

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

15. Juni 2005*

In der Rechtssache T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas mit Sitz in Vietri sul Mare (Italien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt F. Sciaudone,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Italienisch.

andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Limiñana y Botella SL mit Sitz in Monforte del Cid (Spanien),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Oktober 2003 (Sache R 933/2002-2) bezüglich eines Widerspruchsverfahrens zwischen der Limiñana y Botella SL und der Shaker di L. Laudato & C. Sas

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer),

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Jaeger, des Richters J. Azizi und der Richterin E. Cremona,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzler,

aufgrund der am 7. Januar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 24. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageerwiderung,

auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 20. Oktober 1999 reichte die Klägerin 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.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



- 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; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;

 - Klasse 33: „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.
- 4 Das HABM forderte die Klägerin mit Schreiben vom 23. November 1999 auf, ihre Anmeldung zu beschränken, da es die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung Nr. 40/94 für teilweise nicht eintragungsfähig hielt.
- 5 Im einzelnen verlangte das HABM die Rücknahme der Anmeldung für zu den alkoholfreien Getränken der Klasse 32 gehörende Waren, da es der Meinung war, dass die Angabe „limoncello della costiera amalfitana“, wenn sie sowohl für die Kennzeichnung von Waren dieser Klasse als auch für Waren der Klasse 33, in der alkoholische Getränke zusammengefasst seien, benutzt würde, den Verbraucher irreführen könnte, indem sie bei ihm den Eindruck erwecke, dass die so bezeichnete

Flasche den bekannten Likör „limoncello“ enthalte, auch wenn dies nicht der Fall sei. Außerdem forderte das HABM die Klägerin auf, die Liste der Waren der Klasse 33 auf den „von der amalfitanischen Küste stammenden Zitronenlikör“ zu beschränken, da die Marke irreführend sei, wenn der fragliche Likör eine andere Herkunft habe, denn Sorrent und das angrenzende Gebiet genießen einen mit der spezifischen Ware verbundenen Ruf, so dass deren Herkunft für die Wahl des Verbrauchers maßgeblich sei.

- 6 Auf dieses Vorgehen des HABM hin begrenzte die Klägerin ihre Anmeldung für Waren der Klasse 33 auf von der amalfitanischen Küste stammenden Zitronenlikör.
- 7 Die Gemeinschaftsmarkenmeldung 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 Artikel 42 Absatz 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 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe 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:

„LIMONCHELO“

- 10 Mit Entscheidung vom 9. September 2002 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch statt und lehnte dementsprechend die Eintragung der angemeldeten Marke ab.
- 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 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe 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.
- 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.
- 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.

Anträge der Parteien

14 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und/oder dahin gehend abzuändern, dass der Widerspruch zurückgewiesen und die Anmeldung der Klägerin zur Eintragung zugelassen wird;

- dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

15 Der Beklagte beantragt:

- die Klage abzuweisen ;

- der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

16 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin erklärt, dass sie mit ihrem Antrag, „die angefochtene Entscheidung aufzuheben und/oder ... abzuändern“, in Wirklichkeit sowohl die Aufhebung als auch die Änderung der angefochtenen Entscheidung begehre.

Rechtliche Würdigung

- 17 Die Klägerin stützt ihr Klagebegehren auf drei Klagegründe. Sie ist der Ansicht, das HABM habe in der angefochtenen Entscheidung erstens gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, zweitens sein Ermessen missbraucht und drittens gegen die Pflicht zur Begründung seiner Entscheidungen verstoßen. Der Beklagte widerspricht diesen Klagegründen.

I — Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

A — Vorbringen der Parteien

1. Vorbringen der Klägerin

a) Allgemeines

- 18 Die Klägerin meint, dass entgegen der Auffassung des Beklagten keine hinreichenden Ähnlichkeiten zwischen der älteren Marke und ihrer Marke bestünden. Daher bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, so dass die Eintragung ihrer Marke nicht auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verweigert werden könne.

