

***PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN***

***AMT DER EUROPÄISCHEN UNION
FÜR GEISTIGES EIGENTUM
(EUIPO)***

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

***DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR***

KAPITEL 4

VERGLEICH VON ZEICHEN

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Grundsätze für den Markenvergleich	4
1.1	Überblick	4
1.2	Aufbau.....	4
1.3	Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich	5
1.4	Mögliches Ergebnis des Vergleichs	5
1.5	Zu vergleichende Zeichen und unerhebliche Elemente	7
1.6	Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise	9
2	Identität von Zeichen.....	10
2.1	Das Konzept der Identität	10
2.2	Schwelle für das Feststellen von Identität.....	10
2.3	Identität von Wortmarken.....	12
2.4	Wortmarken und Bildmarken	13
2.5	Identität von Bildmarken	14
2.6	Identität einer älteren Marke in Schwarzweiß (S&W) oder in Graustufen mit einer angemeldeten Farbmarke	15
3	Ähnlichkeit von Zeichen	16
3.1	Einführung.....	16
3.2	Kennzeichnungskräftige Elemente der Marken.....	16
3.2.1	Was ist ein Bestandteil eines Zeichens?	17
3.2.2	Prüfung der Kennzeichnungskraft	18
3.2.2.1	Was ist Kennzeichnungskraft?	18
3.2.2.2	Maßgebender Zeitpunkt	20
3.2.2.3	Relevante Waren und Dienstleistungen	20
3.2.2.4	Allgemeine Grundsätze für die Prüfung der Kennzeichnungskraft	20
3.2.2.5	Beispiele für beschreibende Bestandteile	22
3.2.2.6	Beispiele für lobende Bestandteile	23
3.2.2.7	Beispiele für anspielende Bestandteile.....	24
3.2.3	Spezifische Fälle	24
3.2.3.1	Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder kurzen Elementen bestehen	24
3.2.3.2	Alltägliche und banale Elemente	25
3.2.3.3	Disclaimer.....	25
3.2.3.4	Ältere Marken, deren Kennzeichnungskraft infrage gestellt wird	26
3.3	Dominante Elemente von Marken.....	27
3.4	Vergleich der Zeichen.....	29
3.4.1	Schriftbildlicher Vergleich	29
3.4.1.1	Gegenüberstellung von Wortmarken	30
3.4.1.2	Gegenüberstellung von Wortmarke und Bildmarke mit Wortelelementen	31
3.4.1.3	Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen	32
3.4.1.4	Stilisierte Marke vs. stilisierte Marke	33
3.4.1.5	Gegenüberstellung Wort-/Bildzeichen und Bildzeichen.....	34
3.4.1.6	Aus einem einzigen Buchstaben bestehende Zeichen.....	35
3.4.1.7	Dreidimensionale Marken.....	38
3.4.2	Klanglicher Vergleich.....	39
3.4.2.1	Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen	40

3.4.2.2	Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge.....	45
3.4.2.3	Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen.....	45
3.4.2.4	Ein-Buchstaben-Zeichen.....	47
3.4.3	Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien.....	48
3.4.3.1	Der semantische Inhalt von Wörtern.....	48
3.4.3.2	Der semantische Inhalt von Wortteilen.....	51
3.4.3.3	Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern.....	53
3.4.3.4	Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen.....	54
3.4.3.5	Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben.....	57
3.4.3.6	Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben.....	58
3.4.3.7	Der semantische Inhalt von geografischen Namen.....	58
3.4.3.8	Der semantische Inhalt von Onomatopoetika.....	59
3.4.4	Durchführung eines begrifflichen Vergleichs.....	60
3.4.4.1	Beide Marken haben ein Wort und/oder einen Ausdruck gemeinsam.....	61
3.4.4.2	Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in.....	63
3.4.4.3	Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon.....	63
3.4.4.4	Zwei Bildzeichen, Symbole und/oder Formen stellen dasselbe Objekt oder dieselbe Idee dar.....	64
3.4.4.5	Bei der Gegenüberstellung von einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen.....	65
3.4.4.6	Zeichen, die ein kennzeichnungskräftiges Wort mit einer Bedeutung gemeinsam haben, wobei eines von ihnen ein zusätzliches Wort oder Bildelement ohne jede Bedeutung beinhaltet.....	66
3.4.5	Auswirkungen der Kennzeichnungskraft und des dominanten Charakters der Bestandteile auf die Ähnlichkeit von Zeichen.....	66
3.4.5.1	Identifizierbares gemeinsames Element/Übereinstimmung.....	67
3.4.5.2	Kennzeichnungskraft und dominierender Charakter der gemeinsamen Elemente.....	68
3.4.5.3	Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Merkmale.....	70
3.4.6	Sonstige Grundsätze, die beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigen sind.....	72
3.4.6.1	Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich.....	72
3.4.6.2	Anfang der Zeichen beim schriftbildlichen und klanglichen Vergleich.....	77
3.4.6.3	Kurzzeichen.....	79
3.5	Schlussfolgerungen zur Ähnlichkeit.....	83
4	Unähnlichkeit von Zeichen.....	87
4.1	Einführung.....	87
4.2	Szenarien für Unähnlichkeit.....	88
4.2.1	Kein gemeinsames Element.....	88
4.2.2	Überschneidung in einem unerheblichen Element.....	88
4.2.3	Überschneidung in einem aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbaren Wortelement.....	89
4.2.4	Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten.....	90
4.2.5	Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element.....	92

1 Allgemeine Grundsätze für den Markenvergleich

1.1 Überblick

Dieses Kapitel behandelt den Vergleich von Zeichen. Zweck des Vergleichs von Zeichen ist die Bestimmung, ob die Zeichen identisch (siehe Abschnitt 2 unten), ähnlich (siehe Abschnitt 3 unten) oder unähnlich (siehe Abschnitt 4 unten) sind.

Die Identität von Marken ist die Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV („doppelte Identität“). Waren oder Dienstleistungen müssen ebenfalls identisch sein.

Die Ähnlichkeit (oder Identität) der Zeichen ist für die Zwecke von Artikel 8 Absatz Buchstabe b UMV (Urteil vom 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 44) eine notwendige Voraussetzung, damit eine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann. Falls die Zeichen unähnlich sind, endet die Prüfung der Verwechslungsgefahr an dieser Stelle.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer Beurteilung verschiedener voneinander abhängiger Faktoren ab, einschließlich i) der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, ii) der maßgeblichen Verkehrskreise und iii) **der Ähnlichkeit der Zeichen**, unter Berücksichtigung ihrer kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente und iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

1.2 Aufbau

Sind die Zeichen nicht identisch (siehe Punkt 2 unten), muss festgestellt werden, ob sie ähnlich oder unähnlich sind. „Bei [der] umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Ein Vergleich von Marken muss daher eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft und Dominanz ihrer Elemente sowie des Gesamteindrucks, den sie hervorrufen, umfassen.

Ein Vergleich von Marken muss die folgenden Elemente beinhalten: eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft und Dominanz der übereinstimmenden und der unterschiedlichen Elemente, ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede und eine endgültige Schlussfolgerung in Bezug auf die Wirkung der kennzeichnungskräftigen/dominierenden Elemente auf den Gesamteindruck der Zeichen.

Die Prüfungsreihenfolge in der Phase des „Vergleichs der Zeichen“ **sollte nicht im Voraus festgelegt**, sondern im Sinne einer logisch kohärenten Entscheidung dem besonderen Kontext entsprechend angepasst werden. Um ein konsistentes Entscheidungsformat mit möglichst immer gleicher Struktur zu erreichen, bietet sich jedoch für die meisten Fälle die folgende Reihenfolge an:

i. Darstellung/Beschreibung der Zeichen:

In einem ersten Schritt sollten die Zeichen in einer Tabelle abgebildet und die Marke dann kurz beschrieben werden (für Wortmarken nicht erforderlich) In diesem Kapitel sollen die Art der Zeichen (Wortmarken, Bildmarken) und ihre Elemente bestimmt werden, um einen Rahmen für den Vergleich festzulegen (Was ist vorhanden?)

ii. Originäre Kennzeichnungskraft/Dominanz von Elementen beider Marken:

Als zweiter Schritt wird die **originäre Kennzeichnungskraft und Dominanz der Bestandteile** beurteilt. In diesem Kapitel geht es um die Feststellung, wie relevant die Komponenten für den Vergleich der Zeichen sind, ob beispielsweise die Kennzeichnungskraft gemeinsamer Elemente begrenzt ist.

Wichtig ist, dass die **Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit (einschließlich der Frage der erworbenen Kennzeichnungskraft)** beim Vergleich der Zeichen **nicht** berücksichtigt werden sollte. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke **in ihrer Gesamtheit** wird in einem eigenen Kapitel behandelt¹.

iii. Vergleich von Zeichen unter Berücksichtigung der zuvor festgestellten originären Kennzeichnungskraft und Dominanz der Bestandteile und endgültige Schlussfolgerung:

Der dritte Schritt umfasst den Vergleich von Zeichen auf **schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher** Ebene unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft/Dominanz der Bestandteile.

1.3 Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich

Zeichen werden auf drei Ebenen verglichen, und zwar schriftbildlich (siehe Abschnitt 3.4.1 unten), klanglich (siehe Abschnitt 3.4.2 unten) und begrifflich (siehe Abschnitt 3.4.3 unten). Der Grund dafür ist, dass Zeichen schriftbildlich, klanglich und begrifflich (wenn sie die Vorstellung von einem begrifflichen Inhalt auslösen) wahrgenommen werden können. Der entsprechende Aspekt wird nur dann ignoriert, wenn ein Vergleich auf einer Ebene nicht möglich ist (z. B. der klangliche Vergleich, wenn es sich bei beiden um reine Bildmarken handelt).

1.4 Mögliches Ergebnis des Vergleichs

Der Vergleich von Zeichen führt zu einer von den drei folgenden möglichen Feststellungen: Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit. Das Ergebnis ist für die weitere Prüfung des Widerspruchs ausschlaggebend, da es die folgenden Auswirkungen hat:

- Eine Feststellung von **Identität** zwischen den Zeichen führt dazu, dass die angemeldete Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a VMEU von der

¹ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Eintragung ausgeschlossen ist, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen ebenfalls identisch sind.

- Eine Feststellung von **Ähnlichkeit (oder Identität)** führt zur Einleitung der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
- Eine Feststellung von **Unähnlichkeit** in Bezug auf alle drei Aspekte schließt eine Verwechslungsgefahr aus. Weitere Voraussetzungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV müssen nicht geprüft werden. Besteht ein gewisser Grad an Ähnlichkeit auf einer oder mehr als einer der Vergleichsebenen, können die Zeichen insgesamt nicht als unähnlich bezeichnet werden (Urteil vom 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

Der Vergleich muss zu einer Feststellung zum **Grad dieser Ähnlichkeit** in Bezug auf alle Vergleichsaspekte führen (schriftbildlich, klanglich und begrifflich).

- **Die Feststellung zum Grad der Ähnlichkeit der Marken kann entscheidend sein** für das Ergebnis der Entscheidung. Der Prüfer sollte sich darüber im Klaren sein, dass nicht „jede Ähnlichkeit“ zu einer Verwechslungsgefahr führen kann, auch nicht bei identischen Waren und/oder Dienstleistungen (Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit). Die Feststellung des Grads der Ähnlichkeit macht die Entscheidung nachvollziehbarer. Zum Beispiel ist die endgültige Feststellung, dass keine Verwechslungsgefahr für identische/sehr ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen besteht, im Rahmen der Gesamtbeurteilung leichter zu verstehen, wenn die Marken zuvor für „nur in geringem Maße ähnlich“ befunden wurden.
- **Es ist besonders wichtig, bei jedem Vergleich den Grad der Ähnlichkeit von Marken herauszustellen, wenn dieser hoch (überdurchschnittlich) oder gering (unterdurchschnittlich) ist. Selbst wenn der Grad der Ähnlichkeit durchschnittlich ist, sollte dies jedoch in der Entscheidung erwähnt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.** Eine allgemeine Angabe, dass „die Marken ähnlich sind“, ist nicht klar, da sie doppeldeutig ist – sie kann entweder dahingehend verstanden werden, dass die Marken in einem durchschnittlichen Maße ähnlich sind, oder aber in einem allgemeinen Sinne, dass eine (gewisse) Ähnlichkeit besteht, sodass eine weitere Prüfung möglich ist. Wenn das Wort „ähnlich“ ohne nähere Bestimmung verwendet wird, muss erklärt werden, was es bedeutet.

Die drei Grade von Ähnlichkeit sind gering/durchschnittlich/hoch. Synonyme können verwendet werden, wenn sie klar sind (z. B. durchschnittlich = mittlere Ähnlichkeit). Es sei jedoch angemerkt, dass die Bezeichnung „erhöht“ kein Synonym für „hoch“ ist. Außerdem hindert die Prüfer nichts daran, die Ähnlichkeit noch differenzierter mit „nur sehr gering“ oder „sehr hoher Grad an Ähnlichkeit, nahezu identisch“ zu beurteilen, wenn dies dem Ergebnis dient. Die Formulierung muss jedoch so klar wie möglich sein. Das ist nicht der Fall bei Ausdrücken wie „nicht besonders hoch“, was entweder als nicht so hoch wie „durchschnittlich“ oder einfach nur als „gering“ verstanden werden kann.

- **Der Ähnlichkeitsgrad muss für jeden Aspekt des Vergleichs (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) getrennt festgestellt werden, da der spezielle**

Aspekt (z. B. die schriftbildliche oder klangliche Ähnlichkeit) je nachdem, wie die Waren erworben werden, für die Gesamtbeurteilung entscheidend sein kann.²

- Nachdem der Grad der Ähnlichkeit (einzeln für den schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleich) bestimmt worden ist, kann (soweit anwendbar) schlussfolgernd festgestellt werden, dass eine Prüfung der Verwechslungsgefahr erfolgen wird, da eine Ähnlichkeit zwischen den Marken in mindestens einem Vergleichsaspekt festgestellt worden ist.

1.5 Zu vergleichende Zeichen und unerhebliche Elemente

Bei der Beurteilung von Identität oder Ähnlichkeit müssen die Zeichen in der Form verglichen werden, in der sie geschützt sind, das heißt in der Form, in der sie eingetragen/angemeldet wurden. Die tatsächliche oder mögliche Benutzung der eingetragenen Marken in einer anderen Form ist beim Vergleich von Zeichen irrelevant (Urteil vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)³.

Zeichen sind als Ganzes miteinander zu vergleichen. Es ist daher nicht richtig, den Vergleich von Elementen von Zeichen zu übergehen, nur weil sie beispielsweise kleiner als andere Elemente in den Zeichen sind (es sei denn, sie sind unerheblich, wie weiter unten erläutert) oder weil sie nicht kennzeichnungskräftig sind (Urteile vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; und vom 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

In Ausnahmefällen kann das Amt beschließen, **unerhebliche Elemente** für die Zwecke eines bestimmten Vergleichs nicht heranzuziehen, nachdem es eine **angemessene Begründung** dafür vorgelegt hat, warum sie als unerheblich gelten (Urteil vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Dies ist besonders wichtig, wenn das unerhebliche Element das gemeinsame Element bei den Zeichen ist. Das Konzept der unerheblichen Elemente ist streng auszulegen; im Zweifelsfall sollte die Entscheidung die Zeichen als Ganzes abdecken.

Nach dem Dafürhalten des Amtes bezieht sich ein unerhebliches Element auf ein Element, das aufgrund seiner Größe und/oder Position auf den ersten Blick nicht auffällt oder Teil eines komplexen Zeichens mit zahlreichen anderen Elementen (z. B. Getränkeetiketten, Verpackung usw.) ist und daher den maßgeblichen Verkehrskreisen entgeht.

Beispiele:

² Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 4, Auswirkung der Erwerbsmethode von Waren und Dienstleistungen.

³ Über die Wirkung von Disclaimern siehe weiter unten Abschnitt 3.2.3.3.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<p>T-162/08</p> <p>Die Wörter „by missako“ sind fast unleserlich. Aufgrund ihrer Größe und ihres Schriftbilds sind sie schwer zu entziffern.</p>
	<p>LUNA</p>	<p>R 02347/2010-2</p> <p>Das Element „Rótulos Luna S.A.“ wurde als unerheblich betrachtet.</p>
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 0396/2010-1</p> <p>Die Elemente „50 cl“, „50 % vol.“, „ANNO“ oder „1857“ wurden von der Kammer weder klanglich noch begrifflich beurteilt.</p>
<p>MAGNA</p>		<p>R 1328/2005-2</p> <p>Das strittige Zeichen wurde von der Kammer vollständig beschrieben; der Vergleich erstreckte sich jedoch nicht auf unerhebliche Elemente wie „70 cl“.</p>
		<p>T-472/08</p> <p>„[...] abgesehen von dem Bestandteil „cachaça“/„pirassununga“ und dem Bestandteil „51“, der mit weißen Schriftzeichen in einen Kreis geschrieben ist, der sich zur Hälfte in einem breiten, das Zeichen von einem Ende zum anderen durchziehenden Band befindet,“ sind die Bestandteile in dem durch diese Marken hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen (Randnr. 65).</p>

Zudem ist zu bedenken, dass Hinweise auf die erfolgte Registrierung der Marke (wie die Symbole „™“ und „®“) nicht als Teil der Marke gelten.⁴ Infolgedessen werden derartige Symbole beim Vergleich der Zeichen nicht berücksichtigt.

1.6 Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise

Ähnlichkeit muss für das Gebiet beurteilt werden, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Das relevante Gebiet muss angegeben werden. Darüber hinaus spielt die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine wichtige Rolle beim Vergleich von Zeichen.⁵

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke handelt, müssen die relevanten Kriterien für die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem bestimmten EU-Mitgliedstaat (bzw. diesen Mitgliedstaaten im Falle von Benelux-Marken) analysiert werden. Aufgrund von Aussprache- und/oder Bedeutungs-/Verständnisunterschieden kann sich die Wahrnehmung von Ähnlichkeit von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden.

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine eingetragene Unionsmarke handelt, muss sich die Analyse im Prinzip auf die **ganze** EU erstrecken. Wenn jedoch in einem Teil der EU Verwechslungsgefahr besteht **und** wenn dies aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt werden kann (um beispielsweise die Prüfung spezifischer Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen zu vermeiden), braucht sich die Analyse des Amtes nicht auf die gesamte EU zu erstrecken, sondern kann sich, wenn Verwechslungsgefahr besteht, auf lediglich einen **Teil oder Teile** erstrecken.

Der einheitliche Charakter einer Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer anderen Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (Urteil vom 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57 und nachfolgende Rechtsprechung, unter anderem Urteil vom 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Basiert der Widerspruch auf einer internationalen Registrierung, gilt nicht das Gebiet, für das die Basismarke geschützt ist, als das maßgebliche Gebiet der älteren internationalen Registrierung mit Benennung oder anschließender Benennung anderer maßgeblicher Gebiete (es sei denn, der Eigentümer genießt Schutz in der gesamten EU – IR mit Benennung oder anschließender Benennung der EU, wobei das Land der Basisregistrierung erfasst ist).

Umfassen die maßgeblichen Verkehrskreise sowohl die Allgemeinheit als auch das gewerbliche Publikum, genügt die Feststellung der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf nur einen Teil der Verkehrskreise, um dem Widerspruch stattzugeben. In der Regel unterliegt die Allgemeinheit eher der Gefahr einer Verwechslung. Ist die Verwechslungsgefahr für die Allgemeinheit zu bestätigen, ist es infolgedessen nicht

⁴ Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse.

⁵ Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad.

erforderlich, diese anhand der Wahrnehmung des gewerblichen Publikums zu prüfen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 0, Einführung, Punkt 4).

2 Identität von Zeichen

2.1 Das Konzept der Identität

Wie oben bereits ausgeführt wurde, führt eine Feststellung von Identität zwischen Zeichen zum Erfolg des Widerspruchs gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV, wenn die Waren und Dienstleistungen ebenfalls identisch sind.

Die Unterschiede zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV und dem Schutz bei Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV müssen berücksichtigt werden, um das Konzept der Identität und der diesbezüglichen Anforderungen zu verstehen.

Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV ist absolut, weil die Eintragung eines späteren identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen die Funktion der älteren Marke als Mittel zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft beeinträchtigen würde. Wenn identische Zeichen oder Marken für identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden, sind Umstände, in denen jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte, unvorstellbar. Etwaige andere Faktoren wie der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise oder die Kennzeichnungskraft der älteren Marke müssen nicht berücksichtigt werden.

Die ältere Marke ist jedoch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV vor Verwechslungsgefahr geschützt: Selbst wenn sich die Marken bei gewissen Elementen unterscheiden, kann ihre Ähnlichkeit, kombiniert mit weiteren Elementen, die umfassend beurteilt werden müssen, zu der Annahme führen, dass die relevanten Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Aufgrund des durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV gewährten absoluten Schutzes muss das Konzept der Identität zwischen Marken streng ausgelegt werden. Der absolute Schutz im Fall einer mit der Unionsmarkenanmeldung identischen [früheren] Marke, die „für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist [gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV], [kann] nicht über die Fälle hinaus ausgedehnt werden, für die er vorgesehen wurde, insbesondere nicht auf die genannten Fälle, die durch [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV] spezieller geschützt werden“ (Urteil vom 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 in Bezug auf die entsprechenden Bestimmungen der Markenrichtlinie).

2.2 Schwelle für das Feststellen von Identität

Bereits die Definition des Begriffes der Identität impliziert, dass die beiden Zeichen in jeder Hinsicht übereinstimmen. Deshalb besteht Identität zwischen Marken, wenn die Unionsmarkenanmeldung ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die ältere Marke bilden.

Da jedoch die Wahrnehmung der Identität zwischen zwei Zeichen nicht immer das Ergebnis einer unmittelbaren Gegenüberstellung aller Merkmale der verglichenen

Elemente ist, können dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende Unterschiede zwischen Marken entgehen.

Daher **sollte die Unionsmarkenanmeldung als mit der älteren Marke identisch angesehen werden, „[...] wenn [sie] ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn [sie] als Ganzes betrachtet Unterschiede [...] aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können“** (Urteil vom 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Unter einem unbedeutenden Unterschied zwischen zwei Marken ist ein Unterschied zu verstehen, der von einem durchschnittlich verständigen Verbraucher nur wahrgenommen wird, wenn dieser die Marken nebeneinanderstellt und prüft. „Unbedeutend“ ist kein objektiver Begriff und seine Auslegung ist von der Komplexität der Marken, die verglichen werden, abhängig. Unterschiede sind unbedeutend, wenn sie sehr kleine Elemente oder Elemente betreffen, die in einer komplexen Marke untergehen und vom menschlichen Auge beim Betrachten der betreffenden Marke nicht ohne Weiteres erfasst werden können, wenn berücksichtigt wird, dass sich der Durchschnittsverbraucher normalerweise keiner analytischen Prüfung einer Marke hingibt, sondern sie in ihrer Gesamtheit wahrnimmt.

Die Feststellung, dass ein Element „unbedeutend“ ist, muss mit hinreichenden Gründen für seine mangelnde Auswirkung auf die umfassende Wahrnehmung der Marke getroffen werden.

Aus der obigen Definition von Identität folgt, dass Marken nur dann gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV als identisch gelten können, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- **Vollständige Identität der Zeichen als Ganzes.** Partielle Identität ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV nicht hinreichend; eine Übereinstimmung bei irgendeinem Teil der Marke kann jedoch zu Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen und sollte bei der Prüfung im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV berücksichtigt werden.

Ein etwaiges zusätzliches Element reicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Marken nicht identisch sind; ob es sich bei dem hinzugefügten Element um ein Wort, eine bildliche Darstellung oder eine Kombination daraus handelt, ist unerheblich.

Folglich gelten zwei Wortmarken als nicht identisch, wenn die eine zwar in der anderen enthalten ist, aber von weiteren Zeichen (siehe Abschnitt 2.4 unten) oder von Wörtern begleitet ist, unabhängig von Kennzeichnungskraft oder beschreibendem Charakter.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen und Bemerkungen	Fall Nr.
Millenium	MILLENIIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Es wurde festgestellt, dass „die Zeichen, um die es ging, offensichtlich nicht identisch waren“, selbst wenn „Insurance company limited“ auf Englisch für die betreffenden Dienstleistungen beschreibend war.	R 0696/2011-1

INDIVIDUAL	 INDIVIDUAL	R 0807/2008-4
------------	---	---------------

- **Identität auf allen Vergleichsebenen.** Es muss Identität zwischen den Zeichen auf allen relevanten Markenvergleichsebenen, das heißt auf der schriftbildlichen, der klanglichen und der begrifflichen Ebene vorliegen. Wenn die Marken zwar in gewissen Aspekten (schriftbildlich, klanglich oder begrifflich), aber nicht in anderen identisch sind, dann sind sie nicht insgesamt identisch. Im letzteren Fall können sie ähnlich sein, und aus diesem Grund muss die Verwechslungsgefahr geprüft werden.

2.3 Identität von Wortmarken

Wortmarken sind Marken, die aus in der standardmäßigen, vom jeweiligen Amt verwendeten Schriftart wiedergegebenen Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen (z. B. +, @, !) bestehen. Das heißt, sie beanspruchen kein bestimmtes Bildelement oder Erscheinungsbild. Wenn beide Marken als Wortmarken eingetragen sind, ist die vom jeweiligen Amt in der amtlichen Veröffentlichung (z. B. Blatt für Unionsmarken) tatsächlich verwendete Schriftart unerheblich. Unterschiedliche Verwendung von Klein- oder Großbuchstaben ist unerheblich, selbst wenn sich Klein- und Großbuchstaben abwechseln. **Wortmarken** sind identisch, wenn sie in ihrer Buchstaben- oder Zahlenabfolge genau übereinstimmen.

Die folgenden Wortmarken sind identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BLUE MOON	Blue Moon	R 0835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 0719/2008-2
DOMINO	Domino	R 0523/2008-2
Apetito	APETITO	T-129/09
IDRIVE	iDrive	T-105/14

Im Allgemeinen sollte überprüft werden, ob das Zeichen als Wortmarke eingetragen wurde. Es kann beispielsweise irreführend sein, wenn nur die grafische Darstellung der Marke geprüft wird (z. B. im Madrider System), weil je nach der in den Zertifikaten, Bekanntmachungsblättern usw. verwendeten grafischen Darstellung der Zeichen eine Marke, die als Wortmarke **beansprucht** wird, Bildelemente oder stilisierte Elemente oder Schriftarten aufweisen kann. In diesen Fällen hat der Anspruch vor der genauen Wiedergabe im Zertifikat, Bekanntmachungsblättern usw. Vorrang.

