



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 207/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 06 177.7

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

beschlossen:

1. Die Beschwerden werden zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Markeninhaberin auf Kostenauflegung wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 301 06 177.7



eingetragen für die Waren/Dienstleistungen

„Finanzwesen und Geldgeschäfte“

ist Widerspruch erhoben worden aus den Marken

1. EU 179 531

CITIBANK

eingetragen für die Widersprechende zu 1.) für die Waren und Dienstleistungen:

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. EU 679 266

CITIBASICS

eingetragen für die Widersprechende zu 1.) für die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Re-

chenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware, insbesondere Computersoftware zur Ermöglichung des Zugriffs auf eine komplette Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen; Feuerlöschgeräte.

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Finanzdienstleistungen, einschließlich Bankdienstleistungen, Kreditkarten- und Investmentdienstleistungen sowie eine komplette Palette von über Computer und globale Computernetze bereitgestellte Bank- und Finanzdienstleistungen, auf die mittels Computer und globale Computernetze zugegriffen wird; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

und

3. EU 1 343 367

CITIBOND

eingetragen für die Widersprechende zu 2.) für die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); insbesondere Druckereierzeugnisse und Veröffentlichungen über Wertpapiergeschäfte und die Vermittlung von offenen Investmentfonds, Investitionen und Management.

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Maklerdienstleistungen in Bezug auf Wertpapiere und offene Investmentfonds, Investmentdienstleistungen, Anlageinformations- und -verwaltungsdienstleistungen.

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugangs zu einem globalen Computernetz, insbesondere in den Bereichen Wertpapiergeschäfte, Vermittlung von offenen Investmentfonds, Investmentdienstleistungen, Investmentinformationen und Management.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Widersprüche zurückgewiesen und keine Kosten auferlegt. Sie hat darin folgendes ausgeführt:

1. Zum Widerspruch aus der Marke EU 179 531 („CITIBANK“)

Die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen „Finanzwesen und Geldgeschäfte“ seien identisch, so dass an den Markenabstand erhöhte Anforderungen zu stellen seien. Dieser werde vorliegend jedoch eingehalten. Aufgrund der graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke und ihrer unterschiedlichen Wortbestandteile sei eine Ähnlichkeit vom Gesamteindruck her zu verneinen. Dieser werde bei der jüngeren Marke von der Wortkombination „CityBoerse“ geprägt, da die weiteren Bestandteile „GmbH“ und „Fonds- & Aktien-Management“ beschreibend seien und sie sich wegen ihrer Länge nicht für eine mündliche Benennung der Marke eignen würden. Demzufolge stünden sich die Bezeichnungen „CityBoerse“ und „CITIBANK“ gegenüber, die ebenfalls als nicht ähnlich anzusehen seien. Die zweiten Worthälften würden sich klanglich und schriftbildlich deutlich unterscheiden. Zudem weise die Widerspruchsmarke im vorderen Teil ein „I“ auf, während bei der angegriffenen Marke durch das „y“ im Falle der Kleinschreibung

eine Unterlänge hervortrete. Auch begrifflich seien die Vergleichszeichen gut auseinander zu halten, da die jüngere Marke „Stadtbörse“ und die ältere Marke „Stadtbank“ bedeute. Zudem bestehe für die beteiligten Verkehrskreise keine Veranlassung, das Element „City“ bzw. „CITI“ abzuspalten. Schließlich läge auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, da es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass das Wort „City“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie oder als besonderer Hinweis auf die Widersprechende angesehen werde. So passe die angegriffene Marke nicht zu der von der Widersprechenden angeführten Markenserie mit dem Stammbestandteil „CITI“. Der klangidentische Bestandteil „City“ sei nicht in ihr enthalten und aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil einer Markenserie geeignet, da er den Ort der Erbringung der Dienstleistungen, also das Stadtzentrum, beschreibe und zudem in 101 nationalen Marken aus der Klasse 36 enthalten sei. Nur drei dieser Marke seien auf die Widersprechende zu 1.) zurückzuführen.

