

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

KAPITEL 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 8

UMFASSENDE BEURTEILUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Wesen der umfassenden Beurteilung	3
2	Grundsatz der Wechselbeziehung	3
3	Unvollkommenes Bild	4
4	Auswirkung der Erwerbsart von Waren und Dienstleistungen	5
4.1	Schriftbildliche Ähnlichkeit	5
4.2	Klangliche Ähnlichkeit.....	7
4.3	Schlussfolgerungen	9
5	Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr	9
6	Besondere Fälle	11
6.1	Kurzzeichen	11
6.1.1	Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen.....	12
6.1.2	Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen	15
6.1.3	Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen	17
6.2	Name/Nachnamen.....	19
6.2.1	Namen.....	19
6.2.2	Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen	19
6.2.3	Vor- und Familiennamen	20
6.3	Anfang von Marken	25
6.4	Zusammengesetzte Zeichen	27
6.4.1	Zeichen, die Bild- und Wortbestandteile enthalten	27
6.4.2	„Mehrteilige“ Wortzeichen.....	33
6.5.	Farbmarken an sich.....	39

1 Einleitung

1.1 Wesen der umfassenden Beurteilung

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten, unter der Annahme, dass sie mit der entsprechenden Marke versehen sind, aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Für die Annahme von Verwechslungsgefahr genügt es, dass ein beachtlicher Teil des relevanten Publikums der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen getäuscht werden kann. Daher muss nicht nachgewiesen werden, dass Verwechslungsgefahr für alle tatsächlichen und potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; diese Beurteilung hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das Publikum zwischen den —Zeichen und zwischen den Waren und Dienstleistungen (siehe Urteil vom 11.-November-1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 22).

Der Gerichtshof hat außerdem befunden, dass bei der 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 (siehe Urteil vom 11.-November-1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23).

Das Amt prüft normalerweise die wesentlichsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in Bezug auf die Verwechslungsgefahr unter gesonderten Überschriften¹ vor dem Abschnitt, der die umfassende Beurteilung enthält. Jedoch kann die umfassende Beurteilung viele andere Faktoren, die für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevant sind, umfassen und abwägen.

2 Grundsatz der Wechselbeziehung

Der Gerichtshof hat den wesentlichen Grundsatz aufgestellt, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse **Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren**, insbesondere eine Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Daher kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (siehe Urteil vom 29.-September-1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 17). Dieser Grundsatz der Wechselbeziehung ist für die Analyse der Verwechslungsgefahr wesentlich.

¹ (i) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, (ii) Ähnlichkeit der Zeichen, (iii) kennzeichnungskräftige und dominante Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, (iv) Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und (v) relevantes Publikum.

Die Wechselbeziehung dieser Faktoren kommt in 8. Erwägungsgrund der Präambel der GMV zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, die ihrerseits von einer Vielzahl von Umständen abhängt, so insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (siehe Urteil vom 10. September 2008, T-325/06 „CAPIO“, Randnummer 72 und die zitierte ständige Rechtsprechung).

Die Anforderung einer umfassenden Beurteilung und der Grundsatz der Wechselbeziehung bedeuten, dass dort, wo mindestens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den relevanten Waren/Dienstleistungen besteht, eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist, die ein iteratives Verfahren umfasst, das alle relevanten Faktoren abwägt. Dieses Verfahren erfolgt im Abschnitt Umfassende Beurteilung.

In der Praxis bedeutet das, dass das **Amt** unter anderem den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen und den Grad der Aufmerksamkeit, den das relevante Publikum diesen Waren und Dienstleistungen schenkt, den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen sowie ob der durch eine dieser Vergleichsstufen (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) erzeugte Eindruck wichtiger ist, **abwägen wird**. Das Amt wird auch berücksichtigen, ob die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen in einem identischen oder ähnlichen Element liegt und ob dieses Element dominant und/oder kennzeichnungskräftig ist, ob es zusätzliche dominante und/oder kennzeichnungskräftige Elemente gibt, die den Ähnlichkeiten entgegenwirken könnten und ob die ältere Marke hohe Kennzeichnungskraft besitzt.

Darüber hinaus **werden** die in der umfassenden Beurteilung bewerteten Faktoren entsprechend den besonderen Umständen **variieren**. Zum Beispiel kann das Amt in eindeutigen Fällen, in denen Waren/Dienstleistungen und die Zeichen stark ähnlich oder identisch sind, ohne die Beurteilung aller Faktoren – wie erhöhte Kennzeichnungskraft, Markenfamilie usw. - eine Verwechslungsgefahr feststellen.

Nicht zuletzt ist es nicht möglich, an und für sich darzulegen, ob ein Faktor mehr Gewicht hat als ein anderer, weil diese Faktoren unterschiedliche Grade der relativen Bedeutung in Abhängigkeit von den Umständen haben. Zum Beispiel kann der Grad der schriftbildlichen Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Waren, die in der Regel bildlich geprüft werden, mehr Gewicht haben, während der Grad der klanglichen Ähnlichkeit für Waren relevanter sein kann, die in der Regel mündlich bestellt werden.

3 Unvollkommenes Bild

Obwohl der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig angesehen wird, ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (siehe Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 26).

4 Auswirkung der Erwerbsart von Waren und Dienstleistungen

Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass bei der Beurteilung, welches Gewicht dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen im Bild, im Klang und in der Bedeutung beizumessen ist, die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, zu berücksichtigen sind (Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 27).

Aufgrund der Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen kann einem der verschiedenen Ähnlichkeitsaspekte (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit) aufgrund dessen, wie Waren und Dienstleistungen bestellt und/oder erworben werden, eine größere Bedeutung zukommen. So kann die klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit bei Waren oder Dienstleistungen, die üblicherweise bildlich geprüft oder vor dem Kauf probiert werden, eine geringere Bedeutung haben. In solchen Fällen kommt es für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr vor allem auf den bildlichen Zeicheneindruck an.

Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass, wie bei allen Faktoren, die für Verwechslungsgefahr relevant sind, die Faktoren miteinander verbunden sind und alle besonderen Umstände von Fall zu Fall geprüft werden müssen. Dies bedeutet, dass auf breite Waren- oder Dienstleistungsarten keine allgemeine Regel angewendet werden sollte.

4.1 Schriftbildliche Ähnlichkeit


Ein gutes Beispiel, bei dem schriftbildliche Ähnlichkeit bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr eine größere – jedoch keine ausschließliche – Rolle spielen kann, ist Bekleidung. In Bekleidungsgeschäften können die Kunden im Allgemeinen die Bekleidung, die sie kaufen wollen, selbst auswählen oder werden dabei vom Verkaufspersonal unterstützt. Mündliche Bezugnahmen auf das Produkt und die Marke sind zwar nicht ausgeschlossen, die Wahl des Kleidungsstücks erfolgt aber im Allgemeinen bildlich. Daher erfolgt die bildliche Wahrnehmung der betroffenen Marken im Allgemeinen vor dem Kauf. Folglich spielt der schriftbildliche Aspekt in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine größere Rolle (siehe Urteil vom 14. Oktober 2003, T-292/01, „Bass“, Randnummer 55; vom 6. Oktober 2004, verbundene Rechtssachen T-117/03, T-119/03 und T-171/03, „NLSPORT“, Randnummer 50; vom 18. Mai 2011, T-502/07, „McKENZIE“, Randnummer 50; und vom 24. Januar 2012, T-593/10, „B“, Randnummer 47). Diese Erwägungen spielten bei der Feststellung eine Rolle, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den unten genannten Marken unter anderem für bestimmte Waren in Klasse 25 vorliegt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-502/07
		T-593/10

Die gleichen Erwägungen waren für die Feststellung von Verwechslungsgefahr in den folgenden Fällen zentral:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

Allerdings bedeutet die Einräumung bevorzugter Berücksichtigung der bildlichen Wahrnehmung nicht, dass identische Wortelemente aufgrund des Vorhandenseins von auffälligen Bildelementen übersehen werden können, wie in dem Fall unten zu sehen ist, in dem Verwechslungsgefahr festgestellt wurde:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	FISHBONE	T-415/09 (Rechtsmittel zurückgewiesen C-621/11 P)

In ähnlicher Weise wurde auch befunden, dass der bildliche Eindruck von Marken, die „Videospiele“ erfassen, besonders relevant ist, weil diese Waren in der Regel nach einer vollständigen Prüfung ihrer jeweiligen Spezifikationen und technischen Eigenschaften erworben werden, zunächst auf Grundlage von Informationen, die in Fachkatalogen oder im Internet erscheinen, und dann zum Zeitpunkt des Erwerbs. Aus diesen Gründen waren die bildlichen Unterschiede für die Feststellung, dass keine Verwechslungsgefahr im folgenden Fall besteht, der Schlüssel (siehe Urteil vom 8. September 2011, T-525/09, „Metronia“, Randnummern 38-47):

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-525/09

Die schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen Zeichen kann auch eine erhöhte Bedeutung haben, wenn die Waren **gewöhnliche Konsumartikel** sind, die am häufigsten in Supermärkten

oder in Geschäften erworben werden, in denen Waren in Regalen ausgelegt sind und in denen die Verbraucher eher durch den bildlichen Eindruck der Marke, die sie suchen, geleitet werden. Folglich waren die bildlichen Unterschiede für die Feststellung, dass im Vereinigten Königreich zwischen den Marken unten keine Verwechslungsgefahr besteht, zentral:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	EGLÉFRUIT	T-488/07

Jedoch bedeutet der obige allgemeine Grundsatz nicht, dass für Waren, die in der Regel über einen bildlichen Eindruck hinweg erworben werden, der klangliche Eindruck übersehen werden kann. Dieser letztgenannte Punkt wurde in einem Fall betont, in den die Marken unten involviert waren, wobei der Gerichtshof die Feststellung einer Verwechslungsgefahr bestätigte und befand, dass, obwohl **Computer und Computerzubehör** den Verbrauchern „wie gesehen“ auf Regalen in Selbstbedienungsbereichen verkauft werden, die klangliche Identität zwischen den fraglichen Marken in diesem Fall mindestens so wichtig war wie ihre schriftbildliche Ähnlichkeit, weil es ebenso wahrscheinlich ist, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs eine mündliche Diskussion der Eigenschaften der Waren und ihrer Marke stattfindet. Darüber hinaus können solche Waren mündlich beworben werden, im Radio oder durch andere Verbraucher.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CMORE		T-501/08

4.2 Klangliche Ähnlichkeit


Im Gegensatz zu den Fällen oben, in denen schriftbildliche Ähnlichkeit eine größere Rolle spielte, kann Ähnlichkeit auf klanglicher Ebene mehr Gewicht als die Ähnlichkeit auf schriftbildlicher Ebene haben, wenn die fraglichen Waren traditionell mündlich bestellt werden. Zum Beispiel kann den klanglichen Ähnlichkeiten bei Arzneimitteln mehr Gewicht gegeben werden, wenn die Waren traditionell mündlich bestellt werden. Diese Erwägung kam bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr in dem Fall weiter unten ins Spiel, der sich mit einer Dienstleistung in Bezug auf Mietverträge für Kraftfahrzeuge befasste – die in der Regel per Telefon aufgenommenen Vermietung von Kraftfahrzeugen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen befasste, die in einer erheblichen Zahl von Fällen in mündlicher Form empfohlen und ausgewählt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<u>CICAR</u> ZIPCAR	ZIPCAR <u>CICAR</u>	T-36/07