Marken in Zeichen, die nicht aus dem lateinischen Alphabet stammen, müssen als Wortmarken in den bezeichneten Rechtsordnungen, in denen diese Zeichen offiziell verwendet werden (z. B. kyrillische Schriftzeichen im Falle einer Unionsmarke oder einer internationalen Registrierung, in der Bulgarien oder die EU benannt ist), in Übereinstimmung mit der Angabe von Kategorie Nr. 28.05 „Aufschriften in kyrillischen

Schriftzeichen“ der Wiener Klassifikation von Bildbestandteilen angesehen werden. Die folgenden kyrillischen Wortmarken sind identisch.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ВАСИЛЬКИ	Васильки	B 1 827 537

Auch wenn nur ein Buchstabe unterschiedlich ist, reicht dies aus, um das Vorliegen von Nichtidentität festzustellen. Dasselbe gilt für ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen (z. B. Bindestrich, Punkt), weil ihr Vorliegen die Wahrnehmung eines Zeichens ändern kann (siehe das erste Beispiel unten). Die folgenden Wortmarken **sind nicht** identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
She , SHE	S-HE	T-391/06
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARMA	HERBO-FARMA	R 1752/2010-1



2.4 Wortmarken und Bildmarken

Eine **Wortmarke** und eine **Bildmarke** sind, selbst wenn beide aus demselben Wort bestehen, nur dann identisch, wenn die Unterschiede so unbedeutend sind, dass sie den maßgeblichen Verkehrskreisen entgehen können.

In den folgenden Beispielen sind die Zeichen eindeutig **nicht identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	iHotel	T-277/11
	ELCO	R 803/2008-1
eClear		R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 932/2010-4

Die Feststellung, dass Marken nicht identisch sind, kann schwieriger sein, wenn die Bildmarke in normaler Schriftart geschrieben ist. In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken **nicht identisch** waren:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	THOMSON	R 0252/2008-1
	Klepper	R 0964/2009-1

2.5 Identität von Bildmarken

Zwei Bildmarken sind identisch, wenn beide Zeichen in allen ihren Bildelementen (Form, Farben, Kontrast, Schattierung usw.) übereinstimmen.

Für die Feststellung der Identität reicht der Gebrauch desselben Wortes selbstverständlich nicht aus, wenn das Bildelement nicht dasselbe ist. Die folgenden Marken sind **nicht identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0558/2011-1
		R 1440/2010-1
		7078 C

Da der Unterschied bei der Darstellung der Buchstaben „TEP“ in Kursivdruck im folgenden Fall jedoch den Verkehrskreisen entgehen würde, gelten die Marken als **identisch**:





Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 2 031 741

2.6 Identität einer älteren Marke in Schwarzweiß (S&W) oder in Graustufen mit einer angemeldeten Farbmarke



Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine gemeinsame Vorgehensweise bezüglich des Umfangs der Identität von älteren Marken in Schwarzweiß bzw. in Graustufen mit Versionen des gleichen Zeichens in Farbe verständigt.

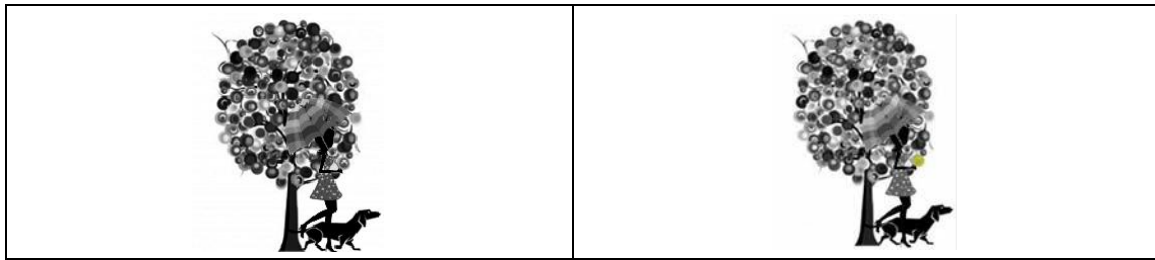
Dieser vereinbarten Praxis zufolge **werden** die **Unterschiede** zwischen einer älteren Marke in S&W oder in Graustufen und einer Version des gleichen Zeichens in Farbe **normalerweise** von einem Durchschnittsverbraucher **bemerkt**, mit der Folge, dass die Marken nicht als identisch angesehen werden. Die Zeichen gelten nur unter **außergewöhnlichen Umständen** als identisch, nämlich dann, wenn die Unterschiede hinsichtlich der Farben oder Kontraste so **geringfügig** sind, dass ein angemessen aufmerksamer Verbraucher sie nur dann bemerkt, wenn er die Marken nebeneinander legt und vergleicht. Mit anderen Worten, für die Feststellung der Identität müssen die Unterschiede hinsichtlich der Farbe der betreffenden Zeichen unerheblich und für den Durchschnittsverbraucher kaum wahrnehmbar sein.

Erfundene Beispiele für **bedeutende** Unterschiede mit der Folge, dass keine Identität gegeben ist:


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
	
	

Erfundene Beispiele für **geringfügige** Unterschiede mit der Folge, dass Identität gegeben ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
	



In diesem Zusammenhang hat sich auch das Gericht mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine in S&W oder in Graustufen eingetragene Marke alle Farben umfasst (Urteil vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
 <p>et al</p>		T-623/11
<p>Das Gericht stellte fest, dass der Umstand, dass „der Inhaber einer Marke sie in einer Farbe oder Farbkombination benutzen und hierfür gegebenenfalls den Schutz nach den einschlägigen Vorschriften erhalten kann [...] nicht bedeuten [kann], dass die Eintragung einer Marke, mit der keine spezielle Farbe beansprucht wird, „alle Farbkombinationen“ beinhaltet, die von der graphischen Darstellung umfasst werden (Randnr. 39).</p> <p>Das Gericht bestätigte für den vorliegenden Fall das Ergebnis der Beschwerdekammer, „dass ein Unterschied zwischen der angemeldeten Marke und der ersten und der zweiten älteren Marke darin liege, dass die angemeldete Marke teilweise aus einem gelben Hintergrund mit weißen vertikalen Streifen bestehe“ (Randnr. 40).</p>		

3 Ähnlichkeit von Zeichen

3.1 Einführung

Die Ähnlichkeit von Zeichen hängt von der Kennzeichnungskraft (siehe Abschnitt 3.2 unten) und dem dominierenden Charakter (siehe Abschnitt 3.3 unten) ihrer Elemente ab, die in der Widerspruchsentscheidung definiert werden. Beim Vergleich von Marken ist ihre schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit zu beurteilen, wobei die übereinstimmenden und die unterschiedlichen Elemente unter Berücksichtigung ihrer Kennzeichnungskraft und Dominanz (siehe Abschnitt 3.4 unten) sowie der Frage zu gewichten sind, ob und in welchem Maße diese Elemente den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck prägen. Alle diese Prüfungen führen zu einer Schlussfolgerung in Bezug auf den Grad der Ähnlichkeit für jeden einzelnen Aspekt (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit) (siehe Abschnitt 3.5 unten).

3.2 Kennzeichnungskräftige Elemente der Marken

In seinem Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, hat der Gerichtshof befunden, dass „(...) [bei] dieser umfassenden Beurteilung (...) hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf

den Gesamteindruck abzustellen [ist], den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“. Der Grad der Ähnlichkeit der verschiedenen Elemente, aus denen sich Marken zusammensetzen, ist daher ein wichtiges Kriterium, das beim Vergleich von Marken berücksichtigt werden muss.

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr wird eine Analyse vorgenommen, ob die übereinstimmenden Bestandteile nicht oder begrenzt kennzeichnungskräftig (schwach) sind, um zu berechnen, inwieweit diese übereinstimmenden Bestandteile in geringerem oder größerem Maße geeignet sind, auf die gewerbliche Herkunft hinzuweisen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Verbraucher eher berücksichtigt, dass ein nicht kennzeichnungskräftiges oder schwaches Element einer Marke nicht verwendet wird, um ein bestimmtes Unternehmen zu identifizieren und so Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Folglich kann es, obwohl Markeninhaber im Allgemeinen nicht kennzeichnungskräftige oder schwache Elemente als Teil einer Marke nutzen, um Verbraucher über bestimmte Eigenschaften der relevanten Waren oder Dienstleistungen zu informieren, schwieriger zu bestimmen sein, dass die Verkehrskreise bezüglich der Herkunft getäuscht werden können, wenn dies auf Ähnlichkeiten zurückzuführen ist, die allein nicht kennzeichnungskräftigen oder schwachen Elementen zuzuordnen sind.

Die Kennzeichnungskraft der Bestandteile der älteren **und** der angefochtenen Marke muss untersucht werden.

Es ist wichtig, zwischen der Analyse der Kennzeichnungskraft i) des Bestandteils einer Marke und ii) der Marke in ihrer Gesamtheit zu unterscheiden. Die Analyse der Bestandteile ist ausschlaggebend dafür, ob die bei dem Markenvergleich einander gegenüberstehenden Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen (und somit wichtigen), einem nicht kennzeichnungskräftigen oder einem schwachen (und deshalb für den Markenvergleich weniger wichtigen) Bestandteil übereinstimmen. Die Analyse der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit bestimmt den dieser Marke gewährten Schutzzumfang, was eine separate, vom Vergleich der Marken unabhängige Betrachtung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr darstellt (vgl. Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke).⁶

Wenn beide Marken nur aus einem Element bestehen, wird in der Entscheidung über den Teil, der sich auf den Vergleich von Zeichen bezieht, festgestellt, ob die Kennzeichnungskraft normal oder geringer als normal ist. In diesem Fall kann nicht festgestellt werden, dass eine Marke nicht kennzeichnungskräftig ist. Im Hinblick auf die ältere Marke käme dies dem Verneinen ihrer Unterscheidungskraft gleich (detaillierte Ausführungen siehe Abschnitt 3.2.3.4 unten). Bezüglich des strittigen Zeichens würde dies bedeuten, dass eine neue Prüfung hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse durchzuführen wäre.

3.2.1 Was ist ein Bestandteil eines Zeichens?

Der Gerichtshof hat nicht definiert, was als ein „Bestandteil“ oder ein „Element“ eines Zeichens anzusehen ist. Es ist leicht, Bestandteile zu identifizieren, wenn ein Zeichen

⁶ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

visuell in verschiedene Teile (z. B. getrennte Bild- und Wortbestandteile) untergliedert ist. Allerdings umfasst der Begriff „Bestandteil“ mehr als solche visuellen Unterscheidungsmerkmale. Letztlich ist die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend und ein Bestandteil existiert, wo immer die maßgeblichen Verkehrskreise einen solchen wahrnehmen. Zum Beispiel sehen die maßgeblichen Verkehrskreise Einwortzeichen als aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt an, insbesondere, wenn ein Teil eine klare und offensichtliche Bedeutung hat, wohingegen der Rest bedeutungslos ist oder eine andere Bedeutung hat (z. B. wird in der Marke EUROFIRT „Euro“ weitgehend als auf Europa bezugnehmend verstanden, wohingegen „Firt“ bedeutungslos ist; dies verleiht der Wortmarke zwei Bestandteile: „Euro“ und „Firt“). In solchen Fällen können die Elemente von Einwortzeichen in der Terminologie des Gerichtshofes als „Bestandteile“ angesehen werden.

Jedoch **sollten Wortmarken nicht künstlich in Bestandteile zerlegt werden**. Eine Zerlegung ist nur dann angemessen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Bestandteile eindeutig als voneinander getrennte Elemente wahrnehmen. Eine Einzelfalluntersuchung ist erforderlich, um zu beurteilen, ob die Unterteilung eines Zeichens in Bestandteile künstlich ist (z. B. ob die Aufspaltung des Wortes „LIMEON“ für Frucht in die Bestandteile „LIME“ und „ON“ künstlich wäre oder nicht) (siehe auch die Abschnitte 3.4.3.2 und 3.4.5.1 unten).

3.2.2 Prüfung der Kennzeichnungskraft

3.2.2.1 Was ist Kennzeichnungskraft?

Der Gerichtshof hat Kennzeichnungskraft folgendermaßen definiert:

„Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das vorliegende Gericht 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“ (Hervorhebung hinzugefügt).

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Element eines Zeichen vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es volle (also normale) Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es im Prinzip nicht gängige Praxis des Amtes ist, für einzelne Bestandteile eines Zeichens einen überdurchschnittlichen Grad originärer Kennzeichnungskraft anzuerkennen. Ein höherer Grad an Kennzeichnungskraft (erhöhte Kennzeichnungskraft, Bekanntheit) ist verbunden mit der tatsächlichen Bekanntheit der Marke beim relevanten Publikum und wird letztlich nur in Bezug auf die ältere Marke geprüft (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke). Eine Marke besitzt nicht deshalb einen höheren Grad an Kennzeichnungskraft, weil keine konzeptionelle Verknüpfung zu den

relevanten Waren und Dienstleistungen vorliegt (Beschluss vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Ein Element eines Zeichens ist **nicht kennzeichnungskräftig**, wenn es ausschließlich die Waren oder Dienstleistungen selbst oder die Eigenschaften solcher Waren und Dienstleistungen (wie ihre Qualität, ihren Wert, ihren Zweck, ihre Herkunft usw.) beschreibt und/oder wenn dessen Benutzung im Verkehr für solche Waren und Dienstleistungen üblich ist. Gleichermaßen wird es einem Element eines Zeichens, das ein Gattungsbegriff ist (wie die übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Element eines Zeichens besitzt möglicherweise nur **einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft (ist also schwach)**, wenn es sich auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen **bezieht** (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt). Wenn die Anspielung auf die Waren und Dienstleistungen hinreichend einfallsreich oder intelligent ist, beeinflusst die bloße Tatsache, dass auf die Eigenschaften der Waren angespielt wird, die Kennzeichnungskraft möglicherweise nicht wesentlich. Zum Beispiel:

- „Billionaire“ in Verbindung mit *Spieledienstleistungen* spielt auf die Eigenschaften in einer Weise an, die die Kennzeichnungskraft beeinflusst, da impliziert wird, dass der Nutzer Milliardär (Englisch: billionaire) werden kann.
- „Billy O’Naire“ wird im Englischen wie „billionaire“ ausgesprochen und würde in Form eines intelligenten Wortspiels mit irischen Namen in einer Weise auf *Spieledienstleistungen* anspielen, die die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich beeinflusst. Es würde von einem „normalen“ Grad an Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Ein Element eines Zeichens, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als Zeichen mit **„normalem Grad originärer Kennzeichnungskraft“**. Dies bedeutet, dass das fragliche Element eines Zeichens vollständig kennzeichnungskräftig ist und zwar in dem Sinne, dass dessen Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen, die es erfassen soll, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, in keiner Weise gemindert oder beeinträchtigt ist.

Eines der häufigsten Argumente, die von Anmeldern vorgebracht werden, ist, dass die ältere Marke oder einer ihrer Bestandteile geringe Kennzeichnungskraft hat, da es viele Marken gibt, die aus dem fraglichen Element bestehen oder dieses umfassen. Wenn dieses Argument vom Anmelder nur unter Bezugnahme auf Markeneintragungen vorgebracht wird, vertritt das Amt die Ansicht, dass die Existenz von verschiedenen Markeneintragungen nicht von Haus aus besonders überzeugend ist, da sie nicht zwingend die Situation auf dem Markt widerspiegelt. Mit anderen Worten kann nicht nur auf Grundlage von Registerdaten darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich benutzt wurden.

Daraus folgt, dass die eingereichten Nachweise zeigen müssen, dass die Verbraucher sich aufgrund der weitverbreiteten Benutzung der Marken mit dem fraglichen Element daran gewöhnt haben, um zu beweisen, dass das fragliche Element eine geringe Kennzeichnungskraft hat (Urteile vom 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; und vom 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

3.2.2.2 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft von Bestandteilen) sollte zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt werden.

Die Bestimmung des genauen Zeitpunkts für die Bewertung der Kennzeichnungskraft ist wichtig, weil der Grad der Kennzeichnungskraft von Marken nicht konstant ist, sondern in Abhängigkeit der Wahrnehmung durch die Verkehrskreise variiert. Diese Wahrnehmung kann sich nicht nur aufgrund der Art der Benutzung der speziellen Marke ändern, sondern auch aufgrund anderer Faktoren (all diese Elemente können nur über die von den Beteiligten vorgelegten Nachweise erwogen werden). Zum Beispiel kann sich die Wahrnehmung der Verkehrskreise ändern, wenn die Marke oder einige Bestandteile der Marke in der Zwischenzeit in ähnlicher Weise von verschiedenen Unternehmen/Händlern im relevanten Marktsegment benutzt worden sind. Solch eine gemeinsame Benutzung eines Zeichens kann die Einzigartigkeit eines Zeichens und folglich dessen Fähigkeit, auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, untergraben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sorgfältig zu beurteilen, ob die beschriebene Situation in allen maßgeblichen geografischen Gebieten und hinsichtlich aller relevanten Waren und Dienstleistungen bestehen.

Beispielsweise gibt es aufgrund der technologischen Veränderungen in der IT-Branche eine wachsende Anzahl von Fällen, in denen Bestandteile wie „I“ (Internet), „E“ (Elektronisch) und „M“ (Mobil) angrenzend an ein bedeutungsvolles Wort benutzt werden. Im Kontext der elektronischen Kommunikation werden diese gegenwärtig als beschreibend angesehen (Entscheidung vom 19/04/2004, R 0758/2002-2, ITUNES, § 11), wohingegen sie zuvor als kennzeichnungskräftig angesehen worden waren.

3.2.2.3 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der **originären Kennzeichnungskraft** der Bestandteile wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als identisch oder ähnlich angesehen werden, das heißt:

- Die ältere Marke wird hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind.
- Die angefochtene Marke wird hinsichtlich der angefochtenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die mit der älteren Marke identisch oder ihr ähnlich sind.

3.2.2.4 Allgemeine Grundsätze für die Prüfung der Kennzeichnungskraft

Die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft erfolgt in zwei Phasen: Erstens ist zu bestimmen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den semantischen Inhalt in dem fraglichen Element erkennen, und zweitens, ob der wahrgenommene semantische Inhalt mit den identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen zusammenhängt und/oder im Verkehr gewöhnlich damit zusammenhängend benutzt wird.

In der **ersten Phase**, das heißt bei der Beurteilung, ob die maßgeblichen Verkehrskreise einen semantischen Inhalt erkennen, ist die originäre

Kennzeichnungskraft der Bestandteile der Marken unter Berücksichtigung der (aller) relevanten geografischen Gebiete und ihrer verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründe zu bewerten. Es kann sein, dass die maßgeblichen Verkehrskreise als solche in einigen Teilen der relevanten Gebiete den beschreibenden Inhalt, den eine Marke in anderen Teilen haben kann, nicht verstehen. In solchen Fällen wird die Kennzeichnungskraft der Marke in einem Bereich nicht durch die Tatsache beeinflusst, dass sie in anderen Bereichen anders wahrgenommen wird.

Nachstehend findet sich ein Beispiel eines Falles, in dem sprachliche Erwägungen für die Frage der Kennzeichnungskraft entscheidend waren:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
Waren und Dienstleistungen: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung der Bestandteile „frut“ und „sol“: Für die Beurteilung der Bestandteile „frut“ und „sol“... ist es erforderlich, zwischen der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten, wie Italien und Spanien, in denen die Elemente „sol“ und „frut“ allgemein wiedererkennbar sind und als Anspielung auf „Sonne“ bzw. „Frucht“ verstanden werden können, und der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten, wie Ungarn, Finnland und Litauen, in denen diese Elemente keine solche Entsprechung in der nationalen Sprache haben, zu unterscheiden. Verbraucher, die in die erste Kategorie von Mitgliedsstaaten fallen, werden wahrscheinlich beide Marken mit den Begriffen „Obst“ und „Sonnenschein“ in Verbindung bringen. Als Konsequenz werden sie einen gewissen Grad von konzeptueller Ähnlichkeit zwischen beiden Marken finden. Verbraucher aus Mitgliedsstaaten der zweiten Kategorie werden keine konzeptuelle Ähnlichkeit zwischen den Zeichen empfinden, da sie keinem Bestandteil der jeweiligen Zeichens eine Bedeutung zumessen werden (Randnrn. 21-24).		

Die **zweite Phase** besteht darin, die Bedeutung, die die Verkehrskreise in den Marken wahrnehmen, mit den angefochtenen identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen in Beziehung zu setzen. Wenn das relevante Publikum solch eine Bedeutung als für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend, lobend oder (in einer die Kennzeichnungskraft wesentlich beeinflussenden Weise) anspielend usw. wahrnimmt, wird die Kennzeichnungskraft entsprechend gemindert. Es kann erforderlich sein, zwischen den verschiedenen betroffenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, weil es sein kann, dass sich die Feststellung, dass keine oder begrenzte Kennzeichnungskraft besteht, nur auf einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen bezieht.

Die für die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft eines Bestandteils eines Zeichens angewandten Kriterien sind die gleichen wie die für die Prüfung von Marken hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse.⁷ Allerdings ist in Streitfragen im Zusammenhang mit relativen Eintragungshindernissen die Frage nicht nur, ob ein Bestandteil kennzeichnungskräftig ist oder nicht (d. h. ob es die minimale Schwelle der Kennzeichnungskraft für die Eintragung erreicht), sondern auch, inwiefern es innerhalb der oben beschriebenen Gleitskala kennzeichnungskräftig ist. Daher kann beispielsweise ein Begriff, der für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, sondern lediglich anspielend ist, kennzeichnungskräftig genug sein, um die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse zu bestehen, aber für die relativen Eintragungshindernisse weiterhin geringere als normale Kennzeichnungskraft haben.

⁷ Diese werden in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, beschrieben. Siehe auch Ziel 2 der vom Europäischen Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster beschlossenen gemeinsamen Praxis zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr.


Das Ergebnis der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wird eines der folgenden sein:

- Der Bestandteil besitzt **keine Kennzeichnungskraft** oder **geringere als normale Kennzeichnungskraft**. Siehe Beispiele unten.
- Der Bestandteil besitzt normale Kennzeichnungskraft, weil er hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen entweder nicht oder schwach kennzeichnungskräftig ist.



Wie oben in Abschnitt 2.1 erwähnt, können aus einem einzigen Wort bestehende Wortmarken dennoch verschiedene Bestandteile enthalten, von denen einige kennzeichnungskräftiger als andere sein können (Urteil vom 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Beispiele für beschreibende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BYLY		T-514/08
Waren und Dienstleistungen: Klasse 3 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „products“: Der Begriff „products“ ist nicht kennzeichnungskräftig genug, um von den Verbrauchern berücksichtigt zu werden (Randnr. 39).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-490/08
Waren und Dienstleistungen: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung von „CAPITAL MARKETS“: Die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus sehr aufmerksamen, gut informierten und mit den englischen Grundbegriffen des Finanzbereichs vertrauten Verbrauchern zusammensetzen, werden der Bedeutung der Begriffe „capital“ und „markets“, die für diese Dienstleistungen beschreibend sind und es nicht erlauben, die gewerbliche Herkunft der in Rede stehenden Marken festzustellen, nur eine sehr geringe Bedeutung beimessen (Randnr. 59).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 834/2009-1
Waren und Dienstleistungen: Klassen 3 und 5 Gebiet: EU Beurteilung des älteren Rechts: Obwohl die Zeichen einige Ähnlichkeit besitzen, ist der Ausdruck „NATURAL BRONZE“ für den Zweck der Waren (Gerbung) hinsichtlich der Produkte in Klasse 3 beschreibend (Randnr. 31).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	CINETAIN	R 1306/2009-4


(CINEDAY <i>et al.</i>)		
Waren und Dienstleistungen: Klassen 38 und 41 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „CINE“: Das Wort „cine“ hat eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Cinema (Film)“. Daher hat dieser Bestandteil nur begrenzte Relevanz für die Wahrnehmung der Zeichen (Randnr. 36).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Klassen 3 und 5 Gebiet: Deutschland Beurteilung des Elements „NATURAL BEAUTY“: Das Element „NATURAL BEAUTY“ ist eine leichtverständliche und wesentliche Angabe zur Art und Qualität der Waren. Die deutschen Verkehrskreise verstehen die Bedeutung dieser zwei Grundbegriffe sowie die Kombination davon (Randnrn. 31-35).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FORCE-X	FSA K-FORCE	T-558/13
Waren und Dienstleistungen: Klassen 9 und 12 Gebiet: EU Beurteilung: Das Wort „force“, ein Synonym für Stärke und Kraft, kann ein Merkmal der betreffenden Waren beschreiben. Ferner ist festzustellen, dass dieses Wort bei einigen Waren der Klasse 12 auch einen ihrer Bestimmungszwecke bezeichnen kann. Außerdem ist aus den von der Klägerin vorgelegten Nachweisen ersichtlich, dass das Wort „force“ auf dem Europäischen Markt in Handelsmarken im Bereich Radsport häufig verwendet wird und daher als banal wahrgenommen wird (Randnrn. 38-39).		

3.2.2.6 Beispiele für lobende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	MAGIC SEAT	T-363/06
Waren und Dienstleistungen: Klasse 12 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „MAGIC“: Das Wort „magic“ wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen seiner Ähnlichkeit mit dem spanischen Wort „mágico“ als einfache nähere Bestimmung mit lobendem Charakter des Wortes „seat“ wahrgenommen (Randnr. 39).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
STAR SNACKS		T-492/08
Waren und Dienstleistungen: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „STAR“: Das Worтеlement „STAR“ ist lobend, da es (zusammen mit den verbleibenden Elementen des Zeichens) lediglich eine Bezugnahme auf qualitativ hochwertige		

Lebensmittel darstellt (Randnr. 52).

3.2.2.7 Beispiele für anspielende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	WORLDLINK	T-325/04
Waren und Dienstleistungen: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „LINK“: Das Element „LiNK“ der älteren Marke ist nicht unmittelbar beschreibend für, unter anderem, Bankdienste für Bargeldauszahlungen, Überweisungen und Zahlungen, Finanzinformationsdienste (Klasse 36), die von der älteren Marke erfasst werden, sondern in Bezug darauf lediglich anspielend (Randnrn. 68 ff.).		

3.2.3 Spezifische Fälle

3.2.3.1 Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder kurzen Elementen bestehen

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 9. September 2010 in der Rechtssache C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, festgehalten, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gemäß einer Untersuchung auf der Grundlage der Tatsachen mit Schwerpunkt auf den fraglichen Waren oder Dienstleistungen und **den gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnrn. 33-39). Wenngleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt nach Ansicht des Amtes die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz (d. h. die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft muss für alle Marken gleich sein) auch in Inter-Partes-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, die Kennzeichnungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass bei Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, die Kennzeichnungskraft schwieriger zu bestimmen sein kann als bei anderen Wortmarken; er hat jedoch festgehalten, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft gemäß der Auslegung der Rechtsprechung ergänzen oder davon abweichen.

