

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN

JULIANE KOKOTT

vom 8. März 2007¹

I — Einleitung

1. Mit dem vorliegenden Rechtsmittel wendet sich das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: HABM oder Amt) gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 15. Juni 2005 Shaker/HABM.² Der zentrale Streitpunkt betrifft die Frage, wie die Verwechslungsgefahr zwischen einer Wortmarke und einer zusammengesetzten Wortbildmarke zu beurteilen ist.

2. Das Gericht stellte fest, es bestehe keine Gefahr der Verwechslung der beiden betroffenen Marken, da eine Abbildung das dominierende Element der zusammengesetzten Marke darstelle und deshalb keine hinreichende Ähnlichkeit zu der Wortmarke bestehe. Das HABM vertritt dagegen die Auffassung, bei umfassender Betrachtung — unter Berücksichtigung auch des klanglichen

und des begrifflichen Aspektes — bestehe eine Verwechslungsgefahr.

II — Rechtlicher Rahmen

3. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke³ (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94) regelt das relative Eintragungshindernis der Verwechslungsgefahr:

„Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

a) ...

1 — Originalsprache: Deutsch.

2 — T-7/04, Slg. 2005, II-2305.

3 — ABl. 1994, L 11, S. 1.

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

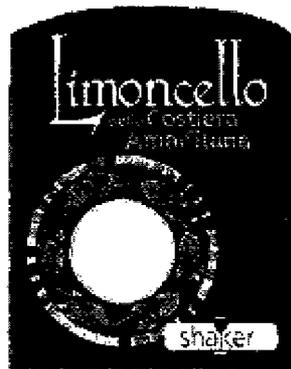
„1 Am 20. Oktober 1999 reichte die Klägerin [die Shaker di L. Laudato & C. Sas (im Folgenden: Shaker)] beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94) die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ein.

4. Der siebte Erwägungsgrund erläutert den Begriff der Verwechslungsgefahr im Fall der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen: Sie „stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.“

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

III — Vorgeschichte des Rechtsstreits und Urteil des Gerichts

5. Das Gericht schildert die Vorgeschichte des Rechtsstreits in den Randnrn. 1 bis 13 des angegriffenen Urteils wie folgt⁴:



⁴ — Die Streichungen und Ergänzungen in den Randnrn. 1, 4 bis 6 und 10 habe ich vorgenommen.

- 3 Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 29, 32 und 33 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza), die den folgenden Beschreibungen entsprechen:
- Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;
 - Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
 - Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
- 4 ...
- 5 ...
- 6 Auf ... [Verlangen] des HABM hin begrenzte die Klägerin ihre Anmeldung für Waren der Klasse 33 auf von der amalfitanischen Küste stammenden Zitronenlikör [und nahm die Anmeldung für die Klasse 32 zurück].
- 7 Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 30/00 vom 17. April 2000 veröffentlicht.
- 8 Am 1. Juni 2000 erhob die Limiñana y Botella SL (im Folgenden: Widerspruchsführerin) gemäß Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.
- 9 Als Grund für diesen Widerspruch wurde angeführt, es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke, soweit sich diese auf Waren der Klasse 33 des Abkommens von Nizza beziehe, und der 1996 bei der Oficina Española de Patentes y Marcas des Ministerio de ciencia y tecnología (spanisches Patent

und Markenamt) eingetragenen, ebenfalls Waren der Klasse 33 betreffenden Wortmarke der Widerspruchsführerin, die wie folgt laute:

12 Am 7. November 2002 erhob die Klägerin gemäß den Artikeln 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung.

„LIMONCHELO“

10 Mit Entscheidung vom 9. September 2002 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch statt und lehnte dementsprechend die Eintragung der angemeldeten Marke [für die Klasse 33] ab.

13 Mit Entscheidung vom 24. Oktober 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer den Antrag der Klägerin zurück. Die Beschwerdekammer stellte nach einem Hinweis darauf, dass sich die Waren der älteren Marke mit denjenigen der angemeldeten Marke deckten, im Wesentlichen fest, dass der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke der Begriff „limoncello“ sei und dass die angemeldete Marke und die ältere Marke bildlich und klanglich sehr nahe beieinander lägen und somit Verwechslungsgefahr zwischen diesen beiden Marken bestehe.“

11 Die Widerspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass aufgrund der Identität der fraglichen Waren und der Ähnlichkeit der Marken auf dem spanischen Markt Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke bestehe. Was die Ähnlichkeit der Marken angeht, gelangte die Widerspruchsabteilung zu diesem Ergebnis nach einer Prüfung der Ähnlichkeiten der in Rede stehenden Marken in Bezug auf Bild, Klang und Bedeutung, aus der sich ergebe, dass zwischen dem dominanten Bestandteil der angemeldeten Marke, dem Begriff „limoncello“, und der älteren Marke Ähnlichkeiten in Bezug auf Bild und Klang bestünden.

