URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

16. April 2008 *

In der Rechtssache T-181/05

Citigroup Inc., ehemals Citicorp, mit Sitz in New York, New York (USA),

Citibank, N.A., mit Sitz in New York,

Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwältin V. von Bomhard sowie Rechtsanwälte A. W. Renck und A. Pohlmann, dann Rechtsanwältin V. von Bomhard, Rechtsanwalt A. W. Renck und H. O'Neill, Solicitor,

Klägerinnen,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. García Murillo und D. Botis als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:

Citi SL mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Peris Riera,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 1. März 2005 (Sache R 173/2004-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Citicorp und der Citi SL sowie zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Citibank, N.A., und der Citi SL

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. D. Cooke, der Richterin I. Labucka und des Richters M. Prek,

Kanzler: K. Andová, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 10. Mai 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 6. April 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 6. April 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

nach der Ersetzung der Citigroup Inc. durch die Citicorp,

auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2007,

nach der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung am 21. November 2007

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 20. Dezember 1999 meldete die Citi SL, eine Gesellschaft spanischen Rechts, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelte es sich folgendes Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für die Dienstleistungen „Zollabfertigung, Schätzung von Immobilien, Immobilienvermittlung, Verwaltung und Bewertung von Immobilien“ in Klasse 36 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

4 Am 11. Dezember 2000 wurde die Anmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 98/2000 veröffentlicht.

5 Am 12. März 2001 erhob die Citicorp, die danach, am 1. August 2005, mit der Citigroup Inc. fusionierte und in dieser aufging, gegen die Anmeldung einen Widerspruch, der auf folgende eingetragene oder angemeldete ältere Marken gestützt war:

— die am 17. März 2000 eingetragene deutsche Wortmarke CITI (Nr. 39847157) für „Immobilienwesen“ und „Finanzwesen“ in Klasse 36,

— die nachstehend wiedergegebene, am 23. Februar 1999 angemeldete Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1084532 für „Immobilienwesen“ und „Finanzwesen“ in Klasse 36



— und die am 9. Dezember 1998 eingetragene Gemeinschaftswortmarke CITICORP (Nr. 65367) für „Immobilienwesen“ in Klasse 36.

6 Am selben Tag erhob die Citibank, N.A., gegen die Anmeldemarke einen Widerspruch auf der Grundlage folgender elf Gemeinschaftswortmarken, alle eingetragen für „Finanzwesen“ und „Immobilienwesen“ in Klasse 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING und THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Mit Schreiben vom 3. August 2001 teilte das HABM den Beteiligten mit, dass die beiden Widerspruchsverfahren verbunden worden seien und zusammen durchgeführt werden würden.

8 Mit Entscheidung vom 24. Februar 2004 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch der Klägerinnen nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 statt, wies die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurück und erlegte der Streithelferin die Kosten auf.

9 Am 2. März 2004 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM Beschwerde ein.

10 Mit Entscheidung vom 1. März 2005 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Sie gab dem Widerspruch für die Dienstleistungen „Schätzung von Immobilien, Immobilienvermittlung, Verwaltung und Bewertung von Immobilien" statt, wies ihn jedoch für „Zollabfertigung" zurück.

11 Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Auffassung, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. Anders als die Widerspruchsabteilung meinte sie, nichts in den eingereichten Beweismitteln stütze den Schluss, dass die Markenfamilie, deren gemeinsamer Nenner der Bestandteil „Citi" sei, Bekanntheit genieße und dass das Publikum die ältere Marke CITIBANK als Teil einer Markenfamilie der Klägerinnen wahrnehme. Nach Ansicht der Beschwerdekammer besaßen die Klägerinnen nur eine bekannte Marke, nämlich die ältere Marke CITIBANK für „Finanzwesen". Diese aber sei der Anmeldemarke CITI nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94. Die Beschwerdekammer zog daraus den Schluss, dass eine weitere Prüfung der Sache anhand der letztgenannten Bestimmung nicht erforderlich sei.

12 Hingegen erhielt die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung die Zurückweisung der Anmeldung für die Dienstleistungen des Immobilienwesens nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 aufrecht, da zwischen der Anmeldemarke und der für „Finanzwesen" und „Immobilienwesen" eingetragenen älteren deutschen Marke CITI Verwechslungsgefahr bestehe. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Zollabfertigung ließ die Beschwerdekammer die Anmeldung zur Eintragung zu, da diese Dienstleistungen denen, für die die ältere Marke CITI eingetragen sei, nicht ähnlich seien.