- 19 Zur Begründung macht die Klägerin geltend, dass es im vorliegenden Fall sowohl an der Kennzeichnungskraft der älteren Marke als auch an der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken fehle.

b) Kennzeichnungskraft der älteren Marke

- 20 Die Klägerin vertritt im Wesentlichen die Auffassung, dass die ältere Marke keine besondere Kennzeichnungskraft habe und die Ware, um die es im vorliegenden Fall gehe, einen besonderen Bekanntheitsgrad besitze. Das HABM habe jedoch keinen dieser Punkte berücksichtigt.
- 21 Sie stützt ihre Ansicht darauf, dass das Wort „limoncello“ im allgemeinen Sprachgebrauch in Spanien, Italien und der übrigen Welt den von der amalfitanischen Küste stammenden aus Zitronenschalen hergestellten Likör bezeichne und nicht ausschließlich das von der Widerspruchsführerin produzierte Getränk. Die Klägerin legt hierzu Auszüge aus Internetseiten vor und macht geltend, dass sowohl die Widerspruchsführerin in ihren Erklärungen vom 11. April 2003 als auch das HABM in seinem Schreiben vom 23. November 1999 diesen allgemeinen Gebrauch anerkannt hätten.
- 22 So sei der Begriff „limonchelo“, anders als aus den Erklärungen der Widerspruchsführerin vom 11. April 2003 hervorgehe, die bloße Übersetzung ins Spanische des Begriffes „limoncello“, der allgemein aus Zitronenschalen und Alkohol hergestellten Likör bezeichne. Die Klägerin verweist dazu auf das Ergebnis von Internetrecherchen auf der Grundlage des Wortes „limonchelo“ und darauf, dass es, wie die Widerspruchsführerin anerkannt habe, zahllose ähnliche Marken in Spanien gebe.

23 Die Klägerin macht abschließend geltend, dass die ältere Marke im vorliegenden Fall geringe Kennzeichnungskraft habe und die Gefahr einer Verwechslung mit ihr somit gering sei; das HABM sei daher verpflichtet, die Elemente, die die Identität oder Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken begründen könnten, äußerst streng zu bewerten.

c) Ähnlichkeit zwischen den Marken

24 Was den bildlichen Vergleich betrifft, ist die Klägerin im Wesentlichen der Ansicht, dass sich ihre Marke erheblich von der älteren Marke unterscheide. Sie führt insbesondere die Verwendung des Italienischen, die den Buchstaben „limonc“ folgenden Buchstaben, die verbalen Bestandteile „della costiera amalfitana“ und „shaker“, die grafische Darstellung, die zahlreichen typografischen Unterschiede und die verwendeten Farben an.

25 Was den klanglichen Vergleich angeht, macht die Klägerin hauptsächlich geltend, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht ausschließlich dem Begriff „limoncello“ Bedeutung beigemessen und die Begriffe „della costiera amalfitana“ als nicht dominierende und unwesentliche verbale Elemente angesehen habe und damit der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis zuwiderhandle, wonach bei der Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung durch die Verbraucher alle erheblichen Faktoren berücksichtigt werden müssten.

26 Ferner zeige der Vergleich der beiden Marken, dass die einzigen klanglichen Elemente, die beiden Zeichen gemeinsam seien, die ersten beiden Silben „li“ und „mon“ seien, während die darauf folgenden Silben „chelo“ und „cello“ sowie die Worte „della costiera amalfitana“ klanglich verschieden seien.

