

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

9. März 2005 \*

In der Rechtssache T-33/03

**Osotspa Co. Ltd** mit Sitz in Bangkok (Thailand), Prozessbevollmächtigter:  
Rechtsanwalt C. Gassauer-Fleissner, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)**  
**(HABM)**, vertreten durch A. von Mühlendahl, T. Eichenberg und G. Schneider als  
Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte des Verfahrens vor der Beschwerdekammer des HABM:

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

**Distribution & Marketing GmbH** mit Sitz in Salzburg (Österreich), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwalt C. Hauer, dann Rechtsanwälte V. von Bomhard, A. Renck und A. Pohlmann,

wegen einer Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 27. November 2002 (Sache R 296/2002-3) betreffend ein Widerspruchsverfahren zwischen der Osotspa Co. Ltd und der Distribution & Marketing GmbH

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal, der Richterin V. Tiili und des Richters V. Vadapalas,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der Klageschrift, eingegangen bei der Kanzlei des Gerichts am 4. Februar 2003,

aufgrund der Klagebeantwortung, eingegangen bei der Kanzlei des Gerichts am 28. Mai 2003,

aufgrund der Streithilfeschrift, eingegangen bei der Kanzlei des Gerichts am 27. Mai 2003,

auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 2004

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 10. September 1997 reichte die Distribution & Marketing GmbH (im Folgenden: Streithelferin) eine Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke 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 der geänderten Fassung ein.
- 2 Die Marke, deren Eintragung angemeldet wurde, ist das Wortzeichen Hai.
- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung.
- 4 Diese Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 58/1998 vom 3. August 1998 veröffentlicht.

5 Am 30. Oktober 1998 erhob die Osotspa Co. Ltd (im Folgenden: Klägerin) nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Anmeldung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 32, 33, 35 und 42; diese entsprechen folgender Beschreibung:

- Klasse 5: „Der Kräftigung und Stärkung dienende Erzeugnisse der Gesundheitspflege, nämlich Vitaminpräparate, Mineralpräparate, Tonika“;
  
- Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;
  
- Klasse 33: „Alkoholische Getränke“;
  
- Klasse 35: „Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke, sofern sie folgende Waren ausschließlich oder auch zum Gegenstand haben: der Kräftigung und Stärkung dienende Erzeugnisse der Gesundheitspflege, nämlich Vitaminpräparate, Mineralpräparate, Tonika, Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke; Verteilung zu Werbezwecken von der Kräftigung und Stärkung dienenden Erzeugnissen der Gesundheitspflege, nämlich Vitaminpräparaten, Mineralpräparaten und Tonika, von Bieren, Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken; Fruchtgetränken und Fruchtsäften, Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken sowie von alkoholischen Getränken“;
  
- Klasse 42: „Verpflegung von Gästen“.

- 6 Als Widerspruchsgrund wurde Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 angeführt. Der Widerspruch war auf das Bestehen einer am 10. Mai 1996 in Österreich eingetragenen nationalen Marke Nr. AM 537/96 und einer am 12. Mai 1998 eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 168427 gestützt; beide bezeichnen „alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ nach Klasse 32 des genannten Abkommens von Nizza. Diese beiden älteren Bildmarken (im Folgenden: ältere Marken) sehen wie folgt aus:



- 7 Die Widerspruchsabteilung wies den Widerspruch mit Bescheid vom 31. Januar 2002 wegen fehlender Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Marken zurück. Da von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken auszugehen sei, seien die vorliegenden Zeichen in bildlicher und klanglicher Hinsicht völlig verschieden und wiesen eine gänzlich unterschiedliche Struktur auf.
- 8 Am 2. April 2002 legte die Klägerin gemäß den Artikeln 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
- 9 Mit Entscheidung vom 27. November 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Dritte Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie war im Wesentlichen der Auffassung, dass es zwar eine teilweise Identität zwischen den von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Produkten gebe, dass jedoch unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marken und aufgrund der deutlich wahrnehmbaren klanglichen, bildlichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen keine erhebliche Verwechslungsgefahr für das Publikum in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und insbesondere in Österreich bestehe. Dieser Schluss sei umso mehr geboten, als vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen sei, der eine Marke so wahrnehme, wie sie

ihm begegne, und sie keiner umfangreichen Analyse oder gar einer Übersetzung in eine andere Sprache unterziehe.