Anträge der Parteien

13 Die Klägerinnen beantragen,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

14 Das HABM beantragt,

— den ersten und den zweiten Klagegrund der Klägerinnen zurückzuweisen;

— hinsichtlich des dritten Klagegrundes zu prüfen, ob zwischen den Zeichen Ähnlichkeit besteht, und,

— wenn das Gericht die Zeichen für ähnlich hält, entweder die weiteren Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen und in diesem Fall die angefochtene Entscheidung aufzuheben sowie jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen oder, wenn eine solche weitere Prüfung nicht möglich ist, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Sache an die Beschwerdekammer zurückzuverweisen und jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen;

— wenn das Gericht die in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Feststellungen zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 für zutreffend hält, die Klage abzuweisen und Klägerinnen die Kosten aufzuerlegen.

15 In der mündlichen Verhandlung hat das HABM beantragt, im Fall des Obsiegens der Klägerinnen jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.

16 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— den Klägerinnen die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

Zur Zulässigkeit bestimmter Anträge des HABM

17 Die Beschwerdekammer war entgegen dem Vorbringen der Klägerinnen der Auffassung, dass zwischen der Marke CITIBANK und der angemeldeten Marke CITI keine Ähnlichkeit bestehe. In seiner Klagebeantwortung schließt sich das HABM jedoch

dem Vorbringen der Klägerinnen im Rahmen des zweiten Teils ihres dritten Klagegrundes an, wonach die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit der Zeichen im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 falsch beurteilt habe.

18 Insoweit hat das Gericht in einem Verfahren wegen einer Entscheidung einer Beschwerdekammer zu einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass das HABM zwar keine Aktivlegitimation für eine Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer besitzt, es jedoch nicht verpflichtet ist, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], T-107/02, Slg. 2004, II-1845, Randnr. 34, vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T-379/03, Slg. 2005, II-4633, Randnr. 22, und vom 16. Januar 2007, Calavo Growers/HABM — Calvo Sanz [Calvo], T-53/05, Slg. 2007, II-37, Randnr. 26).

19 Daher ist das HABM nicht daran gehindert, sich einem Antrag des Klägers anzuschließen oder sich damit zu begnügen, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es für angebracht hält (Urteile BIOMATE, Randnr. 36, und Cloppenburg, Randnr. 22).

Zur Begründetheit

20 Die Klägerin bringen drei Klagegründe vor, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, zweitens einen Verstoß gegen Art. 73 Satz 1 und Art. 74 Abs. 1 der Verordnung und drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung rügen.

21 Nach Auffassung des Gerichts ist der dritte Klagegrund als Erstes zu prüfen.

22 Der dritte Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird, besteht aus drei Teilen, in deren Rahmen die Klägerinnen geltend machen, dass

— die Beschwerdekammer die Bekanntheit ihrer Marken nicht zutreffend beurteilt habe;

— die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit zwischen der Marke CITIBANK und der Anmeldemarke fehlerhaft beurteilt habe;

— die übrigen Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall erfüllt seien.

Vorbringen der Parteien

23 Im Rahmen des ersten Teils dieses Klagegrundes bemängeln die Klägerinnen im Wesentlichen, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass die Klägerinnen die Bekanntheit ihrer Familie von Marken nicht nachgewiesen hätten, ausgenommen die Bekanntheit der Marke CITIBANK.

24 Im Rahmen des zweiten Teils machen die Klägerinnen geltend, dass die Prüfung der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke CITIBANK und der Anmeldemarke CITI zu dem Ergebnis hätte führen müssen, dass diese Marken die Verbraucher dazu veranlassten, die von ihnen erfassten Dienstleistungen gedanklich zu verknüpfen.

25 Die Klägerinnen tragen dazu vor, dass die Beschwerdekammer die Kriterien, die für die Ähnlichkeit von Zeichen im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 maßgebend seien, fehlerhaft ausgelegt habe. Die Beschwerdekammer hätte prüfen müssen, ob sich der zwischen der bekannten Marke und dem angemeldeten Zeichen bestehende Grad an Ähnlichkeit dahin auswirke, dass das relevante Publikum zwischen den Marken eine gedankliche Verknüpfung im Sinne der Randnrn. 29 und 30 des Urteils des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux (C-408/01, Slg. 2003, I-12537, im Folgenden: Urteil Adidas), vornehme. Die Beschwerdekammer habe jedoch nicht dieses Kriterium zugrunde gelegt, sondern die einander gegenüberstehenden Marken in üblicher Weise miteinander verglichen.