6. Das Gericht hat die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Oktober 2003 aufgehoben und dahin gehend abgeändert, dass die beim HABM von der Klägerin eingelegte Beschwerde begründet und der Widerspruch folglich zurückzuweisen ist.

7. Das Gericht ging davon aus, dass die in Rede stehenden Waren identisch sind.

8. Zur Frage der Ähnlichkeit der Marken legte das Gericht dar, hier sei die Besonderheit zu beachten, dass eine zusammengesetzte Wortbildmarke einer Wortmarke gegenüber stehe. Eine zusammengesetzte Marke, bei der ein Bestandteil mit einer anderen Marke identisch oder dieser ähnlich ist, könne nur dann als dieser anderen Marke ähnlich angesehen werden, wenn der identische oder ähnliche Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck sei.

9. Bei der angemeldeten Marke sei die Darstellung des mit Zitronen verzierten runden Tellers als klar dominierender Bestandteil anzusehen. Dieser habe nichts mit der älteren Marke gemeinsam. Daher bestehe keine Gefahr einer Verwechslung der beiden Marken durch das spanische Referenzpublikum. Die Ähnlichkeit der in den Marken enthaltenen Begriffe „limoncello“ bzw. „limonchelo“ in Bezug auf Bild, Klang oder Bedeutung ändere hieran nichts.

10. Da keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe, sei im übrigen die Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke entbehrlich.

12. Zum einen wird eingewendet, das Gericht erster Instanz habe Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft ausgelegt und angewendet, indem es eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf eine ausschließlich bildliche Prüfung der angemeldeten Marke verneint habe.

13. Zudem wurde als zweiter Rechtsmittelgrund die offensichtliche Widersprüchlichkeit und „Unlogik“ des Urteils gerügt. Dieser Vorwurf bezog sich auf eine Passage der italienischen Fassung des Urteils, in der aufgrund eines Übersetzungsversehens eine widersprüchliche Formulierung enthalten war. Nachdem durch Beschluss vom 26. Januar 2006 gemäß Art. 84 der Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz die „offenbare Unrichtigkeit“ des Urteils in diesem Punkt berichtigt worden war, hat das Amt das Rechtsmittel auf Anfrage des Gerichtshofes hinsichtlich des zweiten Rechtsmittelgrundes zurückgenommen.

14. Das HABM beantragt,

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

IV — Das Rechtsmittel

11. Das HABM stützte sein Rechtsmittel ursprünglich auf zwei Gründe:

2. der Gesellschaft Shaker di L. Laudato & C. die Kosten aufzuerlegen.

15. Shaker weist demgegenüber darauf hin, dass die Tatsachenwürdigung allein Aufgabe des Gerichts erster Instanz sei, das eine zutreffende Beurteilung vorgenommen habe. Shaker beantragt daher,

Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen“. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist also unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.⁵

1. das Rechtsmittel zurückzuweisen;

2. den Rechtsmittelführer zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

18. Das Gericht erkannte die Notwendigkeit eines umfassenden Vergleichs der beiden Marken in Randnr. 49 des angegriffenen Urteils an, führte dann aber in Randnr. 50 aus:

V — Würdigung

16. Das Amt trägt eine Reihe von Einwänden gegen das angegriffene Urteil vor. Entscheidend erscheint mir jedoch die Kritik am Vergleich der beiden Marken durch das Gericht.

„Eine zusammengesetzte Marke, bei der ein Bestandteil mit einer anderen Marke identisch oder dieser ähnlich ist, kann daher nur dann als dieser anderen Marke ähnlich angesehen werden, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist.“

17. Aus dem siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 geht hervor, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr „von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke am Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene

19. Diese Prämisse stellte das Gericht im Urteil MATRATZEN⁶ auf und wandte sie

⁵ — Urteil vom 11. November 1997, SABEL (C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22).

⁶ — Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 33).

seitdem in einer ganzen Reihe von Entscheidungen⁷ an. Sie wirft allerdings die Frage auf, wie zu verfahren ist, wenn eine Marke keinen dominierenden Bestandteil hat bzw. mehrere Bestandteile prägende Wirkung entfalten.