### **Anträge der Beteiligten**

10 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass ihrem Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke Hai stattgegeben und die Eintragung dieser Marke zurückgewiesen wird;
- in eventu, die Sache an das HABM zurückzuverweisen;
- dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

11 Das HABM beantragt,

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

- 12 Die Streithelferin beantragt,
- die Klage insgesamt abzuweisen und die angefochtene Entscheidung zu bestätigen;
  - in eventu, die Sache zur Entscheidung an das HABM zurückzuverweisen;
  - der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

### **Entscheidungsgründe**

- 13 Die Klägerin beantragt im Wesentlichen, zum einen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen und zum anderen die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

*Zu dem Antrag auf Zurückweisung der Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke*

- 14 Mit dem zweiten Teil ihres ersten Antrags begehrt die Klägerin im Kern eine Anordnung des Gerichts an das HABM, die Eintragung der angemeldeten Marke zurückzuweisen.

- 15 Insoweit ist daran zu erinnern, dass das HABM nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters ergeben. Das Gericht kann somit dem HABM keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des vorliegenden Urteils zu ziehen (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33, vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], Slg. 2002, II-683, Randnr. 12, und vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 22). Der zweite Teil des ersten Antrags der Klägerin ist daher unzulässig.

### *Zu dem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung*

- 16 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund eine Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

### Vorbringen der Beteiligten

- 17 Die Klägerin widerspricht der Auffassung der Beschwerdekammer, dass keine relevante Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe.
- 18 Nach der Formel, dass ein geringerer Grad an Ähnlichkeit zwischen den mit den einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad an Ähnlichkeit zwischen diesen Marken kompensiert werden könne und umgekehrt, müsse zumindest im Hinblick auf die Waren der Klasse 32, die identisch seien, ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Marken

ausreichen, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Verwechslungsgefahr sei selbst ohne Identität der Waren und Dienstleistungen gegeben, da die einander gegenüberstehenden Marken jedenfalls überaus ähnlich seien.

- 19 Außerdem widerspricht die Klägerin der Auffassung der Beschwerdekammer, dass die älteren Marken SHARK eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hätten. Die älteren Marken bestünden in einer prägnanten Bezeichnung eines Tieres, die hinsichtlich der betroffenen Waren und Dienstleistungen ganz offensichtlich eine reine Phantasiebezeichnung sei.
- 20 Darüber hinaus bestehe Verwechslungsgefahr, sobald eine Ähnlichkeit in Bezug auf eines der drei Kriterien Bild, Klang und Bedeutung vorliege. Hervorzuheben sei, dass in der angefochtenen Entscheidung die begriffliche Ähnlichkeit der Marken festgestellt werde, diesem Faktor jedoch zu Unrecht weniger Gewicht beigemessen worden sei als den bildlichen oder klanglichen Elementen. Als Beispiel führt die Klägerin an, dass die Beschwerdekammer der klanglichen Ähnlichkeit größere Bedeutung beigemessen habe als dem Sinngehalt der angemeldeten Marke, indem sie ausführe, dass die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgingen, dass „Hai“ eine Verballhornung des englischen Wortes „high“ sei.
- 21 Zwischen den einander im vorliegenden Fall gegenüberstehenden Zeichen bestehe somit Verwechslungsgefahr, da sie nur einen einzigen eindeutigen und sofort verständlichen Begriffsinhalt hätten. Der Durchschnittsverbraucher erkenne den Begriffsinhalt der einander gegenüberstehenden Marken sofort und stelle zwischen diesen Inhalten und damit auch zwischen den beiden Zeichen ebenfalls sofort eine gedankliche Verbindung her.
- 22 Im Übrigen werde diese begriffliche Identität entgegen den Ausführungen der Beschwerdekammer durch die Verwendung zweier verschiedener Sprachen nicht neutralisiert. Insoweit macht die Klägerin unter Bezugnahme auf zwei Entscheidungen des Österreichischen Patentamtes geltend, dass die Beschwerdekammer die