26 Die Klägerinnen wenden sich ferner gegen die Annahme der Beschwerdekammer, dass die betroffenen Verkehrskreise ein besonders hohes Maß an Aufmerksamkeit aufbrächten. Ein so hohes Aufmerksamkeitsniveau sei bei Finanzgeschäften nicht generell erforderlich, weil zu diesen verschiedenartige Dienste, darunter auch ganz einfache Transaktionen, gehörten. Außerdem habe die Beschwerdekammer nur auf den Verbraucher abgestellt, der von der älteren Marke angesprochen werde. Sie hätte jedoch auch den Verbraucher berücksichtigen müssen, an den sich die Dienstleistungen der Anmeldemarke, d. h. „Zollabfertigung“ und „Immobilienvermittlung“, richteten.

27 Das Publikum werde sich die bekannte Marke CITIBANK vor allem wegen ihrer unterscheidungskräftigen Vorsilbe „Citi“, nicht aber wegen ihrer beschreibenden Endung „bank“ einprägen. Die Anfangssilbe „Citi“ könne nicht als ein beschreibendes Element betrachtet werden, da es ein solches Wort in der englischen Sprache nicht gebe. Die Bekanntheit der Marke CITIBANK könne nur auf der Anfangssilbe „Citi“, d. h. ihrem dominierenden und unterscheidungskräftigen Element, beruhen, während der Bestandteil „bank“ rein beschreibend sei.

28 Die Beschwerdekammer habe nicht berücksichtigt, dass die Bekanntheit der Marke CITIBANK in Mitgliedstaaten wie Spanien oder Griechenland, in denen gewöhnlich nicht Englisch gesprochen werde, besonders ausgeprägt sei. Der Ausdruck „Citi“ werden in diesen Ländern nicht unmittelbar als das englische Wort „city“ (im Spanischen „ciudad“, im Griechischen „polis“) aufgefasst.

29 Außerdem hätte die Beschwerdekammer berücksichtigen müssen, dass die Marke CITIBANK wegen ihrer Bekanntheit beim Publikum, das sie als eine Marke des Unternehmens Citibank wahrnehme, eine sekundäre Bedeutung erlangt habe. Das Publikum denke bei ihr niemals an eine „Bank in der Stadt“, sondern sofort an die „Citibank“, also an eine sehr bekannte Bank mit dem speziellen Namen „Citi“.

30 Die fraglichen Dienstleistungen seien offenkundig miteinander verknüpft, und damit bestehe die erhebliche Gefahr, dass die Anmeldemarke die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

31 Was die Dienste der „Zollabfertigung“ anbelange, so böten die Dienstleistenden in diesem Bereich eine Reihe von Diensten an, die als Finanzdienste angesehen werden könnten, weil sie einen finanzbezogenen Bedarf der Verbraucher abdeckten. Dazu gehörten Geldüberweisungen für Rechnung anderer Unternehmen und nicht des Dienstleistenden, also eine typische Tätigkeit von Finanzdienstleistern wie den Klägerinnen. Die Verbraucher könnten damit die Dienste der „Zollabfertigung“ und Finanzdienste leicht miteinander gedanklich verknüpfen.

32 Ebenso wiesen die Dienstleistungen des Immobilienwesens Verbindungen zu Finanzdiensten auf, besonders im Zusammenhang mit Darlehen und Hypotheken für den Immobilienerwerb.

33 Im Rahmen des dritten Teils des vorliegenden Klagegrundes machen die Klägerinnen geltend, dass auch die weiteren Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt seien.

34 Erstens werde die Wertschätzung der Markenfamilie CITI und der Marke CITIBANK durch das Anmeldezeichen in unlauterer Weise ausgenutzt. Dadurch, dass die Anmeldemarke mit den Finanz- und Bankdiensten der Klägerinnen in Verbindung gebracht würde, entstünde eine Vermutung der Verlässlichkeit und Investitionssicherheit, die sich als irreführend erweisen und darüber hinaus eine ungerechtfertigte Übertragung des Rufes zur Folge haben könne. Die Marke CITIBANK sei eine der meistgeschätzten Marken der Welt, und die Qualität der Marken mit dem Element „Citi" werde durch die zahlreichen Auszeichnungen dokumentiert, die der Citigroup für ihre hervorragenden Dienstleistungen verliehen worden seien.

35 Zweitens hätte die Benutzung des angemeldeten Zeichens eine Verwässerung der Wertschätzung und der Unterscheidungskraft der Marken CITI zur Folge. Wegen der großen Bekanntheit der Marken der Klägerinnen dächten die Verbraucher bei der Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens sogleich an die Finanzdienste der Klägerinnen. Die Unterscheidungskraft dieser Marken würde so gemindert, und das Publikum brächte den Bestandteil „Citi" dann nicht mehr mit den Marken der Klägerinnen in Verbindung.