- 27 Was den Vergleich hinsichtlich der Bedeutung betrifft, ist die Klägerin zum einen der Ansicht, dass das HABM die besondere Bekanntheit des Gebietes, aus dem ihre Ware stamme, nämlich der amalfitanischen Küste, hätte würdigen müssen. Sie beruft sich hierfür auf das Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29) und macht geltend, das HABM habe in seinem Schreiben vom 23. November 1999 die Maßgeblichkeit der geografischen Herkunft der Ware für die Wahl des Verbrauchers unterstrichen.
- 28 Die Begriffe „limonchelo“ und „limoncello della costiera amalfitana“ riefen beim Durchschnittsverbraucher zweifellos unterschiedliche Bilder hervor. Die Wörter „della costiera amalfitana“ bezögen sich auf einen bestimmten, den spanischen Verbrauchern wohlbekannten geografischen Ort, so dass diese nicht annehmen könnten, dass diese Ware aus demselben Unternehmen und derselben geografischen Region stamme wie die unter der Marke LIMONCHELO hergestellte Ware. Die Wörter „della costiera amalfitana“ in Verbindung mit dem Begriff „limoncello“ bildeten daher ein logisches Ganzes, das sich von der älteren Marke stark unterscheidet.
- 29 Die Klägerin meint zum anderen, das HABM hätte die objektiven Umstände untersuchen müssen, unter denen die Marken einander auf dem Markt gegenüberstehen könnten (Urteil des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 57). Es sei ausgeschlossen, dass der spanische Verbraucher irreführt werde und glaube, dass die Ware mit der Marke LIMONCHELO, auf deren Etikett drei Zitronen und das Emblem der Distileria Toris abgebildet seien, und die Ware, die das Etikett „limoncello della costiera amalfitana“ trage, tatsächlich aus demselben Unternehmen stammten.
- 30 Unter Verweisung auf das 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. 54) macht die Klägerin geltend, dass die offensichtliche bildliche und klangliche Ähnlichkeit neutralisiert werden könne, wenn zumindest eine der beiden Marken in der Wahrnehmung des

maßgeblichen Publikums eine klare und bestimmte Bedeutung habe. Im vorliegenden Fall erkenne der spanische Durchschnittsverbraucher sofort, dass ihr Produkt ein italienischer Likör, und zwar der typische italienische Likör, zubereitet mit Zitronen von der amalfitanischen Küste und hergestellt in Italien, sei.

- 31 Aus all diesen Gründen ist die Klägerin daher der Ansicht, selbst wenn teilweise eine Ähnlichkeit zwischen den Begriffen bestehen sollte, aus denen sich die beiden Marken zusammensetzen, schlössen die geringe Kennzeichnungskraft des Begriffes „limoncello“ und seiner spanischen Übersetzung „limonchelo“ sowie die zahlreichen Unterschiede in Bezug auf Bild, Klang und Bedeutung zwischen den beiden Marken die Gefahr einer Verwechslung durch das maßgebliche Publikum aus. Die Entscheidung, die Eintragung der Marke der Klägerin abzulehnen, sei daher rechtswidrig.

2. Vorbringen des Beklagten

- 32 Der Beklagte widerspricht den von der Klägerin zur Stützung ihres Begehrens vorgetragenen Argumenten und macht geltend, dass die der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde liegende vergleichende Prüfung, die die Beschwerdekammer und die Widerspruchsabteilung durchgeführt hätten, zutreffend sei.
- 33 Die Beschwerdekammer habe zu Recht festgestellt, dass der Begriff „limoncello“ der dominierende Teil der angemeldeten Marke sei. Dieser Begriff sei der Bestandteil, der in der Wahrnehmung der spanischen Durchschnittsverbraucher, des Referenzpublikums im vorliegenden Fall, die Identität dieser Marke ausmache und diese charakterisiere. Der Beklagte weist insoweit auf die privilegierte zentrale Stellung und die überragende Größe des Begriffes „limoncello“ im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen der angemeldeten Marke hin.