Werden Waren mündlich bestellt, kann die klangliche Wahrnehmung des Zeichens auch von Faktoren wie der wahrscheinlichen Präsenz zahlreicher anderer Klänge beeinflusst werden, die vom Empfänger der Bestellung gleichzeitig wahrgenommen werden. Solche Erwägungen sind dort relevant, wo die fraglichen Waren in der Regel an Verkaufsstellen mit einem höheren Lautstärkepegel bestellt werden, wie in **Bars oder Nachtclubs**. In solchen Fällen kann es angemessen sein, der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besondere Bedeutung beizumessen. Diese Erwägungen kamen bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr zwischen den nachstehenden Marken für bestimmte Waren in Klasse 33 ins Spiel (siehe Urteil vom 15. Januar 2003, T-99/01, „Mystery“ Randnummer 48).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MYSTERYMYXERY		T-99/01

In ähnlicher Weise kann eine besondere Methode oder übliche Weise der Bestellung von Waren bedeuten, dass der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen erhöhte Bedeutung beigemessen wird. Beispielsweise hat der Gerichtshof befunden, dass im **Weinsegment** Verbraucher üblicherweise Wein durch Bezugnahme auf das Wortelement beschreiben und erkennen, das sie kennzeichnet, insbesondere in Bars und Restaurants, in denen Weine mündlich bestellt werden, nachdem sie auf der Weinkarte gesehen wurden (siehe Urteil vom 23. November 2010, T-35/08, „Artesa Napa Valley“, Randnummer 62; vom 13. Juli 2005, T-40/03, „Julián Murúa Entrena“, Randnummer 56; und vom 12. März 2008, T-332/04, „Coto d’Arcis“, Randnummer 38). Entsprechend kann es in solchen Fällen angemessen sein, der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besondere Bedeutung beizumessen. Diese Erwägungen kamen bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr zwischen den Marken für Wein weiter unten ins Spiel, ungeachtet ihrer beachtlichen bildlichen Unterschiede.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURÚA		T-40/03



Nichtsdestoweniger bedeutet der obige allgemeine Grundsatz nicht, dass der bildliche Eindruck für üblicherweise mündlich erworbene Waren übersehen werden kann. Tatsächlich hat der Gerichtshof befunden, dass, auch wenn bei Getränken die klangliche Wahrnehmung der Marken zuweilen als ausschlaggebend angesehen worden ist, die klanglichen Unähnlichkeiten der Marken keine besondere Wichtigkeit verdienen, wenn die spezifischen Getränke Gegenstand des allgemeinen Vertriebs sind und nicht nur in Fachgeschäften verkauft werden, in denen sie mündlich bestellt würden, sondern auch in großen Einkaufszentren, in denen sie über einen bildlichen Eindruck hinweg erworben würden (siehe Urteil vom 3. September 2010, T-472/08, „61 a nossa alegria“, Randnummer 106 ~~unter Bezugnahme auf Randnummer 40~~).

4.3 Schlussfolgerungen

Die oben dargelegten Umstände zeigen, dass das Amt in bestimmten Situationen der bildlichen oder klanglichen Wahrnehmung von Marken in Abhängigkeit davon, wie die fraglichen Waren und Dienstleistungen bestellt oder erworben werden, bevorzugte Berücksichtigung einräumen sollte. Allerdings können auch in solchen Situationen identische oder stark ähnliche schriftbildliche oder klangliche Elemente nicht vollständig übersehen werden, weil alle relevanten Faktoren miteinander verbunden sind und in Wechselbeziehung zueinander stehen und alle Umstände von Fall zu Fall entschieden werden müssen.

5 Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr

~~Im Allgemeinen ist eine Feststellung von Ähnlichkeit zwischen den Zeichen auf einer Vergleichsebene ausreichend, um festzustellen, ob Zeichen ähnlich sind, und kann ausreichend sein, um Verwechslungsgefahr zu verursachen.²~~

~~Dies gilt im Allgemeinen auch für die Eine begriffliche Ähnlichkeit: Der Gerichtshof gab zu verstehen, dass es nicht unmöglich ist, dass die begriffliche Ähnlichkeit, die sich aus der Tatsache ergibt, dass zwei Marken Bilder zwischen Zeichen mit *analogem* semantischem Inhalt benutzen, Anlass kann zu einer Verwechslungsgefahr geben kann. Dies wird der Fall seinführen, wenn die ältere Marke besonders kennzeichnungskräftig ist, entweder von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit~~

² ~~Vgl. Die Richtlinien, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.~~

beim Publikum. (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 24, hier stellen beide Zeichen den übergeordneten Begriff einer „springenden Raubkatze“ dar, riefen jedoch nicht die Vorstellung desselben Tieres hervor: einen Puma in der älteren Marke und einen Gepard in der streitigen Marke).

Allerdings reicht, wenn die ältere Marke keinen besonderen Bekanntheitsgrad beim Publikum genießt und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummern 24, 25).

Wenn jedoch im besonderen Fall beide Zeichen denselben unterscheidenden Begriff verwenden und die Zeichen zugleich bildliche Ähnlichkeiten aufweisen, kann dies bei fehlender hoher Unterscheidungskraft der älteren Marke (entweder von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt) zu einer Verwechslungsgefahr führen, wie folgendes Beispiel zeigt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>T-33/03 <u>Verbundene Rechtssachen T-81/03, T-82/03 und T-103/03</u></p>

Waren und Dienstleistungen: 5, Klassen 32, 33, 35, 42

Gebiet: EU Spanien (wobei „venado“ „Hirsch“ bedeutet)

Beurteilung: Der Gerichtshof bestätigte die begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen, bestritt aber die Verwechslungsgefahr auch für identische Waren, da die Marken schriftbildlich und klanglich nicht ähnlich sind und auf der Grundlage, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke durchschnittlich war (Randnummer 64) — KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR. Beurteilung: Der Gerichtshof war der Auffassung, dass den Zeichen die gleiche Konzeption zugrunde liegt und sich die Marken visuell erheblich ähneln. Angesichts des Fehlens einer semantischen Verbindung zwischen einem Hirsch oder einem Hirschkopf und alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken konnte nach Auffassung des Gerichts der Konzeption eines Hirschkopfes von vorne in einem Kreis eine zumindest durchschnittliche Unterscheidungskraft für die Bezeichnung von Getränken nicht abgesprochen werden (Randnummer 110). Eine erhöhte Unterscheidungskraft konnte nicht festgestellt werden – VERWECHSLUNGSGEFAHR (für spanischsprachige Verbraucher).

Eine begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen ist unter Umständen nicht ausreichend, um die bildlichen und klanglichen Unterschiede aufzuheben, wenn das gemeinsame Konzept keine Unterscheidungskraft hat:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>K2 SPORTS</p>		<p>T-54/12</p>

Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 25, 28
Gebiet: Deutschland und Vereinigtes Königreich
Beurteilung: Im Gegensatz zur Feststellung der Kammer, dass keine begriffliche Ähnlichkeit besteht, bezieht sich der Begriff „Sport“, ungeachtet des beschreibenden Charakters, auf den gleichen Begriff und führt zu der Schlussfolgerung, dass ein Grad der begrifflichen Ähnlichkeit besteht. Der Gerichtshof schlussfolgerte, dass die Ähnlichkeit im Kontext des Gesamteindrucks der Zeichen und insbesondere aufgrund des schwachen kennzeichnungskräftigen Charakters dieses Begriffs schwach ist. Allerdings hob die schwache begriffliche Ähnlichkeit die signifikanten bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht auf (Randnummer 49) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Die begriffliche Unterscheidung zwischen den Zeichen ist unter Umständen nicht ausreichend, um die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu neutralisieren:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<u>HALLOUMIMUNDICOLOR</u>	<u>HELLIMMUNDICOR</u>	<u>T-534/10</u> Verbundene Rechtssachen <u>T-183/02</u> und <u>T-184/02</u>

Waren und Dienstleistungen: 29 Klasse 2
Gebiet: Zypern Spanien
Beurteilung: Der Gerichtshof stellte fest, dass die begriffliche Ähnlichkeit nicht ausreichend war, um in Anbetracht des beschreibenden Charakters der älteren Marke Verwechslungsgefahr zu bejahen (der Gerichtshof befand, dass die Zeichen schriftbildlich und klanglich nicht ähnlich waren) (Randnummer 54) — KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR *Beurteilung:* Während „MUNIDCOLOR“ bei spanischen Verkehrskreisen bis zu einem gewissen Grad Gedanken wie „Farben der Welt“ oder „farbige Welt“ hervorruft, kann diesem Begriff keine eindeutige und bestimmte Bedeutung zugeschrieben werden. In der angemeldeten Marke ist dieselbe Vorsilbe mit der Nachsilbe „cor“ verbunden, die im Spanischen keine Bedeutung hat. Somit hat diese Marke trotz der Aussagekraft der Vorsilbe „mundi“ (Welt) letztendlich keine semantische Bedeutung für diese Verkehrskreise. Da keines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, die diese Verkehrskreise ohne weiteres erfassen können, besteht zwischen ihnen kein ausreichender semantischer Unterschied, um die bildliche und klangliche Ähnlichkeit zu neutralisieren (Randnummern 90-99) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<u>NORMA</u>		<u>C-191/11P</u>

Waren und Dienstleistungen: 35, 42
Gebiet: Deutschland
Beurteilung: Die begrifflichen Unterschiede sollten stark genug sein, um die schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu neutralisieren (Randnummern 44-45) — VERWECHSLUNGSGEFAHR

Der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit muss daher eine sorgfältige Beurteilung der originären und erworbenen Kennzeichnungskraft der älteren Marke folgen.

6 Besondere Fälle

6.1 Kurzzeichen

Wie an anderer Stelle in diesem Abschnitt angegeben, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass die Verwechslungsgefahr in ihrer Gesamtheit beurteilt werden muss; dabei sind alle für den Sachverhalt relevanten Faktoren zu berücksichtigen, einschließlich des Grades der

Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Der Gerichtshof vertrat auch die Auffassung, dass sich die umfassende Beurteilung der schriftbildlichen, klanglichen oder begrifflichen Ähnlichkeit der betreffenden Marken auf den von ihnen vermittelten **Gesamteindruck** stützen muss.

Die Länge der Zeichen kann ihren Gesamteindruck und damit die Wirkung der zwischen ihnen bestehenden Unterschiede beeinflussen. Grundsätzlich gilt, je kürzer ein Zeichen ist, umso leichter wird das Publikum alle seine einzelnen Elemente wahrnehmen. Dagegen achtet das Publikum bei längeren Zeichen für gewöhnlich weniger auf die Unterschiede. **Hier ist auf jeden 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 Verwechslungsgefahr bei Zeichen aus einem/einer, zwei und drei Buchstaben/Zahl(en) analysiert werden.

6.1.1 Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen

Das Gericht hat die Auffassung vertreten, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Zeichen, die aus einem einzigen Buchstaben (oder einer Kombination von nicht als Wort erkennbaren Buchstaben) bestehen, **den gleichen Regeln folgt** wie die Beurteilung von Wortzeichen, die aus einem Wort, einem Namen oder einem Phantasiebegriff bestehen (siehe Urteil vom 6. Oktober 2004, verbundene Rechtssachen T-117/03, T-118/03, T-119/03 und T-171/03, „NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE, NLCOLLECTION“, Randnummern 47 und 48; und vom 10. Mai 2011, T-187/10, „G-/G-et al.“, Randnummer 49).