20. Das Gericht relativierte seine Prämisse daher bereits im Urteil Matratzen. Sie bedeute nicht, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr seien die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Das schließe jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch diese im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgeru-

fenen Gesamteindruck prägend sein könnten.⁸

21. Auf diese relativierenden Aussagen stütze sich auch der Gerichtshof, als er das Rechtsmittel gegen das Urteil Matratzen zurückwies.⁹ Die Prämisse, eine Ähnlichkeit der Marken komme nur in Betracht, wenn eine Übereinstimmung mit dem dominierenden Bestandteil bestehe, beschreibt demnach nur eine bestimmte Gruppe von Fällen.¹⁰ Diese Fallgruppe wird durch die Definition eines dominierenden Markenbestandteils in Randnr. 50 des angegriffenen Urteils konkretisiert. Dieser Bestandteil muss „allein schon geeignet ... (sein), das Bild dieser Marke, das das angesprochene Publikum im Gedächtnis behält, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind.“ Nur wenn *alle* anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind, kann es für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen.

22. Wenn man die Ausgangsprämisse in dieser Weise auf die Fälle einschränkt, in

7 — Urteile des Gerichts vom 8. März 2005, Leder & Schuh/HABM - Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) (T-32/03, Slg. 2005, II-1, Randnr. 39), vom 4. Mai 2005, Chum/HABM - Star TV (STAR TV) (T-359/02, Slg. 2005, II-1515, Randnr. 44), vom 11. Mai 2005, CM Capital Markets/HABM — Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T-390/03, Slg. 2005, II-1699, Randnr. 46), und Grupo Sada/HABM [GRUPO SADA] (T-31/03, Slg. 2005, II-1667, Randnr. 49), vom 25. Mai 2005, Creative Technology/HABM - Vila Ortiz (PC WORKS) (T-352/02, Slg. 2005, II-1745, Randnr. 34), vom 7. Juli 2005, Miles International/HABM [BIKER MILES] (T-385/03, Slg. 2005, II-2665, Randnr. 39), vom 13. Juli 2005, Murúa Entrena/HABM - Bodegas Murúa (Julían Murúa Entrena) (T-40/03, Slg. 2005, II-2831, Randnr. 52), vom 24. November 2005, GfK/HABM - BUS (Online Bus) (T-135/04, Slg. 2005, II-4865, Randnr. 59), und Simonds Farsons Cisk/HABM - Spa Monopole (KINJI by SPA) (T-3/04, Slg. 2005, II-4837, Randnr. 46), vom 21. Februar 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/HABM-Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Slg. 2006, II-239, Randnr. 39), vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM-Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Slg. 2006, II-445, Randnr. 94), vom 15. März 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/HABM-Ferrero (FERRO) (T-35/04, Slg. 2006, II-785, Randnr. 48), und vom 13. Juni 2006, Inex/HABM-Wiseman (Kuhhaut) (T-153/03, Slg. 2006, II-1677, Randnr. 27).

8 — Urteil des Gerichts Matratzen (zitiert in Fn. 6, Randnr. 34). Vgl. auch das Urteil des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM - Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnr. 79).

9 — Beschluss vom 28. April 2004, Matratzen Concord/HABM (MATRATZEN) (C-3/03 P, Slg. 2004, I-3657, Randnr. 32).

10 — So auch Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen vom 9. Juni 2005, Medion (C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Nr. 33).

der komplexe Marken ausschließlich durch einen dominierenden Bestandteil unter Verdrängung aller anderen Bestandteile geprägt werden, so widerspricht sie nicht dem nachfolgend ergangenen Urteil des Gerichtshofs in der Sache Medion¹¹. Dort hat der Gerichtshof eine Verwechslungsgefahr aus einem nicht dominierenden Bestandteil abgeleitet.

23. Diesem Urteil lag die Kombination einer älteren Marke (LIFE) mit einem Herstellername zugrunde (THOMSON LIFE), wobei der Herstellername als dominierender Bestandteil der zusammengesetzten Marke angesehen wurde. In einem solchen Fall besteht insbesondere dann, wenn der Herstellername allgemein bekannt ist, die Gefahr, dass das Publikum auch die mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren mit der Herkunft der Waren in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden.¹² Die im Urteil Medion für möglich erachtete Verwechslungsgefahr resultierte daher daraus, dass neben dem dominierenden Bestandteil ein weiterer Bestandteil wahrgenommen wurde, der mit der älteren Marke identisch war. Dieser zweite Bestandteil war daher nach dem Gesamteindruck der Marke gerade nicht zu vernachlässigen. In diesem Fall wäre die in Randnr. 50 des angegriffenen Urteils ausgesprochene Prämisse folglich nicht anwendbar.