2. Zum Widerspruch aus der Marke EU 679 266 („CITIBASICS“)

Auch in diesem Fall seien die Dienstleistungen der angegriffenen Marke identisch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten, so dass ebenfalls erhöhte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien. Allerdings bestehe aus den bereits unter 1. genannten Gründen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da insbesondere die den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Wortkombination „CityBoerse“ in der zweiten Worthälfte deutlich von der Bezeichnung „CITIBASICS“ abweiche. Gegen schriftbildliche Verwechslungen würden zudem die verschieden gestalteten Buchstaben „y“ und „l“ sprechen. Die Widerspruchsmarke mit ihren Bedeutungen „Stadtgrundlagen“ oder „Stadtgrundkenntnisse“ weise zudem einen anderen Sinngehalt als die angegriffene Marke auf. Entsprechend den Ausführungen unter 1. sei auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke „CITIBASICS“ keine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

3. Zum Widerspruch aus der Marke EU 1 343 367 („CITIBOND“)

Die Dienstleistungsidentität bedinge auch hier erhöhte Anforderungen an den Markenabstand. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei jedoch analog zu dem unter 1. Gesagten weder vom Gesamteindruck her noch im Hinblick auf den prägenden Bestandteil „CityBoerse“ der jüngeren Marke zu befürchten. Vor allem unterschieden sich die zweiten Worthälfte „Boerse“ und „BOND“ klanglich und schriftbildlich deutlich voneinander. Zudem sei auch vorliegend die Abweichung in den Buchstaben „y“ und „l“ zu berücksichtigen. Begrifflich seien die beiden Marken aufgrund ihres jeweiligen Sinngehalts „Stadtbörse“ und „Stadtanleihe“ gut auseinander zu halten. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet gemäß den Ausführungen unter 1. ebenfalls aus.

Für eine Kostenauflegung bestehe kein Anlass, da durch die klangliche Identität der Elemente „City“ bzw. „CITI“ noch ein gewisses Maß an Überschneidungen gegeben sei, so dass eine Verwechslung der Marken nicht eindeutig außerhalb der Wahrscheinlichkeit liege.

Gegen diese Entscheidung haben die beiden Widersprechenden jeweils Beschwerde eingelegt, mit der sie übereinstimmend in der mündlichen Verhandlung beantragt haben,

den Beschluss vom 14. Juni 2004 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Zur Begründung haben die Widersprechenden vorgetragen, dass ihre Marken, insbesondere die Bezeichnung „CITIBANK“, aufgrund umfangreicher Verwendung im Verkehr eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft besäßen. Die Citigroup Inc. zähle weltweit zu den größten Finanzdienstleistungskonzernen. Ihre Tochter, die A..., stelle das größte, weltweit agierende Bankinstitut für Privatkunden dar, das gerade auch in Deutschland durch ihr Tochterunternehmen

„B...“ sehr stark vertreten sei. Die Widersprechenden böten - wie sich insbesondere aus dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Geschäftsbericht 2004 der A..., und den Pressemitteilungen aus dem Internet ergebe - ein breit gefächertes Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Darüber hinaus würden entsprechend den ebenfalls überreichten Markenlisten und Registerauszügen den Widersprechenden eine ganze Reihe von Marken mit dem Stammbestandteil „CITI“ oder „CITY“ aus dem Bereich des Finanzwesens gehören. Zudem handele es sich nicht nur um ähnliche, sondern sogar um identische Dienstleistungen. Es stünden sich die Bezeichnungen „CITIBANK“, „CITIBASICS“ sowie „CITIBOND“ einerseits und „CityBoerse“ andererseits gegenüber, da die übrigen Bestandteile der jüngeren Marke beschreibende Zusätze darstellen und die graphischen Elemente gegenüber den Wörtern zurücktreten würden. Die Wortanfänge „City“ und „CITI“ stimmten klanglich und schriftbildlich überein. Auch die zweiten Worthälften wiesen klangliche und schriftbildliche Gemeinsamkeiten auf. Dazu käme eine begriffliche Verwechslungsgefahr, da die Elemente „Boerse“, „BANK“ und „BASICS“ den Finanzsektor beträfen. Neben der demzufolge bestehenden unmittelbaren 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 den Widersprechenden schließen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen und die Kosten der Verfahren den Widersprechenden aufzuerlegen.