Es ist wichtig, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr den Grad der **originären Kennzeichnungskraft** der älteren Marke und damit deren Schutzzumfang zu bestimmen. Siehe hierzu Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft und den Spezialabschnitt über Kurzzeichen. ~~Allgemein gilt, dass zwar bei eingetragenen älteren Marken, die aus einem einzigen Buchstaben (oder aus einer einzigen Zahl) in Standardschrift bestehen, von der Vermutung ihrer Gültigkeit auszugehen ist, letztendlich aber der Grad ihrer originären Kennzeichnungskraft auf der Grundlage der betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen beurteilt werden muss.~~



Hinsichtlich der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr stellte der Gerichtshof klar, dass der Umstand, dass zwei aus demselben Buchstaben (oder derselben Buchstabenfolge) bestehende Marken unter klanglichen und begrifflichen Gesichtspunkten für identisch befunden werden, dann relevant ist, wenn das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist. In solchen Fällen kann eine Verwechslungsgefahr nur dann sicher ausgeschlossen werden, wenn der von der jüngeren Marke vermittelte **visuelle Eindruck hinreichend unterschiedlich ist** (siehe das bereits zitierte Urteil T-187/10, ~~(G-/G-et al.)~~; „G“, Randnummer 60).

Folglich kann eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen, auch wenn sie denselben Buchstaben enthalten oder aus demselben Buchstaben bestehen, in hinreichend unterschiedlicher Weise gestaltet sind oder aus hinreichend unterschiedlichen graphischen Darstellungen figurativen Elementen bestehen, sodass ihre unterschiedliche graphische Kennzeichnung Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.





Wenn vom Widersprechenden erfolgreich nachgewiesen wurde, dass seine aus einem Buchstaben bestehende Marke aufgrund intensiver Benutzung oder eines hohen Bekanntheitsgrads eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, muss die entsprechende Auswirkung auf das Endergebnis einer sorgfältigen Beurteilung unterzogen werden. Einerseits kann die erhöhte Kennzeichnungskraft der aus einem Buchstaben bestehenden älteren Marke die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen, wenn der visuelle Gesamteindruck der Zeichen so unterschiedlich ist, dass sie sicher unterschieden werden können. Wenn andererseits nachweislich eine aus einem Buchstaben bestehende speziell ausgestaltete oder zusätzliche figurative Elemente enthaltende Marke verwendet wird, kommt der resultierende breitere Schutzzumfang der Form, in der die Marke verwendet wurde, zugute und nicht dem einzelnen Buchstaben als solchem oder einer anderen speziell ausgestalteten Variation.



Bei den folgenden Beispielen wurde eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Ähnlichkeit bei der graphischen Gesamtdarstellung der Zeichen festgestellt, dass die Zeichen einen ähnlichen visuellen Gesamteindruck vermitteln und dass Verwechslungsgefahr besteht:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R-0568/2000-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 9, 16 Gebiet: Spanien Beurteilung: Trotz der kleinen Unterschiede ist der Gesamteindruck der streitigen Zeichen ähnlich; die dominanten ähnlichen Merkmale wiegen schwerer als die Unterschiede. Die Waren sind identisch oder ähnlich – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-115/02
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 9, 16, 25, 35, 41 Gebiet: EU Beurteilung: Erstens in Anbetracht der starken Ähnlichkeit zwischen den streitigen Zeichen und zweitens in Anbetracht der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Waren, die nur im Fall von Schuhen und Kleidung eingeschränkt sind, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass für das relevante Publikum Verwechslungsgefahr bestand (Randnummer 27) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
A		R 1508/2010-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 9, 18, 24, 25, 28 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Es ist anzunehmen, dass die ältere deutsche Marke die für den Schutz als Marke erforderliche Kennzeichnungskraft hat. Die Zeichen sind ähnlich und die Waren identisch (Randnummern 18 ff.) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>T-187/10 (Rechtsmittel <u>zurückgewiesen</u> C-354/11 P)</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 9, 18, 25 <i>Gebiete:</i> EU, Italien <i>Beurteilung:</i> Der Gesamteindruck der streitigen Zeichen wurde als ähnlich angesehen. In Anbetracht der Ähnlichkeit der Zeichen, der Bekanntheit des älteren Zeichens als Abkürzung der Marke Gucci und der Identität der Produkte lag Verwechslungsgefahr vor.</p>		

Auf der anderen Seite wurde bei den nachfolgenden Beispielen wegen der unterschiedlichen Ausgestaltung oder der unterschiedlichen graphischen Elemente der Ein-Buchstaben-Zeichen **keine Verwechslungsgefahr** festgestellt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>R 1655/2006-4</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse- 25 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Der Buchstabe „M“ wird von spanischen Verbrauchern als Hinweis auf die Größe eines Kleidungsstücks angesehen. Sein Unterscheidungscharakter ist gering (Randnummer 21) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>A</p>		<p>T-174/10 (<u>BeschwerdeRechtsmittel</u> <u>zurückgewiesen</u> C-611/11 P)</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 18, 25 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass aufgrund des besonderen graphischen Designs des streitigen Zeichens und wegen des Umstands, dass das Publikum die angefochtene Marke wegen ihres besonderen graphischen Designs nicht aussprechen wird, keine Verwechslungsgefahr besteht – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>F</p>		<p>R 1418/2006-2</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse- 25 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die schriftbildlichen Unterschiede zwischen den Zeichen die Identische Art der Waren ausgleichen (Randnummer 26) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 576/2010-2 (Bestätigt durch T-593/10)
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 25, 41, 43 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass der unterschiedliche schriftbildliche Gesamteindruck der Zeichen die identische Art der Waren ausgleicht (Randnummer 19-21) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Wort-Darstellung eines aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehenden Zeichens nicht als Äquivalent des Zeichens anzusehen ist (z. B. ist „ONE“ nicht dasselbe wie „1“ und „EM“ nicht dasselbe wie „M“). Daher sind die vorstehend genannten Argumente auf derartige Fälle nicht unmittelbar anwendbar.³

6.1.2 Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

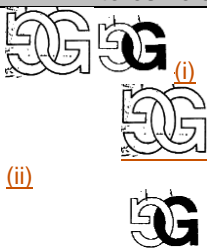

Soweit die Buchstabenkombination als solche für die Waren und Dienstleistungen nicht an sich schon schwach ist (z. B. „XL“ für Waren der Klasse 25), besitzen aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen nicht zwingend eine geringe Kennzeichnungskraft. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass die Verbraucher im Alltags- und im Geschäftsleben häufig Abkürzungen und Buchstabenkombinationen aller Art begegnen.

Die oben erwähnten Regeln für Marken, die aus einzelnen Buchstaben/Zahlen bestehen, gelten auch für aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen: ~~Die klangliche und begriffliche Identität ist relevant; daher~~ Daher entsteht im Allgemeinen **keine Verwechslungsgefahr** zwischen aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehenden Zeichen, die unterschiedlich gestaltet sind oder aus unterschiedlichen graphischen Darstellungen derselben Buchstaben/Zahlen bestehen, sodass sie einen **hinreichend unterschiedlichen visuellen Eindruck** hervorrufen.

Folglich kann eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen, die zwar aus derselben Kombination von zwei Buchstaben bestehen, ~~eine oder dieselbe Kombination von zwei Buchstaben enthalten, aber in einer hinreichend unterschiedlichen Weise ausgestaltet sind oder ein hinreichend unterschiedliches figuratives Element enthalten, sodass ihre~~ unterschiedliche graphische Kennzeichnung besitzen, welche die gemeinsamen Wortelemente Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.

³ Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch₇₁, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

Erzeugt die Zwei-Buchstaben-Kombination einen Bei den folgenden Beispielen wurde aufgrund des ähnlichen visuellen Eindruck, ist Gesamteindrucks der gleichen Zwei-Buchstaben-Kombinationen **Verwechslungsgefahr** festzustellen festgestellt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 <p>(i) (ii)</p>		B 61 046

Waren und Dienstleistungen: Klasse- 36

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Der visuelle Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ist der, dass sie aus zwei Buchstaben in einem willkürlichen figurativen Design bestehen, das denselben Eindruck vermittelt. Die Marken werden als ähnlich und die Dienstleistungen als identisch angesehen – VERWECHSLUNGSGEFAHR.



Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GE		R 0020/2009-4 (Rechtsmittel anhängig T-520/11)

Waren und Dienstleistungen: Klassen 6, 7, 9, 11, 17

Gebiet: Vereinigtes Königreich

Beurteilung: Die Waren sind identisch, Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die streitige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt (Randnummern 33-35). Angesichts der Tatsache, dass die Waren identisch und die Marken phonetisch identisch sind und es besteht eine gewisse mittlere visuelle Ähnlichkeit zwischen den Marken. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der leichten Stilisierung der Buchstaben „GE“ bei der streitigen Anmeldung, die jedoch Ähnlichkeit mit der Art aufweisen, in der die Buchstaben „GE“ in Großbuchstaben für gewöhnlich geschrieben worden, und reichen nicht aus, um eine besteht eine Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen. Diese Schlussfolgerung trifft, die auch dann zu, wenn sich die streitigen Waren an ein für ein informiertes Publikum wenden, weil die Verbraucher die streitige GM-Anmeldung für eine neu gestaltete Version der älteren Wortmarke halten könnten, dessen Aufmerksamkeitsgrad hoch ist, nicht ausgeschlossen werden kann (Randnummer 27-60) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Im folgenden Beispiel wurde aufgrund der unterschiedlichen graphischen Darstellung derselben Buchstaben **keine Verwechslungsgefahr** festgestellt:



Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 <p>- et al. (i) (ii)</p>		R 0082/2011-4

Waren und Dienstleistungen: Klasse- 33

Gebiet: EU

Beurteilung: Das graphische Design, in dem die Buchstabenkombinationen erscheinen, hat einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung des Verbrauchers. Der Unterscheidungscharakter der einander gegenüberstehenden Marken beruht weitgehend auf deren spezifischen graphischen Elementen (Randnummer 16) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.


Unterschiede bei einem der Buchstaben führen normalerweise zu **fehlender Verwechslungsgefahr**:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>(i)</p> <p>CX</p> <p>(ii)</p> 	KX	R 0864/2010-2
<p><u>Waren und Dienstleistungen</u>: Klasse - 7 Gebiet: EU Beurteilung: Im Hinblick auf den Gesamteindruck und unter Anwendung des Grundsatzes der Wechselbeziehung bestätigte die Beschwerdekammer, dass der <u>Unterschied</u> beim ersten Buchstaben ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr bei dem betroffenen Publikum auszuschließen, da das relevante Publikum besonders aufmerksam ist (Randnummer 28) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
KA		T-486/07
<p><u>Waren und Dienstleistungen</u>: <u>Klassen</u> 9, 11, 12 Gebiet: EU Beurteilung: Da der relevante Verbraucher nur selten die Gelegenheit hat, einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Zeichen anzustellen, und sich auf eine unvollkommene Erinnerung daran verlassen muss, ist, wie der Anmelder vorgetragen hat, im vorliegenden Fall aufgrund der bedeutenden visuellen Unterschiede zwischen den streitigen Marken, aufgrund des Umstands, dass die streitigen Waren im Allgemeinen erst gekauft werden, nachdem sie in Augenschein genommen wurden, und aufgrund des hohen Aufmerksamkeitsgrades des relevanten Verbrauchers davon auszugehen, dass der relevante Verbraucher die Marken trotz eines fehlenden direkten Vergleichs zwischen den verschiedenen Marken nicht verwechseln wird (Randnummer 95) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.1.3 Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen


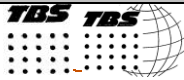





Wenn es sich bei den einander gegenüberstehenden Zeichen um aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen handelt, scheint es eine Tendenz zu geben, eine **Verwechslungsgefahr** festzustellen, wenn der einzige Unterschied **in einem einzigen phonetisch ähnlichen Buchstaben** liegt, sodass der Gesamteindruck der Zeichen immer noch ähnlich ist.