Marktlage in Österreich nicht richtig beurteilt habe, wo die Kenntnis der englischen Sprache vorausgesetzt werden könne. Daher verstehe das von den betroffenen Waren und Dienstleistungen angesprochene Publikum die Bedeutung des Wortes „shark“, was die Beschwerdekammer auch eingeräumt habe.

- 23 Hinzu komme, dass der Sinngehalt der älteren Marken durch ihre grafische Gestaltung in Form eines Haifisches vervollständigt werde, die ihre Bedeutung noch leichter zugänglich und offensichtlicher mache. Das Wort „shark“, geschrieben in der stilisierten Form eines Haifisches, begünstige die Annäherung und die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken. Dies habe zur Folge, dass das sich aus den verschiedenen Sprachen ergebende divergierende Element sehr stark reduziert werde.
- 24 Zur Auffassung der Beschwerdekammer, dass Markenübersetzungen nur dann relevant seien, wenn sie geläufig seien und wenn die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgingen, dass die übersetzte Marke aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stamme, führt die Klägerin aus, es genüge, dass die Gefahr bestehe, dass die Verbraucher eine solche Annäherung vornähmen.
- 25 Selbst die „absolute Überkreuzverwechslung“, also die Verwechslungsgefahr zwischen einer nur bildlichen Darstellung eines Begriffs und einer reinen Wortmarke, sei anerkannt. Im vorliegenden Fall sei erst recht auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu schließen, da die älteren Marken nicht nur aus dem Bildelement mit der Darstellung eines Haifisches bestünden.
- 26 Schließlich stellt die Klägerin fest, dass die Verwechslungsgefahr in einem erheblichen Teil der Europäischen Union gegeben sei. Das Wort „Hai“ sei nicht

nur im Deutschen und im Finnischen bekannt, sondern auch im Schwedischen, im Dänischen und im Niederländischen, das auch in Belgien gesprochen werde. Dieses Wort werde auch in einigen Grenzregionen Italiens und Frankreichs verstanden. In den nordeuropäischen Regionen beherrsche man das Deutsche und das Englische ebenfalls.

- 27 Das HABM trägt vor, dass die Beschwerdekammer die sich aus der Rechtsprechung ergebenden Grundsätze über die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der angefochtenen Entscheidung fehlerfrei angewandt und auf der Grundlage des Vorbringens der Beteiligten zu Recht entschieden habe, dass keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe.
- 28 Unter Zugrundelegung einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marken und unter Berücksichtigung der überaus deutlichen Unterschiede, die die Zeichen bildlich und klanglich aufwiesen, schließt sich das HABM der Auffassung der Beschwerdekammer an, dass die Ähnlichkeit der Zeichen in der Bedeutung trotz der Teilidentität der Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst würden, im vorliegenden Fall nicht als ausreichend anzusehen sei, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu begründen.
- 29 Die Streithelferin hält die Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend.
- 30 Die klanglichen Unterschiede zwischen den Wörtern „Hai“ und „shark“ sowie die grafische Darstellung der Bildmarke SHARK führten dazu, dass die in Rede stehenden Zeichen einen unterschiedlichen Eindruck hervorriefen und schlossen jede Ähnlichkeit zwischen ihnen aus.

