

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

4. Mai 2005 *

In der Rechtssache T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH mit Sitz in Hamburg
(Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin P. Koch Moreno,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch S. Laitinen als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Bluenet Ltd mit Sitz in Limerick (Irland),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 17. November 2003 (Sache R 238/2002-2) in einem Verfahren über den Widerspruch des Inhabers der Marke West gegen die Anmeldung der Marke Westlife

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J. Pirrung sowie der Richter N. J. Forwood und S. S. Papasavvas,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 21. Januar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 18. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 12. Mai 1999 reichte die BMG Music beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ein.

- 2 Die Marke, deren Eintragung beantragt wird, ist das Wortzeichen Westlife.

- 3 Die Waren, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, gehören zu folgenden Klassen im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung:
 - Klasse 9: „Bespielte Tonträger, bespielte Bildträger, bespielte Datenträger; Tonträger, Bildträger, Datenträger, insbesondere für den interaktiven Gebrauch“;

- Klasse 16: „Druckereierzeugnisse, Infobriefe, Bücher, Broschüren, Poster (Plakate), Aufkleber (Abziehbilder), Autoaufkleber; Musiknoten und Partituren“;

 - Klasse 25: „Bekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Hüte und Baseballkappen“;

 - Klasse 41: „Unterhaltung durch eine Musikgruppe, insbesondere Fernsehprogramme, Radioprogramme und elektronische Veröffentlichungen; Liefern von Informationen über Musik, Konzerte und Künstler, sowie Unterhaltungsdienstleistungen, jeweils sowohl über das Internet, als auch über andere Kommunikationsnetzwerke; Organisation von Konzerten und Ähnlichem“.
- 4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 22/2000 vom 20. März 2000 veröffentlicht.
- 5 Am 20. Juni 2000 legte die Klägerin Widerspruch gegen die Markenmeldung für alle von dieser erfassten Waren und Dienstleistungen ein und berief sich dabei auf ihre ältere deutsche Wortmarke Nr. 39 743 603, West, und auf ihre ältere internationale Wortmarke Nr. 700 312, West. Hinsichtlich der deutschen Marke bezog sich der Widerspruch auf folgende Waren und Dienstleistungen:
- „fotografische, Film- und optische Apparate und Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetauf-

zeichnungsträger, Schallplatten; geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ der Klasse 9;

- „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in dieser Klasse enthalten); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke“ der Klasse 16;

- „Bekleidungsstücke (einschließlich Sportbekleidung), Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Halstücher, Krawatten, Strümpfe, Hosenträger“ der Klasse 25;

- „Erziehung und Unterhaltung, insbesondere Veranstaltung von Festen, Partys und Musikdarbietungen“ der Klasse 41.

6 Am 1. Februar 2001 trat die andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer, die Bluenet Ltd, als Rechtsnachfolgerin der BMG Music in das Markenanzahlungsverfahren ein.

7 Mit Entscheidung vom 25. Januar 2002 lehnte die Widerspruchsabteilung des HABM es zum einen ab, die ältere internationale Marke zu berücksichtigen, weil die Widersprechende nicht die entsprechenden Nachweise erbracht habe, und wies zum

anderen die Markenmeldung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41 mit der Begründung zurück, dass sowohl die einander gegenüberstehenden Zeichen als auch die fraglichen Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich seien.

- 8 Am 15. März 2002 legte die andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
- 9 Die Zweite Beschwerdekammer des HABM hob mit Entscheidung vom 17. November 2003 (Sache R 238/2002-2, im Folgenden: angefochtene Entscheidung) die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies den Widerspruch zurück.
- 10 Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen teils identisch, teils ähnlich seien (Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung). Die einander gegenüberstehenden Zeichen wiesen dagegen klanglich und bildlich wenig Ähnlichkeit auf und ähnelten sich nur begrifflich in gewisser Weise (Randnrn. 19, 20 und 21 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer gelangte daher im Rahmen ihrer Gesamtwürdigung der beiden Marken zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen der angemeldeten Marke und der älteren deutschen Marke hinreichend bedeutsam seien, damit die beiden Marken nebeneinander auf dem Markt bestehen könnten. Deshalb war sie der Auffassung, dass für das Publikum in dem Gebiet, in dem die ältere Marke Schutz genieße, keine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen den beiden Marken bestehe (Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung).