- 34 Der Beklagte hält es daher für offensichtlich, dass der zur angemeldeten Marke gehörende Begriff „limoncello“ und der aus der älteren Marke stammende Begriff „limonchelo“ vom spanischen Durchschnittsverbraucher in bildlicher und klanglicher Hinsicht als fast identisch wahrgenommen würden. Beide Begriffe bestünden aus zehn Buchstaben, von denen neun übereinstimmten; der einzige Unterschied liege in den Buchstaben „l“ und „h“, die aufgrund ihrer Stellung in beiden Wörtern nur begrenzt unterscheidungskräftig seien. Außerdem bestehe aufgrund der fast vollkommenen Übereinstimmung der spanischen Aussprache der älteren Marke LIMONCHELO mit der richtigen Aussprache des italienischen Begriffes „limoncello“ eine starke klangliche Ähnlichkeit.
- 35 Er führt ferner aus, dass er sich der Bedeutung des Begriffes „limoncello“ im Italienischen voll bewusst sei, dass dieser Umstand im vorliegenden Fall jedoch nicht die originäre Kennzeichnungskraft dieses Begriffes in der Wahrnehmung des spanischen Publikums in Frage stelle. Derzeit gebe es keine sicheren Anhaltspunkte dafür, dass der spanische Durchschnittsverbraucher dem Wort „limoncello“ eine ganz bestimmte Bedeutung beimesse.
- 36 Der Beklagte bestreitet daher das Vorbringen der Klägerin, dass der Begriff „limonchelo“ der spanische Ausdruck für das italienische Wort „limoncello“ sei, das weltweit, so auch in Spanien, als Gattungsbegriff zur Bezeichnung einer bestimmten Sorte Likör anerkannt sei. Es gebe keine objektiven Anhaltspunkte, die die Thesen der Klägerin stützten. Außerdem sei das HABM gemäß Artikel 74 der Verordnung Nr. 40/94 nicht befugt, anstelle der Parteien Beweismittel zu suchen, die belegten, dass der Begriff „limoncello“ in seinen möglichen Schreibweisen (vgl. z. B. „limonchelo“) in der Wahrnehmung des spanischen Publikums ein Gattungsbegriff gewesen oder geworden sei. Der Beklagte führt hierzu aus, dass sich die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen, die aus Auszügen aus Internetseiten bestünden, keinesfalls auf das spanische Publikum bezögen und dass dem Schreiben vom 23. November 1999 tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte zugrunde lägen, die sich von denen unterschieden, die die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen Marken beträfen.

- 37 Im vorliegenden Fall sei die ältere Marke unter Berücksichtigung des Umstands, dass sie auf nationaler Ebene eingetragen sei, hinreichend kennzeichnungskräftig. Das HABM habe sich daher darauf zu beschränken, die ältere Marke als solche als gegenüber einer jüngeren Marke schutzwürdig anzusehen, die deren dominierenden und unterscheidungskräftigen Bestandteil aufgreife.
- 38 Der Beklagte weist ferner auf erhebliche Gemeinsamkeiten zwischen der vorliegenden Rechtssache und der Rechtssache T-6/01, in der das Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 (Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [Matratzen], Slg. 2002, II-4335) ergangen ist, hin.
- 39 Nach Ansicht des Beklagten hat das Gericht in dieser Rechtssache die Notwendigkeit unterstrichen, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf das maßgebliche Publikum und insbesondere auf die Wahrnehmung abzustellen, die der Referenzverbraucher ausgehend von seinen sprachlichen Grundkenntnissen von den einander gegenüberstehenden Marken haben werde. Daher könne ein Begriff, selbst wenn er eine eigene Bedeutung in einer Sprache habe, die jedoch nicht die Grundsprache des Referenzverbrauchers sei, und kein Anhaltspunkt dafür gegeben sei, dass dieser Verbraucher diesen Begriff in der betreffenden Bedeutung verstehe, zweifellos in Bezug auf die Kennzeichnungskraft als der dominierende Bestandteil der Marke erscheinen, zu der er gehöre.
- 40 Der Beklagte hält die angefochtene Entscheidung aufgrund der vorstehenden Ausführungen für begründet. Die Beschwerdekammer habe unter Zugrundlegung des Grundsatzes der Wechselwirkung zwischen Zeichen und Waren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu Recht die Auffassung vertreten, dass die zwischen den Marken festgestellten Ähnlichkeiten (die insbesondere in der fast vollständigen Übereinstimmung der Begriffe „limonchelo“ und „limoncello“ bestünden) wegen der Identität der betroffenen Waren (die von der Klägerin nicht bestritten wird) zu einer Verwechslungsgefahr auf dem spanischen Markt führen könnten. Die Beschwerdekammer habe somit zu Recht wegen des Bestehens von Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidung bestätigt, mit der dem Widerspruch stattgegeben worden sei.

B — *Würdigung durch das Gericht*

1. Vorbemerkungen

- 41 Gemäß 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 einer 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.
- 42 Gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 sind ältere Marken in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
- 43 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnr. 30 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 44 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend zu beurteilen, und zwar entsprechend der Wahrnehmung der betreffenden Zeichen und der betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch das maßgebliche Publikum sowie unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit (vgl. Urteil GIORGIO BEVERLY HILLS, zitiert in Randnr. 43, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).

