

2. Dezember 2009*

In der Rechtssache T-434/07

Volvo Trademark Holding AB mit Sitz in Göteborg (Schweden),
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte T. Dolde, V. von Bomhard und A. Renck,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch S. Laitinen und A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und Streithelferin vor dem Gericht:

Elena Grebenshikova, wohnhaft in St. Petersburg (Russland),
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Björkenfeldt,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 2. August 2007 (Sache R 1240/2006-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Volvo Trademark Holding AB und Frau Elena Grebenshikova,

erlässt

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A. W. H. Meij (Berichterstatter) sowie der Richter V. Vadapalas und T. Tchipev,

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 28. November 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 3. März 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 18. März 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juni 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 26. November 2003 meldete die Klägerin, Frau Elena Grebenshikova, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [Abl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



- 3 Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 39 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

- 4 Die Anmeldung wurde am 22. November 2004 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 47/2004 veröffentlicht.
- 5 Am 17. Februar 2005 erhob die Klägerin, die Volvo Trademark Holding AB, nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch.
- 6 Der Widerspruch stützte sich auf zwei ältere, unter den Nrn. 2347193 und 2361087 eingetragene Gemeinschaftsmarken sowie auf vier ältere, im Vereinigten Königreich unter den Nrn. 747362, 1102971, 1552528 und 1552529 eingetragene Marken mit dem Wortzeichen VOLVO.
- 7 Der Widerspruch wurde außerdem auf die ältere, im Vereinigten Königreich unter der Nr. 747361 eingetragene Marke mit folgendem Bildzeichen gestützt:



- 8 Die älteren Marken, für die die Klägerin geltend machte, dass sie in der Europäischen Gemeinschaft bekannt seien, erfassten eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen. Speziell die Gemeinschaftsmarke Nr. 2361087 bezog sich u. a. auf „Computer-Software“ in der Klasse 9.
- 9 Der Widerspruch wurde auf alle von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen gestützt und richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren.
- 10 Er wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) genannten Eintragungshindernissen begründet.
- 11 Am 1. Juni 2005 beschränkte die Streithelferin ihre Anmeldung auf „Computerprogramme für Lagerhaltungssysteme und Computerprogramme für Containerterminalsysteme“ in der Klasse 9.
- 12 Mit Entscheidung vom 23. August 2006 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück, weil sie die streitigen Zeichen nicht als ähnlich ansah. Hierzu hatte die Widerspruchsabteilung den Widerspruch nur in Bezug auf die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 2361087 mit dem Wortzeichen VOLVO, die sich auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 bezog, geprüft und insoweit angenommen, dass die Position der Klägerin dadurch nicht beeinträchtigt würde.
- 13 Am 21. September 2006 legte die Klägerin eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

- 14 Mit Entscheidung vom 2. August 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer die Beschwerde der Klägerin zurück. Ebenso wie die Widerspruchsabteilung prüfte die Beschwerdekammer die Begründetheit des Widerspruchs nur hinsichtlich der älteren Gemeinschaftsmarke Nr. 2361087 mit dem Wortzeichen VOLVO.
- 15 In Bezug auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nahm die Beschwerdekammer an, dass die streitigen Marken nicht ähnlich seien und folglich eine der Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht erfüllt sei. In Bezug auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verneinte sie neben einer Ähnlichkeit der streitigen Zeichen auch das Vorhandensein eines beiden Zeichen gemeinsamen Faktors, der den Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen diesen Zeichen hervorrufen könnte.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

- 16 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

- 17 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin außerdem beantragt, der Streit-
helferin die Kosten aufzuerlegen.