Nach Ansicht des Amtes bedeutet diese Regelung, dass es bei der Analyse der Kennzeichnungskraft eines einzelnen Buchstabens als Bestandteil eines Zeichens nicht korrekt ist, sich auf Annahmen zu stützen wie die pauschale Behauptung, Verbraucher seien es nicht gewöhnt, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen, oder auf allgemeine Argumente wie das der begrenzten Zahl von Buchstaben, die als Zeichen zur Verfügung stehen.

Der Gerichtshof hat seitdem in einer Reihe von Rechtssachen entschieden, dass Marken, die aus einem **einzelnen Buchstaben** oder einer einzelnen Zahl bestehen, tatsächlich originär kennzeichnungskräftig sein können (Urteile vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; vom 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; und vom 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).


In seinem Urteil vom 10. Mai 2011 in der Rechtssache T-187/10, G, EU:T:2011:202, lehnte das Gericht die Argumente der Klägerin ab, demzufolge einzelne Buchstaben generell per se keine Kennzeichnungskraft haben und daher lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe Randnrn. 38-49).

Diese Erwägungen gelten sowohl für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bzw. einer einzelnen Zahl bestehen und in Standardzeichen (d. h. Wortmarken) wiedergegeben sind, als auch für Marken, die aus einem einzelnen stilisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stilisierten Zahl bestehen.

Ferner sind diese Elemente gemäß dem Urteil in der Rechtssache α , falls die Buchstabenkombination selbst nicht der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen dient oder sich anderweitig auf diese bezieht (z. B. „S“, „M“, „XL“ für Waren der Klasse 25), nicht per se in ihrer Unterscheidungskraft beschränkt. Die gleichen Regeln gelten für Zahlen.

3.2.3.2 Alltägliche und banale Elemente

Es gibt Beispiele, in denen die Zeichen aus einem (oder verschiedenen) kennzeichnungskräftigen Wortelement(en) und einem (oder verschiedenen) Bildelement(en) bestehen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als alltäglich oder banal wahrgenommen werden. Solche Bildelemente bestehen oft aus einer einfachen geometrischen Form (z. B. Rahmen, Etiketten) oder aus in dem Marktsegment oft benutzten Farben (z. B. rot für Feuerlöscher, gelb oder rot oder orange für den Postsektor, abhängig vom betreffenden Mitgliedstaat). Aus diesem Grund werden solche alltäglichen oder banalen Elemente als nicht kennzeichnungskräftig angesehen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ARCO		R 1929/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Klasse 9 Gebiet: EU Beurteilung von Bildelementen: Die Wortelemente der beiden Zeichen stimmen überein. Auch wenn es bezüglich seiner Größe nicht vernachlässigbar ist, wird das Bildelement der angefochtenen UM von den Verbrauchern im Wesentlichen eher als ein lediglich dekoratives Element wahrgenommen und nicht als ein herkunftsweisendes Element der Waren (Randnr. 43).		

3.2.3.3 Disclaimer

Gemäß dem früheren Artikel 37 Absatz 2 GMV (gestrichen durch die Änderungsverordnung) konnte das Amt einen Disclaimer zur Auflage machen, wenn die Marke ein Element enthielt, das nicht kennzeichnungskräftig war und wenn die Aufnahme dieses Elements zu Zweifeln über den Schutzzumfang Anlass gegeben hätte. Das Amt akzeptierte auch die freiwillige Eintragung von Disclaimern. Auch einige nationale Markensysteme sehen Disclaimer vor.

Nach Inkrafttreten der Änderungsverordnung ist es dem Amt nicht mehr möglich, Disclaimer zu verlangen. Zugleich akzeptiert das Amt auch keine Anträge auf Disclaimer mehr, die von einem Anmelder einer Unionsmarke eingereicht werden.

Disclaimer bei Marken, die vom Amt vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung eingetragen wurden, sowie bei älteren nationalen Marken werden vom Amt weiterhin berücksichtigt werden müssen; diese Wirkung ist auch dann obligatorisch, wenn eine unabhängige Analyse ergeben sollte, dass das Element kennzeichnungskräftig ist.

Ein Disclaimer hat folgende Wirkung:

- Enthält die ältere Marke einen Disclaimer, so kann sich der Inhaber nicht auf Rechte an dem Element, das Gegenstand eines Disclaimers ist, berufen. Daher kann aus der gleichzeitigen Anwesenheit oder Ähnlichkeit des Elements, das Gegenstand eines Disclaimers ist, keine Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen abgeleitet oder von einer erhöhten Ähnlichkeit ausgegangen werden (Entscheidung vom 06/10/2008, R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO/FLOR SIERRA DE JABUGO (Bildmarke) *et al.*, § 17, in der „JABUGO“ Gegenstand eines Disclaimers war).
- Enthält die ältere Bildmarke zwei Wörter, die beide Gegenstand eines Disclaimers sind, so wird der Schutzzumfang auf die genaue Art und Abfolge reduziert, in der die beiden Wörter kombiniert sind.

Disclaimer der angefochtenen UM können (unabhängig davon, ob sie bereits vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung vom Amt verlangt oder freiwillig vom Anmelder eingereicht wurden) für den Inhaber der älteren Marke keine bindende Wirkung haben, das heißt, der Inhaber der Unionsmarke kann nicht einseitig den Schutzzumfang der älteren Marke verringern (Entscheidungen vom 11/02/2010, R 229/2009-2, DOUGHNUT THEATER/DONUT *et al.*, § 58; und vom 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (Bildmarke)/101 *et al.*, § 18-19).

3.2.3.4 Ältere Marken, deren Kennzeichnungskraft infrage gestellt wird

Wird die Kennzeichnungskraft der älteren Marke infrage gestellt, wendet das Amt die im Urteil vom 24. Mai 2012, C-196/11, F1-LIVE, EU:C:2012:314 dargelegte Praxis an, nämlich dass in Verfahren, in denen Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke eingelegt wird, die Gültigkeit älterer Marken nicht infrage gestellt werden darf.

Infolgedessen können die der älteren Marke entsprechenden Elemente im Rahmen des Markenvergleichs nicht als nicht kennzeichnungskräftig gelten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass diese Elemente eine gewisse (geringe/minimale) Kennzeichnungskraft aufweisen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 2306/2012-1

Waren und Dienstleistungen: Klassen 29, 30 und 32

Gebiet: Tschechische Republik

Beurteilung: Die Kammer stellte ferner fest, dass die ältere Marke „Glanc“ in der Tschechischen Republik für die fraglichen Waren eingetragen ist und daher im Rahmen des laufenden Verfahrens davon ausgegangen werden muss, dass die Marke zumindest einen gewissen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt.

3.3 Dominante Elemente von Marken

Es ist gängige Praxis des Amtes, den Begriff des dominanten Elements nur für den schriftbildlichen Eindruck der Bestandteile eines Zeichens zu benutzen, d. h. der Begriff wird ausschließlich in der Bedeutung von „**schriftbildlich herausragend**“ verwendet.

Für die Feststellung, dass ein Zeichen ein dominantes Element enthält, sollte das Zeichen mindestens zwei erkennbare Bestandteile besitzen.⁸ Die im vorstehenden Abschnitt 3.2.1 erläuterten Regeln gelten entsprechend.

In der Entscheidung muss festgestellt werden, welches der Bestandteile eines Zeichens dominiert.

Nach der geltenden Rechtsprechung des Gerichts können auch andere Aspekte als der schriftbildliche (beispielsweise eine mögliche semantische Bedeutung eines Teils eines Ein-Wort-Zeichens) herangezogen werden, um ein dominantes Element eines Zeichens zu bestimmen. Dennoch verfolgt das Amt die Praxis, den Begriff des dominanten Elements auf den schriftbildlichen Eindruck der Zeichenelemente zu beschränken, d. h. das Amt verwendet diesen Begriff ausschließlich im Sinne von „**schriftbildlich herausragend**“ und lässt alle weiteren diesbezüglichen Betrachtungen in die Gesamtbeurteilung einfließen. Daher ist es gängige Praxis des Amtes, den dominanten Charakter eines Zeichenbestandteils **hauptsächlich daran festzumachen**, inwieweit **seine Stellung, Größe, Dimensionen und/oder die Verwendung von Farben** den schriftbildlichen Eindruck bestimmen. Der Gerichtshof hat hierzu Folgendes festgestellt:

der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften 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 vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, bestätigt durch Beschluss vom 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

Das Gericht wies außerdem darauf hin, dass

[...] die geringe Unterscheidungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke doch nicht zwangsläufig [bedeutet], dass es nicht ein beherrschendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis einprägen kann.

⁸ In diesem Text werden die Begriffe „Bestandteil“ und „Element“ mit gleicher Bedeutung verwendet.



(Urteil vom 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Folglich hat die Frage, ob ein Bestandteil einer Marke als nicht kennzeichnungskräftig eingestuft wird oder nicht (oder ihm ein geringer Grad an Kennzeichnungskraft zuerkannt wird), keinen Einfluss auf die Beurteilung, ob es sich dabei um ein dominantes Element handelt.




Als Daumenregel sollte Folgendes gelten:

- Eine Beurteilung des dominanten Charakters ist für beide zu vergleichenden Zeichen vorzunehmen.
- Für die Feststellung, dass ein Zeichen ein dominantes Element enthält, sollte das Zeichen mindestens zwei erkennbare Bestandteile besitzen.
- Wortmarken haben keine dominanten Elemente, weil sie definitionsgemäß in einer Standard-Schriftart geschrieben sind. Die Länge der Wörter oder die Anzahl der Buchstaben spielt bei der Feststellung einer Dominanz keine Rolle, sondern wirken sich auf den Gesamteindruck aus.⁹
- Auch in Zeichen, die Wortelemente enthalten, können Bildelemente dominant sein.
- Ob ein Element als schriftbildlich herausragend einzuordnen ist, lässt sich durch einen bildlichen Vergleich der Zeichen bestimmen; das Ergebnis muss sich mit dem der späteren Beurteilung des dominanten Charakters decken.
- Schließlich sei erwähnt, dass Schwierigkeiten bei der Bestimmung, welches der (mindestens) zwei Elemente dominant ist, ein Hinweis darauf sein können, dass es kein dominantes Element gibt oder dass kein Element dominanter ist als das andere (dies schließt Fälle von Kodominanz ein). Die Feststellung eines dominanten Elements bedeutet, dass ein Bestandteil der Marke im Vergleich zu dem oder den anderen Bestandteilen schriftbildlich herausragt; ist eine solche Beurteilung schwierig, deutet das darauf hin, dass es kein dominantes Element gibt.

Beispiele aus Rechtssachen:

Zeichen	Dominante Elemente und Begründung	Fall Nr.
	<p>RPT: Das dominante Element der älteren Marken ist die Abkürzung RPT, in der der Buchstabe „P“ dominiert (Randnr. 33).</p>	T-168/07
	<p>Free: Das Wort „free“ ist im schriftbildlichen Eindruck, der durch die Marke hervorgerufen wird, dominierend, weil es sehr viel breiter als die anderen Elemente ist und sich zudem viel einfacher merken und aussprechen lässt als der fragliche Slogan (Randnr. 39).</p>	T-365/09

⁹ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung.

Zeichen	Dominante Elemente und Begründung	Fall Nr.
	<p>Xtreme: Bildlich nimmt das Wort „XTREME“ in der angemeldeten Marke eine zentrale Position ein. Seine Buchstaben sind nämlich größer als die der anderen Wortbestandteile, und es wird durch eine weiße Umrandung hervorgehoben. Die übrigen Wortbestandteile „RIGHT GUARD“ und „SPORT“ sind in kleineren Buchstaben geschrieben und nach rechts an den Rand des Zeichens gerückt (Randnr. 55).</p>	T-286/03
	<p>GREEN by missako: Zunächst ist festzustellen, dass die Darstellung der Sonne eine wichtige Stellung in der angemeldeten Marke einnimmt, da sie sich in der Mitte befindet und nahezu zwei Drittel des Platzes einnimmt. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Worтеlement „Green“ in der Marke ebenfalls wichtig ist, da es durch eine große Schriftart und mit stilisierten Großbuchstaben schwarz wiedergegeben ist und rund ein Drittel des Zeichens ausmacht. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung anmerkt, nehmen diese beiden Elemente den größten Teil der angemeldeten Marke ein und beherrschen daher den Gesamteindruck der Marke. Und schließlich stellte die Beschwerdekammer in Bezug auf das Worтеlement „by missako“ in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung richtig fest, dass diese Worte aufgrund ihrer geringen Größe fast unleserlich und durch die Handschrift schwierig zu entziffern sind. Dadurch wird einerseits die Dominanz des Wortes „Green“ und des Sonnenzeichens weiter verstärkt, und andererseits folgt daraus, dass das Worтеlement „by missako“ zu vernachlässigen ist (Randnrn. 37 und 39).</p>	T-162/08
	<p>BÜRGER: Der dominante Bestandteil der angemeldeten Marke ist unbestreitbar der Wortbestandteil in Großbuchstaben, der schon allein wegen seiner Position und der sehr großen Buchstabengröße aus allen anderen Bestandteilen des Zeichens heraussticht (Randnr. 38).</p>	T-460/11

3.4 Vergleich der Zeichen

In den folgenden Abschnitten wird die Anwendung der oben erläuterten Grundsätze beim schriftbildlichen (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.1), klanglichen (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.2) und begrifflichen Vergleich (siehe weiter unten Abschnitte 3.4.3 und 3.4.4) erläutert. Anschließend werden die Kennzeichnungskraft und der dominante Charakter übereinstimmender und abweichender Bestandteile (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.5) behandelt und andere beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigende Grundsätze (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.6) dargelegt.

3.4.1 Schriftbildlicher Vergleich

Beim schriftbildlichen Vergleich kommt es darauf an, dass zunächst festgestellt werden muss, ob die Verkehrskreise die Worтеlemente einer Marke in anderer Weise als die anderen Bestandteile wahrnehmen. Worтеlemente können als Buchstabenfolge gelesen oder mit einer Buchstabenfolge assoziiert werden. Andere Elemente brauchen nur hinsichtlich ihrer grafischen oder bildlichen Merkmale beurteilt zu werden. Im

Folgenden werden die Grundsätze dargelegt, die je nach Art der zu vergleichenden Marken beim schriftbildlichen Vergleich anzuwenden sind.

3.4.1.1 Gegenüberstellung von Wortmarken

Bei mindestens einer Wortmarke ist das Wort selbst und nicht seine Schriftform geschützt.

Nach der Rechtsprechung besteht eine Wortmarke ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente (Urteile vom 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; und vom 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). Der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, erstreckt sich auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke möglicherweise annehmen kann (Urteil vom 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Es ist daher irrelevant, ob die Wortmarke in Klein- oder Großbuchstaben dargestellt wird:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BABIDU	babilu	T-66/11 (Randnr. 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

Bei Wortmarken beruht der schriftbildliche Vergleich auf einer Analyse der Anzahl und der Abfolge der Buchstaben/Zeichen, der Position der übereinstimmenden Buchstaben/Zeichen, der Anzahl von Wörtern und der Struktur der Zeichen (z. B. ob Wortelemente getrennt oder mit Bindestrich verbunden sind).

Der Durchschnittsverbraucher nimmt ein Zeichen jedoch üblicherweise als Ganzes wahr und führt keine Analyse seiner verschiedenen Einzelheiten durch. Kleine Unterschiede bei den Buchstaben (der Anzahl der Buchstaben) reichen oft nicht aus, um eine Feststellung von schriftbildlicher Ähnlichkeit auszuschließen, besonders wenn die Zeichen eine gemeinsame Struktur haben.

In den folgenden Rechtssachen wurde festgestellt, dass die Marken **schriftbildlich ähnlich** sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10 (mittel)
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4 (hoch)
ARTEX	ALREX	T-154/03 (sehr hoch)
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1 (hoch)
EPILEX	E-PLEX	T-161/10 (mittel)
CHALOU	CHABOU	T-323/10 (hoch)

Die folgenden Wortmarken sind **schriftbildlich unähnlich**:




Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P und T-402/07
<p>Die Kammer war der Auffassung, dass diese Marken schriftbildlich „eindeutig voneinander abweichen (bzw. abweichen)“, obwohl ihnen der Buchstabe „a“ und die Endung „ol“ gemeinsam waren. Das Gericht stimmte dieser Auffassung zu. Es entschied, dass die gleiche Anzahl von Buchstaben in zwei Marken an sich für das relevante Publikum und selbst für ein Fachpublikum keine besondere Bedeutung besitzt. Da das Alphabet aus einer begrenzten Anzahl von Buchstaben besteht, die darüber hinaus nicht alle mit derselben Häufigkeit verwendet werden, weisen viele Wörter zwangsläufig dieselbe Anzahl von Buchstaben auf und haben sogar einige dieser Buchstaben gemeinsam, doch können sie allein aufgrund dieser Tatsache nicht als schriftbildlich ähnlich angesehen werden. Darüber hinaus ist sich das Publikum im Allgemeinen nicht der genauen Anzahl von Buchstaben in einer Wortmarke bewusst und wird somit in den meisten Fällen nicht bemerken, dass zwei kollidierende Marken dieselbe Anzahl von Buchstaben besitzen (Randnummern 81-82). Das Gericht befand, dass es bei der Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit von zwei Wortmarken darauf ankommt, dass in jeder der Marken mehrere Buchstaben in derselben Reihenfolge vorkommen (Randnummer 83). Die Endung „ol“ bei den betreffenden Marken war ein gemeinsamer Bestandteil der Marken, steht jedoch ganz am Ende; ihr gehen völlig unterschiedliche Buchstabengruppen voraus („arc“ bzw. „cap“); die Kammer hat daher zutreffend festgestellt, dass diese Gemeinsamkeit keine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken begründet (Randnummer 83). Der Gerichtshof bestätigte diese Beurteilung aus schriftbildlicher Sicht (Randnummer 74).</p>		

3.4.1.2 Gegenüberstellung von Wortmarke und Bildmarke mit Wortelementen



Wenn Bildmarken mit Wortelementen mit Wortmarken schriftbildlich verglichen werden, kommt es darauf an, ob die Zeichen eine erhebliche Anzahl von Buchstaben in derselben Position gemeinsam haben und ob das Wortelement im Bildzeichen hochgradig stilisiert ist. Es kann trotzdem Ähnlichkeit festgestellt werden, obwohl die Buchstaben grafisch mit verschiedenen Schriftarten, in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe dargestellt sind.

Wenn dieselben Buchstaben in derselben Abfolge dargestellt sind, setzt eine Feststellung von Unähnlichkeit im Prinzip eine starke Variation in der Gestaltung voraus.

Die folgenden Marken wurden als schriftbildlich **ähnlich** eingestuft, weil bei der Gestaltung der Wortelemente in den Bildmarken keine hohe Variation vorlag und das Wortelement leicht erkennbar und lesbar war:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
VITAFIT		T-552/10 (mittel)
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1 (hoch)
vendus sales & communication group		R 0994/2009-4 (hoch)





Wenn das Wort in der Bildmarke stark stilisiert ist, sollte jedoch festgestellt werden, dass die Marken schriftbildlich **unähnlich** sind, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4





3.4.1.3 Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen

Beim Vergleich der in Konflikt stehenden Zeichen in Bezug auf ihre **rein bildlichen Elemente** sieht das Amt Letztere unter folgender Bedingung als Bilder an: Wenn sie in einem getrennt erkennbaren Element übereinstimmen oder dieselbe oder eine ähnliche Kontur haben, ist die Feststellung eines gewissen Grades an bildlicher Ähnlichkeit wahrscheinlich.

Bei den folgenden reinen Bildzeichen wurde festgestellt, dass sie bildlich **ähnlich** sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-379/08 (mittel)
		B 1 157 769 (mittel)




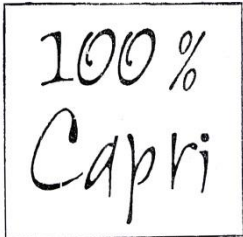


Die folgenden reinen Bildzeichen galten als bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 1 572 059
		T-502/11

3.4.1.4 Stilisierte Marke vs. stilisierte Marke

Beim Vergleich der Zeichen in Bezug auf ihre **Wortelemente** erachtet das Amt die Zeichen als ähnlich, insoweit sie eine erhebliche Anzahl von Buchstaben in derselben Position gemeinsam haben und wenn sie nicht hochgradig stilisiert sind oder wenn sie auf dieselbe oder eine ähnliche Art stilisiert sind. Ähnlichkeit kann festgestellt werden, auch wenn die Buchstaben grafisch in verschiedenen Schriftarten, in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe, dargestellt sind (Urteile vom 18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208; vom 15/11/2011, T-434/10, „Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, Rechtsmittel abgewiesen).

In den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich **ähnlich** sind, weil sie dieselben Wörter oder Buchstabenfolgen enthalten und die Schriftarten nicht als hochgradig stilisiert erachtet wurden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 1454/2005-4, bestätigt durch T-418/07 (mittlere Ähnlichkeit)
		R 1148/2008 (hoch)
		T-383/12 (hoch)

In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken schriftbildlich **unähnlich** sind, obwohl sie einige Wörter und/oder Buchstaben und/oder bildliche Darstellungen gemeinsam haben, weil die gemeinsamen Buchstaben stark stilisiert oder unterschiedlich platziert sind und/oder zusätzliche bildliche Darstellungen vorliegen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-390/03

		<p>T-106/06</p>
		<p>R 1109/2008-1</p>
	<p>HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E</p>	<p>R 0111/2010-4</p>

Beim schriftbildlichen Vergleich von Bildzeichen kann auch bei unterschiedlichen Bildelementen (d. h. sie stimmen nicht überein oder haben nicht dieselbe oder keine ähnliche Kontur) und unterschiedlichen Wortelementen schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden. Ähnlichkeit liegt vor, wenn die Zeichen aufgrund der Gestaltung, Struktur und Farbkombination insgesamt schriftbildlich ähnlich sind.

Anhand des folgenden Beispiels wird verdeutlicht, wie Zeichen aufgrund ähnlicher Gestaltung, Struktur und Farbkombination schriftbildlich ähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		<p>B 1 220 724 (hoch)</p>

3.4.1.5 Gegenüberstellung Wort-/Bildzeichen und Bildzeichen

Eine Übereinstimmung bei einem Bildelement, das schriftbildlich als identisch oder ähnlich wahrgenommen wird, kann zu einer schriftbildlichen Ähnlichkeit führen.

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Fälle, in denen aufgrund von übereinstimmenden Bildelementen schriftbildliche Ähnlichkeiten vorliegen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		<p>T-81/03, T-82/03 und T-103/03 (signifikant)</p>

<p>i)</p>  <p>ii)</p> 	 	<p>R 144/2010-2 (niedrig)</p>
--	---	-------------------------------

Im folgenden Beispiel waren die Bildelemente unterschiedlich und die Zeichen wurden als schriftbildlich **unähnlich** eingestuft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<p>B 134 900</p> <p>Die Marken wurden als schriftbildlich unähnlich eingestuft.</p>


3.4.1.6 Aus einem einzigen Buchstaben bestehende Zeichen

Wie in diesem Kapitel bereits an anderer Stelle erläutert (siehe Abschnitt 3.2.3.1 oben), ist in Fällen kollidierender Zeichen, die denselben einzelnen Buchstaben enthalten, **der schriftbildliche Vergleich normalerweise von entscheidender Bedeutung**, da solche Zeichen üblicherweise klanglich und begrifflich identisch sind.




Wenn die kollidierenden Zeichen denselben einzelnen Buchstaben enthalten, kann dies je nach der besonderen Art der Ausführung des betreffenden Buchstabens zur Feststellung der schriftbildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen.


In den folgenden Beispielen wurde eine **hohe oder mittlere** schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt.


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<p>T-115/02</p>

Waren und Dienstleistungen: Klassen 9, 16, 25, 35 und 41 Gebiet: EU Beurteilung: In Bezug auf die schriftbildliche Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen hatte die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die beiden in Rede stehenden Marken als beherrschendes Element den Kleinbuchstaben „a“ in einer üblichen Schriftart weiß auf schwarzem Grund enthalten. Dieses dominante Element wird sofort wahrgenommen und bleibt im Gedächtnis haften. Im Gegensatz dazu sind die grafischen Unterschiede zwischen den beiden in Rede stehenden Marken – nämlich der Umriss des Hintergrunds (oval bei der angemeldeten Marke und quadratisch bei der älteren Marke), die Position des Buchstabens auf dem Hintergrund (im Zentrum beim Buchstaben der angemeldeten Marke und in der unteren rechten Ecke im Fall der älteren Marke), die Strichstärke des Buchstabens (für den Buchstaben der angemeldeten Marke wird ein etwas breiterer Strich verwendet als für die ältere Marke), und die kalligrafischen Details der Buchstaben der jeweiligen Marken – von geringerer Bedeutung; sie sind keine Elemente, die den maßgeblichen Verkehrskreisen als tatsächlich unterschiedliche Merkmale in Erinnerung bleiben. Daher sind die kollidierenden Zeichen aus schriftbildlicher Sicht sehr ähnlich.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
A		R 1508/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Klassen 9, 18, 24, 25 und 28 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Die Kammer stellte fest, dass die Zeichen eine mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit aufweisen.		

