besonderen graphischen Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke ein.

Klanglich hält der Senat die Marken jedoch für verwechselbar. Die jüngere Marke wird nämlich von dem Wortbestandteil "CityCard" geprägt. Der weitere glatt beschreibende Wortbestandteil "plus", der zudem kleiner geschrieben ist als "CityCard", ist nicht schutzfähig und daher nicht geeignet, die Marke mitzuprägen und eine Prägung durch "CityCard" zu verhindern. Das Wort "plus" wird im gesamten Waren- und Dienstleistungsbereich vielfach verwendet, um auf zusätzliche, ver-

besserte Eigenschaften oder Vorteile hinzuweisen. Einer Prägung der jüngeren Marke durch die Bestandteile "CityCard" in klanglicher Hinsicht steht auch nicht der Bildbestandteil entgegen, da das Publikum dem Wort beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 332).

Es stehen sich somit klanglich identische Zeichen gegenüber.

Die Gesamtabwägung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentität und im Übrigen zumindest durchschnittlicher Ähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie klanglicher Identität ergibt, dass die Gefahr von Verwechslungen nicht auszuschließen ist.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

4. Die Beschwerde der Markeninhaberin gegen die Kostenentscheidung im Erinnerungsbeschluss ist zurückzuweisen, da der Vortrag der Widersprechenden im Erinnerungsverfahren zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht verspätet war.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Pr