18 Das HABM beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

19 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die für das Verfahren vor dem Gericht und für das Verfahren vor der Beschwerdekammer aufgewandten Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

20 Die Klägerin rügt mit zwei Klagegründen erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens einen Verstoß gegen Abs. 5 dieses Artikels.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 21 Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht eine Ähnlichkeit der streitigen Zeichen verneint habe, und führt insoweit vier Argumente an. Erstens genüge es nicht, dass die Anfangsbuchstaben der in Rede stehenden Zeichen verschieden seien, um jegliche Ähnlichkeit zwischen ihnen auszuschließen, da vier der fünf Buchstaben, aus denen sie sich zusammensetzten, identisch seien und an der gleichen Stelle stünden. Zweitens habe die Beschwerdekammer ihre Aufmerksamkeit nur auf die Wiederholung des Buchstabens „v“ in den älteren Marken gerichtet, ohne der Wiederholung des Vokals „o“ irgendeine Bedeutung beizumessen, obwohl diese in den streitigen Zeichen vorkomme. Drittens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht auf das besondere Schriftbild der angemeldeten Marke abgestellt, ohne zu berücksichtigen, dass die älteren Marken ebenfalls mit einem ähnlichen Schriftbild dargestellt werden könnten. Viertens schließlich habe die Beschwerdekammer dem Bildbestandteil der angemeldeten Marke eine zu große Bedeutung beigemessen. Die Beschwerdekammer hätte daher eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vornehmen müssen.
- 22 Das HABM beruft sich zunächst darauf, dass Computerprogramme für Lagerhaltungssysteme und Containerterminalsysteme für Fachleute bestimmt seien, die einen relativ hohen Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legten.
- 23 Ferner macht es im Wesentlichen geltend, dass es aufgrund der visuellen und klanglichen Unterschiede gerechtfertigt sei, die streitigen Zeichen nicht als ähnlich anzusehen. So sei, was die visuelle Ähnlichkeit der streitigen Zeichen angehe, der erste Buchstabe der streitigen Zeichen unterschiedlich; bei der angemeldeten Marke seien zudem die Schriftzeichen auffallend und spielten eine wichtige Rolle für den Gesamteindruck, den diese hervorrufe. Bei der angemeldeten Marke sei außerdem der Eindruck einer Dissymmetrie vorherrschend, während sich das ältere Wortzeichen wegen der Buchstabengruppe „vo“ als symmetrisch darstelle. Im Übrigen sei der bildliche Bestandteil der angemeldeten Marke ein wichtiges visuelles Unterscheidungs-

merkmal. Was die klangliche Ähnlichkeit betreffe, sei der Unterschied in Bezug auf den ersten Buchstaben der streitigen Zeichen ausreichend, um diese nicht als ähnlich anzusehen.

- 24 Die Streithelferin ist im Wesentlichen der Ansicht, dass die Beschwerdekammer eine zutreffende Analyse vorgenommen habe. Insbesondere dann, wenn eine Marke bei den Verbrauchern sehr bekannt sei, seien diese paradoxerweise eher in der Lage, die betreffende Marke von anderen Marken zu unterscheiden, weil sie die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede wahrnahmen, was zu einer Verringerung der Verwechslungsgefahr führe. Die streitigen Marken wiesen im Übrigen begriffliche Unterschiede auf, da die Begriffe „solvo“ und „volvo“ im Lateinischen auf unterschiedliche Bedeutungen verweisen könnten. In der mündlichen Verhandlung hat die Streithelferin ausdrücklich betont, dass diese Wörter aus dem Lateinischen stammten.