In den folgenden Fällen wurde festgestellt, dass die Zeichen eine **geringe** schriftbildliche Ähnlichkeit aufweisen (die je nach Fall eine Verwechslungsgefahr oder keine Verwechslungsgefahr beinhaltet).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
i)  ii) 	 G Line	T-187/10
Waren und Dienstleistungen: Klassen 9, 18, 25. Gebiet: EU, Italien Beurteilung: Für diese Zeichen wurde aus schriftbildlicher Sicht eine geringe Ähnlichkeit festgestellt (Verwechslungsgefahr).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
A		T-174/10 (Rechtsmittel abgewiesen C-611/11 P) (gering)
Waren und Dienstleistungen: Klassen 18 und 25 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Aufgrund des besonderen grafischen Designs der strittigen Marke stellte das Gericht lediglich eine geringe schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit fest (Randnr. 31). Ein klanglicher Vergleich war nicht möglich, da festgestellt wurde, dass die Verbraucher aufgrund des besonderen grafischen Designs höchstwahrscheinlich nicht versuchen würden, das strittige Markenzeichen auszusprechen (Randnr. 32). Festzuhalten ist, dass das Gericht in diesem Fall zu dem Ergebnis kam, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, auch wenn es eine geringe schriftbildliche Ähnlichkeit feststellte.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
F		R 1418/2006-2
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 25 Gebiet: EU Beurteilung: Schriftbildlich besteht die ältere Marke aus einem Großbuchstaben „F“, der in einer Standard-Schriftart geschrieben ist, wohingegen die strittige Marke aus einem stilisierten Buchstaben „F“ besteht, dessen Querstrich durch eine auffällige Zeichnung verziert ist, was einen deutlichen schriftbildlichen Unterschied ausmacht. In diesem Fall wurde festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.</p>		

In den folgenden Fällen wurde schließlich festgestellt, dass die Zeichen wegen unterschiedlicher Stilisierungen oder grafischer Elemente der Ein-Buchstaben-Zeichen **keine schriftbildliche Ähnlichkeit** aufweisen. Letzten Endes wurde in den beiden Fällen festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 1655/2006-4
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 25 Gebiet: Spanien Beurteilung: Auch wenn in beiden Marken der Buchstabe „m“ vorkommt, kann keine schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden, da jede Marke einen deutlich anderen schriftbildlichen Gesamteindruck bei den maßgeblichen Verkehrskreisen erweckt. Die angemeldete UM besteht aus einem komplexen grafischen Design, das ein „m“ als schwarzen Kleinbuchstaben in Kombination mit anderen grafischen Elementen enthält, die insbesondere aus einer fetten gebogenen dunklen Linie bestehen, die über einem Kreis im Hintergrund angeordnet ist, der den Buchstaben „m“ fast umschließt. Diese zusätzlichen Elemente sind besonders wichtig, da die dicke fette Linie die Form des Hintergrundkreises und den dunklen Schatten des Buchstaben „m“ wieder aufnimmt, der über dem Kreis im Hintergrund platziert ist. In der älteren Marke erscheint der Buchstabe „m“ als Umriss mit einer charakteristischen Neigung nach rechts und einer ungleichen Höhe, sodass die rechte Seite des Buchstabens niedriger ist. Daher werden diese Abweichungen zwischen den Zeichen als ausreichend dafür gesehen, dass sie dem Verbraucher nicht denselben schriftbildlichen Eindruck vermitteln (Randnr. 18).</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 576/2010-2 (bestätigt durch T-593/10)
<p>Waren und Dienstleistungen: Klassen 25, 41, 43. Gebiet: Deutschland Beurteilung: Aufgrund der verschiedenen Farben, grafischen Elemente und Stilisierung wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich unähnlich sind. Bildlich kann die ältere Marke als ein Bumerang wahrgenommen werden, der von einem Buchstaben „B“ begleitet wird, der der erste Buchstabe des Worts „Bumerang“ ist.</p>		





Es sei darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebene Fassung einer Ein-Buchstaben- bzw. Ein-Zeichen-Marke nicht als äquivalent zu dem betreffenden Zeichen gesehen werden sollte (z. B. ist „EINS“ nicht äquivalent zu „1“ oder „EM“ zu „M“). Daher sind die zuvor genannten Argumente auf solche Fälle nicht unmittelbar anwendbar.

Die obigen Überlegungen gelten auch für Zeichen, die aus einzelnen Zahlen bestehen.

3.4.1.7 Dreidimensionale Marken

Beim Vergleich von dreidimensionalen und zweidimensionalen Zeichen gelten dieselben Grundprinzipien wie bei zweidimensionalen Marken. Der bildliche Eindruck des dreidimensionalen Zeichens wird zwar üblicherweise besonders dadurch beeinflusst, dass es vergleichsweise selten ist, aber dies ist in Bezug auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

Bei den folgenden Marken liegt dagegen ein geringer Grad an bildlicher **Ähnlichkeit** vor:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 0806/2009-4, Randnr. 19 (gering)
		T-24/08 (gering)

Die folgenden Marken sind bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0806/2009-4, Randnr. 34

3.4.2 Klanglicher Vergleich

Wenn der Widerspruch auf älteren Zeichen basiert, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten geschützt sind, müssen im Prinzip alle unterschiedlichen Aussprachevarianten der Zeichen durch das relevante Publikum in allen Amtssprachen dieser Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Örtliche Akzente werden nicht berücksichtigt. Wenn es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarkeneintragung handelt, muss sich die Analyse jedoch, wie bereits erwähnt, über die **gesamte** EU erstrecken. Die Analyse des Amtes braucht sich jedoch dann nicht über die gesamte EU zu erstrecken und kann sich auf *einen Teil oder Teile* konzentrieren, in dem bzw. in denen Verwechslungsgefahr besteht, wenn für einen Teil der EU Verwechslungsgefahr besteht **und** wenn ein solches Vorgehen aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt ist (um beispielsweise die Prüfung von spezifischen Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen zu vermeiden).



Der von einem Zeichen hervorgerufene klangliche Gesamteindruck wird insbesondere durch die Anzahl und Abfolge seiner Silben geprägt. Wie Zeichen klanglich wahrgenommen werden, wird durch ihren üblichen Rhythmus und ihre Intonation stark beeinflusst. Im englischen Wörterbuch von Collins wird „Rhythmus“ als „die Anordnung von Wörtern in einer mehr oder weniger regelmäßigen Abfolge von betonten und unbetonten oder langen und kurzen Silben“ definiert. „Intonation“ wird als „das durch stimmliche Tonhöhenvariation erzeugte Klangmuster von Teilsätzen und Sätzen“ definiert.





Die Silben und ihre jeweilige Abfolge und Betonung sind daher die wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung des klanglichen Gesamteindrucks einer Marke. Beim klanglichen Vergleich von Marken ist die Beurteilung gemeinsamer Silben besonders wichtig, weil ein ähnlicher klanglicher Gesamteindruck größtenteils von diesen gemeinsamen Silben und ihrer identischen oder ähnlichen Kombination bestimmt wird.

Die folgenden Beispiele sind klanglich **unähnliche** Marken:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Maßgebliches Gebiet	Fall Nr.
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Die folgenden Beispiele sind klanglich ähnliche/identische Marken:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Maßgebliches Gebiet	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
CAMEA	BALEA	EU	T-195/13 (geringe Ähnlichkeit)
		PT: „[...] der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der über eine gewisse Kenntnis des Englischen verfügt, [wird...] die ältere Marke in derselben	T-528/11 (identisch/mittlere Ähnlichkeit)

		Weise lesen und aussprechen wie die angemeldete Marke, wenn Letztere das englische Wort ‚forever‘ (für immer) verwendet“ (Randnr. 70). „Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer angesichts des Umstands, dass die einander gegenüberstehenden Marken denselben Terminus ‚ever‘ verwenden, keinem Rechtsirrtum mit ihrer Feststellung unterlegen ist, dass diese Marken für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der über keine Kenntnis der englischen Sprache verfügt, in klanglicher Hinsicht zu einem mittleren Grad ähnlich seien“ (Randnr. 72).	
FEMARA		EU	R 0722/2008-4 (überdurchschnittlich)
	FOR US	BX	R 0166/2010-1 (Identität)
		DE	R 1071/2009-1 in geringem Maße ähnlich





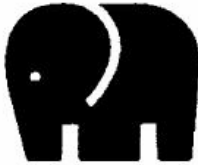
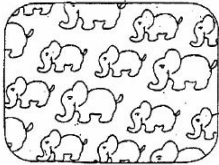
3.4.2.1 Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen

Das Amt führt einen klanglichen Vergleich durch, wenn beide Marken ausgesprochen werden können oder einen Klang haben. In diesem Sinne kann eine Bildmarke ohne Wortelemente als solche nicht ausgesprochen werden. Es kann allenfalls ihr bildlicher oder begrifflicher Inhalt mündlich beschrieben werden. Mit anderen Worten unterliegen reine Bildmarken (d. h. Marken, die keine Wortelemente enthalten) keiner klanglichen Beurteilung. Die von dem Bild hervorgerufene „Bedeutung“ oder seine „Beschreibung“ werden bildlich und begrifflich beurteilt.

Diesbezüglich folgt das Amt der Rechtsprechung gemäß den Urteilen vom 07/02/2012, T-424/10, *Eléphants dans un rectangle*, EU:T:2012:58, § 46; vom 08/10/2014, T-342/12, *Star*, EU:T:2014:858, § 48; vom 30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738, § 46; und vom 25/11/2015, T-320714, § 45-46. Die vom Gericht in seinem Urteil vom 07/05/2015, T-599/13, *GELENKGOLD/Form eines Tigers et al.*, EU:T:2015:262, § 65 vertretene gegenteilige Auffassung kann nicht als allgemeine Tendenz betrachtet werden, bis eine Klarstellung durch den Gerichtshof ergangen ist.

In ihrer Entscheidung vom 09/07/2015 in der Beschwerdeangelegenheit R 0863/2011-G, § 49 schloss die Große Kammer die Möglichkeit eines direkten (aufgrund der Aussprache gezogenen) klanglichen Vergleichs von Bildelementen aus. Das Amt führt keinen indirekten klanglichen Vergleich anhand der Beschreibung oder einer dem Bild vom Publikum beigemessenen Bedeutung aus. Da in den meisten Fällen kaum festzustellen ist, welche Beschreibung das Publikum mit einem Bildelement verbinden wird, würde ein auf einer solchen Beschreibung basierender Vergleich zu einem subjektiven und willkürlichen Ergebnis führen. Darüber hinaus würde ein auf der Beschreibung oder Bedeutung eines Bildelements beruhender klanglicher Vergleich lediglich das Ergebnis des bildlichen oder begrifflichen Vergleichs wiederholen, wenn diese Elemente bereits beurteilt wurden.

Bei den folgenden handelt es sich um Zeichen, die klanglich nicht verglichen werden konnten, weil es sich um reine Bildzeichen handelt:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-320/14
		T-342/12
		T-424/10

Wenn eines der Zeichen ferner Elemente hat, die gelesen werden können, das andere jedoch nur Bildelemente hat, können die beiden Zeichen keinem direkten klanglichen Vergleich unterzogen werden. Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-364/13

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0144/2010-2

Hinsichtlich der Aussprache von Bildelementen, die an einen Buchstaben erinnern, ist anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise derartige Bildelemente üblicherweise nur lesen, wenn sie mit einem Wort verbunden oder Teil eines Wortes sind, das den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist, wie in den folgenden Beispielen:


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Im folgenden Fall wird das Bildelement jedoch nicht als „X“ und das strittige Zeichen als „be light“ erkannt und gelesen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BECKs		T-172/12

Abschließend ist zu sagen, dass Wörter, Buchstaben und Zahlen zwar immer klanglich beurteilt werden müssen, aber bei manchen Symbolen und Abkürzungen Ungewissheit herrscht.

Beispielsweise wird das Logogramm „&“ (Und-Zeichen) im Allgemeinen als „und“ gelesen und ausgesprochen und sollte daher in den klanglichen Vergleich mit aufgenommen werden. Die Aussprache eines gegebenen Symbols kann jedoch in verschiedenen Sprachen unterschiedlich sein.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	DNG	R 0160/2010-2 Das Und-Zeichen „&“ wird in den meisten Sprachen der Europäischen Union ausgesprochen und als die entsprechende Übersetzung der Konjunktion „und“ anerkannt.

Dasselbe gilt für das At-Zeichen „@“, das im Prinzip ausgesprochen wird. Selbstverständlich kann ein gegebenes Zeichen in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ausgesprochen werden.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	T-Mobile@Home	R 1421/2010-4 @ wird in den Benelux-Ländern „at“ bzw. „arobase“ ausgesprochen (Randnummer 21).



Im obigen Fall lässt sich nicht leugnen, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise – insbesondere Englisch Sprechende – das At-Symbol lesen und somit die Marke als „at home“ aussprechen würde. Diese Möglichkeit muss daher, zusammen mit anderen Möglichkeiten wie „a home“ oder einfach „home“, berücksichtigt werden. In anderen Sprachen kann das Symbol natürlich anders gelesen werden (zum Beispiel „arroba“ im Spanischen oder Portugiesischen).

Man vergleiche dies jedoch mit:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<i>FERCREDIT</i>	<i>f@ir Credit</i>	R 0719/2010-1 (T-220/11 abgewiesen, C-524/12 P abgewiesen) @ wird (zumindest) von den EN-Verkehrskreisen als der Buchstabe „a“ wahrgenommen (Randnummer 25).

Je nach den Umständen können auch das Plus(+)- und das Minus(-)-Symbol/der Bindestrich von den maßgeblichen Verkehrskreisen ausgesprochen werden. Das Minus-Symbol kann ausgesprochen werden, wenn es in Kombination mit einer Zahl, wie beispielsweise „-1“, verwendet wird. Es wird jedoch nicht ausgesprochen, wenn es als Bindestrich (wie in „G-Star“) verwendet wird.



In den folgenden Beispielen würde das „+“-Symbol in der strittigen Unionsmarkenanmeldung als „plus“ ausgesprochen werden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P abgewiesen)
		T-400/06

Auch Währungssymbole (€, \$, £ usw.) können ausgesprochen werden, wenn die relevante Marke ausgesprochen wird. Im Vereinigten Königreich würde beispielsweise das Zeichen (erdacht) „£ 20“ als „20 pounds“ (20 Pfund) ausgesprochen werden. Deshalb sind die Zeichen „£ 20“, „20 pounds“ und „twenty pounds“ (zwanzig Pfund) klanglich identisch.

Aufgrund der Art und Weise, wie Symbole – oder Buchstaben – benutzt werden, ist es jedoch zuweilen unrealistisch anzunehmen, dass sie gelesen und ausgesprochen werden, beispielsweise wenn ein Symbol in einer Bildmarke wiederholt wird, um ein Muster zu erzeugen, oder stark verzerrt oder anderweitig nicht deutlich lesbar ist. Dies wird durch die folgenden Beispiele veranschaulicht:

Marke	Begründung
	<p style="text-align: center;">T-593/10</p> <p>In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „B“ gelesen werden. Die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.</p>
	<p style="text-align: center;">T-593/10</p> <p>In dieser Bildmarke ist der Buchstabe „B“ so stark verzerrt, dass das Gericht feststellte, dass es sich für einen Teil des Publikums nur schwer erkennen lässt, ob es sich wirklich um den Buchstaben „b“ oder um die Zahl „8“ handelt.</p>
	<p style="text-align: center;">R 1779/2010-4</p> <p>Die Aussprache dieses Zeichens ist sehr schwer zu bestimmen. Ein klanglicher Vergleich kann daher zu äußerst unterschiedlichen Ergebnissen führen: Es kann Identität oder Unähnlichkeit festgestellt werden.</p>
	<p style="text-align: center;">B 1 127 416</p> <p>In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „H“ gelesen werden; die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.</p>

	<p style="text-align: center;">B 1 127 416</p> <p>In diesem Zeichen ist es aufgrund des Musters unwahrscheinlich, dass Verbraucher ein „H“ (oder sogar mehrere „H“) lesen. Diese Marke lässt sich klanglich nicht beurteilen.</p>
	<p style="text-align: center;">T-282/12</p> <p>Das Gericht entschied, dass die Wörter „FREE“ und „STYLE“ in beiden Zeichen identisch ausgesprochen werden, unabhängig von der Sprache des Publikums, auch wenn sie auf den ersten Blick kaum leserlich sind.</p>

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Aussprechbarkeit eines gegebenen Symbols/Buchstaben von dem fraglichen Zeichen, der Art seiner Darstellung und der Art und Weise, wie es mit anderen Elementen des Zeichens kombiniert ist, abhängt.

3.4.2.2 Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge

Sind die sich gegenüberstehenden Marken aus Silben oder Wörtern gebildet, die zwar identisch oder sehr ähnlich sind, aber in unterschiedlicher Reihenfolge vorliegen, so dass die Zeichen klanglich identisch oder stark ähnlich wären, wenn man nur eine der Silben oder eines der Wörter umstellen würde, sollte festgestellt werden, dass die Zeichen klanglich ähnlich sind.

Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
<p>VITS4KIDS</p>	<p>Kids Vits</p>	<p>T-484/08 (C-84/10 P abgewiesen) (erhebliche Ähnlichkeit)</p>
		<p>T-67/08 (hoch)</p>

3.4.2.3 Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen

Wenn ein Zeichen fremdsprachige Wörter enthält, sollte im Prinzip davon ausgegangen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht wissen, wie Muttersprachler der Fremdsprache ein Fremdwort gemäß den Ausspracheregeln ihrer eigenen Sprache aussprechen. Folglich wird das Publikum das fremdsprachige Wort eher gemäß den Ausspracheregeln der eigenen Muttersprache aussprechen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
LIDL	LIFEL	R 0410/2010-1 Die ersten beiden Buchstaben und der letzte Buchstabe sind in beiden Marken gleich. Klanglich ist die Ähnlichkeit noch größer, weil LIDL oft so ausgesprochen wird, als würde es LIDEL geschrieben werden. Aus phonologischen Gründen lassen sich „D“ und „L“ in den meisten Sprachen fast nur aussprechen, indem ein Vokal dazwischen eingefügt wird. In Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Deutsch und Französisch würden die Marken daher als LIFEL und LIDEL ausgesprochen.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 Das maßgebliche Gebiet ist Deutschland. Das Gericht stellte klangliche Ähnlichkeit fest. Der deutsche Verbraucher spricht die Buchstaben „N“ und „Ñ“ wahrscheinlich gleich aus. Außerdem sind die Buchstaben „P“ und „B“ Bilabiale und können klanglich verwechselt werden, wenn sie vom selben Vokal begleitet werden; die Zeichen „PAN-OPHTAL“ und „BAÑOFTAL“ sind klanglich sehr ähnlich.
GLANZ	GLÄNSA	T-88/10 Das Gericht entschied, dass der klangliche Gesamteindruck für EN-, FR- und ES-Sprecher durch den Umlaut nicht geändert würde, da die fraglichen Sprachen den Buchstaben „ä“ nicht aufweisen (Randnummer 40).


Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ein Wort kennen, wie beispielsweise in den folgenden Szenarien.

- wenn es feststeht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Fremdsprache kennen. Beispielsweise hat das Gericht bereits bestätigt, dass die allgemeine Öffentlichkeit in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);
- wenn den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Terminologie für gewisse Klassen von Waren und/oder Dienstleistungen eindeutig bekannt ist. Beispielsweise gilt allgemein, dass IT-Fachleute und Wissenschaftler gebietsunabhängig mit technischem Englisch und dem englischen Grundwortschatz im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher vertrauter sind (Urteile vom 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 für den IT-Bereich (C-57/08 P abgewiesen); und vom 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 für deutsche Fachleute in der Medizin).
- wenn äußerst einfache Wörter wie die englischen Wörter „baby“, „love“, „one“ und „surf“ oder das italienische Wort „pizza“, das auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat, in allen Mitgliedstaaten verstanden werden;

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Babylove Baby Love		R 0883/2010-2

- und schließlich wenn eine der Parteien den unwiderlegbaren Beweis dafür erbringt, dass ein bedeutender Teil der maßgeblichen Verkehrskreise ein Wort kennt.

Wenn ein bedeutender Teil des relevanten Publikums das Fremdwort korrekt ausspricht, jedoch ein anderer bedeutender Teil die Regeln ihrer Muttersprache anwendet, sollten beide Aussprachevarianten in einer Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit erwähnt und eine Begründung angegeben werden. Zum Beispiel:



Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
WRITE	RIGHT	(nur beispielsweise) Englisch: klanglich sehr ähnlich. Spanisch: klanglich unähnlich
	ZIRH	T-355/02 (Rechtsmittel C-206/04 P abgewiesen.) Ähnlich in englischsprachigen Ländern und in Spanien.

Was **erfundene oder Fantasiewörter** angeht (Wörter, die keinem Wort entsprechen, das in der EU existiert), würde der relevante Verbraucher sie nicht nur so aussprechen, wie sie entsprechend den Ausspracheregeln seiner Muttersprache klingen würden, sondern auch so, wie sie geschrieben sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BAMIX	KMIX	T-444/10 Das Gericht merkte an, dass das Wortelement „kmix“ keinem Wort entspricht, das in der Europäischen Union existiert, und dass es von einem Teil der maßgeblichen Verkehrskreise so, wie es geschrieben ist, als eine einzelne Silbe, ausgesprochen werden kann. Es gilt aber auch als möglich, dass die angemeldete Marke als zweisilbiges Wort, und zwar als „ka“ und „mix“ ausgesprochen wird. In bestimmten Sprachen der Europäischen Union (insbesondere Französisch und Deutsch) wird der Buchstabe „k“ als „ka“ ausgesprochen und die Aussprache „km“ ist unüblich (Randnummer 32).

3.4.2.4 Ein-Buchstaben-Zeichen

Marken, die aus einem einzigen Buchstaben bestehen, können klanglich verglichen werden. Die folgenden Marken sind klanglich **identisch**, da sie beide den Buchstaben „A“ wiedergeben:

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-115/02

3.4.3 Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien

Zwei Zeichen sind identisch oder begrifflich ähnlich, wenn sie wahrnehmungsgemäß denselben oder einen analogen semantischen Inhalt haben (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Unter dem „semantischen Inhalt“ einer Marke ist ihre Bedeutung zu verstehen, womit man sie in Verbindung bringt oder, wenn es sich um ein Bild oder eine Form handelt, was sie darstellt. Im vorliegenden Text werden die Ausdrücke „semantischer Inhalt“ und „Begriff“ unterschiedslos verwendet.

Wenn eine Marke aus verschiedenen Elementen besteht (beispielsweise einem Wort- und einem Bildelement), muss der begriffliche Inhalt jedes der Elemente definiert werden. Wenn die Marke jedoch ein Ausdruck ist, der eine Bedeutung hat (aus zwei oder mehr Wörtern bestehend), geht es um die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes und nicht um jedes einzelne der Wörter für sich genommen.

Nicht jeder Begriff muss definiert werden: Es kommt nur auf die Begriffe an, die die maßgeblichen Verkehrskreise, wie sie durch das maßgebliche Gebiet definiert werden, wahrscheinlich kennen. Die Tatsache, dass das Wort beispielsweise eine Bedeutung in Polnisch hat, ist normalerweise irrelevant, wenn das maßgebliche Gebiet Spanien ist.

Der begriffliche Vergleich wird von den relevanten Waren und Dienstleistungen in der Regel nicht beeinflusst. Wenn ein Begriff jedoch viele Bedeutungen hat, von denen eine für die relevanten Waren und Dienstleistungen besonders bedeutsam ist, kann sich der begriffliche Vergleich auf diese Bedeutung konzentrieren. Auf alle Fälle geht es darum, wie der Begriff vom relevanten Publikum wahrgenommen wird. Eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und dem, was das Zeichen bedeutet, womit man es in Verbindung bringt oder was es darstellt, darf nicht erzwungen oder künstlich hergestellt werden. Wenn sich die relevanten Waren beispielsweise auf *Beleuchtung* beziehen und das Zeichen „LED“ ist oder das Element „LED“ enthält, dann ist „light-emitting diode“ (Leuchtdiode) eine der verschiedenen möglichen Bedeutungen von „LED“. Daher kann sich der begriffliche Vergleich auf diese Bedeutung konzentrieren.

3.4.3.1 Der semantische Inhalt von Wörtern

Wenn die Marke aus einem Wort besteht oder ein Wort enthält, schlägt der Prüfer als Erstes die Erklärung dieses Wortes in Wörterbüchern und/oder Nachschlagewerken in der/den Sprache/n des maßgeblichen Gebiets nach. Ist das Wort im Wörterbuch/Nachschlagewerk enthalten, dann ist die beschriebene Bedeutung sein semantischer Inhalt.

Als Ausgangspunkt ist anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU hauptsächlich die Sprachen sprechen, die auf ihren jeweiligen Gebieten vorherrschen (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen,

EU:T:2002:261, § 27). Bei diesen Sprachen handelt es sich üblicherweise um die Amtssprachen des relevanten Gebiets.




Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
<p>Hellim ist die türkische Übersetzung von Halloumi (Griechisch) (eine Käseart). Das maßgebliche Gebiet war Zypern. Gemäß der Entscheidung des Gerichts zählt Türkisch zwar nicht zu den Amtssprachen der EU, aber es ist eine der Amtssprachen der Republik Zypern. Daher wird Türkisch von einem Teil der zyprischen Bevölkerung verstanden und gesprochen (Randnummer 38). Daher stellte das Gericht fest, dass der Durchschnittsverbraucher in Zypern, wo Griechisch und Türkisch Amtssprachen sind, verstehen wird, dass die Wörter HALLOUMI und HELLIM beide dieselbe zyprische Käsespezialität bezeichnen. Somit besteht eine gewisse Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht zwischen diesen Wörtern (Randnummer 41).</p>		

Das Gericht hat jedoch auch klargestellt, dass diese Regel nur das primäre Sprachverständnis des Publikums in diesen Gebieten betrifft. Es handelt sich nicht um eine strenge Regel. Es sollte nicht automatisch gelten, dass die in dem betreffenden Mitgliedstaat vorherrschende Sprache die Muttersprache der maßgeblichen Verkehrskreise ist oder dass diese Verkehrskreise über keine besonderen Kenntnisse anderer Sprachen verfügen (Beschluss vom 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

In den folgenden Szenarien müssen beispielsweise andere Sprachen als die vorherrschende berücksichtigt werden:

- wenn das Wort in einer anderen Sprache dem äquivalenten Wort in der Amtssprache des maßgeblichen Gebiets sehr ähnlich ist. Beispielsweise wird das englische Wort „bicycle“ in Spanien verstanden, weil es der spanischen Entsprechung „bicicleta“ sehr ähnlich ist;
- wenn das fremdsprachliche Wort im maßgeblichen Gebiet gebräuchlich ist. Beispielsweise ist das spanische Wort „bravo“ in Deutschland als Ausdruck des Lobes im Sinne von „gut gemacht“ gebräuchlich;
- wenn es feststeht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Fremdsprache kennen. Beispielsweise hat das Gericht bereits bestätigt, dass die allgemeine Öffentlichkeit in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);
- wenn den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Terminologie für gewisse Klassen von Waren und/oder Dienstleistungen eindeutig bekannt ist. Beispielsweise verstehen die maßgeblichen Verkehrskreise für IT-Waren, unabhängig vom Gebiet, üblicherweise englische IT-Begriffe;
- wenn äußerst einfache Wörter wie „baby“, „love“, „one“, „surf“ oder das italienische Wort „pizza“, das auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat, in allen Mitgliedstaaten verstanden werden, weil sie international gebräuchlich sind;
- und schließlich wenn eine der Parteien nachweist, dass ein Wort bei einem relevanten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

Die folgende Tabelle zeigt **Beispiele** von Bedeutungen von Wörtern:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Mirto	ES	[DE: Myrte] Beschreibt auf Spanisch einen Busch aus der Familie der Myrtengewächse, der zwei bis drei Meter hoch wird.	T-427/07
Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Schlechtes Wetter	T-30/09
 --- STAR SNACKS	EU	Die Begriffe „star snacks“ und „star foods“ werden nicht nur von Englisch Sprechenden, sondern auch vom größten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise so verstanden, dass sie sich auf hochwertige Nahrungsmittel beziehen.	T-492/08 (star foods I) T-333/11 (star foods II)
 	EU	Es besteht ein gewisser Grad an begrifflicher Ähnlichkeit auf der Grundlage von „Mc“ und den Wörtern „baby“ und „kids“, die sich beide auf Kinder beziehen (Randnummer 42)	T-466/09

Wie aus einigen der obigen Beispiele hervorgeht, ist eine vollständige Wörterbuchdefinition der Bedeutung eines Worts nicht immer nötig. Die Verwendung eines Synonyms wie Peer=Lord oder Storm=schlechtes Wetter ist ausreichend.