In den nachfolgenden Fällen hieß das Ergebnis **Verwechslungsgefahr**:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	ELS	T-388/00
<p><u>Waren und Dienstleistungen</u>: <u>Klassen</u> 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 (Randnummern 66-71) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ran	R.U.N.	T-490/07
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 35, 38, 42 <i>Gebiet:</i> EU, Deutschland <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof kam zu dem Urteil, dass die Zeichen für einen relevanten Verbraucher, der die englische Sprache gut beherrscht, ähnlich sind (Randnummer 55) und dass wegen der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen bestimmten Produkten und Dienstleistungen für das relevante Publikum Verwechslungsgefahr besteht (Randnummer 71) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Hingegen hieß das Ergebnis in folgenden Fällen **keine Verwechslungsgefahr:**

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BRU		B-224-057 R-0541/2001-1 (vermerkt einen Antrag auf Rücknahme der Anmeldung)
<p><i>Klasse:</i> 32 <i>Gebiet:</i> Benelux, EU <i>Beurteilung:</i> Im vorliegenden Fall sind die Waren identisch. Dennoch sind die visuellen und phonetischen Unterschiede zwischen den Marken so groß, dass eine Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, aufseiten des Publikums in dem relevanten Gebiet, der Europäischen Gemeinschaft, ausgeschlossen werden kann – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 (i)  (ii)  (iii) 		R 0393/1999-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse- 25 <i>Gebiet:</i> Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Österreich <i>Beurteilung:</i> Wenn Marken aus nur drei Buchstaben ohne Bedeutung bestehen, kann der Unterschied bei einem Buchstaben ausreichen, um sie unähnlich zu machen, insbesondere wenn der erste Buchstabe unterschiedlich ist und die streitigen Marken figurative Elemente enthalten, die visuell unterschiedlich erscheinen. Im vorliegenden Fall werden die ersten Buchstaben der streitigen Marken, d. h. J und T, in allen relevanten Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Diese Buchstaben sind auch visuell unähnlich. Ferner weisen die figurativen Elemente der verglichenen Marken keinerlei Ähnlichkeit auf (Randnummern 17 und 18) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	COR	T-342/05
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse- 3 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Das Gericht der Europäischen Union war der Auffassung, dass die Zeichen nur klanglich eine geringe Ähnlichkeit aufweisen (Randnummern 47, 50). Das relevante Publikum in Deutschland wird die Unterschiede am Anfang der Zeichen sicherlich bemerken – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.2 Name/Nachnamen

6.2.1 Namen



Im Prinzip sind keine spezifischen Kriterien zu berücksichtigen, wenn Verwechslungsgefahr zwischen Namen beurteilt wird. Allerdings gibt es aufgrund der Art von Namen und Nachnamen bestimmte Aspekte, die ins Spiel kommen (wie wir weiter unten sehen werden), wie beispielsweise, ob ein bestimmter Name und/oder Nachname im relevanten Gebiet gängig ist oder nicht, und die sorgfältig berücksichtigt und abgewogen werden müssen.

6.2.2 Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit zusammengesetzten Zeichen, die verschiedene Wortelemente enthalten, von denen eines als Firmenname angesehen werden kann, das heißt, die Firma wird „hinter“ der Marke angegeben, muss eine umfassende Beurteilung erfolgen, um zu ermitteln, welches Element als die Marke der betreffenden Waren und Dienstleistungen fungiert. Die zu berücksichtigenden Faktoren umfassen die Kennzeichnungskraft jedes Elements sowie die Größe und/oder den Raum, die/den sie in einer Bildmarke aufweisen, die das dominante Element der einander gegenüberstehenden Zeichen bestimmen.

Wenn der Firmenname nicht das dominante Element ist, obwohl jedes der Elemente, die das Zeichen ausmachen, seine eigene unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle haben kann, konzentrieren sich Verbraucher wahrscheinlich mehr auf das Element, das als die spezifische Produktreihe identifizierend angesehen wird, als auf das Element, das als entweder die Firma (weil ihm ein „by“ oder ein anderer äquivalenter Begriff vorangestellt ist), die die betreffenden Produkte kontrolliert, oder den Designer, der die Produktreihe kreiert hat, identifizierend angesehen wird.

Daher wird, wann immer es einen ausreichenden Grad an Ähnlichkeit zwischen dem Bestandteil, der als Marke wahrgenommen würde, und einem entgegenstehenden Zeichen gibt, grundsätzliche Verwechslungsgefahr bestehen (vorausgesetzt, dass die anderen relevanten Faktoren erfüllt werden).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-43/05
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klasse 25</u> Gebiet: Dänemark, Finnland, Schweden Beurteilung: Das dominante Element ist <u>„by CAMPER“</u> wird unter anderem aufgrund der <u>Begriff BROTHERS</u> Tatsache, dass der maßgebliche Verkehrskreis diese Wörter als reine Angabe des Unternehmens wahrnimmt, das über 60% der angemeldeten Marke darstellt. Darüber hinaus verstärkt die <u>Position der Wörter BY CAMPER</u>, zusammen mit der kleineren Größe ihrer Schriftart, die <u>Dominanz von BROTHERS</u> entsprechenden Waren produziert, als untergeordnet wahrgenommen. Daher wird der relevante Verbraucher seine Aufmerksamkeit auf das Wort „BROTHERS“ konzentrieren und den betreffenden Waren eine gemeinsame Herkunft beimessen (Randnummern 65 und 86) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

~~Auf der anderen Seite können, wenn als Ergebnis der umfassenden Beurteilung der Firmenname das dominante Element ist und die Zeichen in einem Begriff mit einem geringen~~

~~Grad der Kennzeichnungskraft übereinstimmen, die Unterschiede zwischen den Zeichen ausreichend sein, um Verwechslungsgefahr auszuschließen.~~

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>R-9/2011-5 T-386/12 (anhängig)</p>
<p>Waren und Dienstleistungen: 32, 38, 39, alle bezogen auf Mineralwasser. Gebiet: GB Beurteilung: MONDARIZ ist das kennzeichnungs-kräftige und dominante Element in der angefochtenen Anmeldung, weil es aufgrund seiner Länge und aufgrund der Tatsache, dass es in fetten Buchstaben gedruckt ist, wodurch es hervorsticht, am auffallendsten ist (Randnummer 32). Die Kennzeichnungskraft von ELITE ist gering, da es als qualifizierendes Adjektiv benutzt wird, welches „von hervorragender Qualität“ meint (Randnummer 37). ELITE BY MONDARIZ bildet eine logische und begriffliche Einheit und bedeutet „die Spitzenklasse der von MONDARIZ hergestellten Mineralwasser“ (Randnummer 32), während sich ELITE für sich allein auf eine Personengruppe oder Mitglieder dieser Gruppe bezieht. Wenn ELITE adjektiver Art ist, wird das Publikum seine Aufmerksamkeit auf den Namen konzentrieren, den es qualifiziert (Randnummer 35) KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.2.3 Vor- und Familiennamen

Die Wahrnehmung von Zeichen, die sich aus Personennamen zusammensetzen, kann innerhalb der Europäischen Union von Land zu Land unterschiedlich sein. Familiennamen haben grundsätzlich einen höheren Eigenwert als Herkunftshinweis von Waren oder Dienstleistungen als Vornamen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die allgemeine Erfahrung zeigt, dass der gleiche Vorname zu einer größeren Anzahl von Personen gehören kann, die nichts gemeinsam haben, wohingegen das Vorhandensein des gleichen Nachnamens (vorausgesetzt, er ist im relevanten Gebiet nicht gebräuchlich) die Existenz einer gewissen Verbindung zwischen ihnen (Identität der Personen oder familiäre Verbindung) implizieren kann. Bei der Bestimmung, ob in einem bestimmten Land das relevante Publikum dem Nachnamen im Allgemeinen größere Kennzeichnungskraft beimisst als dem Vornamen, kann die ständige Rechtsprechung dieses Landes, auch wenn sie für das Amt und die Gerichtshöfe der Gemeinschaft nicht bindend ist, hilfreiche Richtlinien bieten (siehe Urteil vom 1. März 2005, T-185/03, „Enzo Fusco“, Randnummer 52).

Es gibt Beispiele, bei denen die Anmelder als Verteidigung ihr Recht auf Benutzung ihres Namens geltend machen. Jedoch sind solche Argumente in Widerspruchsverfahren nicht gültig, weil sie das Problem, ob seitens des Publikums Verwechslungsgefahr bestehen wird, nicht beeinflussen. Darüber hinaus verhindert die Eintragung von Marken aufgrund ihres besonderen Schutzes, der in Artikel 12 Buchstabe a GMV und in den entsprechenden nationalen Markengesetzen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Markenrichtlinie vorgesehen ist, die Benutzung von Personennamen nicht.

- **Vorname gegen den gleichen Vornamen oder geringfügige Abweichungen davon**

Die Faustregel ist, dass, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen ausschließlich aus dem gleichen Vornamen bestehen, Verbraucher die gleichen/identischen Waren/Dienstleistungen, die unter diesen Marken vermarktet werden, wahrscheinlich als von der gleichen Quelle stammend wahrnehmen. Es ist klar, dass in Abwesenheit von unterscheidenden Elementen **Verwechslungsgefahr** die notwendige Schlussfolgerung ist.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 18, 25 <i>Gebiet:</i> Portugal <i>Beurteilung:</i> Die zwei fraglichen Wortmarken sind identisch, was die Gefahr erhöht, dass Verbraucher die unter dieser Marke vermarkteten Waren als den gleichen Ursprung habend wahrnehmen können. Außerdem hat der Anmelder nicht gezeigt, dass der italienische Vorname „Giordano“, der beide Marken ausmacht, in Portugal gebräuchlich ist (Randnummer 32) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ELISE		T-130/09
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 9, 42 <i>Gebiet:</i> Portugal <i>Beurteilung:</i> Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass, auch wenn es nicht sicher ist, dass das relevante Publikum in der Europäischen Union die fraglichen Zeichen zwingend speziell als Diminutive des Namens „Elizabeth“ wahrnimmt, das relevante Publikum diese sicher als stark ähnliche weibliche Namen desselben Ursprungs ansehen wird. In bestimmten Mitgliedstaaten, vor allem im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Österreich, werden sie sicher vom relevanten Publikum als Diminutive des vollen Vornamens Elizabeth wahrgenommen (Randnummer 36) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klasse</u> 25 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Die verglichenen Marken sind beide Abwandlungen des weiblichen Vornamens Giselle alter deutscher und französischer Herkunft und insgesamt sehr ähnlich, sodass Verwechslungsgefahr besteht (Randnummern 14, 15 und 20) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Vorname gegen identischen Vornamen plus Nachname**