Würdigung durch das Gericht

- 25 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.
- 26 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung umfassend, gemäß der Wahrnehmung der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 27 Diese umfassende Beurteilung muss insbesondere der Bekanntheit der Marke auf dem Markt sowie dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen Rechnung tragen. Insoweit impliziert sie eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Umständen, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 17, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 19).
- 28 Im vorliegenden Fall stützt die Klägerin ihren Widerspruch auf sieben ältere Marken, die aus dem Wortzeichen VOLVO sowie aus dem vorstehend in Randnr. 7 wiedergegebenen Bildzeichen bestehen. Sie beanstandet jedoch nicht, dass die Widerspruchsabteilung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nur unter Berücksichtigung der älteren Gemeinschaftsmarke Nr. 2361087, die aus dem Wortzeichen VOLVO besteht, geprüft hat. Da dieses Wortzeichen der angemeldeten Marke am nächsten kommt und die betreffende ältere Marke sich neben anderen Waren und Dienstleistungen auch auf Computersoftware bezieht und somit auch auf Waren, die mit den Waren identisch sind, die von der angemeldeten Marke bezeichnet werden, nämlich Computerprogramme für Lagerhaltungs- und Containerterminalsysteme, ist davon auszugehen, dass die Interessen der Klägerin dadurch, dass nur diese eine ältere Marke berücksichtigt wurde, nicht beeinträchtigt wurden.
- 29 Die Identität der in Rede stehenden Waren wird von den Parteien nicht bestritten. Zwischen den Parteien ist lediglich die Ähnlichkeit der Zeichen streitig.
- 30 Insoweit ist in Bezug auf die visuelle, klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen daran zu erinnern, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile des Gerichts vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], T-292/01, Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47, und vom 13. Juni 2006, Inex/HABM — Wiseman [Darstellung einer Kuhhaut], T-153/03, Slg. 2006, II-1677, Randnr. 26).

- 31 Wie ferner entschieden wurde, sind zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus der Sicht des angesprochenen Publikums hinsichtlich eines oder mehrerer visueller, klanglicher und begrifflicher Aspekte zumindest teilweise übereinstimmen (Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 30, und vom 20. April 2005, Faber Chimica/HABM — Nabersa [Faber], T-211/03, Slg. 2005, II-1297, Randnr. 26).
- 32 Im vorliegenden Fall geht es zum einen um ein Bildzeichen, das sich aus einem mit stilisierten Schriftzeichen dargestellten Wortbestandteil — „solvo“ — sowie einem rechts von dem Wortbestandteil platzierten grafischen Bestandteil zusammensetzt, und zum anderen um das Wortzeichen VOLVO.
- 33 Hinsichtlich des visuellen Eindrucks ist festzustellen, dass der Wortbestandteil der angemeldeten Marke das Bild prägt, das dem maßgeblichen Publikum von diesem Zeichen im Gedächtnis bleibt, so dass der rechts vom Wortbestandteil platzierte Bildbestandteil für den Gesamteindruck, den dieses Zeichen hervorruft, nicht ausschlaggebend ist.
- 34 Die Beschwerdekammer hat im Wesentlichen angenommen, dass die fehlende Ähnlichkeit hinsichtlich des Anfangsbuchstabens der streitigen Zeichen sowie die stilisierten Schriftzeichen der angemeldeten Marke erhebliche Unterschiede begründeten, die jegliche Ähnlichkeit in visueller Hinsicht ausschließen.
- 35 Insoweit hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass die stilisierten Schriftzeichen der angemeldeten Marke ein Bestandteil mit großer Unterscheidungskraft sind, wodurch ein erheblicher Abstand zwischen dieser Marke und der älteren Wortmarke VOLVO hergestellt wird. Diese Schriftzeichen beeinflussen nämlich in hohem Maße den Gesamteindruck, den die angemeldete Marke hervorruft, da sie deren prägenden Wortbestandteil kennzeichnen.