- 45 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke eine in Spanien eingetragene und geschützte Wortmarke. Bei den in Rede stehenden Waren handelt es sich um Waren des täglichen Bedarfs. Das maßgebende Publikum, dessen Sicht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall zu berücksichtigen ist, sind daher die spanischen Durchschnittsverbraucher.
- 46 Nachdem das maßgebende Publikum definiert ist, sind zum einen die fraglichen Waren und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.

2. Vergleich der Waren

- 47 Was den Vergleich der in Rede stehenden Waren betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer festgestellt hat, dass die von der älteren Marke erfassten Waren die von der angemeldeten Marke erfassten Waren umfassten, ohne dass dies von den Parteien bestritten worden wäre. Daher ist festzustellen, dass diese Waren identisch sind.

3. Vergleich der Zeichen

a) Vorbemerkungen

- 48 Was den Vergleich der in Rede stehenden Marken betrifft, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die angemeldete Marke im vorliegenden Fall eine zusammengesetzte Marke ist, die aus Wort- und Bildelementen besteht, während die ältere Marke eine reine Wortmarke ist.

- 49 Was die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen betrifft, ergibt sich aus der Rechtsprechung ferner, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil BASS, zitiert in Randnr. 30, Randnr. 47 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 50 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. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, 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 (Urteil MATRATZEN, zitiert in Randnr. 38, Randnr. 33, das im Rechtsmittelverfahren durch Beschluss des Gerichtshofes vom 28. April 2004 in der Rechtssache C-3/03 P, Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I-3657, bestätigt wurde).
- 51 Das bedeutet nicht, dass nur ein Bestandteil der zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Das schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch diese im Gedächtnis des angesprochenen Publikums verbleibenden Gesamteindruck prägend sein können (Urteil MATRATZEN, Randnr. 34).
- 52 Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind insbesondere die originären Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit denjenigen der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteil MATRATZEN, zitiert in Randnr. 38, Randnr. 35).

- 53 Das bedeutet konkret, dass die Beschwerdekammer zu prüfen hatte, welcher Bestandteil der angemeldeten Marke aufgrund seiner bildlichen, klanglichen oder begrifflichen Eigenschaften allein schon geeignet ist, einen Eindruck dieser Marke zu vermitteln, den das angesprochene Publikum im Gedächtnis behält, so dass die übrigen Bestandteile der Marke insoweit zu vernachlässigen sind. Wie in den vorstehenden Randnummern 51 und 52 ausgeführt, kann diese Prüfung zu dem Ergebnis führen, dass mehrere Bestandteile dominierend sind.
- 54 Ist die angemeldete Marke jedoch eine zusammengesetzte Marke mit Bildcharakter, so müssen die Beurteilung des Gesamteindrucks dieser Marke und die Bestimmung eines eventuellen dominierenden Bestandteils dieser Marke auf der Grundlage einer bildlichen Prüfung geschehen. In einem solchen Fall ist daher nur dann, wenn ein eventueller dominierender Bestandteil nichtbildliche semantische Aspekte hat, gegebenenfalls ein Vergleich zwischen diesem Bestandteil und der älteren Marke vorzunehmen, bei dem auch die übrigen semantischen Aspekte zu berücksichtigen sind, wie z. B. klangliche Aspekte oder relevante abstrakte Konzepte.

b) Dominanter Bestandteil

i) Beschreibung der Bestandteile der angemeldeten Marke nach ihrem Erscheinungsbild

- 55 Bei den Bestandteilen der angemeldeten Marke handelt es sich um den Begriff „limoncello“ in großer weißer Schrift, die Wörter „della costiera amalfitana“ in kleinerer gelber Schrift, das Wort „shaker“, dessen Buchstabe „k“ ein Glas darstellt, in kleinerer blauer Schrift in einem weißen Feld und schließlich die Abbildung eines großen runden Tellers mit weißer Mitte und einem mit gelben Zitronen auf

dunklem Hintergrund und einem unterbrochenen türkisfarbenen und weißen Band verzierten Rand. Alle diese Bestandteile der Marke befinden sich auf einem dunkelblauen Hintergrund.

ii) Dominanz des mit Zitronen verzierten runden Tellers in der angemeldeten Marke

