

Rechtssache T-211/03

Faber Chimica Srl **gegen** **Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt** **(Marken, Muster und Modelle) (HABM)**

„Gemeinschaftsmarke — Anmeldung der Bildmarke Faber — Widerspruch des
Inhabers der nationalen Wort- und Bildmarken NABER —
Ablehnung der Eintragung“

Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 20. April 2005 II - 1300

Leitsätze des Urteils

- 1. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — Optische Ähnlichkeit zwischen einer komplexen Bildmarke und einer Wortmarke — Beurteilungskriterien*
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b)

2. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Komplexe Bildmarke Faber und Wortmarke NABER*

(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b)

1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen einer komplexen Bildmarke und einer älteren Wortmarke im Rahmen der Prüfung eines auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Widerspruchs des Inhabers der älteren Marke sind die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die die Letztgenannte möglicherweise annehmen kann, nicht maßgebend. Auf jeden Fall ist es nicht statthaft, die Beurteilung der Ähnlichkeit mit der älteren Wortmarke durch eine Beurteilung der Ähnlichkeit mit einem Bildelement zu ersetzen, das nicht unter den durch die ältere Eintragung verliehenen Schutz fällt.

Tatsächlich ist eine angemeldete komplexe Marke nicht deshalb bei der Eintragung zurückzuweisen, weil eine ältere Wortmarke in Zukunft in einer Weise schriftlich dargestellt werden kann, die sie mit dieser angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich werden lässt, sondern deshalb, weil diese komplexe Marke derzeit außer ihrem besonderen bildhaften Aspekt einen Wortbestandteil enthält, der mit dem, der die ältere Marke bildet, identisch oder ihm ähnlich ist, und weil im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr dieser Wortbestandteil nicht als

gegenüber dem anderen Bestandteil des Zeichens zweitrangig betrachtet werden kann.

(vgl. Randnrn. 37-38)

2. Für die gewerblichen Abnehmer in Spanien besteht keine Gefahr der Verwechslung des als Gemeinschaftsmarke für „chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ der Klasse 1 des Abkommens von Nizza angemeldeten Bildzeichens Faber mit der zuvor in Spanien für „chemische Erzeugnisse und Klebstoffe für Gewerbetreibende, Entfärbungsmittel; Kunstharze und synthetische Harze“ derselben Klasse des Abkommens eingetragenen Wortmarke NABER, weil zum einen der zusätzliche Schrift- oder Bildbestandteil der angemeldeten Marke ein Unterscheidungselement darstellen kann, das ausreicht, um eine optische Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise auszuschließen, und zum anderen eine gewisse phonetische Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nicht genügt,

um die durch den Anfangsbuchstaben herbeigeführte phonetische Unterschiedlichkeit zu neutralisieren, weil sich die durch die Konsonanten „F“ und „N“ erzeugten Laute deutlich voneinander unterscheiden, so dass, da es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um ein Fachpublikum mit im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher erhöhter Aufmerksamkeit handelt, dieser phonetische Unterschied der beiden Zeichen und vor allem der deutliche optische Unterschied, der sich aus dem bedeutenden bildhaften Aspekt eines von ihnen ergibt, genügen, um nach einer

umfassenden Beurteilung zu dem Schluss zu gelangen, dass die Zeichen, die die fraglichen Marken bilden, jeweils als Gesamtheit insbesondere unter Berücksichtigung ihrer unterscheidenden und dominierenden Elemente betrachtet, einander nicht ähnlich sind und folglich eine der für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 unerlässlichen Voraussetzungen nicht gegeben ist.

(vgl. Randnrn. 43, 48, 50-51)