Verfahren und Anträge der Parteien

- 11 Die andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer hat innerhalb der gesetzten Frist keinen Schriftsatz beim Gericht eingereicht. Nachdem sie zunächst mit Schreiben vom 24. Juni 2004 angegeben hatte, an der mündlichen Verhandlung

teilnehmen zu wollen, hat sie dann am 12. Januar 2005 dem Gericht mitgeteilt, dass sie dies nicht mehr beabsichtige. Es ist festzustellen, dass sie sich nicht im Sinne des Artikels 134 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts am Verfahren vor dem Gericht beteiligt hat, da sie insbesondere weder eigenständige Anträge gestellt noch angegeben hat, dass sie die Anträge einer der Parteien unterstütze. Sie ist somit keine Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht.

12 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung wegen Unvereinbarkeit mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 aufzuheben;
- das Bestehen von Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke Westlife und der deutschen Marke West festzustellen;
- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

13 Das HABM beantragt förmlich unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass es zur Stellung entsprechender Anträge verpflichtet sei,

- die Klage abzuweisen;
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Begründetheit

Vorbringen der Parteien

- 14 Die Klägerin macht einen einzigen Klagegrund geltend, der auf die Gefahr der Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt wird. Ihrer Ansicht nach hat die Beschwerdekammer insoweit einen Fehler begangen, als sie unter den gegebenen Umständen eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke Westlife und der in Deutschland eingetragenen Marke West verneint habe.
- 15 Das HABM unterstützt im Wesentlichen das Vorbringen der Klägerin. In seiner Klagebeantwortung beantragt es jedoch förmlich Klageabweisung, weil es meint, nach der Rechtsprechung dazu verpflichtet zu sein. Es beruft sich insoweit auf die Urteile vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-110/01 (Vedial/HABM — France Distribution [HUBERT], Slg. 2002, II-5275, Randnrn. 16 ff.) und vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01 (Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, II-43, Randnrn. 14 ff.).

Würdigung durch das Gericht

Zur Qualifizierung der Anträge des HABM

- 16 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das HABM in einem Verfahren über eine Klage gegen eine in einem Widerspruchsverfahren ergangene Entscheidung einer

seiner Beschwerdekammern nicht befugt ist, mit seiner Haltung vor dem Gericht die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern, wie sie sich aus den Anträgen und dem Vorbringen des Anmeldenden und des Widersprechenden ergeben (Urteil vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache C-106/03 P, Vedial/HABM, Slg. 2004, I-9573, Randnrn. 26 bis 38, mit dem auf ein Rechtsmittel das Urteil HUBERT, oben, Randnr. 15, bestätigt wurde).

- 17 Aus dieser Rechtsprechung folgt jedoch nicht, dass das HABM entgegen seinen Ausführungen in seiner Klagebeantwortung die Abweisung einer Klage beantragen muss, die gegen eine Entscheidung einer seiner Beschwerdekammern erhoben worden ist. Wie nämlich das Gericht in seinem Urteil vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-107/02 (GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], Slg. 2004, II-1845) entschieden hat, verfügt das HABM zwar nicht über die Befugnis zur Erhebung einer Klage gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer, doch es kann umgekehrt nicht verpflichtet sein, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Randnr. 34 des Urteils).
- 18 Das HABM kann also, ohne die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern, beantragen, den Anträgen einer anderen Partei seiner Wahl stattzugeben, und Argumente für die von dieser Partei geltend gemachten Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen. Dagegen kann es keine eigenständigen Aufhebungsanträge stellen oder von den anderen Parteien nicht vorgebrachte Aufhebungsgründe geltend machen (vgl. in diesem Sinne Urteil HUBERT, oben, Randr. 15, Randnr. 34).
- 19 Hier hat das HABM sowohl in seiner Klagebeantwortung als auch in der mündlichen Verhandlung klar seinen Willen zum Ausdruck gebracht, die Anträge und Angriffsmittel der Klägerin zu unterstützen. Es hat ausdrücklich darauf