- 31 Das Argument der Klägerin, dass der Durchschnittsverbraucher den Sinn der fraglichen Marken sofort erkenne und eine Verbindung zwischen ihnen herstelle, sei unrealistisch. Die Annahme der Klägerin stelle eine Überforderung des Verbrauchers dar und entspreche nicht der praktischen Erfahrung. Auch wenn einzuräumen sei, dass der Verbraucher mehr auf die Ähnlichkeiten als auf die Unterschiede abstelle, die die Zeichen aufwiesen, so würden die Verbraucher doch im vorliegenden Fall keine Gemeinsamkeit feststellen, und zwar weder im Bild noch im Wort. Das Wort „Hai“ finde sich nämlich nicht in den älteren Marken, und umgekehrt fänden sich die Abbildung eines stilisierten Haifisches und das Wort „shark“ nicht in dem von der Streithelferin angemeldeten Zeichen. Da es keine ähnlichen Elemente gebe, könne somit keine Verwechslungsgefahr bestehen.
- 32 Zur Verwendung zweier Sprachen macht die Streithelferin geltend, auch wenn die Rechtsprechung davon ausgehe, dass der Grundwortschatz der englischen Sprache vom österreichischen Verbraucher verstanden und in seine deutsche Entsprechung übersetzt werde, könne das Wort „shark“ nicht als ein dem englischen Grundwortschatz entnommenes Wort klassifiziert werden. Außerdem verfange die Argumentation der Klägerin, dass das Wort „shark“ durch den berühmten Film „Der weiße Hai“ Bekanntheit erlangt habe, nicht; der Film sei in Österreich nur unter seinem deutschen Titel bekannt, und im Übrigen enthalte der englische Originaltitel des Films nicht einmal das Wort „shark“. Außerdem sei „shark“ ein Wort der amerikanischen und nicht der englischen Sprache.
- 33 Ferner nähmen, entgegen dem Vorbringen der Klägerin, die angesprochenen Verbraucher das Wort „Hai“ als die deutsche oder niederländische Bezeichnung des Raubfisches wahr, aber auch als Verballhornung des englischen Wortes „high“ im Sinne von hoch, vornehm, gut, edel usw. Aus klanglicher Sicht gebe das Wort „Hai“ dem Zeichen somit eine auf dieser Verballhornung beruhende Doppeldeutigkeit, was auch das Ziel der falschen Schreibweise des Ausdruckes „high“ sei. Auch wenn im Übrigen die wesentliche Bedeutung der Marke Hai nur der ursprünglichen Bedeutung des Wortes „Hai“ entsprechen sollte, bestehe offensichtlich keine Ähnlichkeit zwischen den Marken SHARK und Hai, weil die Verbraucher diesen beiden Wörtern nicht mühelos denselben Bedeutungsinhalt zuordnen würden. Es

sei unrealistisch, zu glauben, dass die Verbraucher das deutsche oder das niederländische Wort „Hai“ ohne weitere gedankliche Assoziation mit dem amerikanischen Wort „shark“ übersetzten. Daher bestehe auch unter diesem Blickwinkel keine Verwechslungsgefahr.

- 34 Schließlich stellt die Streithelferin fest, dass auch die Anerkennung der Möglichkeit einer absoluten Überkreuzverwechslung im vorliegenden Fall nicht weiterhelfe, da die Verbraucher bei einer Wortbildmarke in erster Linie den Wortbestandteil „shark“ und nicht das Bildelement aufnahmen.