36 Drittens bestehe die erhebliche Gefahr, dass das angemeldete Zeichen die Wertschätzung der Marken CITI beeinträchtigen würde. Die für Finanzdienste geltenden Rechtsvorschriften seien strenger als die für Zollabfertigungsdienste und immobilienbezogene Dienstleistungen. Da die Streithelferin Dienste nach einem geringeren Qualitätsstandard als dem für Finanzdienste verlangten erbringe, würde hierdurch die Wertschätzung der Marken CITI beeinträchtigt.

37 Viertens habe die Streithelferin nichts dafür vorgebracht, dass es für die Benutzung der Anmeldemarke einen rechtfertigenden Grund geben könnte.

38 Hinsichtlich des ersten Teils des vorliegenden Klagegrundes ist auch das HABM der Ansicht, dass die ältere Marke CITIBANK im Bereich des „Finanzwesens“ eine große Bekanntheit und Wertschätzung genieße.

39 Je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung einer Marke seien, umso eher sei von dem Bestehen einer Beeinträchtigung auszugehen. Eine große Wertschätzung sei nämlich anfälliger für eine Beeinträchtigung oder versuchte Ausnutzung, weil renommierte Marken, selbst bei Kombination mit weiteren Elementen, leichter wiedererkennbar seien.

40 Zum zweiten Teil des Klagegrundes führt das HABM aus, dass die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht richtig beurteilt habe.

41 Zwei Marken seien einander ähnlich, wenn die eine in der anderen vollständig enthalten sei oder wenn sie hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmten (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 30). Das gelte umso mehr, wenn das gemeinsame Element unterscheidungskräftiger als das divergierende Element sei, sei es wegen seiner nach Größe oder Position prägenden Stellung, sei es wegen seiner vergleichsweise höheren Unterscheidungskraft.

42 Die ältere Marke CITIBANK und die Anmeldemarke CITI hätten das Element „Citi“ gemeinsam, das klangidentisch in beiden Fällen am Markenanfang stehe. Es spreche im vorliegenden Fall nichts gegen die Anwendung der allgemeinen Regel, dass das Publikum im Allgemeinen dem Anfang eines Wortes mehr Bedeutung als seiner Endung beimesse, besonders dann, wenn die Endung der älteren Marke, wie im vorliegenden Fall, für die von dieser erfassten Dienstleistungen beschreibend sei. Die leichte Stilisierung des Schriftbilds in der älteren Marke steche nicht so ins Auge, dass die Marke visuell nennenswert anders wahrgenommen werde.

43 Es sei darum mehr als wahrscheinlich, dass das Publikum, wenn es mit dem angemeldeten Zeichen konfrontiert werde, darin ohne weiteres den unterscheidungskräftigsten Teil der älteren Marke CITIBANK wiedererkennen werde, zumal das Wort „Bank“ vom Verkehr in den meisten Ländern der Europäischen Union mit überwältigender Mehrheit als ein Wort erkannt werde, das für die Dienstleistungen beschreibend sei, die es bezeichne und für die es bekannt sei. Die Widerspruchsabteilung habe daher zu Recht festgestellt, dass die Verbraucher, wenn sie mit der Anmeldemarke konfrontiert würden, die den Marken gemeinsame Verwendung des Wortes „Citi“ bemerken und daher zwingend eine Verbindung zur älteren Marke CITIBANK herstellen würden.

44 Zum dritten Teil des vorliegenden Klagegrundes trägt das HABM vor, dass das Gericht, obgleich die übrigen Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in der angefochtenen Entscheidung nicht geprüft worden seien, die Frage der Begründetheit aus Gründen der Verfahrensökonomie umfassend prüfen könne. Die Akten des Verwaltungsverfahrens enthielten die Stellungnahmen der Beteiligten zu diesen übrigen Anwendungsvoraussetzungen, und die Widerspruchsabteilung habe hierüber bereits entschieden. Es sei im Übrigen nicht möglich, die Fragen der Wertschätzung und der Ähnlichkeit der Zeichen von der Frage einer etwaigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung zu trennen.