Eine Begründung hierzu liegt nicht vor. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie geltend gemacht, dass die Gefahr von Verwechslungen mit den Widerspruchsmarken nicht bestehe, da die jüngere Marke zusätzlich Angaben zum Unternehmensgegenstand und zur Gesellschaftsform aufweise sowie graphisch ausgestaltet sei. Es könne zudem nicht das Element „City“ in der jüngeren Marke herausgegriffen werden, da alle in ihr enthaltenen Bestandteile kennzeichnend seien. Auch seien die Begriffe „City“ und „CITI“ nur phonetisch identisch. Die Elemente „Boerse“ auf der einen Seite sowie „BANK“ und „BASICS“ auf der anderen Seite wiesen keine identischen Bedeutungen und allenfalls eine Verbindung im Hinblick auf Kapitalgeschäfte auf. Darüber hinaus ließe sich das Element „CITI“ in den Widerspruchsmarken im Gegensatz zu „City“ nicht übersetzen. Auch werde der Ruf der Widerspruchsmarken nicht ausgenutzt oder beeinträchtigt, da die klanglichen, optischen und inhaltlichen Unterschiede eindeutig und zu groß seien. Insbesondere führe die andere Schreibweise des Elements „City“ zu einer bewussten Abkehr von dem bekannten Element „CITI“. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass „City“ das englische Wort für „Stadt“ darstelle. Die Bezeichnungen „City“ und „CITI“ würden in Namen und Zeichen gerade auch im Bereich der Finanzdienstleistungen vielfach verwendet, so dass den Widerspruchsmarken nicht die überragende Kennzeichnungskraft zukomme. Im Übrigen hätten die Widersprechenden bewusst eine von dem Wort „City“ abweichende Schreibweise gewählt, so dass sie nunmehr nicht gegen dessen Verwendung vorgehen könnten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Zwischen den sich gegenüber stehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr. Ob eine solche vorliegt, bemisst sich nach dem Zusammenwirken der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Ähnlichkeit der

Marken und deren Kennzeichnungskraft. Ein geringerer Grad eines Faktors kann dabei durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden. Eine völlig fehlende Ähnlichkeit in einem Bereich kann jedoch durch das Vorliegen der anderen Tatbestandsmerkmale nicht kompensiert werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 - CANON; BGH GRUR 1999, 995 - HONKA).

a) Die Dienstleistungen „Finanzwesen und Geldgeschäfte“ der angegriffenen Marke sind identisch in den Verzeichnissen aller Widerspruchsmarken enthalten. Folglich ist - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - ein großer Abstand zwischen den sich gegenüber stehenden Marken einzuhalten.

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

(1) Der Widerspruchsmarke EU 179 531 („CITIBANK“) ist eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen.

Von Haus aus weist die Widerspruchsmarke eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft gerade im Hinblick auf Finanzwesen und Geldgeschäfte 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 benennt 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 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 zu einer Aufteilung zwischen städtischen und ländlichen Bereichen führen (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 gleich klingende Laute auch ausgetauscht werden können (z. B. „Silvester“ oder „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 zu 1.) hat substantiiert eine intensive Benutzung ihrer Marke vorgetragen.

Zudem gibt es ausweislich der von der Widersprechenden zu 1.) vorgelegten Belege eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil „CITIBANK“ im Bereich der Klasse 36, die für sie bereits zu dem für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9, Rdnr. 35) geschützt waren. Eine Schwächung durch Drittmarken ist hierbei nicht ersichtlich.

(2) Der Widerspruchsmarke EU 679 266 („CITIBASICS“) kommt von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zu. Die Bezeichnung „CITIBASICS“ weist die

Bedeutung „Stadtgrundlagen“ auf (vgl. Pons. Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 61). Es handelt sich hierbei um einen Kunstbegriff, der im Hinblick auf die relevanten Dienstleistungen „Finanzwesen und Geldgeschäfte“ keine eindeutige Aussage vermittelt und dementsprechend nicht als beschreibende Angabe anzusehen ist. Da entsprechende Belege fehlen, ist eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen intensiver Benutzung oder aufgrund einer „CITIBASICS“-Zeichenserie jedoch nicht liquide.