#### Würdigung durch das Gericht

- 35 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete 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. Unter älteren Marken sind nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii der Verordnung Nr. 40/94 Gemeinschaftsmarken und in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.
- 36 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

- 37 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nach der Wahrnehmung der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen durch das maßgebliche Publikum und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, umfassend 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. 31 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 38 Im vorliegenden Fall bestehen für die älteren Marken eine nationale Eintragung in Österreich und eine gemeinschaftliche Eintragung. Daher ist das für die Prüfung der Verwechslungsgefahr relevante Gebiet die gesamte Europäische Union, insbesondere Österreich. Da es sich bei den betroffenen Waren um Waren des täglichen Bedarfs handelt, ist das angesprochene Publikum der Durchschnittsverbraucher, bei dem es sich um einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher handelt. Es steht fest, dass sich die betroffenen Waren — Energiegetränke — vor allem an ein junges Publikum richten.
- 39 Auch wenn Artikel 8 der Verordnung Nr. 40/94 keine mit Artikel 7 Absatz 2 — der eine Marke schon dann von der Eintragung ausschließt, wenn ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt — vergleichbare Bestimmung enthält, muss das Gleiche auch im vorliegenden Fall gelten. Die Eintragung ist somit auch dann ausgeschlossen, wenn das relative Eintragungshindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt (vgl. Urteil des Gerichts vom 3. März 2004 in der Rechtssache T-355/02, Mühlens/HABM — Zirh International [ZIRH], Slg. 2004, II-791, Randnr. 36).
- 40 Im Licht der vorstehenden Erwägungen sind erstens die betroffenen Waren und zweitens die einander gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.

## — Zum Vergleich der Waren

- 41 Nach der Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 23).
- 42 Die einander gegenüberstehenden Marken betreffen bestimmte Waren, die zu derselben Klasse, nämlich der Klasse 32, gehören und deren Beschreibung außerdem weitgehend identisch ist.
- 43 Die von der Markenmeldung erfassten Waren der Klasse 5 können auch Waren für die Zubereitung von Getränken, insbesondere Energiegetränken, sein. In Bezug auf die Waren der Klasse 33, zu denen alkoholische Getränke gehören, ist festzustellen, dass Energiegetränke heutzutage häufig mit alkoholischen Getränken vertrieben und konsumiert werden.
- 44 Außerdem sind alle betroffenen Waren der Klassen 5, 32 und 33 normalerweise Gegenstand des allgemeinen Vertriebs, der vom Lebensmittelbereich eines Kaufhauses bis zu Bars und Cafés reicht.
- 45 Was die von der Markenmeldung erfassten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 angeht, ist festzustellen, dass sie eine geringere Nähe zu den von den älteren Marken erfassten Waren aufweisen. Die Tatsache, dass die alkoholischen und alkoholfreien Getränke auf Messen angeboten und häufig in Restaurants konsumiert werden, reicht nicht aus, um eine Verbindung zwischen diesen Waren und den Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 herzustellen.

46 Daraus ist zu schließen, dass die Waren der Klasse 32 identisch sind. Die von der Markenmeldung erfassten Waren der Klassen 5 und 33 sind derart mit den von den älteren Marken erfassten Waren der Klasse 32 verbunden, dass sie als ähnlich angesehen werden müssen. Dagegen können die von der Markenmeldung erfassten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 und die von den älteren Marken erfassten Waren nicht als ähnlich eingestuft werden.

— Zum Vergleich der Zeichen

47 Wie sich aus ständiger Rechtsprechung ergibt, ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betroffenen Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).

48 Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob der Grad der zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehenden bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit hoch genug ist, um annehmen zu können, dass Verwechslungsgefahr zwischen ihnen besteht.

49 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die beiden Zeichen Hai und SHARK leicht aufgrund ihrer bildlichen Darstellung zu unterscheiden sind, da nur die Marke SHARK in Bildform erscheint. Hierbei ist zu beachten, dass die Darstellung der Buchstaben der Marke SHARK die Form eines Haifisches wiedergeben, während das Zeichen Hai ausschließlich aus dem Wort „Hai“ besteht. Auch in ihrer Erscheinung als Wörter sind die einander gegenüberstehenden Zeichen („Hai“ und „shark“) als unähnlich anzusehen, obwohl sie beide eine Kombination der Buchstaben „h“ und „a“ enthalten. Daher sind die beiden Zeichen bildlich nicht ähnlich.