45 Um festzustellen, ob eine Verwässerung, Trübung oder parasitäre Ausbeutung drohe, könne der Vergleich der in Frage stehenden Waren nützlich sein. Zwischen den von

der älteren Marke CITIBANK erfassten Bank- und Finanzdiensten und den für die Anmeldemarke CITI beanspruchten Zollabfertigungsdiensten bestünden offenkundige Verbindungen, da sie alle mit dem „Geschäftsleben" zusammenhingen. Zollabfertigungsdienste und Finanzdienste seien für bestimmte Geschäfte wie Im- und Export oder internationale Speditionsleistungen wesentlich. Die jeweiligen Kundenkreise der Klägerinnen und der Streithelferin seien großteils dieselben, so dass den Kunden der Streithelferin die Bank der Klägerinnen mutmaßlich, zumindest vom Hörensagen, bekannt sei, da diese Unternehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit Akkreditive oder andere Bankdokumente ausgeben müssten.

46 Demnach sei erstens festzustellen, dass die Benutzung des Elements „Citi" unter Berücksichtigung der Dienstleistungen, die eine gewisse Verknüpfung mit denen aufwiesen, für die die ältere Marke CITIBANK eine unstreitige Wertschätzung erworben habe, also mit Finanzdiensten, die Unterscheidungskraft dieser Marke und ihre Wertschätzung ausnutze.

47 Was zweitens die Gefahr einer Verwässerung angehe, so bringe das Publikum infolge der großen Bekanntheit der Marke CITIBANK im Finanzwesen den Ausdruck „Citi" tatsächlich nur mit der Tätigkeit der Klägerinnen in Verbindung, und dies drohe abgeschwächt zu werden, wenn eine Mehrzahl anderer Marken CITI in anderem Kontext und anderen Tätigkeitsbereichen benutzt würden. Die Streithelferin habe nicht bewiesen, dass das Element „Citi" nicht nur mit den Klägerinnen in Verbindung gebracht werde oder dass es ein gängiges Element sei.

48 Im Übrigen habe die Streithelferin nicht dargetan, dass ein rechtfertigender Grund für die Benutzung der Anmeldemarke bestehe. Die Benutzung der Marke CITI durch die Streithelferin in Spanien stelle keine gültige Rechtfertigung dar, da der räumliche

Schutzbereich der spanischen Marke nicht mit dem der Anmeldemarke übereinstimme und außerdem die Gültigkeit der Eintragung der spanischen Marken vor den nationalen Gerichten angefochten worden sei.

49 Die Streithelferin trägt zum ersten Teil des vorliegenden Klagegrundes vor, dass der von der Beschwerdekammer zugrunde gelegte Begriff der Markenfamilie zutreffend sei und dass die Beschwerdekammer daher zu Recht zu dem Ergebnis gelangt sei, dass die Klägerinnen die erforderliche Bekanntheit der in Frage stehenden Marken, mit Ausnahme der Marke CITIBANK, nicht nachgewiesen hätten. Die Bekanntheit der Marke CITIBANK habe die Beschwerdekammer im Übrigen nicht in Abrede gestellt.

50 Zum zweiten Teil des Klagegrundes führt die Streithelferin aus, dass die Beschwerdekammer ihrer Prüfung der Ähnlichkeit der Marken im Rahmen von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, anders als die Klägerinnen meinten, sachgerechte Kriterien zugrunde gelegt habe (Randnrn. 40 bis 43 der angefochtenen Entscheidung). Dabei habe die Beschwerdekammer auch berücksichtigt, dass diese Prüfung weniger streng als im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei. Im Übrigen liege es angesichts der Bedeutung von Finanzdiensten auf der Hand, dass diejenigen, die sie in Anspruch nähmen, ihnen ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit widmeten.

51 Das Wort „Citi“ könne als ein beschreibendes Element angesehen werden, da es exakt so wie das Wort „city“ ausgesprochen werde. Ursprünglich sei die Bezeichnung des Unternehmens CITIBANK demgemäß selbst „Citybank“ gewesen. Das Publikum nehme auch nicht an, dass der Eigenname der Bank Citi sei. So gebe es zahlreiche Marken CITI, die nicht den Klägerinnen gehörten und nichts mit der Marke CITIBANK zu tun hätten.

52 Im Übrigen habe die Beschwerdekammer die Bekanntheit der Marke CITIBANK auch hinsichtlich der Länder fehlerfrei beurteilt, in denen gewöhnlich nicht Englisch gesprochen werde, denn es könne tatsächlich davon ausgegangen werden, dass das dortige Publikum unter dem Wort „City" eine Stadt verstehe, und zwar auch in Spanien. Zwischen den von den Marken erfassten Dienstleistungen bestehe keine Ähnlichkeit, wenn man die vom Gerichtshof herangezogenen Faktoren zugrunde lege, nämlich die Art, den Verwendungszweck und die Nutzung der Dienstleistungen sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Dienstleistungen (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 23).