Wenn ein Teil des Publikums den Begriff wahrnimmt, während ein anderer Teil ihn entweder nicht wahrnimmt oder eine andere Bedeutung wahrnimmt, sollte darüber hinaus eine entsprechende Unterscheidung getroffen werden.

Wenn die Marke einen **aussagefähigen** Ausdruck wiedergibt, ist es die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes, solange er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird, und nicht die der einzelnen Wörter, die für den begrifflichen Vergleich relevant ist (zu beachten ist jedoch die Ausnahme unten in Bezug auf fremdsprachliche Ausdrücke). Erdachtes Beispiel: „KING’S DOMAIN“ (Herrschaftsbereich des Königs) gegenüber „KING SIZE“ (King-Size).

Falsche Beurteilung: „KING“ (König) bedeutet „männlicher Herrscher“, „DOMAIN“ (Herrschaftsbereich) bedeutet „Gebiet, über das geherrscht oder Kontrolle ausgeübt wird“, und „SIZE“ bedeutet „die physikalischen Abmessungen, die physikalischen Proportionen, die physikalische Größe oder das physikalische Ausmaß eines Objekts“. Die Marken sind begrifflich ähnlich, da sie den Begriff „King“ gemeinsam haben.

Richtige Beurteilung: „KING’S DOMAIN“ bedeutet „ein Gebiet unter der Kontrolle eines Königs“; „KING SIZE“ bedeutet „größer oder länger als die normale oder standardmäßige Größe“. Die Marken sind begrifflich unähnlich, obwohl sie das Wort „KING“ gemeinsam haben.

Dies wird durch die folgenden Beispiele verdeutlicht, bei denen festgestellt wurde, dass die Marken begrifflich unähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 0975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	B 112 369

Für die oben genannte Regel bezüglich des aussagefähigen Ausdrucks gilt folgende **Ausnahme**: Wenn Zeichen in einer Fremdsprache abgefasst sind, ist es möglich, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die relevante Fremdsprache nur begrenzt beherrscht und daher nicht in der Lage ist, den Bedeutungsunterschied zwischen zwei Ausdrücken zu erfassen. In diesen Fällen kann es sein, dass die Bedeutung eines Ausdrucks als solcher nicht wahrgenommen wird, sondern nur die Bedeutungen der einzelnen Elemente. Das kann daher zu der Feststellung von Ähnlichkeit führen, insoweit das Publikum nur den gebräuchlichen Teil versteht. Wenn es sich im obigen Beispiel herausstellt, dass das Publikum (oder ein Teil davon) nur „KING“ versteht, sollte festgestellt werden, dass die Zeichen begrifflich ähnlich sind.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
<p>Nach Ansicht des Gerichts wird „icebreaker“ nur von einem Teil des italienischen Publikums, der Englisch beherrscht, verstanden. „Iceberg“ ist jedoch ein gebräuchliches Wort, das für das relevante Publikum eine unmittelbar offensichtliche Bedeutung hat. Die ältere Marke ICEBERG hat für das italienische Publikum daher eine klare Bedeutung, während die angemeldete Marke ICEBREAKER für dieses Publikum mit keiner klaren Bedeutung verbunden wäre.</p> <p>In der Entscheidung des Gerichts heißt es weiter, dass die in Rede stehenden Marken die Vorsilbe „ice“ gemeinsam haben. Nach Ansicht des Gerichts gehört dieses Wort zum englischen Grundwortschatz und wird vom größten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise verstanden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass gelten muss, dass die Vorsilbe „ice“ aufgrund seiner Ausdruckskraft den Begriffsunterschied zwischen den in Rede stehenden Marken begrenzt und als „semantische Brücke“ dient (Randnummern 41-42).</p>		

Ähnliche Überlegungen gelten für Ausdrücke, die eine Kombination aus technischen Wörtern, die nur von einem Teil des relevanten Publikums verstanden werden (z. B. lateinische Wörter, Wörter einer sehr spezifischen Fachsprache), und allgemein gebräuchliche Wörtern aufweisen. In diesen Fällen kann es möglich sein, dass nur die Bedeutung der allgemein gebräuchlichen Wörter wahrgenommen wird und nicht die Bedeutung des Ausdrucks als solchen.

3.4.3.2 Der semantische Inhalt von Wortteilen

Nach dem Dafürhalten des Gerichts nimmt zwar der Durchschnittsverbraucher diesbezüglich eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Er wird dennoch ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile zerlegen, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind (Urteil vom 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).


Die Regel lautet zwar, dass Marken als Ganzes wahrgenommen werden, aber es gilt folglich die Ausnahme, dass Verbraucher sie unter gewissen Umständen in kleinere

Teile zerlegen. Da es sich um eine Ausnahme handelt, muss sie eingeschränkt angewandt werden.

Sie findet in folgenden Fällen Anwendung:

- wenn das Zeichen selbst optisch in verschiedene Teile zerteilt ist (z. B. durch Verwendung eines Sonderzeichens, Bindestrichs oder anderen Satzzeichens); es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Wortmarken nicht auf der Grundlage einer Kombination aus Klein- und Großbuchstaben in ihre Bestandteile zerlegt werden können, da die Verwendung von Klein- und Großbuchstaben unerheblich ist;
- wenn alle Teile eine konkrete Bedeutung nahelegen, die den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist (z. B. Ecoblue), oder
- wenn nur ein Teil eine klare Bedeutung hat (z. B. Dermaclin).


Beispiele von optisch zerlegten Zeichen:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
VITS4KIDS	EU	Die Marke enthält VITS (verweist auf „Vitamine“) und KIDS.	T-484/08
	EU	AGRO: Bezug auf Landwirtschaft HUN: Bezug auf Ungarn UNI: Bezug auf universell oder Union	T-423/08

Beispiele von Zeichen, die zwar optisch nicht zerlegt sind, bei denen aber alle Teile eine konkrete Bedeutung nahelegen, die den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Ecoblue	EU	Das Wortelement „Eco“ ist eine gebräuchliche Vorsilbe bzw. eine gebräuchliche Abkürzung in vielen Sprachen, die in der Europäischen Union gesprochen werden, während das Wort „blue“ Englisch für die Farbe Blau ist und zum englischen Grundwortschatz gehört, der den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist.	T-281/07 (C-23/09 P abgewiesen)
Solfrutta / FRUTISOL	EU	Die Elemente „sol“ und „frut“ sind allgemein erkennbar und werden als Verweis auf „Sonne“ bzw. „Frucht“ verstanden.	T-331/08
RIOJAVINA	EU	Der Begriff „riojavina“ in der angemeldeten Marke bezieht sich, was die maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, direkt auf Rebenprodukte und insbesondere auf Rioja-Wein.	T-138/09 (C-388/10P abgewiesen)

Fälle schließlich, in denen nur ein Teil eine klare Bedeutung hat, haben üblicherweise eine Vor- oder Nachsilbe gemeinsam, wie beispielsweise:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	DE	„DERMA“ kann als Bezug auf dermatologische Waren wahrgenommen werden.	B 1 249 467
RNAiFect	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise, besonders das Fachpublikum, erkennen, dass sich die ersten drei Buchstaben auf die englische Abkürzung für Ribonukleinsäure beziehen.	T-80/08
nfon	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise werden die Silbe „fon“ in dem Zeichen „nfon“ isolieren und diesen Begriff gleichermaßen in Bezug auf die Wörter „Telefon“ oder „Fon“ wahrnehmen. (Randnr. 60)	T-283/11 (C-193/13 P abgewiesen)




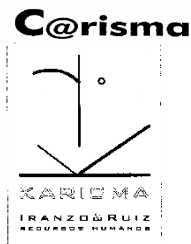
Wie oben erläutert, müssen alle drei Ausnahmen eng ausgelegt werden. Wenn ein Teil oder Teile nicht offensichtlich eine konkrete Bedeutung nahelegt bzw. nahe legen, die dem relevanten Publikum bekannt ist, sollten es Prüfer unterlassen, von Amts wegen nach solchen Bedeutungen zu suchen. In den Beispielen unten konnte kein begrifflicher Inhalt in den Zeichen festgestellt werden:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
ATOZ	DE, ES, FR, IT, A	Die Marke wird nicht als „from A to Z“ (von A bis Z) wahrgenommen. Die Buchstaben „to“ (die einer englischen Präposition entsprechen) heben sich in keiner Weise von den Buchstaben „a“ und „z“ ab.	T-100/06 (C-559/08 P abgewiesen)
SpagO	BX	„SpagO“ ist ein erfundenes Wort ohne inhaltliche Bedeutung in einer der Amtssprachen der Benelux-Länder. Es sollte nicht als eine Kombination aus SPA + GO wahrgenommen werden.	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Weder die Wortelemente „cica“ und „citra“ noch die Endungen „tral“ und „cal“ haben irgendeine konkrete Bedeutung. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die in Rede stehenden Zeichen vom Publikum in Wortelemente zerlegt werden, die eine konkrete Bedeutung haben oder ihm bekannten Wörtern ähneln und die zusammen ein kohärentes Ganzes bilden würden, das jedem oder irgendeinem der in Rede stehenden Zeichen eine Bedeutung verleiht.	T-277/08

3.4.3.3 Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern

Ein Wort muss nicht unbedingt richtig geschrieben sein, damit die maßgeblichen Verkehrskreise seinen semantischen Inhalt wahrnehmen. Beispielsweise stimmt das geschriebene Wort „XTRA“ schriftbildlich zwar nicht mit dem „richtigen“ Wort „EXTRA“ überein, aber weil die beiden Wörter klanglich identisch sind, wird der Begriff des „richtigen“ Wortes (extra) üblicherweise auf das falsch geschriebene Wort (xtra) übertragen.

Dies wird durch die folgenden Beispiele veranschaulicht:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	EU	Ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise versteht es als Bezug auf das englische Wort „store“, das „Laden, Lager“ bedeutet.	T-309/08
CMORE	EN	CMORE wird angesichts der üblichen Praxis des Versendens von SMS-Nachrichten wahrscheinlich von einem erheblichen Teil der Öffentlichkeit in Dänemark und Finnland mit einer Abkürzung oder einer falschen Schreibung des englischen Verbs „to see“ (sehen) in Verbindung gebracht und als „see more“ (mehr sehen) verstanden werden.	T-501/08 „SEE MORE / CMORE“
	EN	Das Wort „ugli“ in der älteren Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrscheinlich mit dem englischen Wort „ugly“ (hässlich) in Verbindung gebracht.	T-488/07
	EU	Der in der Marke enthaltene Begriff erinnert die Verbraucher an „Joghurt“, d. h. „ein halbfestes, leicht säuerliches, aus mit hinzugefügten Bakterien fermentierter Milch hergestelltes Nahrungsmittel“.	B 1 142 688
	ES	Die Wörter „KARISMA“ und „C@RISMA“ beziehen sich auf „Charisma“, d. h. eine besondere persönliche Eigenschaft oder Macht einer Person, die sie in die Lage versetzt, eine große Zahl von Menschen zu beeinflussen und zu inspirieren.	B 1 012 857

Bei der Zuordnung von Bedeutung zu einem falsch geschriebenen Wort sollten Prüfer bedachtsam vorgehen: Die Bedeutung ist wahrscheinlich nicht übertragbar, wenn die Wörter (klanglich) nicht identisch sind und/oder wenn das falsch geschriebene Element nicht unabhängig wahrgenommen werden kann:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Bebimil	EU	Die angemeldete Marke enthält nicht das Wort „baby“, sondern ein Fantasiewort, und zwar „bebi“, das weiter entfernt ist und keine klare, spezifische Bedeutung hat.	T-221/06

3.4.3.4 Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen

Das Gericht hat anerkannt, dass Namen begrifflichen Inhalt haben. Wenn kollidierende Zeichen aus Namen bestehen (siehe Beispiele unten), muss daher ein begrifflicher Vergleich erfolgen.

Trotzdem gibt es Umstände, in denen die Tatsache, dass eine Marke einen Familiennamen enthält, von begrifflicher Bedeutung ist. Begriffliche Ähnlichkeit kann sich insbesondere nicht lediglich daraus ergeben, dass beide Marken einen Namen und sogar dieselbe Art von Namen (keltischer Familienname, niederländischer Name usw.) enthalten.

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
MCKENZIE/ McKINLEY	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise erkennen die Vorsilbe „Mc“ mit der Bedeutung „Sohn von“ als Vorsilbe vieler schottischer oder irischer Familiennamen. Das Publikum betrachtet die Wortelemente der in Rede stehenden Marken daher als keltische Familiennamen ohne begriffliche Bedeutung, es sei denn, der Name ist besonders bekannt, weil eine berühmte Person so heißt.	T-502/07
VANGRACK/ VAN GRAF	DE	Die Tatsache, dass beide Marken als niederdeutsche oder niederländische Familiennamen wahrgenommen werden können, ist an sich für Vergleichszwecke neutral.	R 1429/2010-4

Allein die Tatsache, dass zwei Namen in die gemeinsame Gattung „Namen“ fallen, ist keine Grundlage für die Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit. Als Beispiel werden FRANK und MIKE verglichen: Die Tatsache, dass es sich bei beiden Wörtern um Namen handelt, würde nicht zur Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit führen, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass das Publikum die beiden Wörter begrifflich verbindet. Die Tatsache, dass es sich bei FRANK und FRANKIE um denselben Namen handelt, wobei FRANKIE die Koseform ist, ist im Gegensatz dazu jedoch relevant, und es sollte begriffliche Ähnlichkeit festgestellt werden.


Marken	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italien und andere Gebiete	„HEACH“ würde als Nachname angelsächsischen Ursprungs wahrgenommen werden, während das Element „EICH“ als Nachname deutschen Ursprungs wahrgenommen werden würde (Randnummer 66). Angesichts dessen würden die Verbraucher erkennen, dass diese Nachnamen unterschiedliche Personen bezeichnen. Die Zeichen sind begrifflich verschieden (Randnummer 69).	T-557/10

Die Tatsache, dass eine Marke einen Namen enthält, kann unter folgenden Umständen den begrifflichen Vergleich beeinflussen:

- a) wenn es sich um den Vor-/Nachnamen einer bekannten Persönlichkeit handelt (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
PICASSO	EU	Das Wortzeichen PICASSO hat für das relevante Publikum einen eindeutigen und bestimmten semantischen Inhalt. Der Maler Pablo Picasso genießt einen solchen Ruf, dass, soweit keine konkreten gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die Annahme nicht plausibel ist, das Zeichen PICASSO könne als Fahrzeugmarke in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers den Namen des Malers überlagern.	T-185/02 (C-361/04 P abgewiesen)

- b) wenn die beiden Marken zwar denselben Namen, aber verschiedene Versionen davon (FRANK mit FRANKIE als Koseform) oder in verschiedenen Sprachen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marken	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	EU	Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diese als sehr ähnliche weibliche Vornamen mit derselben Wurzel ansehen. In bestimmten Mitgliedstaaten, insbesondere im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Österreich, werden sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit Sicherheit als Koseformen des vollen Vornamens Elisabeth wahrgenommen.	T-130/09
PEPEQUILLO/PEPE	ES	Das spanische Publikum versteht „Pepequillo“ als Koseform von „Pepe“ was zu begrifflicher Identität führt.	T-580/08
JAMES JONES/JACK JONES	EU	Beide Marken können als Verweis auf dieselbe Person verstanden werden.	T-11/09

- c) wenn beide Marken als Verweis auf dieselbe Person verstanden werden können, besonders wenn die ältere Marke nur aus einem Familiennamen besteht. Dies könnte der Fall sein, wenn ein Name wichtiger als der andere ist:




Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Unionsmarken-anmeldung: Julián Murúa Entrena Ältere Marke: MURUA,	ES	Die Unionsmarken-anmeldung enthält einen spanischen Namen (einen Vornamen und zwei Nachnamen). Der erste Nachname, der für das spanische Publikum der wichtigere ist, stimmt mit der älteren Marke überein.	T-40/03
Unionsmarken-anmeldung: MANSO DE VELASCO Ältere Marke: VELASCO	ES	Velasco ist ein spanischer Nachname. Die Unionsmarken-anmeldung kann als Zusammensetzung aus zwei Nachnamen verstanden werden.	T-259/06
Unionsmarken-anmeldung: Antonio Basile Ältere Marke: BASILE	IT	Die Zeichen sind begrifflich ähnlich, weil sie den Nachnamen gemeinsam haben (Randnummer 60).	T-133/09 und T-134/09

- d) wenn der in den Marken enthaltene Name in einer Sprache eine Bedeutung hat, kann die Übereinstimmung in dieser Bedeutung zu begrifflicher Ähnlichkeit führen:




Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
peerstorm/PETER STORM	EU, UK	Englisch sprechende Verbraucher verbinden den Nachnamen Storm mit schlechtem Wetter (Randnummer 67).	T-30/09

3.4.3.5 Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben

Der begriffliche Inhalt von Marken, die aus Bildelementen bestehen oder diese enthalten, und Marken, die aus Formen (dreidimensionale Marken) bestehen, wird von dem bestimmt, was diese Bildelemente oder Formen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	Die Darstellung einer roten Bechertasse in einem Bett aus Kaffeebohnen.	T-5/08 bis T-7/08
	DE	Ein Teil des relevanten Publikums erkennt möglicherweise einen Pfau.	T-361/08
	BX	Die strittige Marke wird als Fußball spielender Geschäftsmann beschrieben.	R 0403/2009-2


Wenn eine Marke sowohl Wörter als auch Bilder aufweist, müssen daher alle Begriffe beurteilt werden.

Marke	Gebiet	Begriffe	Fall Nr.
	EN	Das Wort „ugly“ in der älteren Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrscheinlich mit dem englischen Wort „ugly“ (hässlich) in Verbindung gebracht. Eine Bulldogge hinter einer Zitrusfrucht.	T-488/07
	EU	Der Begriff „Rioja“ in der älteren Marke, der seinerseits durch die Darstellung einer Traube und eines Weinblattes begrifflich verstärkt wird, bezieht sich direkt auf Rebenprodukte und insbesondere auf Rioja-Wein.	T-138/09 (C-388/10 P abgewiesen)
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	Die Marke stellt eine Fischart (einen Hai) dar. Die meisten Sprecher der relevanten Sprache verstehen den Begriff SPAIN (Spanien) in der streitigen Marke als Bezug auf dieses Land. Das Wort „Tiburón“ bedeutet „Hai“ auf Spanisch, wird aber von den übrigen maßgeblichen Verkehrskreisen nicht verstanden. Der verbleibende Begriff SHARK (Hai) wird wahrscheinlich von Englisch sprechenden Verbrauchern in den maßgeblichen Gebieten verstanden.	B 1 220 724

Der semantische Inhalt (Begriff) von „Farbe-als-solche“-Marken schließlich ist der der Farbe, die sie wiedergeben.





3.4.3.6 Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben

Der Begriff eines Wortes, das eine Nummer darstellt, ist die gekennzeichnete Zahl, wie in den Beispielen unten:

Marke	Gebiet	Bedeutung	Fall Nr.
	DE	Das Wort „zero“ (null) wird mit der Grundzahl 0 in Verbindung gebracht.	T-400/06
TV2000 (Bildmarke)/TV1000	LT	Die Zeichen sind insoweit begrifflich ähnlich, als ihnen beiden der Gedanke „Television“, kombiniert mit einer runden vierstelligen Zahl, die zu den Tausendern gehört, gemeinsam ist (Randnummer 47).	R 2407/2011-2
7 (Bildmarke)/7 (Bildmarke)	EU	Der Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge hat „7“ eine Bedeutung (Randnummer 25).	R 0782/2011-2

Der begriffliche Inhalt einer Zahl ist die Nummer, die sie kennzeichnet, es sei denn, es wird ein anderer Begriff wie ein spezielles Jahr nahegelegt.

Das Amt folgt dem Ansatz, dass Einzelbuchstaben über einen eigenständigen Begriffsinhalt verfügen können. Dies wurde vom Gericht bestätigt (Urteil vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, als Rechtsmittel C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), indem es begriffliche Identität feststellte, wenn beide Marken als derselbe Buchstabe angesehen werden können:



Marke	Gebiet	Bedeutung	Fall Nr.
 	DE	Für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, die die Zeichen als den Buchstaben „e“ interpretieren, und den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, die sie als den Buchstaben „c“ interpretieren, sind die Zeichen begrifflich identisch (Randnummer 99).	T-22/10 EU:T:2011:651
 	EU	Die Zeichen galten als begrifflich identisch (Randnummern 60-61).	T-187/10

3.4.3.7 Der semantische Inhalt von geografischen Namen

Die Namen von Städten, Dörfern, Regionen und anderen geografischen Bereichen werden mit einem begrifflichen Inhalt in Verbindung gebracht, der für den begrifflichen Vergleich relevant sein kann, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die

maßgeblichen Verkehrskreise sie als solche wiedererkennen. Die europäische Allgemeinheit ist üblicherweise mit den Namen von Hauptstädten und Großstädten sowie mit Urlaubs- oder Reiseorten vertraut. Wenn die Wahrnehmung des Publikums in einem bestimmten Mitgliedstaat relevant ist, kann auch von einer Kenntnis der Namen kleinerer Städte und Ortschaften in diesem Land ausgegangen werden.

Mangelnde Nachweise oder Hinweise, dass das relevante Publikum den geografischen Namen wiedererkennt, haben keinen Einfluss auf den begrifflichen Vergleich. Siehe das folgende Beispiel:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
 gegen 	DE	Das Ergebnis des begrifflichen Vergleichs ist neutral. Aus der Argumentation des Anmelders, der Name Chtaura bezeichne ein landwirtschaftliches Gebiet im Libanon, das für seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse berühmt sei, kann nicht abgeleitet werden, dass Fachkreise in Deutschland ebenfalls mit dieser Bedeutung vertraut sind.	R 1213/2008-4

3.4.3.8 Der semantische Inhalt von Onomatopoetika

Die Analyse des semantischen Inhalts von Onomatopoetika folgt den allgemeinen Regeln des begrifflichen Vergleichs: Ihr begrifflicher Inhalt ist der von dem fraglichen Onomatopoetikum dargestellte, vorausgesetzt, es kann festgestellt werden, dass er von den maßgeblichen Verkehrskreisen als solcher wiedererkannt wird. „WOOF“ bedeutet für englische Muttersprachler das Bellen eines Hundes, und für spanische Muttersprachler bedeutet „MUUU“ das Muhen einer Kuh.

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
CLICK	DE	Begriffsmäßig ist die strittige Marke „CLICK“ ein englisches Onomatopoetikum, das für einen kurzen, scharfen Ton steht. Aufgrund seiner nahen deutschen Entsprechung „Klick“ wird dieses Wort in Deutschland ohne Weiteres verstanden (Randnummer 45).	R 1394/2006-2

In manchen Fällen kann der Kontext, in dem das Onomatopoetikum gebraucht wird, für die Feststellung ausschlaggebend sein, ob die maßgeblichen Verkehrskreise seine Bedeutung wiedererkennen. Im folgenden Fall würde das relevante Publikum nach dem Dafürhalten der Kammer das Zeichen „PSS“ im IT-Dienstleistungskontext nicht als Onomatopoetikum interpretieren:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
PSS	ES	Das Argument des Anmelders, die ältere Marke könne auch als Onomatopoetikum ausgesprochen werden [jemand wird zum Stillsein aufgefordert], ist angesichts der relevanten in Rede stehenden IT-Dienstleistungen und den maßgeblichen Verkehrskreisen, die, wie vom Anmelder selbst angemerkt, an Akronyme auf diesem Gebiet gewöhnt sind, weit hergeholt (Randnummer 42).	R 1433/2007-2

3.4.4 Durchführung eines begrifflichen Vergleichs

Beim Anstellen eines begrifflichen Vergleichs muss im Wesentlichen zunächst festgestellt werden, ob die Zeichen in Übereinstimmung mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen Prinzipien über einen begrifflichen Inhalt verfügen.

- (i) Weisen beide Zeichen einen begrifflichen Inhalt auf, kann der begriffliche Vergleich zu drei möglichen Ergebnissen führen:

Beziehen sich die Zeichen auf denselben begrifflichen Inhalt, sind sie begrifflich **identisch**.

Beziehen sich die Zeichen auf ähnliche begriffliche Inhalte, sind sie begrifflich **ähnlich**.

Weisen beide Zeichen eine Bedeutung auf, die sich jeweils auf unterschiedliche begriffliche Inhalte bezieht, sind sie begrifflich **unähnlich/nicht ähnlich**.

- (ii) Legt nur eines der Zeichen einen begrifflichen Inhalt nahe, sind die Zeichen **begrifflich nicht ähnlich**.

In diesem Punkt folgt das Amt dem Urteil vom 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Zwar kam die Rechtsprechung, beispielsweise im Urteil vom 22/10/2015, T-309/13, ELMA/ELMEX, EU:T:2015:792, in einigen Fällen zu dem Schluss, dass es nicht möglich war, einen begrifflichen Vergleich vorzunehmen, obwohl nur eines der Zeichen einen begrifflichen Inhalt nahelegte, jedoch können diese Fälle nicht als allgemeine Tendenz betrachtet werden.

Folglich umfasst der Begriff „**nicht ähnlich**“ die beiden folgenden Szenarien: Entweder weisen beide Zeichen einen begrifflichen Inhalt auf, wobei dieser jeweils unterschiedlich ist, oder nur eines der Zeichen einen begrifflichen Inhalt hat. Der Begriff „**unähnlich**“ ist jedoch ausschließlich anwendbar, wenn beide Zeichen einen begrifflichen Inhalt aufweisen und dieser jeweils unterschiedlich ist.

- ii) Weist keines der Zeichen einen begrifflichen Inhalt auf, ist ein begrifflicher **Vergleich nicht möglich** (Urteil vom 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). Der begriffliche Aspekt hat in diesem Fall keinen Einfluss auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen.

Die Zeichen können nicht als begrifflich ähnlich betrachtet werden, nur weil ein beide abdeckender Gattungsbegriff existiert und/oder sie unter dieselbe allgemeine Zeichenkategorie fallen. Wenn die begrifflichen Bedeutungen zu unterschiedlich sind, können die Zeichen einen allgemeinen begrifflichen Inhalt gemeinsam haben, der jedoch so weit gefasst ist, dass die begriffliche Beziehung nicht relevant ist. Zum Beispiel:






- Allein die Tatsache, dass die beiden Wörter oder Symbole **in einem gemeinsamen Gattungsbegriff zusammengefasst** werden können, begründet keineswegs eine begriffliche Ähnlichkeit. Die Tatsache, dass es sich beispielsweise im Fall von „Jaguar“ gegenüber „Elefant“ bei beiden um Tiere handelt, würde nicht zu einer Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit führen, weil es unwahrscheinlich ist, dass das Publikum eine begriffliche Verbindung zwischen den beiden Wörtern herstellt. Weil sich die Wörter auf verschiedene Tiere beziehen, sollten sie nämlich als begrifflich unähnlich angesehen werden.