hingewiesen, dass es nur deshalb förmlich Klageabweisung beantrage, weil es sich im Licht der Rechtsprechung des Gerichts dazu gezwungen sehe. Da diese Beurteilung aus den in den vorstehenden Randnummern genannten Gründen der Rechtslage nicht entspricht, sind die Anträge des HABM dahin umzudeuten, dass es in der Sache beantragt hat, den Anträgen der Klägerin stattzugeben. Nach dieser Umdeutung besteht keine Inkohärenz zwischen den Anträgen und dem Vorbringen in der Klagebeantwortung.

Zur Begründetheit

- 20 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, „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“.
- 21 Nach ständiger Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr in Bezug auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen umfassend, aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 29 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).

- 22 Was die Bestimmung der hier maßgeblichen Verkehrskreise anbelangt, sind sich die Klägerin und das HABM einig, dass sie sich zumindest aus den deutschen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen. Aus dem Text der angefochtenen Entscheidung ist ersichtlich, dass auch die Beschwerdekammer von dieser Definition ausgegangen ist.
- 23 Sodann ist die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die von den fraglichen Marken erfassten Waren teils identisch und teils ähnlich seien, von den vor dem Gericht vertretenen Parteien nicht bestritten worden.
- 24 Dagegen wenden sich die Klägerin und das HABM gegen die in der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung zum Fehlen einer für eine Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit zwischen den beiden fraglichen Zeichen. Ihrer Ansicht nach sind sich die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich genug, um unter Berücksichtigung der Identität oder Ähnlichkeit aller erfasster Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für die maßgeblichen Verkehrskreise hervorzurufen.
- 25 In Anbetracht dessen ist zu prüfen, ob sich die angemeldete Marke Westlife und die ältere Marke West ähnlich genug sind, um für den deutschen Durchschnittsverbraucher die Gefahr einer Verwechslung in Bezug auf die Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen hervorzurufen, von deren Identität oder Ähnlichkeit auszugehen ist.
- 26 Insoweit ist nach der Rechtsprechung bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Marken hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 25).

- 27 Hier besteht das Zeichen Westlife aus zwei zusammengesetzten Wörtern, nämlich dem Wort „west“, das Westen oder Okzident bedeutet, und dem Wort „life“, das Leben bedeutet. Somit ist das Wort „west“ einer von nur zwei Ausdrücken, aus denen die angemeldete Marke Westlife besteht, und der einzige Ausdruck, aus dem die ältere Marke West besteht.
- 28 Zu den begrifflichen Ähnlichkeiten ist festzustellen, dass beide Marken an den Begriff Okzident denken lassen, da sie beide den Bestandteil „west“ enthalten. Zum zweiten Bestandteil, der die angemeldete Marke bildet, hat die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt, dass der Ausdruck „life“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als englische Entsprechung des deutschen Wortes „Leben“ und damit als Ausdruck mit bestimmbarer Bedeutung und nicht als Phantasiebezeichnung verstanden werden könne.
- 29 Somit kann dieser Bestandteil in Verbindung mit dem anderen Ausdruck der Marke, „west“, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf einen Lebensstil verstanden werden.
- 30 Die Hinzufügung dieser Konnotation bezüglich des Lebensstils reicht nicht, um die beiden Marken begrifflich deutlich zu unterscheiden. Da die beiden Marken so wirken, dass sie bei West an westliche Waren oder Dienstleistungen und bei Westlife an einen westlichen Lebensstil denken lassen, haben sie beide ähnliche Konnotationen, so dass sie begrifflich eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen.
- 31 Hinsichtlich der klanglichen Ähnlichkeiten hat sich die Beschwerdekammer auf den oben, in Randnummer 28 erwähnten Umstand gestützt, dass der Ausdruck „life“ ein englisches Wort sei, das vom deutschen Durchschnittsverbraucher als solches