53 Zollabfertigungsdienste (als die einzigen Dienstleistungen, für die die Beschwerdekammer die Anmeldemarke zur Eintragung zugelassen habe) könnten nicht als Finanzdienste angesehen werden. Die Ausführungen der Klägerinnen hätten die absurde Konsequenz, dass alle Berufe eine Verbindung zu Finanzdiensten aufwiesen, da jeder Gewerbetreibende gleich welcher Branche häufig Geldüberweisungen für Rechnung seines Kunden vornehme.

54 Hinsichtlich des dritten Teils des Klagegrundes macht die Streithelferin geltend, dass die übrigen Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht erfüllt seien.

55 Erstens werde durch die Anmeldemarke keine der Marken der Klägerinnen unlauter ausgenutzt. Die Streithelferin verweist insoweit darauf, dass sie eine erste Marke CITI schon 1995 angemeldet habe, also Jahre, bevor die Marke CITIBANK in Spanien bekannt geworden sei, und auch bereits vor der Anmeldung der übrigen Widerspruchsmarken. Die Klägerinnen hätten ebenfalls nicht belegt, dass das angeblich positive Image ihrer Marke auf andere Produkte übertragen werden könnte.

Insoweit sei auf die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 25. April 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (Sache R 283/1999-3), hinzuweisen. Insbesondere bestehe zwischen den von den Marken erfassten Dienstleistungen keine Verknüpfung.

56 Zweitens bestehe mangels einer Verknüpfung oder Assoziation zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke CITIBANK keine Gefahr einer Trübung.

57 Ohne eine solche Verknüpfung und Assoziation zwischen den Marken sei drittens auch keine Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke CITIBANK möglich. Die Klägerinnen hätten auch nicht bewiesen, dass eine solche Beeinträchtigung im vorliegenden Fall drohe. Insbesondere hätten sie nicht belegt, dass Zollabfertigungsdienste, die keinerlei negative Konnotation aufwiesen, Finanzdienste beeinträchtigen könnten.

58 Was viertens die Benutzung der Anmeldemarke mit rechtfertigendem Grund anbelange, so sei daran zu erinnern, dass die Anmeldemarke mit zwei älteren vom spanischen Markenamt eingetragenen Marken identisch sei.

Würdigung durch das Gericht

59 Nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke „[a]uf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 … auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist

oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde".

60 Da die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen denen, für die die Marke CITIBANK eingetragen ist, nicht ähnlich sind, greift Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nur ein, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich erstens Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Marken, zweitens Bekanntheit der älteren Marke und drittens das Bestehen einer Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

61 Da diese drei Voraussetzungen kumulativ gelten, scheidet eine Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 bereits dann aus, wenn nur eine dieser Voraussetzungen nicht vorliegt (Urteile des Gerichts vom 25. Mai 2005, Spa Monopole/HABM — Spa-Finders Travel Arrangements [SPA-FINDERS], T-67/04, Slg. 2005, II-1825, Randnr. 30, und vom 16. Mai 2007, La Perla/HABM — Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC], T-137/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26).

— Zum ersten Teil des Klagegrundes

62 Das Gericht stellt fest, dass die Klägerinnen im Wesentlichen vortragen, die zweite Voraussetzung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 sei hinsichtlich aller

Marken der von ihnen geltend gemachten Markenfamilie erfüllt. Sie werfen der Beschwerdekammer vor, sie habe den Begriff der Markenfamilie dadurch verkannt, dass sie von den Klägerinnen den Nachweis verlangt habe, dass mehrere Marken der Markenfamilie notorisch bekannt seien.

63 Wie die Streithelferin ausgeführt hat, geht aus der angefochtenen Entscheidung, insbesondere ihrer Randnr. 20, hervor, dass die Beschwerdekammer die Bekanntheit der Marke CITIBANK nicht angezweifelt hat. Demnach und angesichts des Umstands, dass die Bekanntheit der Marke CITIBANK zwischen den Parteien unstreitig ist, ist davon auszugehen, dass die zweite Voraussetzung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt ist, ohne dass geprüft zu werden braucht, ob dies auch hinsichtlich der übrigen Marken der Fall ist. Folglich ist über das Vorbringen zu den Nachweisen für die geltend gemachte Bekanntheit der übrigen Marken der Markenfamilie nicht zu entscheiden.