- Dasselbe gilt, wenn zwei Zeichen zu **derselben allgemeinen Kategorie oder Art von Marke** gehören: Die Tatsache, dass „TDL“ und „LNF“ beides Abkürzungen mit drei Buchstaben sind, ist begrifflich irrelevant. Daher ist kein begrifflicher Vergleich möglich.
- Ein weiteres Beispiel von Zeichen, die „zu derselben Kategorie gehören“ betrifft Vor- und Nachnamen mit ähnlichem semantischem Inhalt (siehe Abschnitt 3.4.3.4 oben). Wenn FRANK und MIKE verglichen werden, ist es begrifflich irrelevant, dass beides Namen sind (weil sie auf völlig verschiedenen Ebenen sind); im Gegensatz ist die Tatsache, dass es sich bei FRANK und FRANKIE um denselben Namen handelt, wobei Letzterer die Koseform des Ersteren ist, relevant und sollte in diesem Fall zu der Feststellung begrifflicher Ähnlichkeit führen.

Insbesondere sind die Marken in folgenden Fällen begrifflich identisch oder ähnlich:







3.4.4.1 Beide Marken haben ein Wort und/oder einen Ausdruck gemeinsam

Wenn die beiden Marken dasselbe Wort oder denselben Ausdruck gemeinsam haben, sind die Marken begrifflich ähnlich, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 209 618 (ES)
Ähnlich: Die Marken haben den Begriff SOL (=Sonne: „der Stern, der die Licht- und Wärmequelle für die Planeten des Sonnensystems ist“) gemeinsam.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BLUE	ECOBUE	T-281/07 (C-23/09 P abgewiesen) (EU)
Die in Rede stehenden Marken sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf die Farbe Blau beziehen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
T-MUSIC		B 1 081 167 (EU)
Die obigen Marken sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf den Begriff MUSIC (=Musik: „die Kunst des zeitlichen Anordnens von Tönen zur Erzeugung einer durchgängigen, einheitlichen und sinnträchtigen Komposition wie durch Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe“) beziehen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK und IT)
Die obigen Marken sind begrifflich ähnlich, weil beide Zeichen ein Bild desselben Fisches (eines Hais) und einen Bezug auf das Wort SHARK (= Hai: „ein beliebiger von zahlreichen, hauptsächlich im Meer lebenden fleischfressenden Fischarten der Klasse der Knorpelfische (Unterklasse Plattenkiemer) ...“) aufweisen.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
Das Gericht stellte fest, dass die Zeichen begrifflich fast identisch waren.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (EU, insbesondere IT)
Die Zeichen sind aus der Sicht des italienischen Durchschnittsverbrauchers begrifflich ähnlich, da beiden Zeichen der Bezug auf „servo“ (Diener) gemeinsam ist. Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Wahrscheinlichkeit bestand, dass das italienische Publikum die Bedeutung des lateinischen Wortes „SERVUS“ wahrnehmen würde, da es dem italienischen Wort „SERVO“ sehr ähnlich ist.		

Wie bereits erwähnt, können Schreibfehler ebenfalls einen semantischen Inhalt haben und können in diesen Fällen, wie in den folgenden Beispielen, verglichen werden:

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-485/07 (ES)
Die maßgeblichen spanischen Verkehrskreise bringen beide Zeichen mit dem Begriff einer Olive in Verbindung. Es liegt kein Nachweis dafür vor, dass der maßgebliche spanische Verbraucher das englische Wort „live“ (leben) versteht.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 142 688 (EU)
Beide Marken beziehen sich auf das Wort Joghurt; ihnen ist daher der Begriff „eines durch bakterielle Fermentation von Milch hergestellten Molkereiprodukts“ gemeinsam.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 012 857 (ES)
Die obigen Zeichen sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf den Begriff „Charisma“ (=Charisma: „die Fähigkeit, in anderen die ideologische Übernahme einer bestimmten Überzeugung zu fördern oder auszulösen“) beziehen.		


3.4.4.2 Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in verschiedenen Sprachen

Für das relevante Publikum besteht die Möglichkeit, in Fällen von Marken mit Elementen in verschiedenen Sprachen eine begriffliche Ähnlichkeit oder sogar Identität zuzuweisen, sofern diesem Publikum die Bedeutung der Wörter in diesen Sprachen bekannt ist.

Im folgenden Beispiel wurde festgestellt, dass die Marken begrifflich identisch waren, da ein wesentlicher Teil des portugiesischen Publikums die Wörter, die die betreffenden Marken ausmachen, verstehen würden, und zwar aufgrund i) der Nähe des englischen Wortes „vitamin“ zum entsprechenden Begriff im Portugiesischen „vitamina“ sowie aufgrund dessen, dass ii) „water“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört, das von diesem Teil des portugiesischen Publikums, das über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügt, mit großer Wahrscheinlichkeit verstanden wird, und iii) „aqua“ ein geläufiger lateinischer Ausdruck ist, der dem entsprechenden Begriff im Portugiesischen „água“ ähnelt (Randnummern 56-60):

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
VITAMINWATER (maßgebliches Gebiet Portugal)		T-410/12


Da es darauf ankommt, was das relevante Publikum tatsächlich versteht, ist allein der Umstand, dass ein Begriff objektiv das Äquivalent des anderen Begriffs in der Fremdsprache ist, für den begrifflichen Vergleich möglicherweise überhaupt nicht von Belang.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	LE LANCIER	T-265/09
Das maßgebliche Gebiet ist Spanien. Der spanische Ausdruck „El lancero“ bedeutet „le lancier“ auf Französisch. In begrifflicher Hinsicht, so das EuG, besitze der durchschnittliche Spanier nur begrenzte Französischkenntnisse und der Ausdruck „le lancier“ gehöre nicht zum Grundwortschatz jener Sprache. Begrifflich sind die Zeichen nicht ähnlich.		

3.4.4.3 Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon

Eine begriffliche Identität liegt dann vor, wenn es um Synonyme geht, d. h. wenn für dieselbe Bedeutung zwei Wörter vorliegen (erfundene Beispiele, bei denen Englisch die Referenzsprache ist: baggage/luggage [Gepäck]; bicycle/bike [Fahrrad]; male horse/stallion [Hengst]).

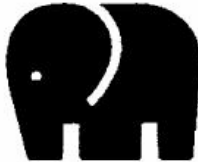
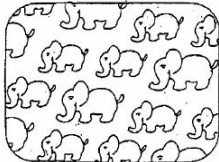




In den folgenden Fällen wurde begriffliche Ähnlichkeit festgestellt:

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

3.4.4.4 Zwei Bildzeichen, Symbole und/oder Formen stellen dasselbe Objekt oder dieselbe Idee dar

Wenn zwei Marken aus Bildelementen und/oder Formen bestehen oder diese enthalten und dieselben oder ähnliche Objekte oder Ideen darstellen, sind die Zeichen begrifflich identisch oder ähnlich.

In den folgenden Fällen wurde begriffliche Identität oder Ähnlichkeit festgestellt:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		T-424/10 (Identität)
		R 0703/2011-2 (Identität)
		R 1107/2010-2 (Identität)

Die Tatsache, dass beide Zeichen dasselbe Objekt enthalten, **führt nicht** zu der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit, wenn das Objekt in der streitigen Marke auf unterschiedliche Weise dargestellt ist:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		T-593/10
<p>Nach dem Dafürhalten des EuG hatte die Kammer zu Recht festgestellt, dass die Zeichen begrifflich unterschiedlich sind, da die ältere Marke aufgrund ihres Bildelements und der Art und Weise, auf die der Buchstabe „b“ dargestellt ist, an einen Bumerang erinnern könnte, während dies bei der angemeldeten</p>		



Marke nicht der Fall ist (Randnummer 36).

Außerdem können beide Zeichen, selbst wenn sie dasselbe Element enthalten, **unähnlich** sein, wenn sie aufgrund des Gesamteindrucks mit unterschiedlichen begrifflichen Inhalten in Verbindung gebracht werden:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		T-143/11
<p>Die beantragte Marke ähnelt einem Wappen und erinnert damit an Hoheitszeichen des Adels oder der Zünfte, die bestimmte Personen oder Berufsgruppen auswiesen, während die älteren Marken eher dem Zeichen einer hoheitlichen Gewalt, z. B. des Staates, ähneln, die dazu dienen, ein bestimmtes Objekt zu beglaubigen oder sogar zu versiegeln. (Randnr. 48)</p>		

3.4.4.5 Bei der Gegenüberstellung von einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen

Begriffliche Identität besteht auch zwischen einem Wort und einem Bild, das zeigt, wofür das Wort steht (erdachte Beispiele: Wortmarke „TIGER“ im Vergleich zu einer Bildmarke, die einen Tiger zeigt, oder Wortmarke „orange“ und eine Marke für die Farbe Orange an sich).



Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		T-389/03 (EU, Identität für den Teil des Publikums, der in der strittigen Marke einen Pelikan wahrnimmt)

3.4.4.6 Zeichen, die ein kennzeichnungskräftiges Wort mit einer Bedeutung gemeinsam haben, wobei eines von ihnen ein zusätzliches Wort oder Bildelement ohne jede Bedeutung beinhaltet

Wenn die Zeichen ein kennzeichnungskräftiges Wort mit einer Bedeutung gemeinsam haben und eines von ihnen oder beide Zeichen ein zusätzliches Wortelement ohne jede Bedeutung beinhaltet bzw. beinhalten (ein Fantasiewort oder ein Wort, das im maßgeblichen Sprachraum nicht verstanden wird), werden die Zeichen als begrifflich sehr ähnlich und nicht als identisch angesehen. In einem solchen Fall werden die maßgeblichen Verkehrskreise das zusätzliche Wort bemerken, auch wenn sie es nicht verstehen, sodass die Zeichen nicht als begrifflich vollkommen identisch wahrgenommen werden.

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
VIKING	VIKING PRUX	Erfundenes Beispiel
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Erfundenes Beispiel
Das maßgebliche Gebiet ist die Europäische Union. Die fraglichen Waren sind <i>Kosmetika</i> in Klasse 3. Das Wort „VIKING“ wird in der gesamten Europäischen Union verstanden und ist für die fraglichen Waren kennzeichnungskräftig. Die Wörter „PRUX“ und „DREMBL“ haben keine Bedeutung. Die Zeichen sind begrifflich sehr ähnlich.		

Wird jedoch das Wort, das die Zeichen gemeinsam haben, durch zusätzliche Bildelemente ergänzt, die keinen bestimmten begrifflichen Inhalt haben (wie beispielsweise einen Hintergrund, Farben oder eine bestimmte Schriftart), werden die Zeichen als begrifflich identisch angesehen. In diesem Falle haben die zusätzlichen Bildelemente keinen Einfluss auf die begriffliche Wahrnehmung der Zeichen.

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		Erfundenes Beispiel
Das maßgebliche Gebiet ist die Europäische Union. Die fraglichen Waren sind <i>Kosmetika</i> in Klasse 3. Das Wort „VIKING“ wird in der gesamten Europäischen Union verstanden und ist für die fraglichen Waren kennzeichnungskräftig. Die zusätzlichen Bildelemente bringen keinen begrifflichen Inhalt ein, der geeignet ist, die begriffliche Wahrnehmung der Zeichen zu verändern. Die Zeichen sind begrifflich identisch.		

3.4.5 Auswirkungen der Kennzeichnungskraft und des dominanten Charakters der Bestandteile auf die Ähnlichkeit von Zeichen.

Auf allen Ebenen (bildlich, klanglich und begrifflich) wird anhand des Vergleichs der Zeichen entschieden, ob und ggf. in welchem Umfang die Marken ähnlich sind. Allgemein gilt: Je mehr Gemeinsamkeiten zwischen Marken bestehen, desto höher ist der Grad an Ähnlichkeit.

Diese Feststellung hängt jedoch von den folgenden Faktoren ab: erstens davon, ob die Übereinstimmung erkennbar ist oder im Rahmen des Gesamteindrucks beider Marken unbemerkt bleibt (Abschnitt 3.4.5.1 unten) und außerdem von der Kennzeichnungskraft und dem dominanten Charakter der gemeinsamen Elemente (Abschnitt 3.4.5.2 unten)

sowie von den Auswirkungen der restlichen Elemente auf den Gesamteindruck der Marken (Abschnitt 3.4.5.3 unten).

3.4.5.1 Identifizierbares gemeinsames Element/Übereinstimmung

„Zwei Marken [sind] ähnlich, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen“ (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Die Übereinstimmung muss demnach aus der Sicht des Verbrauchers, der in der Regel eine Marke als Ganzes wahrnimmt und nicht ihre Einzelheiten analysiert, „relevant“ sein (Urteil vom 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Die Übereinstimmung ist klar wahrnehmbar, wenn die Gemeinsamkeit aus einem unabhängigen oder durch die Schreibweise abgetrennten Wortelement besteht (Verwendung eines Sonderzeichens, Bindestrichs oder anderen Satzzeichens):

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Übereinstimmendes erstes Wort	T-170/12
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Die ältere Marke ist mit dem zweiten Wort der Unionsmarkenanmeldung identisch.	T-32/03
ip_law@mbp	MBP	Das Zeichen „@“ trennt die ältere Marke in „ip.law“ und „mbp“ (Randnr. 53).	T-338/09

Im Hinblick auf Wortmarken ist daran zu erinnern, dass diese nicht anhand der abwechselnden Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben schriftbildlich in ihre Bestandteile zerlegt werden sollten, da die Verbindung von Groß- und Kleinbuchstaben in Wortmarken unerheblich ist.

Manchmal ermöglicht die grafische Darstellung die Trennung verschiedener Elemente der Marke und die Identifizierung:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
		Der Buchstabenfolge „FŁK“ kommt aufgrund der roten Farbe eine unabhängige Rolle in der Unionsmarkenanmeldung zu (Randnr. 48).	T-19/12
TRONIC		Das gemeinsame Element „TRONIC“ hebt sich aufgrund seiner weißen Buchstaben visuell ab (Randnr. 28).	R 2060/2013-1

Außerdem ist das gemeinsame Wort aufgrund seiner eindeutigen Bedeutung für sich genommen identifizierbar. Ein Durchschnittsverbraucher wird ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen, die ihm eine konkrete

Bedeutung vermitteln oder ihn an Wörter erinnern, die er kennt (Urteil vom 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, bestätigt durch C-512/04 P). In den folgenden Beispielen ist das gemeinsame Element ein Wortteil, könnte aber identifiziert werden, weil das Publikum das Wort logisch nach der Bedeutung seiner Elemente aufteilen wird.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
MARINE BLEU	BLUMARINE	Der Wortteil „marine“ in der Unionsmarkenanmeldung wird als Bezug zur See und „blu“ als falsche Schreibung von „blue“ (blau) verstanden.	T-160/12
CADENACOR	COR	Das spanischsprachige Publikum wird die Elemente „cadena“ und „cor“ in der älteren Marke erkennen (Randnr. 47) – Verwechslungsgefahr.	T-214/09
BLUE	ECOBUE	Das relevante Publikum wird die Unionsmarkenanmeldung in die gebräuchliche Vorsilbe „eco“ (öko) und das Wort „blue“ (blau) aufteilen (Randnr. 30 – Verwechslungsgefahr.	T-281/07 (bestätigt durch C-23/09 P)

Im Gegensatz dazu reicht die Übereinstimmung einer Buchstabenfolge, wenn sie unbemerkt bleibt, allein für eine Feststellung von Ähnlichkeit nicht aus. Es gilt nach wie vor, dass das Publikum die Marken als Ganzes vergleicht und sie nicht künstlich seziiert. In den folgenden Fällen wurde **die Ähnlichkeit der Marken bestritten**, obwohl sie sich in Bezug auf bestimmte Buchstabenfolgen überschneiden (siehe auch Abschnitt 4 unten, „Unähnlichkeit von Zeichen“, insbesondere Abschnitt 4.2.4, „Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten“).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
CS	CScreen	Das strittige Zeichen wird wahrscheinlich in die Elemente „C“ und „Screen“ (Bildschirm) aufgeteilt, der eine für Computer und ihre Peripheriegeräte äußerst relevante Bedeutung hat. Das Publikum wird nicht wahrnehmen, dass es die gesonderte Einheit „CS“ beinhaltet, die der älteren Marke entspricht.	R 0545/2009-4

3.4.5.2 Kennzeichnungskraft und dominierender Charakter der gemeinsamen Elemente

Für eine Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit muss der Grad der Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Elements (oder der gemeinsamen Elemente) berücksichtigt werden. Je kennzeichnungskräftiger das gemeinsame Element ist, desto höher der Grad der Ähnlichkeit in allen verglichenen Aspekten (schriftbildlich, klanglich oder begrifflich). Die Feststellung, dass das gemeinsame Element eine begrenzte Kennzeichnungskraft aufweist, verringert die Ähnlichkeit. Folglich ist, wenn das einzige gemeinsame



Element beider Marken nicht kennzeichnungskräftig ist, der Grad der Ähnlichkeit auf allen Vergleichsebenen gering oder – je nach den Auswirkungen der Elemente, die die Marken unterscheiden – die Ähnlichkeit wird komplett bestritten.¹⁰


In den folgenden Beispielen wurde das gemeinsame Element für beschreibend oder anderweitig nicht kennzeichnungskräftig befunden und der Grad der Ähnlichkeit folglich als niedrig betrachtet:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FSA K-FORCE	FORCE-X	T-558/13
Das Element „force“ ist für die betreffenden Waren von geringer Kennzeichnungskraft. Geringe schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ACTU+	News+	T-591/13
Durch das Vorhandensein des „+“-Zeichens in beiden Zeichen entsteht keine schriftbildliche Ähnlichkeit, da es sich um ein mathematisches Symbol handelt, das für einen Zuwachs steht und deshalb nur geringe Kennzeichnungskraft besitzt (Randnr. 29). Die Zeichen haben eine geringe klangliche Ähnlichkeit aufgrund des „+“-Zeichens (Randnrn. 35-36) – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
VISCOPLEX	VISCOTECH	T-138/13
Der gemeinsame Anfangsteil der Marken „visco“ ist für das deutsche Publikum beschreibend in Bezug auf eines der Hauptmerkmale der relevanten Waren (Öle, Fette und Kraftstoffe), nämlich die Viskosität (Randnr. 57). Die Marken haben nur eine vage schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-60/11
Das Wortelement „Premium“ hat einen anpreisenden Charakter (Randnr. 44). Die Übereinstimmung begründet nur eine geringe schriftbildliche und klangliche und eine durchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	ULTIMATE GREENS	R-1462/2012-G
Das Wortelement „ultimate“ (ultimativ) ist ein werbeübliches Wort zur Bezeichnung der höheren Qualität der neuesten Waren auf dem Markt und besitzt keinerlei Kennzeichnungskraft (Randnr. 22). Auch wenn dieses Element in beiden Marken vorhanden ist, besteht nur eine geringe schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit (Randnrn. 47-48). Insgesamt keine begriffliche Ähnlichkeit (Randnr 49) – keine Verwechslungsgefahr.		

¹⁰ Siehe Abschnitt 4.2.5 unten, Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element.

Die Tatsache, dass es sich bei dem übereinstimmenden Element um ein nicht kennzeichnungskräftiges Element handelt, reicht jedoch nicht aus, um jede Ähnlichkeit zwischen den Marken zu bestreiten, sofern sie sich nicht durch weitere Faktoren unterscheiden (siehe Abschnitt 4.2.5 unten). Wenn das Publikum die Überschneidung bemerken wird, muss sie bei dem Vergleich berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass ein Element beschreibend oder auf andere Weise nicht kennzeichnungskräftig ist, bedeutet für sich genommen nicht notwendigerweise, dass dieser Bestandteil für den Gesamteindruck der Marke unerheblich wäre. (Urteil vom 08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Zu den Auswirkungen gemeinsamer schwacher oder nicht kennzeichnungskräftiger Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung).

Die Feststellungen zur bildlichen Ähnlichkeit müssen stärker berücksichtigt werden, wenn das gemeinsame Element dominant ist (optisch herausragt) oder zumindest zusammen mit anderen Elementen den Gesamteindruck der Marken bestimmt. Wie oben erläutert (siehe Abschnitt 3.3) müssen bei der Bewertung des dominierenden Charakters eines oder mehrerer Bestandteile die innewohnenden Merkmale (Größe, auffallende grafische Darstellung usw.) jedes dieser Bestandteile mit den anderen Bestandteilen innewohnenden Merkmalen verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Position der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteil vom 23/09/2014, T-341/13, So'bio etic, EU:T:2014:802, § 67).

Die Kennzeichnungskraft und der dominierende Charakter des gemeinsamen Elements/der gemeinsamen Elemente sind eigenständige, aber miteinander in Zusammenhang stehende Begriffe. Der Gerichtshof befand diesbezüglich:

Zu beachten ist auch, dass wenn einige Elemente einer Marke beschreibend oder nicht kennzeichnungskräftig sind, das Publikum sie in der Regel nicht als dominant im von der Marke vermittelten Gesamteindruck betrachtet, es sei denn, es erscheint wahrscheinlich, dass sie, vor allem aufgrund ihrer Position oder Größe, bei den Verbrauchern einen Eindruck hinterlassen und in Erinnerung bleiben.

(Urteil vom 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 und die zitierte Rechtsprechung).

3.4.5.3 Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Merkmale

Beim Vergleich von Marken als Ganzes muss auch die Wirkung der nicht gemeinsamen Elemente für den Gesamteindruck berücksichtigt werden, um zu einer Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit zu gelangen. Je mehr Unterschiede zwischen den restlichen Bestandteilen der Marken bestehen, desto geringer ist die Ähnlichkeit aufgrund des gemeinsamen Elements.

Man kann nicht generell davon ausgehen, dass die unterschiedlichen Bestandteile der Marken in der Erinnerung des Verbrauchers gegenüber den ähnlichen Elementen in den Hintergrund rücken. Gemäß der ständigen Rechtsprechung kann der Umfang der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen insbesondere von den inhärenten

Eigenschaften der Zeichen abhängen (Urteil vom 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Die Kennzeichnungskraft und der dominierende Charakter der Elemente, in denen die Marken sich unterscheiden, sind deshalb zu berücksichtigen. Wenn diese Elemente die kennzeichnungskräftigen Bestandteile sind und sie den Gesamteindruck der Marke dominieren, verringert sich der Grad der Ähnlichkeit.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-338/12
<p>Im (schrift-)bildlichen Vergleich ist das Bildelement, das in der älteren Marke einen Hund darstellt, dominierend. Da die entsprechenden grafischen Elemente unterschiedlich sind, führt die Übereinstimmung im Wortelement „K9“ nur zu einer geringen schriftbildlichen Ähnlichkeit. Zwischen den Marken besteht eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit. In Bezug auf den begrifflichen Vergleich ist festzustellen, dass die strittige Marke kein Bildelement enthält, das die Vorstellung von einem Hund hervorruft, die Marken sind daher begrifflich nicht ähnlich (Randnm. 27-34).</p>		

Im Gegensatz dazu gilt: Besitzt der Bestandteil, in dem sich die Marken unterscheiden, für sich eine geringere Kennzeichnungskraft als das gemeinsame Element, führt dies zu einer Erhöhung des Ähnlichkeitsgrads.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	 (NEGRA MODELO)	R-0536/2001-3 (bestätigt: T-169/02)
<p>Die ältere Marke war eine portugiesische Eintragung. „Negra“ ist beschreibend für die relevanten Waren in Klasse 33, da es im Portugiesischen zur Bezeichnung von dunklem Bier, also der Art von Bier, die unter der Marke NEGRA MODELO in den Verkehr gebracht wird, verwendet werden kann. Die Aufmerksamkeit des portugiesischen Durchschnittsverbrauchers wird sich auf den Begriff „modelo“ konzentrieren. Geringe schriftbildliche, durchschnittliche klangliche und starke begriffliche Ähnlichkeit – Verwechslungsgefahr.</p>		

3.4.6 Sonstige Grundsätze, die beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigen sind


3.4.6.1 Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, hat der Wortbestandteil des Zeichens üblicherweise mehr Wirkung auf den Verbraucher als der Bildbestandteil. Der Grund liegt darin, dass das Publikum „zur Bezugnahme auf die fragliche Ware eher den Namen der Marke nennen wird, als ihr Bildelement zu beschreiben“ (Urteil vom 14/07/2005, T-312/03 Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; und Entscheidungen vom 19/12/2011, R 0233/2011-4, Best Tone, § 24; und vom 13/12/2011, R 0053/2011-5, Jumbo, § 59).

Allerdings hat das Wortelement eines Zeichens nicht automatisch eine stärkere Wirkung (Urteil vom 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) und in bestimmten Fällen kann das Bildelement einer zusammengesetzten Marke unter anderem aufgrund seiner Form, Größe, Farbe oder Position innerhalb des Zeichens „den gleichen Rang wie das Wortelement haben“ (Urteil vom 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Handelt es sich bei der älteren Marke um eine Wortmarke, spielen zudem die Bildelemente des strittigen Zeichens unter Umständen sogar eine entscheidende Rolle für die Unterscheidung der Zeichen (siehe das erste Beispiel in der unten stehenden Tabelle).

Darüber hinaus sollte bei der Beurteilung der Wirkung von Wortelementen einer zusammengesetzten Marke die Kennzeichnungskraft dieses Elements berücksichtigt werden.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
GIOVANNI		T-559/13
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 3 Gebiet: EU Beurteilung: Das Bildelement der angemeldeten Marke ist ebenso wichtig wie die Wortelemente und hat bedeutenden Einfluss auf den von dieser Marke hervorgerufenen bildlichen Gesamteindruck. Es ist oberhalb der Wortelemente angeordnet und nimmt mehr Raum in Anspruch als die beiden Wortelemente zusammen. Darüber hinaus ist es für die fraglichen Waren kennzeichnungskräftig, da eine Ente keinerlei Bezug zu Kosmetika oder Reinigungsmitteln aufweist. Zudem ist die Zeichnung der Ente recht sorgfältig ausgearbeitet. Obwohl das Element „GIOVANNI“ vor dem Element „GALLI“ angeordnet ist, besteht zwischen den fraglichen Marken nur eine geringe bildliche Ähnlichkeit, da das Bildelement der angemeldeten Marke bedeutenden Einfluss auf den von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck hat (Randnrn. 62-64, 72, 74).</p>		



T-449/13

Waren und Dienstleistungen: Klassen 32 und 33

Gebiet: Polen


Beurteilung: Das Bildelement der angemeldeten Marke besteht aus der stilisierten Darstellung eines im Profil abgebildeten Rinds, das nach links blickt und als Europäischer Bison wahrgenommen werden könnte. Das Bildelement ist von ähnlicher Größe wie das Worтеlement „Wisent“ und nimmt in der Marke einen vergleichbaren Raum ein. Aufgrund ihrer Form, Größe, Farbe und Position trägt diese Darstellung eines Bisons eindeutig zu dem Bild bei, das die maßgeblichen Verkehrskreise von der strittigen Marke im Gedächtnis behalten werden. Folglich **ist sie für die Wahrnehmung dieser Marke nicht unerheblich**.