(3) Die Widerspruchsmarke EU 1 343 367 („CITIBOND“) weist eine geschwächte Kennzeichnungskraft auf. Sie kann im Hinblick auf Finanzwesen und Geldgeschäfte insbesondere im Sinne von „Stadtschuldverschreibung“ interpretiert werden (vgl. Pons, a. a. O., Seite 87, und Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 173). Zu diesen Dienstleistungen weist sie einen sachlichen Bezug auf, da sie auch Schuldverschreibungen zum Gegenstand haben können. Eine gewisse Eigenart kommt der Bezeichnung „CITIBOND“ allerdings durch das Element „CITI“ zu. Es kann sich um eine Schuldverschreibung einer Gebietskörperschaft, um in einer Stadt eingegangene Verpflichtung oder um eine zugunsten einer Stadt erfolgte Zusage handeln. Durch diese verschiedenen Deutungsmöglichkeiten lässt sich dem Gesamtbegriff „CITIBOND“ ein eindeutig beschreibender Begriffsinhalt nicht entnehmen.

Inwieweit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch bei unterstellter Benutzung tatsächlich eine Steigerung erfahren hat, ist nicht bekannt. Weitere „CITIBOND“-Zeichen der Widersprechenden zu 2.) liegen ausweislich der von ihr eingereichten Unterlagen nicht vor. Folglich sind keine Anhaltspunkte für eine abweichende Beurteilung der Kennzeichnungskraft vorhanden.

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

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.

(a) Vom Gesamteindruck her unterscheiden sich die jüngere Marke und die Widerspruchsmarke EU 179 531 („CITIBANK“) deutlich, da erstgenannte die zusätzlichen Wortbestandteile „GmbH“ und „Fonds- & Aktien - Management“ enthält. Mit ihnen wird die Gesellschaftsform bzw. das Tätigkeitsfeld benannt, so dass sie keine eigenständige Kennzeichnungskraft besitzen. Da zudem der weitere Bestandteil „CityBoerse“ sehr viel größere Buchstaben aufweist, in Fettdruck erscheint und zudem zentral angeordnet ist, wird von ihm der Gesamteindruck der angegriffenen Marke geprägt.

Die Bezeichnungen „CityBoerse“ und „CITIBANK“ sind nicht unmittelbar verwechselbar. Klanglich stimmen sie zwar am Anfang überein, doch weichen die weiteren Bestandteile phonetisch deutlich voneinander ab. Während der Begriff „Boerse“ aus zwei Silben besteht, weist das Wort „BANK“ nur eine auf. Auch klingt die Buchstabenfolge „oe“, die wie „ö“ ausgesprochen wird, anders wie der Vokal „a“. Darüber hinaus führen die sich klanglich gegenüber stehenden Konsonanten „r“ und „s“ einerseits sowie „n“ und „k“ andererseits zu einem erkennbar andersartigen Höreindruck. Schließlich findet das „e“ am Ende des Begriffs „Boerse“ keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke. Aus diesen Gründen liegt auch keine schriftbildliche Verwechslungsgefahr vor, der zusätzlich die Verfremdung des Buchstabens „e“ in dem Wort „Boerse“ entgegen wirkt.

Hinzu kommt, dass beide Marken einen ohne weiteres erfassbaren unterschiedlichen Sinngehalt aufweisen („Stadtbörse“ gegenüber „Stadtbank“) Dieser vermindert eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zusätzlich (vgl. BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone). Entgegen der Ansicht der Widersprechenden zu 1.) ist eine begriffliche Übereinstimmung der Wörter „Boerse“ und „BANK“ nicht bereits deshalb zu bejahen, weil beide dem Finanzsektor zugerechnet werden können.