erkannt werden könne. So führt sie aus, wenn der zweite Bestandteil der angemeldeten Marke als englisches Wort erkannt werde, „kann es nicht als unwahrscheinlich ausgeschlossen werden“, dass die Marke insgesamt einschließlich des sowohl im Deutschen als auch im Englischen bestehenden Ausdrucks „west“ vom deutschen Durchschnittsverbraucher englisch ausgesprochen werde. Die Marke West werde dagegen deutsch ausgesprochen, d. h. wie das Wort „vest“ nach den englischen oder französischen Ausspracheregeln.

- 32 Es ist festzustellen, dass die Wendung „kann es nicht als unwahrscheinlich ausgeschlossen werden“ so wenig affirmativ ist, dass sie e contrario vielmehr impliziert, dass auch eine nicht zu vernachlässigende Möglichkeit besteht, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher den Bestandteil „west“ der angemeldeten Marke Westlife deutsch ausspricht, in welchem Fall es eine wirkliche klangliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken gäbe.
- 33 Auch wenn wahrscheinlich ein gewisser Teil der die maßgeblichen Verkehrskreise bildenden Verbraucher den Bestandteil „west“ der angemeldeten Marke Westlife englisch aussprechen wird, werden ihn andere Verbraucher doch deutsch aussprechen. Unter diesen Bedingungen besteht trotz des Vorhandenseins des Bestandteils „life“ in der angemeldeten Marke Westlife ein gewisser Grad an klanglicher Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken.
- 34 Auf bildlicher Ebene ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken nicht zu leugnen, weil die ältere Marke West der erste Bestandteil der angemeldeten Marke Westlife ist. Da es sich außerdem um zwei Wortmarken handelt, werden die beiden Marken zum Zweck der Beurteilung ihrer bildlichen Ähnlichkeit in nicht stilisierter Form geschrieben. Daher könnte der Durchschnittsverbraucher, der sich normalerweise auf das unvollkommene Bild von den Marken, das er im Gedächtnis hat, verlassen muss (vgl. entsprechend Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben Randnr. 26, Randnr. 26), die fraglichen Marken bildlich miteinander verwechseln.

- 35 Folglich sind sich die einander gegenüberstehenden Zeichen also bildlich ähnlich, ohne dass jedoch von einem sehr hohen Grad an bildlicher Ähnlichkeit zwischen ihnen die Rede sein kann.
- 36 Bei einer umfassenden Beurteilung der beiden fraglichen Zeichen ist darauf hinzuweisen, dass keiner der beiden Bestandteile „west“ und „life“ eindeutig als der dominierende Bestandteil der hier angemeldeten Marke erscheint. Es wäre insoweit gekünstelt, den Begriff „west“ deshalb als dominierend anzusehen, weil er der erste Bestandteil der angemeldeten Marke ist, aber es gibt auch keinen Grund, den Bestandteil „life“ als dominierend anzusehen. Denn der Ausdruck „west“ ist zwar sowohl ein deutsches als auch ein englisches Wort, während das Wort „life“ nur ein englisches, also aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise fremdsprachiges Wort ist, doch beschreibt der Ausdruck „west“ weder die fraglichen Waren und Dienstleistungen noch gar ihre Eigenschaften.
- 37 Es ist auch daran zu erinnern, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass im Rahmen einer ersten Prüfung dann, wenn eines von nur zwei Wörtern, aus denen eine Wortmarke besteht, bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, die fraglichen Marken, jeweils in ihrer Gesamtheit betrachtet, regelmäßig als ähnlich anzusehen sind (Urteil des Gerichts vom 25. November 2003 in der Rechtssache T-286/02, Oriental Kitchen/HABM — Mou Dybfrost [KIAP MOU], Slg. 2003, II-4953, Randnr. 39).
- 38 Hier ist einer der nur zwei Ausdrücke, aus denen die angemeldete Wortmarke besteht, in der Tat bildlich mit dem einzigen Ausdruck identisch, aus dem die ältere Wortmarke besteht. Klanglich besteht eine gewisse Ähnlichkeit, ohne dass jedoch, zumindest was die Gesamtheit der maßgeblichen Verkehrskreise anbelangt, der Ausdruck „west“ gleich ausgesprochen wird. Die beiden Ausdrücke, die die Marke Westlife bilden, haben im vorliegenden Fall eine Bedeutung für die maßgeblichen Verkehrskreise, aber sie beschreiben weder die fraglichen Waren oder Dienstleistungen noch deren Eigenschaften und enthalten damit keine besondere Konnotation im Hinblick auf diese.