24. Für den vorliegenden Fall ist daher entscheidend, ob das Gericht tatsächlich

auf der Grundlage seiner eigenen Definition einen dominierenden Bestandteil der angemeldeten Marke identifiziert hat, neben dem alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind. Eine solche Feststellung trifft das Gericht allerdings nicht.

25. Vielmehr beschreibt das Gericht den Teller in Randnr. 57 des angegriffenen Urteils als im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen hervorstechend und stellt in Randnr. 58 fest, dass er den wesentlichen Teil der unteren zwei Drittel der angemeldeten Marke ausfülle, während das Wort „Limoncello“ nur einen Großteil des oberen Drittels einnehme. Beim anschließenden Vergleich der verschiedenen Bestandteile der angemeldeten Marke in den Randnrn. 60 ff. des angegriffenen Urteils beschränkt sich das Gericht darauf, eine dominierende Stellung der jeweiligen übrigen Bestandteile abzulehnen. Alle diese Prüfungsschritte führen jedoch nicht zu dem Ergebnis, dass der Teller die angemeldete Marke in dem Sinne dominiert, dass alle übrigen Bestandteile zu vernachlässigen wären.

26. Folglich enthält die angemeldete Marke nach den Feststellungen des Gerichts keinen Bestandteil, der es im Sinne der vom Gericht entwickelten Methode rechtfertigen würde, den Vergleich der beiden Marken im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr auf diesen Bestandteil zu beschränken. Vielmehr

11 — Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion (C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnrn. 32 ff.).

12 — Urteil Medion (zitiert in Fn. 11, Randnrn. 31 und 34).

hätten beide Marken einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr unterzogen werden müssen. Da dies nicht geschehen ist, leidet das angegriffene Urteil an einem Rechtsfehler und ist aufzuheben.

lichen Verhandlung vor dem Gericht zurückgreifen zu können. Daher bin ich der Auffassung, dass die vorliegende Sache nicht zur Entscheidung reif ist. Folglich sollte der Gerichtshof sie zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

VI — Zu den Folgen der Aufhebung des angegriffenen Urteils

27. Nach Artikel 61 Absatz 1 Satz 2 seiner Satzung kann der Gerichtshof im Fall der Aufhebung der Entscheidung des Gerichts den Rechtsstreit selbst entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist. Andernfalls verweist er die Sache zur Entscheidung zurück an das Gericht.

28. Wollte der Gerichtshof den vorliegenden Rechtsstreit entscheiden, müsste er ohne Grundlage im angegriffenen Urteil eine eigene Tatsachenwürdigung vornehmen, nämlich den Vergleich beider Marken. Die Tatsachenwürdigung ist jedoch Aufgabe des Gerichts. Darüber hinaus haben die Beteiligten dem Gerichtshof zu diesen Tatsachenfragen nicht vorgetragen. Der Gerichtshof könnte höchstens ihr schriftliches Vorbringen in erster Instanz berücksichtigen, ohne auf etwaige Erwiderungen aus der münd-

VII — Zu den Kosten

29. Verweist der Gerichtshof die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurück, so kommt gemäß Art. 122 der Verfahrensordnung eine Kostenentscheidung nicht in Betracht, sondern sie bleibt dem abschließenden Urteil vorbehalten.

30. Eine andere Kostenentscheidung erscheint nur hinsichtlich des zweiten Rechtsmittelgrunds im Grundsatz möglich. Das Amt nahm diesen Rechtsmittelgrund zurück, da er auf einem Übersetzungsversehen in dem Urteil des Gerichts erster Instanz beruhte, das erst nach Einlegung des Rechtsmittels durch Beschluss vom 26. Januar 2006 gemäß Art. 84 der Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz berichtigt wurde. Man könnte sich daher fragen, ob die Kosten dieses Rechtsmittelgrundes zu Recht einer der Parteien aufgebürdet werden können. Im vorliegenden Fall ist dieser Rechtsmittelgrund allerdings von so geringer Bedeutung, dass es nicht geboten ist, ihn in der Kostenfolge gesondert zu berücksichtigen.

VIII — Ergebnis

31. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, wie folgt zu entscheiden:

1. Das Urteil des Gerichts vom 15. Juni 2005, *Shaker di L. Laudato & C. Sas/Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)* (T-7/04, Slg. 2005, II-2305) wird aufgehoben.
2. Die Rechtssache wird zur Entscheidung an das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften zurückverwiesen.
3. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens bleibt vorbehalten.