— Zum zweiten Teil des Klagegrundes

64 Hinsichtlich der Voraussetzung, dass die in Frage stehenden Marken identisch oder ähnlich sein müssen, ist der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) (dessen Regelungsgehalt mit dem des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen deckungsgleich ist) zu entnehmen, dass für die Erfüllung dieser die Ähnlichkeit betreffenden Voraussetzung nicht der Nachweis erforderlich ist, dass für die betroffenen Verkehrskreise zwischen der älteren bekannten Marke und der Anmeldemarke Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpfen (Urteil Adidas, oben in Randnr. 25 angeführt, Randnr. 31).

65 Ob eine solche gedankliche Verknüpfung besteht, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (Urteil Adidas, oben in Randnr. 25 angeführt, Randnr. 30). Beim Vergleich der Zeichen ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den von ihnen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteil NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnr. 35).

66 In visueller Hinsicht bewirkt das in beiden Marken vorhandene Wortelement „Citi" eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihnen. Die Anmeldemarke CITI ist außerdem vollständig in der Marke CITIBANK enthalten, und diese visuelle Ähnlichkeit wird dadurch verstärkt, dass sie deren Anfangsteil bildet (vgl. in diesem Sinne Urteile MATRATZEN, oben in Randnr. 41 angeführt, Randnrn. 44, 48 und 50, SPA-FINDERS, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnr. 33, und NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnr. 46).

67 Nach Auffassung des Gerichts ist auch in visueller Hinsicht das Element „Citi" das am stärksten dominierende und unterscheidungskräftigste Element der Marke CITIBANK, da auf ihm die Unterscheidung der Bankdienste der Klägerinnen von denen jeder anderen Bank beruht.

68 In klanglicher Hinsicht ist zu konstatieren, dass die Marken die beiden Silben „ci-ti" gemeinsam haben und sich nur durch die Silbe „bank" unterscheiden.

69 Zum begrifflichen Vergleich der Marken ist festzustellen, dass das Wort „Citi" als solches keinen anderen begrifflichen Gehalt hat als eine artifizielle Schreibweise des englischen Wortes „city". Dieser Aspekt ist beiden fraglichen Marken gemeinsam. Das beschreibende Element „bank" kann nicht als das dominierende Element der

Marke CITIBANK in begrifflicher Hinsicht angesehen werden. Da es Hunderte von Banken gibt, deren Name mit dem Bestandteil „bank“ endet (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank usw.), ist es der Anfangsteil ihres Namens, der sie voneinander unterscheidet.

70 Es liegt auf der Hand, dass das Wortelement „Citi“ das englische Wort „city“ suggeriert. Beide Wörter sind klanglich identisch und visuell ähnlich. Damit stellt sich die Frage, ob das Element „Citi“ Unterscheidungskraft besitzt oder nicht und ob es vor allem an eine Stadt denken lässt. Insoweit ist hervorzuheben, dass der Name der CITIBANK ursprünglich „City Bank of New York“ lautete und dass die Klägerinnen häufig ihre Marke THE CITI NEVER SLEEPS benutzen.

71 Die Schreibweise des Wortes „Citi“ unterscheidet sich jedoch von der des englischen Wortes „city“, und ein Verbraucher von Finanzdiensten wählt einen solchen nicht aus, ohne den Namen des in Frage stehenden Finanzinstituts im Schriftbild gesehen zu haben. Die beteiligten Verkehrskreise umfassen überdies im vorliegenden Fall Millionen von nicht englischsprachigen Personen. Ferner gibt es, wie das HABM vorgetragen hat, keine Bank, die ihre Dienste nur in Stadtgebieten anbietet. Ursprünglich „City Bank of New York“ genannt, änderte die Bank später im Zuge ihrer Entwicklung und Expansion ihren Namen in CITIBANK.

72 Demnach ist das Element „Citi“ unterscheidungskräftig.

73 Die damit festgestellte Ähnlichkeit zwischen den Marken ist ausreichend dafür, dass das Publikum zwischen ihnen eine gedankliche Verknüpfung herstellt, wie es für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erforderlich ist; dabei ist daran zu erinnern, dass insoweit eine Verwechslungsgefahr nicht erforderlich ist.

Das Gericht gelangt deshalb zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer fehlerhaft angenommen hat, dass sie annahm, die Marken seien einander nicht genügend ähnlich, um eine gedankliche Verknüpfung herstellen zu können, wie sie für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erforderlich ist.

74 Mit ihrer Feststellung, dass die in Frage stehenden Marken einander nicht ähnlich seien, hat die Beschwerdekammer daher gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, was genügt, um der vorliegenden Klage stattzugeben. Angesichts der von den Klägerinnen und dem Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ersuchen hält es das Gericht jedoch für angezeigt, vorsorglich auch den dritten Teil des Klagegrundes zu prüfen.