- 39 Zwar kann somit dem oben, in Randnummer 37 dargestellten Ansatz im vorliegenden Fall nicht unmittelbar gefolgt werden, doch ist festzustellen, dass der einzige bildliche Unterschied zwischen den beiden fraglichen Wortmarken darin besteht, dass eine von ihnen einen zusätzlichen Bestandteil enthält, der dem ersten hinzugefügt ist. Außerdem sind sich die beiden Marken, wie oben festgestellt, klanglich und insbesondere begrifflich in einem gewissen Maße ähnlich.
- 40 Deshalb deutet im vorliegenden Fall der Umstand, dass die Marke Westlife ausschließlich aus der älteren Marke West besteht, der ein anderes Wort, nämlich „life“, hinzugefügt ist, auf die Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken hin.
- 41 Allerdings ist das Vorbringen der Klägerin, dass das Zeichen Westlife von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abwandlung ihrer Marke West aufgefasst werden könne, zurückzuweisen, soweit es darauf gestützt wird, dass die Klägerin Inhaberin nicht nur der Marke West, sondern auch anderer Marken sei, die aus dem Wort „west“ bestünden, dem ein zusätzlicher Bestandteil hinzugefügt sei. Die Klägerin hat nämlich ihren Widerspruch bei der Widerspruchsabteilung nur auf die beiden älteren Wortmarken WEST — die eine deutsch, die andere international — gestützt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 5. März 2003 in der Rechtssache T-237/01, Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Slg. 2003, II-411, Randnrn. 61 und 62, auf Rechtsmittel bestätigt durch Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Oktober 2004 in der Rechtssache C-192/03 P, Alcon/HABM, Slg. 2004, I-8993).
- 42 Dagegen ist festzustellen, dass das Bestehen der älteren Marke West bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gedankliche Verbindung zwischen diesem Ausdruck und den vom Markeninhaber vertriebenen Waren geschaffen haben kann, so dass für jede neue Marke, die aus diesem Ausdruck in Verbindung mit einem anderen Ausdruck besteht, die Gefahr besteht, dass sie als Variante der älteren Marke wahrgenommen wird. Die maßgeblichen Verkehrskreise könnten daher denken, dass die unter der Marke Westlife vermarkteten Waren und

Dienstleistungen gleicher Herkunft sind wie die unter der Marke West vermarkteten Waren und Dienstleistungen oder dass es zumindest eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den jeweiligen Gesellschaften oder Unternehmen gibt, die die Waren und Dienstleistungen vermarkten (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 57).

- 43 Im Licht des Vorstehenden und in Anbetracht dessen, dass im vorliegenden Fall die fraglichen Waren und Dienstleistungen unstreitig identisch oder ähnlich sind, ist festzustellen, dass zwischen den beiden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 besteht.
- 44 Folglich ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Zum zweiten Antrag der Klägerin genügt die Feststellung, dass er in Wirklichkeit in dem auf eine Verletzung des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Aufhebungsantrag aufgeht.

Kosten

- 45 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM insofern unterlegen ist, als die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben wird, sind ihm trotz der Umdeutung seiner Anträge in Randnummer 19 dieses Urteils gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 17. November 2003 (Sache R 238/2002-2) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 4. Mai 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

J. Pirrung