Wann immer zwei Zeichen den gleichen Vornamen teilen und einer der beiden außerdem einen Nachnamen enthält, und wenn der **Vorname** wahrscheinlich als ein **gebräuchlicher** (allein stehend sehr gebräuchlicher) Name im relevanten Gebiet wahrgenommen wird, ist die Faustregel, dass **keine Verwechslungsgefahr** bestehen wird, da sich Verbraucher bewusst sind, dass es viele Leute mit diesem Namen gibt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fallnr.
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klasse</u> 3 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Nach Ansicht der Kammer wird der durchschnittliche spanische Verbraucher, der mit der Marke „LAURA“ für Parfüms vertraut ist, nicht verwirrt sein. Begrifflich wird „LAURA“ als ein gebräuchlicher Vorname in Spanien angesehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der spanische Durchschnittsverbraucher es in Erwägung zieht, den spezifischeren Namen „LAURA MERCIER“ mit „LAURA“ zu verbinden (Randnummer 16) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Eine **Ausnahme** gilt, wenn ein bestimmter Vorname im relevanten Gebiet wahrscheinlich als **nicht gebräuchlich** wahrgenommen wird. In solchen Fällen ist es das Vorhandensein

dieses nicht gebräuchlichen Elements, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zieht, und diese können in Bezug auf die Zuordnung einer gemeinsamen Herkunft der betreffenden Waren/Dienstleistungen in die Irre geführt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 29, 30 Gebiet: Spanien Beurteilung: Der Vorname AMANDA hat in den Marken eine dominierende Position und steht auch in dem angemeldeten Zeichen am Anfang. Der zusätzliche Beurteilung: Der Begriff „SMITH“ in der Gemeinschaftsmarkenmeldung wird von spanischen Verbrauchern als gebräuchlicher angelsächsischer Nachname wahrgenommen werden und weniger Gewicht haben als der Vorname „AMANDA“ (der in Spanien weniger gebräuchlich ist). Es ist sehr wahrscheinlich, dass von mit der Marke versehenen Waren, die ähnlich sind, Verwechslungsgefahr verursacht wird (Randnummern) (Randnummer 31 und 33) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (Rechtsmittel <u>zurückgewiesen</u> C-649/11 P)
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 32, 33, 35 Gebiet: Spanien Beurteilung: Die Zeichen sind bildlich und begrifflich ähnlich und klanglich sehr ähnlich. Die Produkte sind identisch. Die Dienstleistungen sind ähnlich. Weder der Name ROSALIA noch der Nachname DE CASTRO sind in Spanien gebräuchlich. Keines dieser Elemente hat eine höhere Kennzeichnungskraft als das andere (Randnummern 50 und 51) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Eine weitere Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen das Publikum den **Vornamen einer bekannten Person als Synonym** für den gesamten Namen nimmt/nutzt und in denen sich die Waren/Dienstleistungen auf das Betätigungsfeld dieser Person beziehen oder in denen die ältere Marke, die nur aus dem ersten Namen besteht, **hohe Kennzeichnungskraft erworben hat**.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1 (T-468/04)
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 3, 25, 42 Gebiet: EU Beurteilung: Der Durchschnittsverbraucher, der das Wort „KENZO“ erinnern wird, das besonders kennzeichnungskräftig ist, weil es so bekannt ist, wird, wenn er auf Waren oder Dienstleistungen trifft, die von der Marke „KENZO TAKADA“ benannt sind, dazu tendieren, ihnen die gleiche betriebliche Herkunft zuzuordnen wie Waren oder Dienstleistungen, die unter der Marke „KENZO“ verkauft werden. Diese Gefahr ist umso realer, da es in den Segmenten Mode, Kosmetik und Parfüms üblich ist, die gleiche Marke in zahlreichen verschiedenen Arten entsprechend der Art des Produktes, die es beschreibt, zu gestalten (Randnummer 22) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Vorname plus Nachname gegen identischen Vornamen plus anderen Nachnamen**

Wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen den gleichen Vornamen enthalten, aber von klar unterschiedlichen Nachnamen gefolgt werden, ist die Faustregel, dass **keine Verwechslungsgefahr** besteht. Die Verbraucher werden erkennen, dass sie Waren/Dienstleistungen aus verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Unternehmen unterscheiden.

Erfundenes Beispiel: „Michael Schumacher“ / „Michael Ballack“ (keine Verwechslungsgefahr).

Allerdings ist, wenn der Gesamteindruck, der durch die Zeichen geschaffen wird, der einer klaren Ähnlichkeit ist, das heißt, wenn die Unterschiede zwischen den Zeichen in der von den Zeichen verursachten Gesamtwahrnehmung verloren gehen, dann ist das Ergebnis unter Anwendung der normalen Kriterien, dass **Verwechslungsgefahr** besteht.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 (Emidio Tucci fig.)		T-8/03 und verbundene Rechtssachen R 700/2000- 4 und R 746/2000-4 Bestätigt durch C-104/05 P
Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 3, 18, 24, 25 Gebiet: Spanien Beurteilung: Beide Marken bestehen aus der Kombination eines Vornamens mit einem Nachnamen und geben einen ähnlichen Gesamteindruck – VERWECHSLUNGSGEFAHR.		

• **Vorname plus Nachname gegen anderen Vornamen plus identischen Nachnamen**

Wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen den gleichen Nachnamen und vorangestellt verschiedene Vornamen enthalten, wird das Ergebnis stark von der Wahrnehmung des Nachnamens im relevanten Gebiet abhängen. Je weniger gebräuchlich ein Nachname ist, desto wahrscheinlicher wird er die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich ziehen (ungeachtet dessen, ob die Vornamen gebräuchlich sind oder nicht).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 18, 25 Gebiet: Italien Beurteilung: Da angefochten wurde, dass „FUSCO“ nicht zu den gebräuchlichsten Nachnamen in Italien gehört, hat der Gerichtshof angenommen, dass der italienische Verbraucher aufgrund der Tatsache, dass er im Allgemeinen dem Nachnamen größere Kennzeichnungskraft beimisst als dem Vornamen, eher den (weder seltenen noch gebräuchlichen) Nachnamen „Fusco“ als die (gebräuchlichen) Vornamen „Antonio“ oder „Enzo“ im Gedächtnis behalten wird. Daher könnte ein Verbraucher, der mit einer mit der angemeldeten Marke ENZO FUSCO versehenen Ware konfrontiert ist, diese Marke mit der älteren Marke ANTONIO FUSCO verwechseln, sodass Verwechslungsgefahr besteht (Randnummern 53 und 67) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.		
Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CARMEN MARCH	Tila-March	T-433/09
Waren und Dienstleistungen: <u>3, 18, 25</u> Gebiet: Spanien Beurteilung: Obwohl „March“ in Spanien ein bekannter Nachname ist, ist er nicht gebräuchlich. Was den Begriff „Tila“ angeht, ist dieser (als Name) origineller als der gebräuchliche Name „Carmen“, obwohl auch er auf Spanisch eine Bedeutung hat. Der Nachname „March“, aufgrund seines angelsächsischen Klangs und der ungewöhnlichen Endung, ist das Element, auf das sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers am ehesten konzentrieren wird (Randnummern 31, 32 und 59) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.		

Im Gegensatz dazu werden Verbraucher, wenn zwei Marken den gleichen Nachnamen haben und dies wahrscheinlich als gebräuchlich (allein stehend sehr gebräuchlich) im

relevanten Gebiet wahrgenommen wird, bei der Zuordnung eines gemeinsamen Ursprungs der betreffenden Waren/Dienstleistungen normalerweise nicht irreführt (siehe Urteil vom 1. März 2005, T-169/03, „Sissi Rossi“, Randnummern 82 und 83; und vom 24. Juni 2010, C-51/09 P, „Barbara Becker“, Randnummer 36). Verbraucher sind an Marken gewöhnt, die gebräuchliche Nachnamen enthalten und werden nicht blind annehmen, dass immer dann, wenn ein gebräuchlicher Nachname in zwei einander gegenüberstehenden Zeichen auftaucht, die fraglichen Waren/Dienstleistungen alle die gleiche Herkunft haben.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 18, 25 Gebiet: EU Beurteilung: Die Verbraucher in der Gemeinschaft sind sich nicht nur der Tatsache bewusst, dass Menschen den gleichen Nachnamen teilen, ohne zwingend verwandt zu sein, sondern sie sind auch fähig, den italienischen Nachnamen „ROSSI“ zu unterscheiden, der in der Modebranche zwei verschiedene Vornamen trägt (Randnummern 33-35) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		


- **Vorname plus Nachname gegen anderen Vornamen plus identischen Nachnamen verbunden in einem Wort**

In Fällen, in denen eines der einander gegenüberstehenden Zeichen aus einem Namen und einem Nachnamen und das andere aus einem Wort besteht, das jedoch von einem Teil des relevanten Publikums in separate Bestandteile zerlegt werden kann, und zwar aufgrund des erkennbaren Vorhandenseins eines Namens und eines Nachnamens, die kombiniert wurden, um das das Zeichen ausmachende Wort zu bilden, wird das Ergebnis Verwechslungsgefahr sein, wann immer der von den Marken hervorgerufene Gesamteindruck Ähnlichkeit hervorruft.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klasse</u> 25 Gebiet: EU Beurteilung: Beide fraglichen Marken bestehen aus einem Vornamen und einem Nachnamen. Es ist unstrittig, dass das Element „Storm“ in den beiden fraglichen Marken ein Nachname sein kann. Die Elemente „Peer“ in der angemeldeten Marke bzw. „Peter“ in der älteren Marke sind Vornamen. Insbesondere in den nordischen Ländern und in Deutschland ist Peer ein Vorname. Dass die Anmeldemarke als nur ein Wort geschrieben wird, kann die Feststellung, dass beide infrage stehenden Marken aus einem Vornamen und einem Nachnamen zusammengesetzt sind, nicht entkräften (Randnummer 66) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

- **Nachname gegen Vorname plus identischer Nachname**

Wenn zwei Zeichen den gleichen Nachnamen enthalten, aber nur einer dieser Namen außerdem einen bestimmten Vornamen enthält, ist die Faustregel, dass normalerweise **Verwechslungsgefahr** besteht. Verbraucher können irreführt werden und den betreffenden Waren/Dienstleistungen eine gemeinsame Herkunft zuordnen. Das Vorhandensein eines Vornamens in einem der einander gegenüberstehenden Zeichen wird nicht genügen, um dem Verbraucher zu ermöglichen, die Zeichen sicher zu unterscheiden. Der Nachname allein wird als die kurze Version des vollen Namens wahrgenommen werden und dadurch die gleiche Herkunft identifizieren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURÚA		T-40/03

Waren und Dienstleistungen: Klasse 33

Gebiet: Spanien

Beurteilung: Es ist unstreitig, dass das spanische Publikum den Wortbestandteil der Anmeldemarke als einen Eigennamen (Vorname plus Nachnamen) und die ältere Marke als einen Nachnamen erkennen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das relevante Publikum annehmen wird, der Vorname „Julián“ und der Nachname „Entrena“ in der Anmeldemarke seien ein Zusatz, mit dem ein bestimmtes Weinsortiment des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder zumindest eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens gekennzeichnet werden solle (Randnummern 42 und 78) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1

Waren und Dienstleistungen: Klasse 11

Gebiet: EU

Beurteilung: Das Zeichen, für das die angemeldete Marke Schutz anstrebt, besteht aus dem Begriff „Vera Bradley“, der am wahrscheinlichsten als der Name (Vorname und Familienname) einer Person, fiktiv oder real, angesehen wird. Er setzt sich aus dem Vornamen „VERA“, der ein gebräuchlicher Name für Frauen in zahlreichen Ländern der EU ist, wie beispielsweise in der Tschechischen Republik, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Österreich, Slowenien und dem Vereinigten Königreich, und dem Nachnamen „BRADLEY“, der ein englischer Familienname ist, zusammen. Der zuletzt genannte Nachname ist kein gebräuchlicher Familienname, weder in englischsprachigen Ländern noch in anderen Ländern der Europäischen Union. Auch wenn Verbraucher imstande sein können, aufgrund des Elements „Vera“, das in der älteren Marke keinen Gegenpart hat, zwischen den Zeichen zu unterscheiden, werden sie eine spezifische Produktreihe oder eine erweiterte Form der Marke darin sehen. Folglich können Verbraucher glauben, dass die Marken zu den gleichen Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen gehören (Randnummern 36-37 und 52) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

6.3 Anfang von Marken

In vorwiegend Wortmarken 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 erinnert wird. Dies bedeutet, dass im Allgemeinen der Anfang eines Zeichens einen wesentlichen Einfluss auf den allgemeinen von der Marke verursachten Eindruck hat (siehe Urteil vom 15. Dezember 2009, T-412/08, „Trubion“, Randnummer 40⁷⁵ und vom 25. März 2009, T-109/07, „Spa Therapy“, Randnummer 30).