Was die ältere Marke betrifft, so ist darin eindeutig eine naturalistische Darstellung eines Bisons in einem Kreis wahrnehmbar, der auf vier Beinen deutlich vor einem in Grün, Braun und Schwarz gehaltenen Hintergrund von Bäumen steht. Diese Darstellung eines Bisons nimmt eine zentrale Position ein und ist etwas größer als das einzige wahrnehmbare Worтеlement, namentlich das Wort „zubrówka“, das in Gelb und Schwarz gehalten und oberhalb der genannten Darstellung angeordnet ist. Infolgedessen **ist das aus einer naturalistischen Darstellung eines Bisons bestehende Bildelement für den von der älteren Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht unerheblich**. Ungeachtet der unterschiedlichen Worтеlemente weisen die Marken als Ganzes einen **geringen Grad an bildlicher Ähnlichkeit** auf, da sie beide einen Bison beinhalten, dessen Bilder aufgrund ihrer Position in den fraglichen Marken und ihrer Größe von den Verbrauchern ohne Weiteres im Gedächtnis behalten werden (Randnrn. 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

- a) Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Worтеlement und verschiedenen Bildelementen





Wenn die Worтеlemente identisch oder ähnlich sind und das Bildelement weder relevante semantische Bedeutung noch eine auffällige Gestaltung hat, sind die Zeichen in der Regel ähnlich. In diesem Szenario wird das Bildelement so beurteilt, dass es keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum hat.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
i)	PUKKA	T-483/10) (starke schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit; keine

<p>ii)</p> 		<p>begriffliche Ähnlichkeit)</p>
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 18 Gebiet: Spanien, EU Beurteilung: Die Bildelemente der älteren Unionsmarke – nämlich die ovale und die geometrische Form, die vage an einen darüber liegenden fünfzackigen Stern erinnern – bringen keinen identifizierbaren begrifflichen Inhalt zum Ausdruck. Folglich ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Bildelemente die Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers fesseln werden. Im Gegensatz dazu bleibt, obwohl das Worтеlement auch keinen begrifflichen Inhalt zum Ausdruck bringt, die Tatsache, dass es gelesen und ausgesprochen werden kann und dass es daher wahrscheinlich von den Verbrauchern erinnert wird. Daher muss das Worтеlement der älteren Unionsmarke als den Gesamteindruck dieser Marke dominierend angesehen werden (Randnr. 47).</p>		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		<p>T-216/11 (durchschnittliche schriftbildliche und starke klangliche Ähnlichkeit; kein begrifflicher Vergleich möglich)</p>
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 29 Gebiet: EU Beurteilung: Die schriftbildliche Ähnlichkeit resultiert daraus, dass beide ein einziges, sehr ähnliches Worтеlement enthalten, das sich nur im letzten Buchstaben unterscheidet. Beide Bildelemente enthalten mit der Darstellung eines Vogels einen Bestandteil, der die Ähnlichkeit der Zeichen verstärkt. Zwischen den Zeichen bestehen kaum und nur geringfügige Unterschiede. Im klanglichen Vergleich haben beide Zeichen eine starke klangliche Ähnlichkeit, da sie sich nur im letzten Buchstaben unterscheiden. Der begriffliche Vergleich ist nicht relevant, da das Worтеlement der Zeichen in einigen Teilen der Europäischen Union keine semantische Bedeutung hat (Randnr. 38).</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>CINEMA 4D</p>		<p>R 1691/2014-2</p>
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 9 Gebiet: EU Beurteilung: „Im Hinblick auf die Bildelemente, die das Zeichen umfasst, vertritt die Kammer die Auffassung, dass diese Elemente nichts beinhalten, das dem strittigen Zeichen etwas anderes hinzufügt als einige dekorative Elemente. Das bloße Hinzufügen banaler Bildelemente beeinflusst nicht die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise“ (Randnr. 24).</p>		



Anders verhält es sich, wenn die gemeinsamen Wortelemente ebenfalls schwach oder sogar weniger kennzeichnungskräftig sind als die Bildelemente; in diesem Fall führt die Übereinstimmung der Wortelemente nur zu einer geringen Ähnlichkeit, wenn sich die Bildelemente unterscheiden.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-60/11 (geringe schriftbildliche und klangliche und durchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit)
Waren und Dienstleistungen: Klassen 30, 31, 42. Gebiet: EU Beurteilung: "Die Ähnlichkeit der Marken beruht ausschließlich auf einem Wort, das keine Kennzeichnungskraft besitzt und das der Verbraucher nicht als Kernelement der betreffenden Marken in Erinnerung behalten würde (Randnr. 53).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 1357/2009-2 (keine schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeit, entfernte klangliche Ähnlichkeit)
Waren und Dienstleistungen: Klassen 5, 29, 30, 32 Gebiet: EU Beurteilung: Die Beschwerdekammer berücksichtigte den nicht kennzeichnungskräftigen und beschreibenden Charakter des Wortes „Lactofree“ für die relevanten Waren. Die Kammer befand, dass auffallende schriftbildliche und begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen bestehen (Randnr. 98).		



- b) Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Bildelement und unterschiedlichen Wortelementen

Im Allgemeinen begründet die Identität oder Ähnlichkeit des Bildbestandteils der Zeichen keine erhebliche Ähnlichkeit, wenn mindestens eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil enthält, der in dem anderen Zeichen nicht enthalten ist. Das Ergebnis wird jedoch von den besonderen Umständen jedes einzelnen Falls abhängen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
	 (IBIZA REPUBLIC)	T-311/08 (geringe schriftbildliche Ähnlichkeit, klangliche und begriffliche Unähnlichkeit)
Waren und Dienstleistungen: Klassen 25, 41, 43. Gebiet: Frankreich Beurteilung: Unter Berücksichtigung des dominierenden Charakters des Wortelements in der angemeldeten Marke bestehen keine klangliche und begriffliche Ähnlichkeit und nur eine geringe		

schriftbildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (Randnr. 58) – keine Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 0280/2009-4 (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Unähnlichkeit)
<p>Waren und Dienstleistungen: Klassen 16, 36, 41. Gebiet: Deutschland Beurteilung: Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den zwei Zeichen besteht darin, dass sie ein Kreuz mit acht charakteristischen Zacken darstellen, bekannt als „Malteser Kreuz“, das Bezug nimmt auf den Malteser Orden. Auch im fraglichen Bereich „gemeinnützige Spendensammlung, Bildung, Zeitschriften, medizinische Dienste“ (Klassen 16, 36, 41, 45) wird die spezifische Form des Malteser Kreuzes nicht ausschließlich durch den Beschwerdeführer benutzt. Die UM-Anmeldung enthält die uneingeschränkt kennzeichnungskräftige Wortsequenz „Pro concordatia populorum“ und kann nicht auf das Bildelement reduziert werden. Die Zeichen sind außerdem klanglich nicht ähnlich, da das entgegengehaltene Zeichen keine Wortelemente hat. Es besteht keine begriffliche Ähnlichkeit, da die UM-Anmeldung „für die Völkerverständigung“ bedeutet, eine Wortgruppe, die nichts mit dem älteren Zeichen gemein hat. Daher kann keine Verwechslungsgefahr bestehen, auch nicht im Fall von identischen Waren, die nur in Klasse 16 gefunden wurden.</p>		



Diese Regel gilt nicht in Fällen, in denen das Wortelement nur begrenzt kennzeichnungskräftig und nicht dominant ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		Verbundene Rechtssachen R 68/2001-4 und R 285/2001-4 (starke bildliche Ähnlichkeit)
<p>Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 24, 25, 28 Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich Beurteilung: Die Wortelement „La Maison de la Fausse Fourrure“ (das Kunstpelzhaus) reicht nicht aus, um den Eindruck der Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken zu verringern. Abgesehen von dem eventuell beschreibenden Charakter des Wortelements stellt die Kammer fest, dass das Wortelement im Vergleich zum Pfotenabdruck eine nachgeordnete Stellung (es ist unter dem Bildelement platziert), eine relativ geringe Größe (viermal kleiner) und eine konventionelle Typografie aufweist (Randnr. 22).</p>		

- c) Zeichen mit Bildelementen, die der Bedeutung der Wortelemente entsprechen

Das Bildelement kann mit dem Wortteil bei der Definition eines besonderen **Begriffs** „kooperieren“ und sogar beim Verständnis von Wörtern helfen, die im Prinzip nicht weiter bekannt sind. Dies verstärkt die begriffliche Ähnlichkeit:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 210 379
Waren und Dienstleistungen: Klasse 3		

Gebiet: Deutschland, Spanien Beurteilung: Die in beiden Zeichen vorhandene Abbildung des Mondes machte die Bedeutungsgleichheit zwischen dem spanischen Wort „LUNA“ und dem englischen Wort „MOON“ für den spanischen Verbraucher deutlicher.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 1409/2008-2
Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 25, 35. Gebiet: EU Beurteilung: Bildlich sind die Marken sehr ähnlich. Ein klanglicher Vergleich ist nicht möglich. Begrifflich wird das Wort „horse“ von Englisch sprechenden Verbrauchern als direkter Bezug auf das Bildelement der strittigen UM verstanden. Daher sind die Marken begrifflich identisch.		

3.4.6.2 Anfang der Zeichen beim schriftbildlichen und klanglichen Vergleich

In Wortmarken oder in Zeichen, die ein Worтеlement enthalten, ist der erste Teil im Allgemeinen der Teil, der in erster Linie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers gewinnt und daher deutlicher als der Rest des Zeichens im Gedächtnis bleibt. Das bedeutet, dass im Allgemeinen der Anfang eines Zeichens einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck hat, den die Marke hervorruft (Urteile vom 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; und vom 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nichtsdestoweniger ist der Begriff „Anfang des Zeichens“ nicht festgelegt, da es weder eine besondere Angabe gibt, was den Anfang und was das Ende bildet, noch ob es einen mittleren Teil des Zeichens gibt oder nicht. Diese Wahrnehmung hängt wieder größtenteils von den Besonderheiten des Einzelfalls ab (Länge des Zeichens, syllabische Struktur, Schriftart usw.) und nicht von einer festen Regel. Es ist sogar möglich, dass der Anfang und das Ende des Zeichens als viel kürzer wahrgenommen werden als der mittlere oder zentrale Teil. Deshalb könnte je nach den Besonderheiten des Einzelfalls die Regel der Relevanz des Zeichenanfangs zugunsten eines relevanteren zentralen Teils weniger Gewicht haben.

Gemäß dem Grundsatz, dass Wortanfänge stärker beachtet werden, genügen Unterschiede in den Endungen meist nicht, um Ähnlichkeit auszuschließen. Allerdings ist dies keine feste Regel und das Ergebnis hängt von den Besonderheiten des Einzelfalls ab. Darüber hinaus gilt diese Regel nur, wenn das Zeichen ein Worтеlement enthält (was das Lesen von links nach rechts erklären würde) und wenn dieses Worтеlement nicht sehr kurz ist (sonst wird das Zeichen sofort in seiner Gesamtheit wahrgenommen). Das Amt betrachtet Zeichen, die aus drei oder weniger Buchstaben/Ziffern bestehen, als sehr kurze Zeichen (nähere Erläuterungen siehe Abschnitt 3.4.6.3 unten).

Im Prinzip erhöht sich die Ähnlichkeit von Zeichen durch Übereinstimmungen am Anfang der Zeichen mehr als durch Übereinstimmungen in der Mitte oder am Ende der Zeichen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
Waren und Dienstleistungen: Klasse 42 Gebiet: Spanien Beurteilung: Beide Marken haben keine semantische Bedeutung und lassen daher keinen begrifflichen Vergleich zu. Die Marken sind schriftbildlich und klanglich sehr ähnlich, insbesondere weil sie in den ersten vier Buchstaben „ALEN“ übereinstimmen. Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass Menschen dem ersten Teil einer Marke mehr Aufmerksamkeit beimessen, zumindest wenn sie die Marke schriftbildlich wahrnehmen (Randnr. 33).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
Waren und Dienstleistungen: Klasse 5 Gebiet: Griechenland Beurteilung: Bei den Zeichen sind fünf ihrer sechs Buchstaben und die ersten zwei Silben gleich. Es besteht ein gewisser Grad schriftbildlicher Ähnlichkeit. Klanglich sind die Zeichen sehr ähnlich, da der Anfangsteil, der normalerweise der wichtigste ist, identisch ist. Keines der Zeichen hat im Griechischen eine semantische Bedeutung (Randnrn. 35-36).		

Der Grad der Ähnlichkeit nimmt für gewöhnlich jedoch trotz identischer Anfänge ab, wenn diese die schwachen Elemente in den Zeichen sind oder wenn die übrigen Elemente ganz klar eine unterschiedliche Bedeutung haben.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
CALSURA	CALSORIN	R 484/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Klasse 5 Gebiet: EU Beurteilung: Schriftbildlich weisen die Marken eine gewisse Ähnlichkeit auf, weil sie die Buchstaben „C“, „A“, „L“, „S“ und „R“ in gleicher Reihenfolge gemeinsam haben. Klanglich besteht nur ein geringer Ähnlichkeitsgrad. In begrifflicher Hinsicht ergibt sich insofern eine Ähnlichkeit, als beide den Bestandteil „CAL“ aufweisen. Da dieses Element jedoch klar auf die Warenart hindeutet (enthält „Kalzium“), kann dieser begrifflichen Ähnlichkeit kein allzu großes Gewicht zuerkannt werden (Randnrn. 21-23) – keine Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
Waren und Dienstleistungen: Klasse 30 Gebiet: Dänemark, Finnland, Schweden Beurteilung: Die Zeichen unterscheiden sich im fünften Buchstaben und in ihrer Endung. Sie weisen eine durchschnittliche schriftbildliche Ähnlichkeit auf. In Anbetracht der Länge der UM-Anmeldung unterscheiden sich die Zeichen im Rhythmus und in der Intonation und weisen daher eine geringe klangliche Ähnlichkeit auf. Das ältere Zeichen „NOBLESSE“ hat sowohl in Finnland als auch in Schweden eine klare Konnotation. In diesen Gebieten hat das Wort „NOBLISSIMA“ keinerlei Bedeutung. Die beiden Zeichen sind daher begrifflich unähnlich. Die ältere Marke beinhaltet eine Aufwertung und ist in gewisser Hinsicht beschreibend in Bezug auf die Eigenschaften der Ware „Schokolade“, deren Hochwertigkeit sie beschreibt. Die Kennzeichnungskraft ist unterdurchschnittlich.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALBUMAN	ALBUNORM	R 489/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Klasse 5 Gebiet: EU		

Beurteilung: Die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich insofern ähnlich, als sie die Vorsilbe „ALBU“ (Abkürzung für „Albumin“ oder „Albumen“) gemein haben. Diese Ähnlichkeit ist jedoch von geringer Signifikanz, da es sich um eine allgemeine Vorsilbe ohne Kennzeichnungskraft handelt. Das zweite Element der älteren Marke, „MAN“, unterscheidet sich schriftbildlich, klanglich und begrifflich vollkommen vom zweiten Element „NORM“ der strittigen Marke.

3.4.6.3 Kurzzeichen

Über eine Verwechslungsgefahr muss auf der Grundlage des **Gesamteindrucks** der Marken entschieden werden.

Die Länge der Zeichen kann sich auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen ihnen auswirken. Je kürzer ein Zeichen ist, desto leichter fällt es dem Publikum, alle seine einzelnen Elemente wahrzunehmen. Umgekehrt werden Abweichungen bei längeren Zeichen vom Publikum seltener wahrgenommen. **Es ist jedoch in jedem Fall eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen, wobei alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen sind.**

Die Gerichte haben nicht genau definiert, was unter einem Kurzzeichen zu verstehen ist. Auf jeden Fall werden Zeichen aus drei oder weniger Buchstaben/Zahlen vom Amt als Kurzzeichen angesehen. Daher soll in den folgenden Abschnitten die Wirkung auf den Gesamteindruck und damit auf die Ähnlichkeit von Zeichen aus einem/einer, zwei und drei Buchstaben/Zahl(en) analysiert werden.

Für den Vergleich zwischen Zeichen, die aus einem einzigen Buchstaben oder einer Kombination von höchstens drei nicht als Wort erkennbaren Buchstaben bestehen, **gelten dieselben Regeln** wie für den Vergleich von Wortzeichen, die aus einem Wort, einem Namen oder einem Fantasiebegriff bestehen (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; und vom 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49)

a) Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Zeichen, die aus demselben einzigen Buchstaben bestehen, im Prinzip der **schriftbildliche Vergleich** (siehe Abschnitt 3.4.1.6 oben) entscheidend ist. Die klangliche und begriffliche Identität können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vernachlässigt werden, wenn genügend schriftbildliche Unterschiede zwischen den Zeichen bestehen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 7.1, Kurzzeichen).




b) Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Die oben genannte Regel, der zufolge vor allem der schriftbildliche Vergleich wichtig ist, gilt für die aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehenden Marken entsprechend. Entscheidend für den Vergleich dieser Zeichen sind ihre Gestaltung und insbesondere die Frage, ob die Buchstaben als solche in dem Zeichen erkennbar sind. Folglich können die Zeichen einen unterschiedlichen bildlichen Gesamteindruck vermitteln, wenn zwei kollidierende Zeichen zwar aus derselben Kombination von zwei Buchstaben bestehen oder dieselbe Kombination von zwei Buchstaben enthalten, aber hinreichend unterschiedlich gestaltet sind oder ein hinreichend unterschiedliches Bildelement enthalten, sodass ihre unterschiedliche grafische Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.

Aufgrund der grafischen Darstellung/schriftbildlichen Ähnlichkeit derselben Kombination aus zwei Buchstaben wurden bei den folgenden Beispielen die **Marken als schriftbildlich ähnlich beurteilt**:


Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>i)</p>  <p>ii)</p> 		B 61 046
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 36 Gebiet: Spanien Beurteilung: Der schriftbildliche Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ist der, dass sie aus zwei Buchstaben in einer eigenwilligen grafischen Gestaltung bestehen, die denselben Eindruck vermittelt. Die Marken werden als ähnlich angesehen.</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>GE</p>		T-520/11
<p>Waren und Dienstleistungen: Klassen 6, 7, 9, 11, 17 Gebiet: UK Beurteilung: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt (Randnrn 33-35). Die Marken sind klanglich identisch und weisen eine mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit auf. In Bezug auf den begrifflichen Vergleich kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt.</p>		

Im folgenden Beispiel wurde aufgrund der unterschiedlichen grafischen Darstellung und der Tatsache, dass die Buchstaben möglicherweise nicht als dieselben wahrgenommen werden, befunden, dass **die Zeichen als schriftbildlich und klanglich unähnlich** zu betrachten sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
<p>i)</p>  <p>ii)</p> 		R 0082/2011-4

Waren und Dienstleistungen: Klasse 33
 Gebiet: EU
 Beurteilung: Vom schriftbildlichen Eindruck her unterscheidet sich die ältere Marke aufgrund ihrer grafischen Gestaltung deutlich von der strittigen Marke. Allein die Tatsache, dass ein Buchstabe oder beide bei beiden Marken identisch sind, reicht für eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken nicht aus. Es gibt keine klangliche Ähnlichkeit, wenn die strittige Marke als „B“ oder „PB“ ausgesprochen wird, da sich Unterschiede in kurzen Zeichen stärker auf den Gesamteindruck auswirken als in längeren Markenzeichen. Begrifflich ist festzustellen, dass die strittige und die ältere Marke ohne ergänzende Elemente zur Buchstabenkombination „AB“ in den relevanten Sprachen keine semantische Bedeutung haben; der begriffliche Vergleich ergibt also ein neutrales Ergebnis (Randnrn. 17-19).

Unterschiede bei einem von zwei Buchstaben werden anhand der folgenden Beispiele erläutert:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i) CX ii) 	KX	R 864/2010-2


Waren und Dienstleistungen: Klasse 7
 Gebiet: EU
 Beurteilung: Vom bildlichen Eindruck her ist festzustellen, dass die Anfangsbuchstaben „K“ und „C“ eindeutig eine unterschiedliche Form aufweisen und daher als nur in geringem Maße schriftbildlich ähnlich zu betrachten sind. Ein ebenfalls geringer Ähnlichkeitsgrad ergibt sich auch beim klanglichen Vergleich: Die Zeichen werden wie Buchstabenfolgen („K-X“ und „C-X“) und nicht als Wörter ausgesprochen. Keine der beiden Marken hat eine begriffliche Bedeutung (Randnrn. 25-27).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
KA		T-486/07

Waren und Dienstleistungen: Klassen 9, 11, 12.
 Gebiet: EU
 Beurteilung: In Bezug auf die möglichen Wahrnehmungen der angemeldeten Marke durch das relevante Publikum muss davon ausgegangen werden, dass das relevante Publikum deutliche schriftbildliche Unterschiede im Vergleich zu den älteren Marken wahrnehmen wird (Randnr. 65). Ein gewisser Grad an klanglicher Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken ist zu erkennen; er ist jedoch nicht sehr hoch. Die Kammer hat daher fehlerfrei festgestellt, dass die klangliche Ähnlichkeit der fraglichen Marken nicht von Bedeutung sei (Randnr. 71). Da beide Marken keine semantische Bedeutung haben, erübrigt sich ein begrifflicher Vergleich (Randnr. 72).






c) Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Bei kollidierenden Zeichen, die aus drei Buchstaben/Zahlen bestehen, schließt ein Unterschied in einem Buchstaben eine Ähnlichkeit nicht aus, insbesondere nicht, wenn dieser Buchstabe eine klangliche Ähnlichkeit aufweist.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	ELS	T-388/00

Waren und Dienstleistungen: Klassen 16, 35, 41 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Zwei der drei Buchstaben sind identisch und weisen dieselbe Reihenfolge auf; der Unterschied bei einem einzigen Buchstaben stellt keinen entscheidenden schriftbildlichen und klanglichen Unterschied dar. Die Buchstaben „E“ und „I“ werden in Deutschland ähnlich ausgesprochen (Randnrn. 66-71).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Ran	R.U.N.	T-490/07
Waren und Dienstleistungen: Klassen 35, 38, 42 Gebiet: EU, Deutschland Beurteilung: Der Gerichtshof hat befunden, dass die Zeichen für einen relevanten Verbraucher, der die englische Sprache gut beherrscht, schriftbildlich, klanglich und begrifflich ähnlich sind (Randnr. 55).		

Wenn hingegen Marken nur aus drei Buchstaben bestehen, die keine semantische Bedeutung haben, kann der Unterschied in einem Buchstaben ausreichen, um die Marken als nicht ähnlich erscheinen zu lassen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i)  ii)  iii) 		R 0393/1999-2
Waren und Dienstleistungen: Klasse 25 Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Österreich Beurteilung: Im vorliegenden Fall werden die ersten Buchstaben der widerstreitenden Marken, „J“ und „T“, in allen relevanten Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Diese Buchstaben unterscheiden sich auch schriftbildlich. Ferner weisen die Bildelemente der verglichenen Marken keine Ähnlichkeit auf (Randnrn. 17-18).		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	COR	T-342/05
Waren und Dienstleistungen: Klasse 3 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Das Gericht war der Auffassung, dass die Zeichen nur klanglich eine geringe Ähnlichkeit aufweisen (Randnrn. 47 und 50). Das relevante Publikum in Deutschland wird die Unterschiede am Anfang der Zeichen sicherlich bemerken.		

3.5 Schlussfolgerungen zur Ähnlichkeit

Jeder Aspekt des Vergleichs von Zeichen (schriftbildlich, klanglich und begrifflich) trägt zu einer Entscheidung darüber bei, ob und wenn ja in welchem Maße die verglichenen Marken ähnlich sind. Allgemein gilt: Je mehr Gemeinsamkeiten zwischen Marken bestehen, desto höher ist der Grad der Ähnlichkeit.

Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken bedeutet mehr als nur einen Bestandteil eines zusammengesetzten Markenzeichens mit einem anderen zu vergleichen. Vielmehr sind die fraglichen Zeichen jeweils in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke den Gesamteindruck, den das Zeichen beim relevanten Publikum hervorruft, prägen können.

Die Schlussfolgerungen zum Grad der Ähnlichkeit der Zeichen auf den verschiedenen Vergleichsebenen sind das Ergebnis einer Beurteilung aller relevanten Faktoren. Die wichtigsten Faktoren, die sich auf eine Beurteilung der Ähnlichkeit auswirken können, wurden in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels erläutert. Bei einer Beurteilung der Ähnlichkeit ist zu beachten, dass die relevanten Faktoren (Dominanz, Kennzeichnungskraft usw.) nicht nur zur Feststellung der gemeinsamen Elemente der Marken herangezogen werden, sondern auch für die Ermittlung etwaiger abweichender und/oder zusätzlicher Elemente der kollidierenden Zeichen.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit auf dem Gesamteindruck der Zeichen basiert. Wenn also festgestellt wurde, dass Zeichen ähnlich sind, wäre es inkohärent, später im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr festzustellen, dass der Gesamteindruck der Zeichen unterschiedlich ist, um das Ergebnis zu untermauern, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

Im Allgemeinen sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit und der Grade der Ähnlichkeit die folgenden Erwägungen zu berücksichtigen:

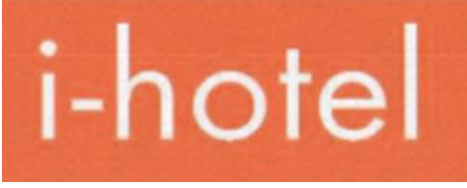
- Wirkung der Unähnlichkeit der Elemente

Zeichen haben üblicherweise Elemente mit einem höheren oder geringeren Grad an Kennzeichnungskraft gemeinsam, und diese unterschiedlichen Grade zählen zu den relevanten Faktoren für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen.

Wenn beispielsweise die Übereinstimmungen zwischen Zeichen in einem der drei Vergleichsaspekte bei einem Element mit begrenzter Kennzeichnungskraft bestehen, wird ein geringerer Grad an bildlicher, klanglicher beziehungsweise begrifflicher Ähnlichkeit festgestellt, als wenn die gemeinsamen Elemente normale Kennzeichnungskraft aufweisen.

Stimmen die Marken beispielsweise in einem beschreibenden oder schwachen Bildelement überein, haben aber auch ein kennzeichnungskräftiges Worтеlement gemeinsam, so wirkt sich dies nicht auf den Grad der klanglichen Ähnlichkeit aus. Darüber hinaus hat die Wirkung eines übereinstimmenden dominanten Bildelements eindeutig Einfluss auf den bildlichen Vergleich.