Eine Prägung der Marken allein durch das jeweilige Element „City“ bzw. „CITI“ kommt nicht in Betracht, da es sich trotz des groß geschriebenen Mittelbuchstaben in der Bezeichnung „CityBoerse“ um einteilige Marken handelt, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 218). Des Weiteren scheidet eine Abspaltung der Elemente „Boerse“ und „BANK“ aus. Sie bilden zusammen mit „City“ bzw. „CITI“ Gesamtbegriffe, die regelmäßig nicht verkürzt werden. Insbesondere ist nicht feststellbar, dass die beteiligten Verkehrskreise den beiden Elementen keine für die Betriebskennzeichnung mitbestimmende Bedeutung beimessen (vgl. BPatG GRUR 1993, 829 - Innovaaktiv).

(b) Auch die Widerspruchsmarke EU 679 266 („CITIBASICS“) erweckt einen deutlich anderen Gesamteindruck als die angegriffene Marke. Die entsprechend den Ausführungen unter (a) zu vergleichenden Bezeichnungen „CityBoerse“ und „CITIBASICS“ stimmen zwar in den ersten fünf Buchstaben klanglich überein. Doch besitzen die Elemente „Boerse“ und „BASICS“ ansonsten ausreichend große Unterschiede. So stehen sich bei ihnen am Anfang die wie „bör“ bzw. „bai“ ausgesprochenen Silben und am Ende die Silben „se“ bzw. „sics“ gegenüber. Die für den Klangeindruck maßgeblichen Vokalsequenzen „ö - e“ einerseits und „a - i“ bzw. „ai - i“ andererseits unterscheiden sich sehr deutlich. Darüber hinaus sind vom Schriftbild her die Buchstabenfolgen „oerse“ und „ASICS“ unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung klar voneinander abgrenzbar, zumal sich der gemeinsame Konsonant „s“ an verschiedenen Positionen befindet. Dazu kommt das abweichende Aussehen von „y“ und „l“ in den Elementen „City“ bzw. „CITI“. Zusätzlich ist der unterschiedliche Sinngehalt beider Marken („Stadtbörse“ und „Stadtgrundlagen“) verwechslungsmindernd zu berücksichtigen.

Eine Prägung des Gesamteindrucks der Marken durch „City“ bzw. „CITI“ oder eine Abspaltung der Elemente „Boerse“ bzw. „BASICS“ kommt aus den bereits unter (a) genannten und auch hier sinngemäß geltenden Gründen nicht Betracht.

(c) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke EU 1 343 367 („CITIBOND“) ist weder aufgrund des beiderseitigen Gesamteindrucks noch aufgrund der Bezeichnung „CityBoerse“ zu befürchten, die als prägender Bestandteil mit dem Begriff „CITIBOND“ zu vergleichen ist. Es stehen sich das zweisilbige Element „Boerse“ und das einsilbige Element „BOND“ gegenüber. Der Umlaut „oe“ und der Vokal „o“ klingen deutlich anders, zudem enthält die Widerspruchsmarke nicht den Zischlaut „s“ sowie den auffälligen Vokal „e“. Auch weisen die Buchstabenfolgen „erse“ und „ND“ sowohl bei Groß- als auch Kleinschreibung ein deutlich abweichendes Schriftbild auf. Wie bei den anderen Widerspruchsmarken kommt hinzu, dass der beiderseitige Sinngehalt („Stadtbörse“ und „Stadtschuldverschreibung“) die Gefahr von Verwechslungen herabsetzt. Eine begriffliche Übereinstimmung allein aufgrund der Tatsache, dass die Elemente „Boerse“ und „BOND“ aus dem Finanzsektor stammen, ist auch hier zu verneinen.

Im Übrigen kommen entsprechend dem zur Widerspruchsmarke EU 179 531 („CITIBANK“) Gesagtem eine Prägung durch „City“ bzw. „CITI“ als auch eine Abspaltung der Elemente „Boerse“ und „BOND“ nicht in Betracht.

(2) Auch liegt keine assoziative Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken vor.

(a) Die Widersprechende aus der Marke EU 179 531 („CITIBANK“) hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens geltend gemacht und dazu das Bestehen einer benutzten Zeichenserie mit dem Anfangselement „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 zu 1.) 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 sorg-

fältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke voraussetzt, können irriige 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, Rdnr. 325).