Nichtsdestoweniger ist der Begriff „Anfang des Zeichens“ nicht festgelegt, da es weder eine besondere Angabe gibt, was den Anfang, was das Ende bildet, noch ob es einen mittleren Teil des Zeichens gibt oder nicht. Diese Wahrnehmung hängt wieder größtenteils von den Umständen des Falls ab (Länge des Zeichens, syllabische Struktur, Schrifttyp usw.) und nicht von einer festen Regel. Es könnte sogar sein, dass ein Zeichen so wahrgenommen wird, dass es einen kurzen Anfang und eine kurze Endung und einen proportional viel größeren mittleren oder zentralen Teil hat. Deshalb könnte in Abhängigkeit von den Umständen die Regel der Relevanz des Zeichenanfangs zugunsten eines relevanteren zentralen Teils weniger Gewicht haben.

Gemäß dem Grundsatz, dass Wortanfänge starker beachtet werden, genügen Unterschiede in den Endungen meist nicht, um Ähnlichkeit auszuschließen. Allerdings ist dies keine feste Regel und das Ergebnis hängt von den jeweiligen Umständen des Falls ab. Darüber hinaus gilt diese Regel nur, wenn das Zeichen ein Wortelement enthält (was das Lesen von links nach rechts erklären würde) und wenn dieses Wortelement nicht sehr kurz ist (ansonsten wird das Zeichen sofort in seiner Gesamtheit wahrgenommen). Sehr kurze Zeichen sind Zeichen, die aus drei oder weniger Buchstaben/Zahlen bestehen (siehe Abschnitt 6.1 oben).

In den folgenden Beispielen wurde **Verwechslungsgefahr** festgestellt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 42 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung:</i> Die Marken sind bildlich und klanglich stark ähnlich, insbesondere weil sie in ihren ersten vier Buchstaben „ALEN“ übereinstimmen. Es herrscht Konsens darüber, dass Menschen dem ersten Teil einer Marke mehr Aufmerksamkeit beimessen, zumindest dann, wenn sie die Marke bildlich wahrnehmen (Randnummer 33) VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 5 <i>Gebiet:</i> Griechenland <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen teilen fünf ihrer sechs Buchstaben, und die ersten zwei Silben sind identisch. Es besteht ein gewisser Grad der bildlichen Ähnlichkeit. Klanglich sind die Zeichen stark ähnlich, da der Anfangsteil, der normalerweise am wichtigsten ist, identisch ist. Keines der Zeichen hat im Griechischen eine Bedeutung. Die Ähnlichkeit der Zeichen in Kombination mit der Identität oder der Ähnlichkeit der „Arzneimittel“ führt zu Verwechslung (Randnummern 35-36) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

In den folgenden Beispielen war das Ergebnis, dass trotz der identischen Anfänge **keine Verwechslungsgefahr** besteht. In einigen dieser Fälle waren die identischen Anfänge tatsächlich schwache Elemente in den Zeichen; in anderen überwiegen trotz der identischen Anfänge die unterschiedlichen begrifflichen Konzepte die Ähnlichkeiten so, dass keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 5 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Der Anfangsteil „CAL“ (das „Calcium“ ins Gedächtnis ruft) ist nicht besonders kennzeichnungskräftig, sondern muss im Zusammenhang mit den fraglichen Waren als schwaches Markenelement betrachtet werden (Randnummer 24) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klasse 30 <i>Gebiet:</i> Dänemark, Finnland, Schweden <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen unterscheiden sich im fünften Buchstaben und in ihrer Endung. Sie weisen eine durchschnittliche bildliche Ähnlichkeit auf. In Anbetracht der Länge der GM-Anmeldung unterscheiden sich die Zeichen im Rhythmus und in der Intonation und weisen daher eine geringe klangliche Ähnlichkeit auf. Die älteren Zeichen „NOBLESSE“ haben sowohl in Finnland als auch in Schweden eine klare Konnotation. In diesen Gebieten mangelt es dem Wort „NOBLISSIMA“ an Bedeutung. Sie sind daher begrifflich nicht ähnlich. Die ältere Marke ist ihrer Art nach lobend und zu einem gewissen Grad beschreibend, was die Eigenschaften der Waren „Schokolade“ angeht, sie beschreiben nämlich ihren hochwertigen Charakter. Die Kennzeichnungskraft ist unter dem Durchschnitt. Unter Berücksichtigung des geringen Grads der Ähnlichkeit zwischen den Waren</p>		

„Schokolade“ und „Speiseeis“ (Klasse 30), des geringen Grads an klanglicher Ähnlichkeit und der begrifflichen Unähnlichkeit besteht keine Verwechslungsgefahr (Randnummer 36) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klasse 5</u> Gebiet: EU <i>Beurteilung:</i> Die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich insoweit ähnlich, als sie die Vorsilbe „ALBU“ (Abkürzung für „Albumin“ oder „Albumen“) gemein haben. Diese Ähnlichkeit ist jedoch von geringer Signifikanz, da die Vorsilbe allgemein und daher frei von Kennzeichnungskraft ist. Das zweite und dominante Element der älteren Marke „MAN“ ist bildlich, klanglich und begrifflich vom zweiten, dominanten Element <u>Element</u> „NORM“ der streitigen <u>GM</u> Marke vollkommen verschieden. Unter der Berücksichtigung, wie stark aufmerksam und gut informiert Verbraucher sein sollen, die von Fachleuten im medizinischen Bereich beraten werden, besteht auch auf die identischen Waren in Klasse 5 angewendet keine Verwechslungsgefahr. (Randnummer 41) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.4 Zusammengesetzte Zeichen

Für „zusammengesetzte“ Zeichen (Zeichen, die aus mehr als einem Element, z. B. Wort- und Bildelementen, mehrteiligen Wortzeichen, bestehen) sollte die allgemeine Regel sein, diese Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen und dabei in erster Linie den vermittelten Gesamteindruck zu berücksichtigen. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (siehe Urteil vom 12. Juni 2007, C-334/05 P, „Limoncello“, Randnummer 35).

Diese Regel gilt, wenn ein Element oder die Gesamtheit eines Zeichens ganz oder teilweise in ein anderes Zeichen eingeschlossen ist:

„[...] bedeutet [...] die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit der anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken als Ganzes miteinander zu vergleichen [...]“ (C-334/05 P, „Limoncello“, Randnummer 41)

Dennoch können unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis des relevanten Publikums hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein.

Zusätzlich hat die Kennzeichnungskraft der überlappenden/gemeinsamen Elemente eine entscheidende Auswirkung auf die Ähnlichkeit der Zeichen als Teil der allgemeinen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

6.4.1 Zeichen, die Bild- und Wortbestandteile enthalten

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, hat der Wortbestandteil des Zeichens üblicherweise mehr Wirkung auf den Verbraucher als der Bildbestandteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Publikum nicht dazu tendiert, Zeichen zu analysieren, und sich leichter durch ihr Wortelement als durch ihre Bildelemente auf die fraglichen Zeichen beziehen wird (siehe Urteil vom 14. Juli 2005, T-312/03, „Selenium-Ace“, Randnummer 37; Entscheidung vom 19. Dezember/12/2011, R 0233/2011-4, – – Best Tone, Randnummer 24; und vom 13. Dezember/12/2011, R 0053/2011-5, – – Jumbo, Randnummer 59).

Allerdings hat das Worтеlement eines Zeichens nicht automatisch eine stärkere Wirkung (siehe Urteil vom 31.-Januar-2013, T-54/12, „K2 SPORTS“, Randnummer 40). Der bildliche Eindruck eines Zeichens kann bei dessen Wahrnehmung durch das relevante Publikum eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel wenn es um Waren der Klasse 25 geht.


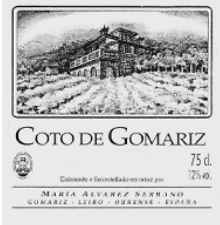
Darüber hinaus ist die Tatsache, dass das Worтеlement eine stärkere Wirkung hat, ein anderes Problem als Dominanz. Das Worтеlement eines komplexen Zeichens ist nicht systematisch dominant. Es ist dominant, wenn es bildlich herausragend ist.⁴

Darüber hinaus sollte bei der Beurteilung der Wirkung von Worтеlementen einer komplexen Marke die Kennzeichnungskraft dieses Elements berücksichtigt werden⁵.

• **Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Worтеlement und verschiedenen Bildelementen**

Die Feststellung von **Verwechslungsgefahr** wird normalerweise erreicht, wenn die Worтеlemente identisch oder ähnlich sind und das Bildelement weder relevante semantische Bedeutung noch eine auffällige Gestaltung hat. In diesem Szenario wird das Bildelement derart angesehen, dass es keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das relevante Publikum hat.


In den folgenden Beispielen wurde **Verwechslungsgefahr** festgestellt, da die Worтеlemente identisch oder ähnlich waren und die Bildelemente schwach oder nicht besonders ausgearbeitet/fantasievoll waren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
NORMA		T-213/09 (bestätigt C-191/11 P)
<p><i>Waren und Dienstleistungen: 35, 42</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung: Der Gerichtshof war der Ansicht, dass das Bildelement des streitigen Zeichens nicht zu vernachlässigen ist. Jedoch fehlt ihm ein eigener begrifflicher Gehalt, und seine Gestaltung ist nicht so differenziert ausgebildet, dass er den durch das angemeldete Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen könnte (Randnummern 67-68) — VERWECHSLUNGSGEFAHR.</i></p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
COTO DE IMAZ EL COTO		T-276/10 (Nichtigkeitsverfahren)
<p><i>Waren und Dienstleistungen: Klasse 33</i> <i>Gebiet: EU</i></p>		

⁴ Vgl. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Dominante Elemente.

⁵ Vgl. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

Beurteilung: Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass das Bildelement des streitigen Zeichens für die relevanten Waren schwach war und daher keine starke Wirkung auf die Gesamtwahrnehmung des Zeichens hatte (Randnummer 45) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.



Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 <p>(i)</p> <p>(ii)</p>	<p>PUKKA</p>	<p>T-483/10</p>

Waren und Dienstleistungen: Klasse 18

Gebiet: Spanien, EU

Beurteilung: Die Bildelemente der älteren Gemeinschaftsmarke – 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 Gemeinschaftsmarke als den bildlichen Eindruck, den diese Marke bewirkt, dominierend angesehen werden (Randnummer 47) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Im Gegenteil werden können, wenn die gemeinsamen Worтеlemente (gleichfalls schwach oder sogar) weniger kennzeichnungskräftig als die Bildelemente sind, die Unterschiede in den Bildelementen im Sinne **keiner Verwechslungsgefahr** den Ausschlag geben.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>T-60/11</p>

Waren und Dienstleistungen: Klassen 30, 31, 42

Gebiet: EU





Beurteilung: Das in beiden Marken vorhandene Worтеlement „Premium“ lässt nicht auf Verwechslungsgefahr schließen, und zwar selbst nicht hinsichtlich der identischen Waren. Die Ähnlichkeit der Marken beruhe ausschließlich auf einem Wort, das keine originäre Kennzeichnungskraft habe und sich der Erinnerung der Verbraucher nicht als das Schlüsselement der in Rede stehenden Marken einpräge. (Randnummer 53) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

<p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  <p>THE NATURAL CONFECTIONERY CO.</p>		<p>R 1285/2009-1 (Nichtigkeit)</p>
---	--	--

Waren und Dienstleistungen: Klasse 29 (Süßwaren und Zuckerwaren)

Gebiet: EU

Beurteilung: Obwohl das Wort „NATURAL“ einen wesentlichen Teil der Marken einnimmt, werden Verbraucher dies nicht als kennzeichnungskräftiges Element ansehen (Randnummer 25). Obwohl die in Rede stehenden Waren identisch sind, wird der von den in Rede stehenden Marken verursachte Gesamteindruck keinen Anlass geben, bei dem relevanten Publikum Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Angesichts der zwei fraglichen Waren wäre es für das relevante Publikum absolut unmöglich, eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen, die Verwechslungsgefahr basierend auf der Präsenz des beschreibenden Wortes „NATURAL“ in beiden hervorruft und das Publikum zu glauben veranlasst, dass die betreffenden Waren vom gleichen Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Randnummer 33) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  		<p>R 0745/2009-2</p>

Waren und Dienstleistungen: Klassen 3, 9, 35

Gebiet: Spanien



Beurteilung: Die begrifflichen Unterschiede überwiegen die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten. Darüber hinaus war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass der Begriff „AROMA“ für die relevanten Waren ein Oberbegriff ist (Randnummer 31) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		<p>R 1321/2009-1</p>

Waren und Dienstleistungen: Klassen 19, 35

Gebiet: EU

Beurteilung: Die Schwäche des Wortelements „PreTech“ der älteren Marke und die signifikanten bildlichen Unterschiede zwischen den zwei einander gegenüberstehenden Zeichen schwächen die Wirkung der klanglichen Ähnlichkeit ab. Darüber hinaus ist der Grad der klanglichen Ähnlichkeit





zwischen den beiden Zeichen von geringerer Bedeutung, wenn das relevante Publikum den Namen einer Marke auf den Waren und Dienstleistungen sieht, die es erwirbt, wie in dem vorliegenden Fall erwartet werden kann (Randnummer 27) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1357/2009-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 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 die auffallenden bildlichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen die teilweise identische und teilweise ähnliche Art der Waren ausgleichen (Randnummer 98) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

- **Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Bildelement und verschiedenen Wortelementen**

Im Allgemeinen ist die Identität oder Ähnlichkeit des Bildbestandteils der Zeichen **unzureichend**, um Ähnlichkeit in Fällen zu begründen, in denen mindestens eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil enthält, der in dem anderen Zeichen nicht enthalten ist. Das Ergebnis wird dennoch von den besonderen Umständen in jedem individuellen Fall abhängen.

In den folgenden Beispielen wurde aufgrund der klanglichen und begrifflichen Unterschiede trotz der bildlichen Ähnlichkeiten der Zeichen **keine Verwechslungsgefahr** festgestellt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-311/08
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 25, 41, 43 Gebiet: Frankreich Beurteilung: Unter Berücksichtigung der klanglichen und begrifflichen Unähnlichkeiten und des geringen Grads der bildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, des Mangels an erhöhter Kennzeichnungskraft für die ältere Marke und des dominierenden Charakters des Wortelements in der angemeldeten Marke hat die Kammer nicht falsch gelegen, als sie der Ansicht war, dass auch bei Vorhandensein von identischen Waren keine Verwechslungsgefahr besteht (Randnummer 58) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0280/2009-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 16, 36, 41 <i>Gebiet:</i> Deutschland <i>Beurteilung:</i> Das Einzige, was die zwei Zeichen gemeinsam haben, ist, dass sie ein Kreuz mit acht charakteristischen Zacken darstellen, bekannt als „Malteser Kreuz“, bezugnehmend 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 GM-Anmeldung enthält die uneingeschränkt kennzeichnungskräftige Wortsequenz „Pro concordata 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 GM-Anmeldung „für die Völkerverständigung“ bedeutet, ein Satz, der 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 – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1373/2009-2
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung:</i> Nach Ansicht der Kammer besteht unter Berücksichtigung der geringen Kennzeichnungskraft der ähnlichen Bildbestandteile der Marken und der hauptsächlichen kennzeichnungskräftigen Rolle, die der Wortbestandteil im Zeichen des Anmelders spielt, trotz der Identität oder Ähnlichkeit der streitigen Waren in den Klassen 9, 12, 14, 18, 22, 25 und 28 keine Verwechslungsgefahr – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Die Feststellung von **Verwechslungsgefahr** ist jedoch in Fällen klaren dominierenden Charakters des gemeinsamen Bildbestandteils und zu vernachlässigender Berücksichtigung des nicht ähnlichen Wortelements oder aufgrund der beschränkten Kennzeichnungskraft des Wortelements möglich:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		Verbundene Rechtssachen R 0068/2001-4 und R 0285/2001-4
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klassen</u> 18, 24, 25, 28 <i>Gebiet:</i> Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich <i>Beurteilung:</i> Die jeweiligen Marken stimmen insofern überein, als eine aus einem Pfotenabdruck eines Tieres besteht und die andere den Pfotenabdruck eines Tieres beinhaltet. Es gibt Unterschiede zwischen den Darstellungen, zum Beispiel beinhaltet die Eintragung des Widersprechenden Krallen. Jedoch ist der Gesamteindruck derjenige eines Pfotenabdrucks in Schwarz. Das Wortelement der streitigen Anmeldung ist in der Marke des Widersprechenden nicht vorhanden. Wie der Anmelder feststellte, wird in einem französischen Sprachkontext das Wortelement der streitigen Anmeldung derart angesehen, dass es „das Kunstpelzhaus“ bedeutet. Als solches ist es ein Element mit originär sehr beschränkter Kennzeichnungskraft – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

In anderen Fällen kann das Bildelement mit dem Wortteil bei der Definition eines besonderen Begriffs „kooperieren“ und sogar beim Verständnis von Wörtern helfen, die im Prinzip dem

Verbraucher nicht weiter bekannt sind. Daher wurde in den folgenden Beispielen **Verwechslungsgefahr** festgestellt, obwohl das Wortelement nur in einem der Zeichen präsent ist:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		B 210 379
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klasse 3</u> Gebiet: Deutschland, Spanien Beurteilung: Die Zeichen wurden basierend auf der Identität von Waren als ausreichend ähnlich für Verwechslungsgefahr angesehen, da die in beiden Zeichen vorhandene Abbildung des Mondes die Äquivalenz zwischen den spanischen und englischen Wörtern „LUNA“ und „MOON“ dem spanischen Verbraucher deutlicher machte – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1409/2008-2
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen 18, 25, 35</u> Gebiet: EU Beurteilung: Bildlich sind die Marken stark ähnlich. Ein klanglicher Vergleich ist nicht möglich. Begrifflich bedeutet das Wort „Horse“ in der Sprache des Falles (Französisch) „Cheval“. Dieses Element wird von Englisch sprechenden Verbrauchern als direkter Bezug auf das Bildelement der streitigen GM verstanden. Daher sind die Marken begrifflich identisch. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Durchschnittsverbraucher in der Regel nicht die Möglichkeit hat, einen direkten Vergleich zwischen den Marken vorzunehmen, und gemäß dem Grundsatz der Wechselbeziehung der Faktoren besteht zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr, wenn sie für identische Waren in den Klassen 18 und 25 benutzt werden – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

6.4.2 „Mehrteilige“ Wortzeichen

In diesen Fällen ist das ganze Zeichen oder nur einer seiner Bestandteile vollständig in das andere Zeichen integriert, das heißt, das ältere Zeichen (oder ein Bestandteil davon) ist vollständig in das Streitige Zeichen integriert oder umgekehrt.

Die häufigste und problematischste Art von Fällen betrifft ein Wort gegen zwei Wörter. Dies kann zu einer Ähnlichkeit der Marken führen und zusammen mit anderen Faktoren Verwechslungsgefahr ergeben, wie von den Gerichten in den folgenden Fällen festgestellt wurde:

„[...] deutet [...] der Umstand, dass die Marke [...] ausschließlich aus der älteren Marke [...] besteht, der ein anderes Wort [...] hinzugefügt ist, auf die Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken hin.“

(siehe Urteil vom 4. Mai 2005, T-22/04 „Westlife“, Randnummer 40.)

„[...] wenn eine Wortmarke aus nur zwei Wörtern besteht und eines dieser Wörter bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere

Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für das betreffende Publikum keine begriffliche Bedeutung haben, die fraglichen Marken, jeweils in ihrer Gesamtheit betrachtet, regelmäßig als ähnlich [...] anzusehen sind.“

(siehe Urteil vom 25.-November-2003, T-286/02, „KIAP MOU“, Randnummer 39.)

Im folgenden Urteil wurde ein weiteres Kriterium (eine unabhängig kennzeichnungskräftige Rolle des gemeinsamen Elements) genannt:

„[...] dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.“

(siehe Urteil vom 6.-Oktober-2005, C-120/04, „Thomson Life“, Randnummer 37.)

Bei der Beurteilung, ob die Übereinstimmung in einem Wortelement zu einer Ähnlichkeit der Zeichen und (zusammen mit weiteren relevanten Faktoren) zu Verwechslungsgefahr führen kann, sind zwei Faktoren von Bedeutung: ob das gemeinsame Element (a) wiedererkennbar ist und (b) eine unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle hat.

• **Wiedererkennbares Element**

Es ist von besonderer Bedeutung, ob das gemeinsame Wort in isolierter Weise in der zusammengesetzten Marke identifiziert werden kann, entweder weil es durch Leerzeichen oder Bindestrich getrennt ist oder anderweitig (aufgrund seiner deutlichen Bedeutung) als individuelles Element identifiziert wird.

Ein Durchschnittsverbraucher, der ein Wortzeichen wahrnimmt, wird es in Elemente unterteilen, die eine konkrete Bedeutung haben oder bekannten Wörtern ähneln (siehe Urteil vom 6.-Oktober-2004, T-356/02, „Vitakraft“, Randnummer 51, bestätigt durch C- 512/04 P).

Auf der anderen Seite ist eine bloße Übereinstimmung in einer Abfolge von Buchstaben für Ähnlichkeit nicht ausreichend. Entscheidungen sollten nicht auf der bloßen Tatsache beruhen, dass ein Zeichen in dem anderen „enthalten“ ist.