- 50 In klanglicher Hinsicht weisen die einander gegenüberstehenden Zeichen eindeutig keine Ähnlichkeit auf.
- 51 In begrifflicher Hinsicht steht fest, dass das englische Wort „shark“ im Deutschen und im Finnischen mit dem Wort „Hai“, im Niederländischen mit dem Wort „haai“ und im Dänischen und im Schwedischen mit dem Wort „haj“ übersetzt wird. Somit ist wahrscheinlich, dass Personen, die diese Sprachen sprechen, sowohl das Wort „shark“ als auch das Wort „Hai“ in der Bedeutung „Haifisch“ verstehen. Dies gilt insbesondere für das angesprochene Publikum, da es sich um junge Leute handelt, die im Allgemeinen eine ausreichende Kenntnis der englischen Sprache haben, um die Bedeutung des Wortes „shark“ zu verstehen. Es gilt auch für die Personen, die das englische Wort „shark“ nicht unmittelbar identifizieren, seine Bedeutung jedoch verstehen, wenn sie das Bild des Haifisches sehen. Der Sinngehalt der älteren Marken wird nämlich durch ihre bildliche Darstellung der Form eines Haifisches vervollständigt, der ihre Bedeutung noch zugänglicher und offensichtlicher macht. Daher ist festzustellen, dass eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Zeichen besteht, die jedoch eine vorherige Übersetzung voraussetzt.
- 52 Im Übrigen zeigt sich, dass die angemeldete Marke ein Wortspiel, eine Verballhornung des englischen Wortes „high“, wiedergeben kann. Diese Bedeutung ist aber nicht offensichtlich und reicht nicht aus, um die begriffliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu neutralisieren.
- 53 Somit besteht keinerlei bildliche oder klangliche Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen, jedoch eine gewisse Ähnlichkeit in der Bedeutung, die eine vorherige Übersetzung voraussetzt.
- 54 Daher ist umfassend zu beurteilen, ob diese Ähnlichkeit in der Bedeutung im vorliegenden Fall ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

## — Zur umfassenden Beurteilung der einander gegenüberstehenden Zeichen

- 55 Nach der Rechtsprechung reicht unter Umständen, in denen die ältere Marke keine besondere Verkehrsgeltung hat und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 25).
- 56 Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist. Daher kann bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergibt, dass bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann nicht ausgeschlossen werden, wenn der älteren Marke entweder von Haus aus oder aufgrund ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. in diesem Sinne Urteil SABEL, Randnr. 24). Solche Marken genießen daher einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Urteil Canon, Randnr. 18, und Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 20).
- 57 Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, ist umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. Urteile vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 49, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 22).
- 58 Bei dieser Prüfung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der

geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden (Urteile Windsurfing Chiemsee, Randnr. 51, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 23).

- 59 Die Klägerin hat sich im vorliegenden Fall nicht auf die Bekanntheit ihrer Marken auf dem Markt, sondern nur auf deren von Haus aus erhöhte Kennzeichnungskraft berufen. Ob die älteren Marken beschreibende Elemente enthalten, muss daher gemeinsam mit ihren übrigen von Haus aus gegebenen Eigenschaften bei der Prüfung ihrer Kennzeichnungskraft berücksichtigt werden.
- 60 Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die älteren Marken SHARK kein beschreibendes Element enthalten. Es handelt sich um Marken mit einer besonderen bildlichen Darstellung, deren Buchstaben so stilisiert sind, dass das Zeichen insgesamt als Form eines Haifisches erscheint, wobei das „s“ den Kopf, das „a“ die Rückenflosse und das „k“ die Schwanzflosse des Tieres darstellen. Das ausgewählte Tier und die Ware, die Gegenstand der älteren Marken ist, sind nicht unwichtig: Es handelt sich um einen Haifisch zur Bezeichnung von Energiegetränken. Bei diesen Marken kann davon ausgegangen werden, dass sie insgesamt auffallen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Derartige Marken prägt sich das maßgebliche Publikum auch leichter ein.
- 61 Folglich verleihen die von Haus aus gegebenen Eigenschaften der älteren Marken ihnen — im Gegensatz zu dem Vorbringen des HABM und der Streithelferin — eher erhöhte Kennzeichnungskraft.
- 62 Nachdem festgestellt worden ist, dass es sich um teilweise identische Waren und um ältere Marken, die von Haus aus Kennzeichnungskraft haben, handelt, ist somit zu prüfen, ob im vorliegenden Fall allein die Ähnlichkeit in der Bedeutung, die eine vorherige Übersetzung voraussetzt, ausreicht, um auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr zu schließen.