Für den Senat sind die als Stammbestandteile in Betracht kommenden Elemente „City“ und „CITI“ wegen der Abweichung in 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 b) (1) ausgeführt, beruht die von Haus aus und unabhängig von einer etwaigen Steigerung durch intensive Benutzung bestehende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf der gegenüber „CITYBANK“ abgewandelten Schreibweise „CITIBANK“. Die Buchstaben „Y“ und „I“ sind daher gerade nicht derart austauschbar, dass das Element „City“ der jüngeren Marke unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung mit dem Element „CITI“ der Serie der Widersprechenden zu 1.) gleichgesetzt werden kann. Unter diesen Umständen muss die Wesensgleichheit zwischen „City“ und „CITI“ verneint werden.

Ob sich die Frage der Wesensgleichheit möglicherweise anders beurteilen würde, wenn die Widersprechende zu 1.) 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. Es ist dem Senat nicht bekannt, dass die Widersprechende zu 1.) auch „CITY“-Marken intensiv benutzt. Entsprechende Belege hierfür liegen nicht vor. Aufgrund der nicht liquiden Benut-

zungslage ist nur von eingetragenen „CITY“-Marken der Widersprechenden zu 1.) auszugehen. Hierfür spricht auch der Umstand, dass sie sich seit geraumer Zeit nicht mehr „FIRST NATIONAL CITY BANK“ nennt.

(b) Entsprechend den Ausführungen zur Widerspruchsmarke EU 179 531 („CITIBANK“) ist eine assoziative Verwechslungsgefahr auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke EU 679 266 („CITIBASICS“) mangels Wesensgleichheit der Elemente „City“ und „CITI“ zu verneinen.

(c) Des Weiteren sind assoziative Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke EU 1 343 367 („CITIBOND“) ausgeschlossen. Diese gehört zwar nicht der Inhaberin der beiden anderen Widerspruchsmarken. Dennoch können die Ausführungen unter (a) sinngemäß auch in diesem Fall zur Anwendung kommen, da die von dem gemeinsamen Vertreter vorgelegten Unterlagen zu „CITI“- und „CITY“-Zeichenserien einheitlich Marken beider Widersprechenden betreffen. Zudem sind diese rechtlich und wirtschaftlich miteinander verbunden. Wenn somit davon ausgegangen wird, dass das Element „CITI“ Hinweisfunktion auch zugunsten der Widersprechenden zu 2.) aufweist, so scheidet die Anerkennung der assoziativen Verwechslungsgefahr an der Wesensgleichheit der Elemente „City“ und „CITI“. Darüber hinaus sind die tatsächlichen Voraussetzungen einer Verwendung von „CITY“-Marken im Verkehr durch die Widersprechende zu 2.) nicht liquide.

Mangels Verwechslungsgefahr waren die Beschwerden folglich zurückzuweisen.

2. Dem Antrag der Markeninhaberin auf Kostenauflegung kann nicht stattgegeben werden. Er bezieht sich auf die Kosten der Beschwerdeverfahren, da die Kostenentscheidung der Markenstelle von ihr nicht angegriffen wurde und das Gericht eine eigenständige Kostenentscheidung nur im Rahmen des § 71 MarkenG treffen kann.

Demzufolge kommt eine Auferlegung der Kosten der Beschwerdeverfahren nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Im Widerspruchsverfahren ist das bloße Unterliegen einer Partei für sich allein regelmäßig noch kein ausreichender Grund, ihr aus Billigkeitsgründen die Kosten aufzuerlegen (vgl. BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur). Es sind vorliegend keine Gründe für ein Abweichen von dem in § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hervorgehobenen Grundsatz erkennbar, dass jeder Verfahrensbeteiligter seine Kosten selbst trägt. Insbesondere mussten die Beschwerdeführerinnen nicht davon ausgehen, dass ihre Widersprüche keinen Erfolg haben würden. Zumindest die Dienstleistungsidentität sowie die klangliche Übereinstimmung der Elemente „City“ und „CITI“ lassen die Beschwerden der Widersprechenden nicht als von vornherein völlig aussichtslos erscheinen.

gez.

Unterschriften