In den folgenden Fällen wird die Übereinstimmung deutlich wahrgenommen, da der gemeinsame Teil ein separates Wort ist:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Grund	Fall-Nr.
CENTER	CENTER SHOCK	Die ältere Marke entspricht dem ersten Wort der GM-Anmeldung = <u>VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Die ältere Marke ist mit dem zweiten Wort der GM-Anmeldung identisch = <u>VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	Die GM besteht im Wesentlichen aus dem Wort „Flex“ (Randnummer 64). =	T-112/03 (bestätigt)

		<u>VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	durch C--235/05 P)
--	--	-----------------------------	-----------------------

In den folgenden Beispielen ist das gemeinsame Element Teil eines Wortes, konnte aber identifiziert werden, da das Publikum das Wort logischerweise entsprechend der Bedeutung seiner Elemente aufteilt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Grund	Fall-Nr.
CADENACOR	COR	Das Spanisch sprechende Publikum wird die Elemente „Cadena“ und „Cor“ in der älteren Marke identifizieren (Randnummer 47)- <u>VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	T-214/09
BLUE	ECOBUE	Das relevante Publikum wird die GM-Anmeldung in die gemeinhin benutzte Vorsilbe „Eco“ und das Wort „Blue“ unterteilen (Randnummer 30)- <u>VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	T-281/07 bestätigt durch C--23/09 P)

In den folgenden Beispielen war die Übereinstimmung nicht erkennbar:

<u>Streitiges</u> Älteres Zeichen	Älteres <u>Streitiges</u> Zeichen	Grund	Fall-Nr.
<u>ARAVAPARAVAC</u>	<u>PARAVACARAVA</u>	Bloße Übereinstimmung in einer Abfolge von Buchstaben, wobei der erste und der letzte Buchstabe der GM-Anmeldung den Gesamteindruck ändern. – <u>KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	R 1398/2006-4
<u>LUXLUXINIA</u>	<u>LUXINIALUX</u>	Bloße Übereinstimmung in einer Abfolge von Buchstaben – <u>KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	R 347/2009-2
CS	CScreen	Das <u>älterestreitige</u> Zeichen wird wahrscheinlich in die Elemente „C“ und „Screen“ unterteilt, was für Computer und ihre Peripheriegeräte stark relevant ist. Es wird nicht wahrgenommen, dass es die separate kennzeichnungskräftige Einheit „CS“ enthält. – <u>KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	R 545/2009-4
<u>VALDOVALDO</u> <u>INFERNO</u>	<u>VALDO</u> <u>INFERNOVALDO</u>	Die Elemente VAL und DO sind getrennt – <u>KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</u>	R 1515/2008-4



Obwohl dem Anfang eines Wortes gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit beigemessen wird, ist es im Allgemeinen nicht von großer Bedeutung, ob das gemeinsame Element das erste oder zweite Element einer zusammengesetzten Marken darstellt. Besonders wenn die Streitige Marke die zusammengesetzte Marke ist, sollte es nicht von großer Bedeutung sein, ob die Streitige Marke die ältere Marke als ihr erstes oder zweites Element integriert. Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr gilt in beide Richtungen: Der Inhaber der älteren Marke ist nicht nur gegen die angefochtene Marke geschützt, die als sich auf dessen Waren/Dienstleistungen beziehend verstanden wird, sondern auch gegen die Marke, die genommen wird, um sich auf die Waren/Dienstleistungen des Anmelders zu beziehen.

• **Unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle**

Die Feststellung von Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von der zusammengesetzten Marke hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil der Marke, das die ältere Marke bildet, **dominiert** wird (siehe Urteil vom 11.-Dezember-2008, C-57/08 P, „ACTIVY Media Gateway“, Randnummer 53; und vom 6.-Dezember-2005, C-120/04, „Thomson Life“, Randnummer 32).

Auf der anderen Seite wird eine Übereinstimmung in einem **schwachen oder bildlich zu vernachlässigenden Element** normalerweise nicht zu Verwechslungsgefahr führen. Die Tatsache, dass das die ältere Marke ausmachende Zeichen in der angemeldeten Marke reproduziert wird ~~und darin eine unabhängige Rolle einnimmt~~, führt nicht zu einer Verwechslungsgefahr, wenn dieses gemeinsame Element nicht kennzeichnungskräftig ist oder wenn zusätzliche Elemente dieses gemeinsame Element überwiegen.


Für die Analyse von zusammengesetzten Zeichen gegenüber Einwortzeichen ist der **Grad der Kennzeichnungskraft** der gemeinsamen oder unterscheidenden Elemente von besonderer Bedeutung. Übereinstimmung in einem schwachen Element wird nicht generell zu Verwechslungsgefahr führen.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GATEWAY,  et al	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (bestätigt durch C-57/08 P)
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 9, 35, 38, 42 Gebiet: EU Beurteilung: "(...),(...)" sowohl das Element „Media Gateway“ als auch das Element „Gateway“ in der angemeldeten Marke ruft im Gedächtnis des relevanten Verbrauchers die Begriffe eines <i>Media Gateway</i> und eines <i>Gateway</i> hervor, die gebräuchlich in der Computerbranche verwendet werden. Diese Elemente der angemeldeten Marke sind daher für die Waren und Dienstleistungen, die von der Marke erfasst werden, stark beschreibend“ (Randnummer 48) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klasse</u> 3 Gebiet: Italien Beurteilung: Der Gerichtshof war der Ansicht, dass das Element „Prestige“ der angemeldeten Marke lobender Art und zu einem gewissen Grad beschreibend für die beanspruchten Eigenschaften und die beabsichtigte Benutzung der fraglichen Waren ist (Randnummer 65) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

Allerdings urteilt der Gerichtshof zugunsten von **Verwechslungsgefahr**, wenn das Element, in dem sich die Marken unterscheiden, von geringerer originärer Kennzeichnungskraft ist als das gemeinsame Element:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 25, 32, 42 Gebiet: Portugal Beurteilung: „Negra“ ist ein beschreibender Bestandteil, da es auf Portugiesisch benutzt werden kann, um Braubier zu bezeichnen, das heißt die Art des Biers, das unter der Marke NEGRA MODELO verkauft wird. Die Aufmerksamkeit des portugiesischen Durchschnittsverbrauchers wird sich auf das Wort „modelo“ konzentrieren (Randnummern 36-37) – VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		


Der erhöhte Es ist ebenfalls möglich, dass das gemeinsame Element einen erhöhten Grad der Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Elements kann außerdem durch Benutzung erworben werdenhat:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CRISTAL		R 0037/2000-4 T-29/04 (C-131/06 P)
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klasse</u> 33 Gebiet: Frankreich Beurteilung der älteren Marke „CRISTAL“: Im Hinblick auf die Forderung, dass „Cristal“ ein beschreibendes Wort für die fraglichen Waren (Schaumweine mit kristallinem Charakter) ist, kann die Kammer dies nicht akzeptieren. Einerseits handelt es sich um eine aussagekräftige Angabe, die den kristallinen Charakter von Weinen suggeriert, die aber in keiner Weise das Produkt beschreibt. Auf der anderen Seite ist [die Kammer] der Ansicht, dass eine hohe Kennzeichnungskraft der Marke CRISTAL auf dem französischen Markt nachgewiesen wurde (Randnummer 31) – VERWECHSLUNGSGEFAHR. Der Gerichtshof bestätigte die Verwechslungsgefahr, stellte den Ruf von CRISTAL aber nur für einen Teil des relevanten Publikums fest (Fachleute) (Randnummer 67).</p>		

- **Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Elemente**

Der nächste zu berücksichtigende Faktor in der Analyse ist die Bedeutung und das Gewicht der zusätzlichen (nicht gemeinsamen) Elemente im Gesamteindruck der beiden Zeichen. Elemente wie Länge, Struktur und Gestaltung der Zeichen spielten in den folgenden Beispielen eine Rolle:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<p>Waren und Dienstleistungen: <u>Klassen</u> 18, 25, 35</p>		

<p><i>Gebiet:</i> Frankreich <i>Beurteilung:</i> Das Wort „Loft“ ist in der angemeldeten Marke nicht kennzeichnungskräftig. Ferner ist nach diesen Feststellungen in der Anmeldemarke der Bestandteil „Ann Taylor“, weil er für das angesprochene Publikum keine begriffliche Bedeutung hat, als stärker kennzeichnungskräftig anzusehen als das Wort „Loft“, da dieses aus der Sicht des angesprochenen Publikums eine ganz bestimmte Bedeutung besitzt (Randnummern 43-49) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		
Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	<p>P&G PRESTIGE BEAUTE</p>	<p>T-366/07</p>
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> <u>Klasse 3</u> <i>Gebiet:</i> Italien <i>Beurteilung:</i> Die beiden Marken enthalten das Wort „Prestige“ (das in der älteren Marke in einer besonderen Schriftart ohne andere Bildelemente dargestellt ist). Jedoch wird diese Übereinstimmung insbesondere durch die unterschiedliche Gesamtlänge und -gestaltung der Zeichen ausgeglichen. Die GM-Anmeldung ist länger als die ältere Marke und das Element „P&G“ am Anfang wird die Aufmerksamkeit des Publikums erregen. „Prestige“ ist darüber hinaus der Art nach lobend (Randnummern 62-68) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		

• **Praktische Empfehlungen**

In der Regel wird, wenn eine der einander gegenüberstehenden Marken oder ein Teil davon in der anderen Marke dargestellt ist, Ähnlichkeit der Zeichen bestehen, die zusammen mit anderen Faktoren zu **Verwechslungsgefahr** führen kann, es sei denn:

- das gemeinsame Element ist als solches in der anderen Marke nicht mehr erkennbar (PARAVAC / ARAVA);
- die in der anderen Marke hinzugefügten Elemente sind deutlich vorherrschend (P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige);
- durch die Hinzufügung anderer Elemente wird die andere Marke begrifflich anders (erfundenes Beispiel: Line / Skyline)⁶;
- das gemeinsame Element hat einen geringen Grad an originärer Kennzeichnungskraft oder ist einem beschreibenden Begriff nahe (ACTIVY Media Gateway / GATEWAY).

In allen anderen Fällen ist die Faustregel, dass, wenn ein Zeichen in seiner Gesamtheit vollständig in das andere Zeichen integriert ist, die Zeichen ähnlich sind. Darüber hinaus besteht, wenn die Waren identisch oder stark ähnlich sind, in Abwesenheit anderer spezifischer Faktoren **Verwechslungsgefahr**.



Wie gesehen, gelten beide Regeln, wenn beide Zeichen zusätzlich zum gemeinsamen Element weitere Elemente enthalten. Die Übereinstimmung in einem Wort ist jedoch im Allgemeinen nicht an sich ausreichend für die Feststellung von Verwechslungsgefahr: Die Wirkung des gemeinsamen Elements auf den Gesamteindruck beider Zeichen ist mit der Wirkung der unterscheidenden Teile zu vergleichen. In diesem Kontext ist es wahrscheinlicher, dass die Existenz eines zusätzlichen Elements in jedem der Zeichen im Vergleich die Übereinstimmung in einem gemeinsamen Bestandteil überwiegt, anstatt dort zu überwiegen, wo eine Einwortmarke in einer anderen Marke enthalten ist.

⁶ Vgl. Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3: Vergleich von Zeichen. Begrifflicher Vergleich.

6.5. Farbmarken an sich

Wenn Verwechslungsgefahr von zwei Farbmarken an sich beurteilt wird, kann ein klanglicher oder begrifflicher Vergleich der Zeichen nicht erfolgen und die bildlichen Ähnlichkeiten werden von den Farben der Zeichen abhängen.

In der umfassenden Beurteilung berücksichtigt das Amt die Tatsache, dass auch dem „Allgemeininteresse daran Rechnung zu tragen (ist), dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird“ (siehe Urteil vom 24. Juni 2004, C-49/02, „Heidelberger Bauchemie“, Randnummer 41; und vom 6. Mai 2003, C-104/01, „Libertel“, Randnummern 52-56). Die originäre Kennzeichnungskraft von Farbmarken an sich ist beschränkt. Der Schutzzumfang sollte auf identische oder fast identische Farbkombinationen beschränkt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0755/2009-4
<p>Waren und Dienstleistungen: Klasse 8 Gebiet: EU Beurteilung: Im vorliegenden Fall sind die Farbkombinationen, die durch verschiedene Farbcodes identifiziert werden, nicht ausreichend nah, um zu Verwechslungsgefahr zu führen, wenn man berücksichtigt, dass die originäre Kennzeichnungskraft beschränkt ist (Randnummer 18). Die Beschwerdekammer bezog sich auf Urteile des EuGH und das Allgemeininteresse, indem sie gewährleistet, dass Farben für Konkurrenten verfügbar bleiben (Randnummer 19). Der Widersprechende bewies keine erhöhte Kennzeichnungskraft (Randnummer 25) – KEINE VERWECHSLUNGSGEFAHR.</p>		