- 63 Hierbei ist zu beachten, dass die betroffenen Waren Energiegetränke sind, die sich an ein junges, im Allgemeinen mit Markenartikeln vertrautes Publikum richten. Wie die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt hat, sind diese Waren normalerweise Gegenstand des allgemeinen Vertriebs, z. B. in Supermärkten, wo das Publikum sie vor allem „nach Sicht“ kauft. Auch die Bedeutung mündlicher Bestellungen in Restaurants, Cafés und Bars ist nicht zu vernachlässigen.
- 64 Nach alledem sind die bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken so erheblich, dass sie deren Ähnlichkeit in der Bedeutung, die eine vorherige Übersetzung voraussetzt, weitgehend neutralisieren. Der Grad der Ähnlichkeit in der Bedeutung zwischen zwei Marken ist nämlich dann von geringerer Bedeutung, wenn das angesprochene Publikum beim Kauf dazu veranlasst ist, den Namen der Marke zu sehen und auszusprechen.
- 65 Daher ist festzustellen, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken nicht hoch genug ist, um annehmen zu können, dass das Publikum glauben könnte, die fraglichen Waren stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.
- 66 Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen wird diese Beurteilung nicht durch die Tatsache widerlegt, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen mit den durch die älteren Marken gekennzeichneten Waren teilweise identisch sind.
- 67 Folglich ist die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und den älteren Marken besteht.

- 68 Was die von den Beteiligten angeführten nationalen Entscheidungen angeht, ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung die in den Mitgliedstaaten bereits vorliegenden Eintragungen nur Umstände darstellen, die für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke lediglich berücksichtigt werden können, ohne entscheidend zu sein (Urteile des Gerichts vom 16. Februar 2000 in der Rechtssache T-122/99, Procter & Gamble/HABM [Form einer Seife], Slg. 2000, II-265, Randnr. 61, vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-24/00, Sunrider/HABM [VITALITE], Slg. 2001, II-449, Randnr. 33, und vom 19. September 2001 in der Rechtssache T-337/99, Henkel/HABM [runde rot-weiße Tablette], Slg. 2001, II-2597, Randnr. 58).
- 69 Hinsichtlich der Praxis des HABM ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die von den Beschwerdekammern gemäß der Verordnung Nr. 40/94 zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Frage, ob ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, ist daher ausschließlich auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beantworten und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis der Beschwerdekammern (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 66, vom 20. November 2002 in den Rechtssachen T-79/01 und T-86/01, Bosch/HABM [Kit Pro und Kit Super Pro], Slg. 2002, II-4881, Randnr. 32, und vom 30. April 2003 in den Rechtssachen T-324/01 und T-110/02, Axions und Belce/HABM [Form einer braunen Zigarre und Form eines Goldbarrens], Slg. 2003, II-1897, Randnr. 51).
- 70 Daher ist der einzige Klagegrund der Klägerin zurückzuweisen, und die Klage ist insgesamt abzuweisen.

### **Kosten**

- 71 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend den Anträgen des HABM und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage wird abgewiesen.**
2. **Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. März 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

H. Legal