In den folgenden Beispielen beinhalteten die Zeichen schwache/beschreibende Elemente, jedoch führte ihr Vergleich zu unterschiedlichen Ergebnissen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	<p data-bbox="890 297 1182 383">iHotel</p>	<p data-bbox="1246 297 1366 412">T-277/11 (Verwechslungsgefahr)</p>

Waren und Dienstleistungen: Klassen 35, 39, 41, 42 und 43

Gebiet: EU

Beurteilung: Das Gericht stellte fest, dass die Zeichen bildlich sehr ähnlich sowie klanglich und begrifflich identisch sind (Randnrn. 86, 88, 91 und 93).

Ältere Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	<p data-bbox="924 1207 1102 1234">TRIDENT PURE</p>	<p data-bbox="1227 1169 1362 1283">T-491/13 (keine Verwechslungsgefahr)</p>

Waren und Dienstleistungen: Klasse 30
 Gebiet: unter anderem EU
 Beurteilung: Bezüglich des ersten älteren Rechts stellte das Gericht einen geringen Grad bildlicher Ähnlichkeit fest, da das übereinstimmende Element „PURE“ zwar für einen Teil der Verkehrskreise beschreibenden Charakter hat, jedoch für sich genommen nicht ausreicht, um zu dem Schluss zu gelangen, dass das Wort für den von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck unerheblich ist (Randnr. 70). Im Hinblick auf den Klang wurde für den Teil des Publikums, der das Wort „PURE“ versteht, eine geringe Ähnlichkeit, für den übrigen Teil des Publikums jedoch eine durchschnittliche Ähnlichkeit festgestellt. Auf begrifflicher Ebene sah das Gericht die Zeichen für den Teil des Publikums, der das Wort „PURE“ als Hinweis auf die Reinheit der fraglichen Waren und die Frische des Atems versteht, als ähnlich an (Randnr. 93). Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Tatsache, dass das Wort „pure“ (rein) für die Merkmale der fraglichen Waren beschreibend ist, nichts am begrifflichen Inhalt dieser Marken ändert. Im Hinblick auf die übrigen älteren Rechte wurde kein höherer Ähnlichkeitsgrad festgestellt.

- Wirkung der dominanten Elemente



Die Feststellungen zur schriftbildlichen Ähnlichkeit müssen stärker berücksichtigt werden, wenn das gemeinsame Element dominant ist (optisch herausragt) oder zumindest zusammen mit anderen Elementen den Gesamteindruck der Marken bestimmt.

Außerdem ist zu beachten, dass beschreibende oder nicht kennzeichnungskräftige Elemente einer Marke nicht notwendigerweise vom Publikum als dominant im Rahmen des Gesamteindrucks dieser Marke empfunden werden, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass sie dem Verbraucher aufgrund ihrer Position oder ihrer Größe auffallen und ihm im Gedächtnis bleiben.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die oben erwähnten Faktoren nicht in allen Fällen anwendbar sind und die Beurteilung der Ähnlichkeit immer im Einzelfall erfolgt und die Berücksichtigung weiterer Faktoren erfordern kann. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführten Faktoren und Prinzipien keinesfalls den Grundsatz infrage stellen, dass bei der Prüfung der Ähnlichkeit von Marken immer auch der Gesamteindruck berücksichtigt werden muss, den sie beim relevanten Publikum hervorrufen.

- Wirkung der Wort- bzw. Bildelemente

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, erzielt üblicherweise das Wortelement des Zeichens größere Wirkung auf den Verbraucher als das Bildelement. Wenn sich also die Übereinstimmungen zwischen zusammengesetzten Zeichen (Zeichen mit Wort- und Bildelementen) auf die Wortelemente beziehen und die Unterschiede an den Bildelementen festzumachen sind, wird der Grad an schriftbildlicher und klanglicher Ähnlichkeit wahrscheinlich höher als durchschnittlich sein (siehe das unten stehende Beispiel).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-149/12 (Verwechslungsgefahr)

Waren und Dienstleistungen: Klasse 9
 Gebiet: Spanien
 Beurteilung: Ungeachtet des beschreibenden Charakters des Elements „MICRO“ wurden die Zeichen als bildlich sehr ähnlich und klanglich identisch angesehen (Randnrn. 54, 55 und 60), wobei die Tatsache Berücksichtigung fand, dass die Unterschiede auf banale grafische Elemente beschränkt waren.

Im Allgemeinen reicht die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der Bildbestandteile der Zeichen nicht aus, um einen erheblichen Grad an Ähnlichkeit festzustellen, wenn zumindest eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil beinhaltet, den das andere Zeichen nicht aufweist.

Obwohl die Wortelemente einer Marke eine größere Wirkung haben können, ist das nicht notwendigerweise der Fall, wenn das Bildelement den Gesamteindruck der Marke dominiert (siehe Punkt 3.4.6.1 oben, Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich).



- Anfang von Zeichen

Im Prinzip erhöht sich die Ähnlichkeit von Zeichen durch Übereinstimmungen am Anfang der Zeichen mehr als durch Übereinstimmungen in der Mitte oder am Ende der Zeichen.

Folglich beachten Verbraucher das Ende des Markenzeichens weniger und Übereinstimmungen am Ende der Zeichen führen zu einem geringeren Grad an schriftbildlicher Ähnlichkeit als gemeinsame Elemente am Anfang des Zeichens (siehe das erste Beispiel unten). Entsprechend erhöht sich der Grad der klanglichen Ähnlichkeit, wenn die übereinstimmenden/ähnlichen Phoneme oder Silben am Anfang der kollidierenden Zeichen stehen.

Der Grad der Ähnlichkeit nimmt für gewöhnlich jedoch trotz identischer Anfänge ab, wenn diese identischen Elemente die schwachen Elemente in den Zeichen sind oder wenn die übrigen Elemente ganz klar eine andere Bedeutung haben (siehe das zweite Beispiel unten).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
OXYGESIC	Maxigesic	T-328/12
Waren und Dienstleistungen: Klasse 5 Gebiet: EU Beurteilung: Es wurde festgestellt, dass die Zeichen eine geringe bildliche Ähnlichkeit aufweisen, weil die Endung „GESIC“ für Schmerzmittel beschreibend ist (Randnrn. 35 und 47) und sich die Zeichen in ihren Wortanfängen unterscheiden (Randnr. 49). In klanglicher Hinsicht wurde festgestellt, dass die Zeichen eine mittlere Ähnlichkeit aufweisen (Randnr. 51). Des Weiteren befand das Gericht, dass die Zeichen begrifflich unähnlich sind, wobei auch hier auf den beschreibenden Charakter der Endung „GESIC“ und die unterschiedlichen Assoziationen hingewiesen wurde, welche durch die jeweiligen Wortanfänge der Zeichen („OXY“ weist auf Sauerstoff/Oxycodon hin und „MAXI“ auf Maximum [Randnr. 53]) hervorgerufen werden. Infolgedessen wurde eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.

		<p>T-33/13</p>
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 35, 36 und 42. Gebiet: Österreich, Benelux, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich . Beurteilung: Es wurde festgestellt, dass die Zeichen zumindest einen gewissen Grad an bildlicher Ähnlichkeit aufweisen, auch wenn die Übereinstimmung in dem Wort „bonus“ ein Element mit schwacher Kennzeichnungskraft betrifft (Randnrn. 32 und 41). In klanglicher Hinsicht wurde aufgrund der identischen Aussprache der beiden ersten Silben eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt (Randnr. 34). Des Weiteren befand das Gericht, dass für einen erheblichen Teil des Publikums, für den das gemeinsame Element „bonus“ eine identische Bedeutung hat, zumindest ein gewisser Grad an begrifflicher Ähnlichkeit besteht (Randnr. 42).</p>		

- Kurzzeichen

Die Länge der Zeichen kann sich auf den Gesamteindruck und damit auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen ihnen auswirken. Prinzipiell gilt: Je kürzer ein Zeichen ist, desto leichter fällt es dem Publikum, alle Einzelelemente wahrzunehmen. Umgekehrt werden Abweichungen bei längeren Zeichen vom Publikum im Allgemeinen seltener wahrgenommen.

Die oben aufgeführten Prinzipien und Faktoren sollten aber nicht automatisch angewendet werden. In der Entscheidung muss ihre Relevanz für den jeweiligen Fall erläutert und gewichtet werden.

Allerdings sind die in diesem Kapitel erläuterten Regeln allgemein gehalten und in bestimmten Fällen können durch die jeweiligen Besonderheiten andere Ergebnisse gerechtfertigt sein. In solchen Fällen ist es jedoch umso wichtiger, die Entscheidung klar und schlüssig zu begründen.

4 Unähnlichkeit von Zeichen

4.1 Einführung

Die Ähnlichkeit von Zeichen ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV eine unabdingbare Voraussetzung für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr. Eine Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Marken muss sich auf den **Gesamteindruck** stützen, den die Marken insbesondere durch ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Bestandteile hervorrufen (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 32 und die darin zitierte Rechtsprechung). Wenn sich aus dem Gesamteindruck ergibt, dass die Zeichen unähnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Die Feststellung, ob Zeichen insgesamt ähnlich oder unähnlich sind, ist das Ergebnis einer umfassenden Beurteilung i) der schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Übereinstimmungen und Unterschiede und ii) der Signifikanz der Übereinstimmungen und Unterschiede in der Wahrnehmung durch das relevante Publikum.

Wenn die fraglichen Zeichen unähnlich sind,

- gilt als allgemeine Regel, dass die Waren und Dienstleistungen nicht verglichen werden müssen. Nur die Zeichen werden verglichen und die Prüfung ist beendet, wenn die Unähnlichkeit der Zeichen festgestellt wird.

Nichtsdestoweniger kann es aus verfahrenstechnischen Gründen gerechtfertigt sein, einen Teil der Waren und Dienstleistungen zu vergleichen und die Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen nur für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen fortzusetzen, bei denen die Zeichen ansonsten unähnlich sind, weil sie ausschließlich in einem beschreibenden oder nicht kennzeichnungskräftigen Element übereinstimmen (siehe Abschnitt 4.2.5 unten). Im Fall langer Listen von Waren und Dienstleistungen beispielsweise kann es sich als effizienter erweisen, zuerst festzustellen, bei welchen Waren und Dienstleistungen Unähnlichkeit besteht, und dann den Vergleich der Zeichen (einschließlich der Beurteilung der kennzeichnungskräftigen Bestandteile in verschiedenen Sprachen) für die verbleibende kürzere Liste von Waren und Dienstleistungen fortzusetzen.

- Ein Anspruch auf erhöhte Kennzeichnungskraft wird nicht untersucht. Wenn die Zeichen unähnlich sind, ist der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV ungeachtet jeglicher erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke abzulehnen. Wenn die fraglichen Marken nicht ähnlich sind, muss die Bekanntheit der älteren Marke nicht berücksichtigt werden, da sie nicht in den Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung fällt und nicht dazu herangezogen werden kann, eine erhöhte Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken zu begründen (Beschluss vom 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50--51 und die darin zitierte Rechtsprechung).
- Es erfolgt keine umfassende Beurteilung der Faktoren. In der Entscheidung wird festgestellt, dass dadurch, dass eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV abzulehnen ist.

4.2 Szenarien für Unähnlichkeit

4.2.1 Kein gemeinsames Element

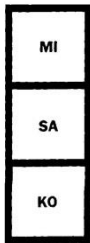


Die Zeichen sind offensichtlich unähnlich, wenn sie in keinem der drei Vergleichsaspekte etwas gemeinsam haben. Es handelt sich hier eher um ein hypothetisches Szenario, da die fraglichen Zeichen, um die es bei einem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV geht, normalerweise etwas gemeinsam haben. Strittig ist in der Regel eher die Bedeutung der Überschneidung bei einem Element.

4.2.2 Überschneidung in einem unerheblichen Element

Die Zeichen sind unähnlich, wenn ihr einziges gemeinsames Element für eine oder beide Marken insofern **unerheblich** ist, als es aufgrund seiner Größe und/oder Position wahrscheinlich **unbemerkt** bleibt oder vom relevanten Publikum **übersehen** wird. Unerhebliche Elemente werden nach **angemessener Begründung**, warum sie als unerheblich gelten, nicht verglichen (Urteil vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Das Konzept der unerheblichen Elemente ist streng

auszulegen; im Zweifelsfall sollte die Beurteilung alle Elemente des Zeichens abdecken (siehe Abschnitt 1.5 oben).

Bei der Beurteilung, ob ein Element unerheblich ist, ist nicht entscheidend, ob das Amt im akribischen Vergleich der Zeichen das fragliche Element ausmachen kann. Es geht vielmehr darum, ob das Element im Gesamteindruck des Zeichens vom durchschnittlichen Verbraucher bemerkt wird, der ein Zeichen normalerweise als Ganzes wahrnimmt und keine Analyse seiner verschiedenen Einzelheiten durchführt. Beispiele:


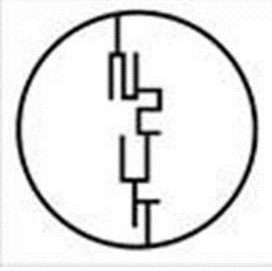
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		<p>T-162/08</p> <p>Die Wörter „by missako“ sind fast unleserlich; aufgrund ihrer Größe und ihres Schriftbilds sind sie schwer zu entziffern.</p>
 <p>(RL RÓTULOS LUNA S.A.)</p>	<p>LUNA</p>	<p>R 02347/2010-2</p> <p>Das Element „Rótulos Luna S.A.“ wurde als unerheblich angesehen.</p>

4.2.3 Überschneidung in einem aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbaren Worтеlement

Die Zeichen sind unähnlich, wenn das Worтеlement, an dem die Ähnlichkeit festgemacht werden könnte, aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbar ist. Aufgrund der Art und Weise, wie Symbole oder Buchstaben benutzt werden, ist es zuweilen unrealistisch anzunehmen, dass sie gelesen und ausgesprochen werden, beispielsweise wenn ein Symbol oder Buchstabe in einer Bildmarke wiederholt wird, um ein Muster zu erzeugen, oder stark verzerrt oder anderweitig nicht deutlich lesbar ist. Ist das Worтеlement im Gesamteindruck des Zeichens nicht erkennbar und somit unleserlich und nicht aussprechbar, wird es beim Vergleich nicht berücksichtigt.

Auch hier ist nicht entscheidend, ob das Amt durch akribischen Vergleich der Zeichen das fragliche Worтеlement ermitteln kann. Es kommt nicht darauf an, ob das Worтеlement nur mithilfe der anderen Marke erkannt wird, da der Verbraucher normalerweise nicht die Gelegenheit hat, Zeichen direkt miteinander zu vergleichen. Zudem ist es irrelevant, ob die Partei sich bei ihren Eingaben auf ein bestimmtes Worтеlement ihrer Marke bezieht oder ob die Einzelheiten der Marke auf ein Worтеlement hinweisen, weil der Verbraucher normalerweise diese Information nicht erhält, wenn er dem Zeichen als eingetragenen oder angemeldetem Zeichen gegenübersteht.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
KA		R 1779/2010-4
intuit		R 164/2015-2

Es ist sorgfältig zu prüfen, ob das Worтеlement tatsächlich bei der Gestaltung „verloren“ gegangen ist. Der Verbraucher sucht bei Bildelementen intuitiv nach aussprechbaren Elementen, auf die das Zeichen bezogen werden kann. Ein hoher Gestaltungsgrad eines oder mehrerer Buchstaben eines Wortes verhindert möglicherweise nicht, dass der Verbraucher das Worтеlement als Ganzes erkennt, insbesondere nicht, wenn es eine konkrete Bedeutung nahelegt. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass die komplexe Gestaltung des Worтеlements eines Zeichens das Zeichen nicht vollkommen unleserlich macht, sondern lediglich verschiedene Interpretationen offen lässt; beim Vergleich müssen die verschiedenen realistischerweise anzunehmenden Interpretationen berücksichtigt werden. Daher wird das Worтеlement nur in dem – eher seltenen – Fall, dass ein Zeichen ohne die Unterstützung durch eine Markenbeschreibung oder die andere Marke realistischerweise nicht leserlich ist, beim Vergleich nicht berücksichtigt.


4.2.4 Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten



Die Tatsache, dass eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Zeichen besteht, führt nicht notwendigerweise zu der Feststellung einer Ähnlichkeit. Das gilt insbesondere, wenn der übereinstimmende Teil im Rahmen des Gesamteindrucks nicht als unabhängiges Element wahrgenommen wird. Der Gerichtshof befand die folgenden Zeichen als unähnlich, obwohl sie in einer Buchstabensequenz übereinstimmen.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
StoCretec	CRETEO	T-640/13
<p>Die einander gegenüberstehenden Zeichen sind unähnlich (Randnr. 87). Ihre Anfänge „Sto“ und „Cre“ und ihre Endungen „tec“ und „o“ nehmen im von den Marken hervorgerufenen bildlichen Eindruck eine wichtigere Rolle ein als die Silben „cre“ und „te“, die sich in der Mitte der Zeichen befinden und von den maßgeblichen Verkehrskreisen weniger gut wahrgenommen werden. Daher besteht keine bildliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (Randnr. 71). In klanglicher Hinsicht sind die Marken ebenfalls nicht ähnlich, insbesondere aufgrund ihrer unterschiedlichen Anfänge und Endungen (Randnr. 72). Der begriffliche Vergleich bleibt neutral, da „StoCretec“ und „CRETEO“ Fantasiewörter sind, die im</p>		

Deutschen keine Aussage vermitteln (Randnr. 73).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALDI		T-240/13
<p>Die Bildelemente und das zusätzliche Wort „foods“ dürfen beim Vergleich der Zeichen nicht außer Acht gelassen werden (Randnrn. 54-55). Im Hinblick auf ihren bildlichen Gesamteindruck sind die kollidierenden Zeichen eindeutig unähnlich (Randnrn. 59-61). Die Zeichen sind klanglich nicht ähnlich, insbesondere hinsichtlich des zusätzlichen Elements „foods“ der angefochtenen Marke (Randnrn. 65-66). Schlussendlich weisen die Marken auch keine begriffliche Ähnlichkeit auf (Randnr. 73).</p>		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-524/11
<p>Die Bildelemente der früheren Bildmarken heben diese Marken noch stärker von der eingereichten Marke ab (Randnr. 36). Die fraglichen Zeichen haben einen anderen Ausspracherhythmus (Randnrn. 43-44). Die Wörter haben keine semantische Bedeutung; es kann kein begrifflicher Vergleich durchgeführt werden (Randnr. 54).</p>		

Das Gleiche gilt für Ähnlichkeiten der Bildelemente mit geringer Kennzeichnungskraft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-36/13
<p>Die Bildelemente der Zeichen haben den gleichen Umriss, werden jedoch von den maßgeblichen Verkehrskreisen als unterschiedlich wahrgenommen (Randnrn. 45-47). Die Wortelemente sind schriftbildlich unterschiedlich, da sie nur zwei Buchstaben gemeinsam haben, die außerdem an verschiedenen Positionen stehen.</p>		
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 1 837 106
<p>Die Gemeinsamkeit der Marken besteht lediglich darin, dass die Wortelemente in weißer Schrift auf grauem Hintergrund geschrieben sind und der weiße Rahmen die Wort- und Landschaftselemente in</p>		

gleicher Weise unterteilt. Es handelt sich hier um gewöhnliche Bildelemente, die praktisch in allen Branchen verbreitet sind. Die Aufmerksamkeit des Verbrauchers wird nicht durch eines dieser Elemente geweckt, sondern durch das Fantasiewort „tukaş“ der älteren Marke und das Wort „Ekonomik“ der strittigen Marke. Da die Zeichen schriftbildlich nur in irrelevanten Aspekten übereinstimmen und klanglich und begrifflich keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen, sind sie in ihrer Gesamtheit unähnlich.

Die Entscheidung muss in Bezug auf den Vergleich der Zeichen eine ausführliche Begründung beinhalten, warum die Übereinstimmung in einzelnen Aspekten als unerheblich angesehen wird.

4.2.5 Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element

Wenn die Zeichen ausschließlich in einem die relevanten Waren und Dienstleistungen im fraglichen Gebiet nur **beschreibenden** oder auf andere Weise **nicht kennzeichnungskräftigen** Element übereinstimmen, sie aber gleichzeitig ein anderes kennzeichnungskräftiges Element/andere kennzeichnungskräftige Elemente enthalten, die eine Unterscheidung der Zeichen ermöglichen, können sie als unähnlich betrachtet werden.

Daraus folgt, dass zwei Bedingungen erfüllt sein müssen, damit in diesem Zusammenhang eine Unähnlichkeit festgestellt werden kann:

- Das übereinstimmende Element darf keine Kennzeichnungskraft besitzen (weist das übereinstimmende Element eine gewisse, wenn auch nur sehr geringe Kennzeichnungskraft auf, kann nicht festgestellt werden, dass die Zeichen unähnlich sind);
- die übrigen Elemente müssen kennzeichnungskräftig sein und eine Unterscheidung der Marken ermöglichen.


Somit können zwei Zeichen für einen Teil der Waren und Dienstleistungen als unähnlich gelten, für andere jedoch nicht. Wenn das übereinstimmende Element in einem Teil des relevanten Gebiets nicht als beschreibend oder nicht kennzeichnungskräftig wahrgenommen wird (z. B. weil das Wort nicht verstanden wird), können die Zeichen nicht als unähnlich angesehen werden.

Die beiden folgenden erfundenen Beispiele veranschaulichen Fälle, in denen die Übereinstimmung in einem Element nicht zu einer Ähnlichkeit führen kann, weil das betreffende Element nicht kennzeichnungskräftig ist, während sich die übrigen Elemente eindeutig unterscheiden und es den Verkehrskreisen ermöglichen, eine hinreichende Unterscheidung zwischen den Marken zu treffen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
Waren und Dienstleistungen: Beherbergung Gebiet: Europäische Union	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
Waren und Dienstleistungen: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen Gebiet: Spanien (wo „casa“ auch „Bar“ oder „Restaurant“ bedeutet)	
MARKET.COM	FITNESS.COM



Waren und Dienstleistungen: Telekommunikationsdienstleistungen
Gebiet: Europäische Union

Beispiele aus der Rechtsprechung

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	CARBON CAPITAL MARKETS	T-563/08 (Randnrn. 39-61)
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 36 Gebiet: Europäische Union (relevantes Publikum gilt als mit englischem finanztechnischem Grundwortschatz vertraut) Beurteilung: Das gemeinsame Element „capital markets“ (Kapitalmärkte) ist eine direkte Beschreibung der Dienstleistungen.</p>		

Gemäß den eingangs festgelegten Regeln wäre es trotz fehlender Kennzeichnungskraft der gemeinsamen Elemente nicht angemessen, Unähnlichkeit festzustellen, wenn:

- die besondere Kombination der Elemente den Zeichen Kennzeichnungskraft verleiht (d. h. die Kombination Schutz genießen würde);

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-60/11
<p>Waren und Dienstleistungen: Klassen 30, 31, 42 Gebiet: EU Beurteilung: Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Marken. Die ältere Marke besteht aus zwei Elementen, die für die fraglichen Waren nicht kennzeichnungskräftig sind: dem Bild einer Ähre (beschreibend für Backwaren) und dem lobenden Wordelement „PREMIUM“. Die Kombination dieser Elemente ist willkürlich (anders als die Wortkombination „Capital markets“ im oben stehenden Beispiel, bei der es sich um einen feststehenden Ausdruck handelt). Die Übereinstimmungen zwischen den Marken sind somit keineswegs auf nicht kennzeichnungskräftige Elemente beschränkt, sondern erstrecken sich auf ihre besondere Kombination.</p>		

- das andere Element, von dem angenommen wird, dass es zur Unterscheidung der Zeichen beiträgt, i) als unbedeutendes Bildelement oder ii) in sonstiger Weise nicht kennzeichnungskräftig wahrgenommen wird;

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	iHotel	T-277/11
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 43 und andere Klassen für Reise- und Hoteldienstleistungen Gebiet: EU Beurteilung: Die bildlichen Unterschiede zwischen den Marken (z. B. der orange Hintergrund) lenken nicht von dem gemeinsamen Element ab, die Marken sind bildlich hochgradig ähnlich (Randnrn. 85, 87); die Marken sind klanglich und begrifflich identisch (Randnr. 89, 93).</p>		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
waterPerfect	AquaPerfect	T-123/14 (Randnrn. 39-61)
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 7 Gebiet: Europäische Union Beurteilung: Zwar hat das Element „Perfect“ lobenden Charakter, jedoch ändert dies nichts an der Tatsache, dass keines der übrigen diese Zeichen bildenden Elemente als kennzeichnungskräftiger oder dominant erachtet werden kann. Die Elemente „aqua“ und „water“ sind ebenfalls schwach kennzeichnungskräftig, da sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen in der Bedeutung „Wasser“ wahrgenommen werden und alle fraglichen Waren in irgendeiner Weise mit Wasser zu tun haben (Randnr. 42). Das Gericht stellte fest, dass die Zeichen in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufweisen.</p>		

- die (das Zeichen allein bildenden) nicht kennzeichnungskräftigen Elemente des Zeichens insgesamt in das andere Zeichen integriert sind.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
POST	TPG POST	T-102/14
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 39 und andere Klassen für Postdienstleistungen Gebiet: Deutschland, EU Beurteilung: Zwar ist das Element „post“ als solches für Postdienstleistungen nicht kennzeichnungskräftig, jedoch entspricht es der älteren Marke, der ein Mindestmaß an Kennzeichnungskraft zuerkannt werden sollte (Randnr. 43).</p>		

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Feststellung „in seiner Gesamtheit unähnlich“ bei Überschneidung in ausschließlich nicht kennzeichnungskräftigen Elementen auf eindeutige Fälle beschränkt werden sollte, bei denen das andere Element eine sichere Unterscheidung der Zeichen gewährleistet.

In weniger eindeutigen Fällen sollte festgestellt werden, dass die Marken eine geringe Ähnlichkeit aufweisen. Die Prüfung wird anschließend fortgesetzt und die Fälle werden im Rahmen der umfassenden Beurteilung entschieden (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 6, Wirkung schwacher oder nicht kennzeichnungskräftiger Elemente auf die Verwechslungsgefahr, Unterabschnitt 6.2, Gemeinsame Elemente ohne Kennzeichnungskraft).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung der Unähnlichkeit im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a oder b UMV auch im Hinblick auf die übrigen Eintragungshindernisse bindend ist, auf denen der Widerspruch beruht. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 5 UMV, sodass, wenn die Marken als unähnlich angesehen werden, ein aus diesem Grund zu gewährender Schutz ausgeschlossen wird (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV, Abschnitt 3.2, Ähnlichkeit der Zeichen).