— Zum dritten Teil des Klagegrundes

75 Für die Prüfung der dritten in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Voraussetzung sind drei Arten von Gefahren zu unterscheiden, nämlich erstens die Gefahr, dass die ohne rechtfertigenden Grund vorgenommene Benutzung der Anmeldemarke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, zweitens die Gefahr, dass sie deren Wertschätzung beeinträchtigt, und drittens die Gefahr, dass durch sie die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wird (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnrn. 43 bis 53; vgl. entsprechend auch Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Adidas, oben in Randnr. 25 angeführt, Nrn. 36 bis 39).

76 Nach dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 reicht es für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung aus, dass nur eine dieser drei Arten von Gefahr besteht (Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, SIGLA/HABM — Elleni Holding [VIPS], T-215/03, Slg. 2007, II-711, Randnr. 36).

77 Der Inhaber der älteren Marke ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnr. 40).

78 Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden.

79 Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnr. 51).

80 Schließlich wird eine Beeinträchtigung der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 umso eher vorliegen, je höher die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marke sind (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 61 angeführt, Randnr. 41).

81 Wie oben festgestellt, ist die Bekanntheit der Marke CITIBANK in der Europäischen Gemeinschaft für die Bankbranche unstreitig. Diese Bekanntheit verbindet sich mit Merkmalen des Bankwesens wie Solvenz, Verlässlichkeit und finanzielle Unterstützung privater und gewerblicher Kunden in ihren beruflichen und Investitionstätigkeiten.

82 Wie das HABM anerkannt hat, bestehen zwischen Zollabfertigungsdiensten und von Banken wie den Klägerinnen angebotenen Finanzdiensten eine offenkundige Beziehung sowie eine Überschneidung der Kundenkreise der Klägerin und der Streithelferin, da im internationalen Handel sowie im Im- und Exportgeschäft tätige Kunden auch die für solche Geschäftstätigkeiten erforderlichen Finanz- und Bankdienste in Anspruch nehmen. Es besteht folglich eine Wahrscheinlichkeit, dass die Bank der Klägerinnen infolge ihrer großen internationalen Bekanntheit solchen Kunden bekannt ist.

83 Unter diesen Umständen ist das Gericht der Auffassung, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Benutzung der Anmeldemarke CITI für Zollspeditionen und daher für Tätigkeiten der Verwaltung von Geldbeträgen oder Immobilien als bevollmächtigter Vertreter für Kunden zu einem Parasitismus, d. h. zu einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschätzung der Marke CITIBANK und der für deren Erlangung erbrachten erheblichen Investitionen der Klägerinnen, führen wird. Eine solche Benutzung der Anmeldemarke CITI könnte auch den Eindruck hervorrufen, dass die Streithelferin mit den Klägerinnen verbunden ist oder zu ihnen gehört, und so die Vermarktung der von der Anmeldemarke erfassten Dienstleistungen erleichtern. Diese Gefahr wird überdies dadurch erhöht, dass die Klägerinnen Inhaberinnen mehrerer Marken mit dem Bestandteil „Citi“ sind.

84 Das Gericht ist schließlich der Auffassung, dass die Streithelferin keinen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der Anmeldemarke nachgewiesen hat.

85 Die Benutzung der Marke CITI durch die Streithelferin in Spanien kann keine gültige Rechtfertigung darstellen, da zum einen der räumliche Schutzbereich der spanischen Marke nicht mit dem der Anmeldemarke übereinstimmt und zum anderen die Gültigkeit der Eintragung der spanischen Marke vor den nationalen Gerichten angefochten ist. In diesem Zusammenhang ist schließlich das Vorbringen der Streithelferin unbeachtlich, dass sie den Domain-Namen „citi.es“ besitzt.

86 Damit greift auch der dritte Teil des dritten Klagegrundes durch, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, ohne dass über die übrigen Klagegründe der Klägerinnen entschieden zu werden braucht.

Kosten

87 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

88 Da das HABM insofern unterlegen ist, als die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, sind ihm seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerinnen aufzuerlegen, während die Streithelferin ihre eigenen Kosten zu tragen hat.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 1. März 2005 (Sache R 173/2004-1) wird aufgehoben.**

2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Citigroup Inc. und der Citibank, N.A., einschließlich deren Kosten im Verfahren vor der Beschwerdekammer.

3. Die Citi SL trägt ihre eigenen Kosten.

Cooke Labucka Prek

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. April 2008.

Der Kanzler Der Präsident

E. Coulon J. D. Cooke