- 56 Zum Bildbestandteil der angemeldeten Marke, der einen mit Zitronen verzierten runden Teller darstellt, ist festzustellen, dass dieser neben der realistischen Darstellung eines Tellers durch Farbkontraste, seine Größe und realistische Abbildungen von Zitronen auf seinem Rand gekennzeichnet ist, wobei das Ganze dieser Darstellung einen ganz besonderen bildlichen Reiz verleiht.
- 57 Dieser mit Zitronen verzierte runde Teller besitzt aufgrund seiner originären Merkmale im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen der angemeldeten Marke und insbesondere im Verhältnis zum Begriff „limoncello“ eine hohe Kennzeichnungskraft. Er sticht daher im Verhältnis zu den anderen Bestandteilen der angemeldeten Marke hervor.
- 58 Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass sich die Abbildung des Tellers ungeachtet ihrer nicht ganz zentralen Position in den unteren zwei Dritteln der angemeldeten Marke befindet und diesen Teil im Wesentlichen ausfüllt, während der Begriff „limoncello“ nur einen Großteil des oberen Drittels der angemeldeten Marke einnimmt.
- 59 Die Darstellung des mit Zitronen verzierten runden Tellers ist daher als klar dominierender Bestandteil der angemeldeten Marke anzusehen.

iii) Gegenüberstellung der übrigen Bestandteile der angemeldeten Marke

— Begriff „limoncello“

- 60 Der Ansicht der Beschwerdekammer, die in Randnummer 20 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten hat, der Begriff „limoncello“ sei im Wesentlichen wegen der großen Schrift und der herausragenden Stellung der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke, und in Randnummer 21 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, dass die streitigen Marken bildlich und klanglich fast identisch seien, kann nicht gefolgt werden.
- 61 Was den Begriff „limoncello“ betrifft, erscheint dieser zwar in größerer Schrift als die übrigen Wortbestandteile der angemeldeten Marke, er hat jedoch eine deutlich schwächere bildliche Wirkung als der mit Zitronen verzierte runde Teller. Der Begriff „limoncello“ ist außerdem kleiner als der aus dem mit Zitronen verzierten runden Teller bestehende Bildbestandteil.
- 62 Allein aus diesen Gründen und ohne dass eine Prüfung der Eigenschaften dieses Begriffes in Bezug auf Klang oder Bedeutung erforderlich wäre, ist festzustellen, dass der Begriff „Limoncello“ nicht der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke ist.

— Die Wörter „della costiera amalfitana“

- 63 Zu den Wörtern „della costiera amalfitana“ ist vom Erscheinungsbild her festzustellen, dass dieser Bestandteil in kleinerer Schrift erscheint als der Begriff

„limoncello“ und die geografische Herkunft der fraglichen Ware bezeichnet. Diese Wörter sind außerdem im Verhältnis zu dem mit Zitronen verzierten runden Teller deutlich kleiner und in weniger kontrastierenden Farben gehalten. Das Gericht ist der Ansicht, dass dieser Begriff, ohne dass eine Prüfung seiner Eigenschaften in Bezug auf Klang und Bedeutung erforderlich wäre, insbesondere aufgrund seiner geringen Größe nicht als ein dominierender Bestandteil der angemeldeten Marke angesehen werden kann.

— Der Begriff „shaker“

- 64 Was den Begriff „shaker“ betrifft, ergibt die bildliche Prüfung trotz des weißen Hintergrunds und des Bildelements in Form eines Glases im Buchstaben „k“ dieses Begriffes, dass dieser und sein Bildelement im Verhältnis zu dem mit Zitronen verzierten runden Teller und dem Begriff „limoncello“, die in der fraglichen Marke enthalten sind, kleiner sind. Außerdem weist dieser Begriff nicht dieselben Farbkontraste auf wie die Darstellung des mit Zitronen verzierten runden Tellers. Das Gericht ist daher der Ansicht, dass dieser Begriff, ohne dass eine Prüfung seiner Eigenschaften in Bezug auf Klang und Bedeutung erforderlich wäre, nicht als ein dominierender Bestandteil der angemeldeten Marke angesehen werden kann.

c) Umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

- 65 Es ist festzustellen, dass die Abbildung eines mit Zitronen verzierten runden Tellers der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke ist und dass dieser nichts mit der älteren Marke gemeinsam hat, bei der es sich um eine reine Wortmarke handelt.
- 66 Daher besteht keine Gefahr einer Verwechslung der beiden Marken. Die Dominanz der Abbildung eines mit Zitronen verzierten runden Tellers im Verhältnis zu den

übrigen Bestandteilen der angemeldeten Marke schließt jede Gefahr einer Verwechslung aufgrund von Ähnlichkeiten der in den streitigen Marken enthaltenen Begriffe „limonchelo“ und „limoncello“ in Bezug auf Bild, Klang oder Bedeutung aus.

- 67 Bei einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner zu beachten, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (vgl. analog Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26). Da der Durchschnittsverbraucher von der Marke nur ein unvollkommenes Bild in Erinnerung behält, kommt dem dominierenden Bestandteil der fraglichen Marke stärkere Bedeutung zu (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 47). So hat der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marke, nämlich der mit Zitronen verzierte runde Teller, bei der umfassenden Beurteilung des Zeichens stärkere Bedeutung, weil der Verbraucher, der das Etikett eines hochprozentigen alkoholischen Getränks betrachtet, den hervorstechenden Bestandteil des Zeichens berücksichtigen und im Gedächtnis behalten wird, der ihm bei einem späteren Kauf die gleiche Wahl ermöglicht.
- 68 Die Dominanz des aus einem mit Zitronen verzierten runden Teller bestehenden Bildbestandteils in der angemeldeten Marke führt im vorliegenden Fall dazu, dass die Beurteilung der kennzeichnungskräftigen Bestandteile der älteren Marke für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 keine Rolle spielt. Auch wenn sich nämlich die Stärke der Kennzeichnungskraft einer älteren Wortmarke auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirken kann (in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 24), setzt dieses Kriterium doch voraus, dass zumindest eine gewisse Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke besteht. Aus der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken ergibt sich jedoch, dass die Dominanz eines mit Zitronen verzierten runden Tellers in der angemeldeten Marke jede Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke verhindert. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke braucht daher nicht mehr geprüft zu werden (in

diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-110/01, Vedral/HABM — France Distribution (HUBERT), Slg. 2002, II-5275, Randnrn. 64 und 65, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache C-106/03 P, Vedral/HABM, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 54; vom 22. Oktober 2003 in der Rechtssache T-311/01, Éditions Albert René/HABM — Trucco (Starix), Slg. 2003, II-4625, Randnr. 61, und vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-317/01, M+M/HABM — Mediametrie (M+M EURODATA), Slg. 2004, II-1817, Randnrn. 74 und 75).

- 69 Aufgrund dieser Erwägungen ist festzustellen, dass der Grad der Ähnlichkeit der streitigen Marken trotz der Identität der bezeichneten Waren nicht ausreicht, um annehmen zu können, dass das spanische Referenzpublikum glauben könnte, dass die fraglichen Waren von demselben oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Daher besteht entgegen der vom HABM in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Ansicht keine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.
- 70 Der erste Klagegrund der Klägerin hat daher Erfolg.

II — Zum zweiten und dritten Klagegrund: Ermessensmissbrauch und Fehlen einer Begründung

- 71 Da der erste Klagegrund Erfolg hat, sind die übrigen Klagegründe der Klägerin nicht mehr zu prüfen.
- 72 Die angefochtene Entscheidung ist demnach gemäß Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 aufzuheben und dahin gehend abzuändern, dass die bei der Beschwerdekammer eingelegte Beschwerde der Klägerin begründet und der Widerspruch folglich zurückzuweisen ist.

Kosten

- ⁷³ Gemäß Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Beklagte unterlegen ist, sind ihm entsprechend dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 24. Oktober 2003 (Sache R 933/2002-2) wird aufgehoben und dahin gehend abgeändert, dass die beim HABM von der Klägerin eingelegte Beschwerde begründet und der Widerspruch folglich zurückzuweisen ist.**
- 2. Das HABM trägt die Kosten des Verfahrens.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 15. Juni 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

M. Jaeger