- 36 Der bedeutsame Unterschied, den diese besonderen Schriftzeichen bewirken, wird — wie die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt hat — durch den Bildbestandteil der angemeldeten Marke verstärkt. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin hat die Beschwerdekammer diesem Bildbestandteil keine zu große Bedeutung beigemessen. Aus der angefochtenen Entscheidung geht nämlich hervor, dass die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer in Bezug auf die fehlende Ähnlichkeit der streitigen Zeichen in visueller Hinsicht nicht hauptsächlich auf dem Vorhandensein dieses Bildbestandteils beruht; die Bewertung in Bezug auf die fehlende Ähnlichkeit stützt sich in erster Linie und zutreffend auf die stilisierten Schriftzeichen, die zur Darstellung des Wortbestandteils der angemeldeten Marke verwendet werden.
- 37 Die Klägerin kann auch nicht einwenden, dass das ältere Wortzeichen mit einem Schriftbild dargestellt werden könnte, das dem der angemeldeten Marke vergleichbar ist. Denn zur Prüfung der Ähnlichkeit der streitigen Marken sind diese in ihrer Gesamtheit, wie sie eingetragen bzw. angemeldet worden sind, zu betrachten. Eine Wortmarke besteht ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente. Der Schutz, der sich aus der Eintragung ergibt, erstreckt sich auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen bildlichen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke möglicherweise annehmen kann. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit ist daher die grafische Darstellung, die die angemeldete Marke in der Zukunft annehmen kann, nicht zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts Faber, Randnrn. 36 und 37, vom 13. Februar 2007, Ontex/HABM — Curon Medical [CURON], T-353/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 74, und vom 22. Mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/HABM [RadioCom], T-254/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43).
- 38 In Bezug auf die klangliche Ähnlichkeit hat die Beschwerdekammer angenommen, dass die streitigen Zeichen unterschiedlich seien, weil ihr erster Buchstabe unterschiedlich ausgesprochen werde: Das „s“ in dem Bestandteil „solvo“ der angemeldeten Marke sei ein Zischlaut, beim „v“ in der Marke VOLVO handle es sich hingegen um einen Reibelaut.
- 39 Es ist jedoch entsprechend dem Vorbringen der Klägerin festzustellen, dass der unterschiedliche Anfangsbuchstabe der streitigen Zeichen zwar eine klangliche Unähnlichkeit schafft, die Gruppe der folgenden vier Buchstaben — „olvo“ — jedoch absolut identisch ausgesprochen wird und dadurch zwangsläufig ein Grad an

Ähnlichkeit bleibt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Institut für Lernsysteme/HABM — ELS Educational Services [ELS], T-388/00, Slg. 2002, II-4301, Randnrn. 69 bis 73).

40 Auch wenn der Anfang eines Zeichens — wie die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt hat — für den Gesamteindruck, den dieses Zeichen hervorruft, von Bedeutung ist, lässt sich jedoch im vorliegenden Fall in Anbetracht der Tatsache, dass der ganz überwiegende Teil beider Zeichen — nämlich vier von fünf Buchstaben — identisch ausgesprochen wird, eine gewisse Ähnlichkeit nicht leugnen.

41 Der Beschwerdekammer ist daher ein Beurteilungsfehler unterlaufen, als sie verneint hat, dass die streitigen Marken einen gewissen Grad an klanglicher Ähnlichkeit aufweisen.

42 In Bezug auf die begriffliche Ähnlichkeit schließt sich die Klägerin der Analyse der Beschwerdekammer an, der zufolge der Verbraucher wahrscheinlich nicht über genügend Kenntnisse verfüge, um die lateinischen Wurzeln der streitigen Zeichen zu unterscheiden. Lediglich die Streithelferin macht geltend, dass die lateinischen Wurzeln der in Rede stehenden Marken das Fehlen einer begrifflichen Ähnlichkeit erkennen ließen.

43 Nach Auffassung des Gerichts ist es allerdings wenig wahrscheinlich, dass der betreffende Verbraucher die Bedeutung wahrnimmt, die die streitigen Marken in Anbetracht ihrer lateinischen Wurzeln haben können, da im Allgemeinen kaum anzunehmen ist, dass ein erheblicher Teil der Verbraucher eine Beziehung zwischen den in diesen Marken enthaltenen Wörtern und der lateinischen Sprache herstellen wird. Es ist daher davon auszugehen, dass die begriffliche Ähnlichkeit im vorliegenden Fall nur eine äußerst geringe Rolle bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitigen Zeichen spielt.

44 Infolgedessen hat die Beschwerdekammer somit zwar zutreffend angenommen, dass die angemeldete Marke SOLVO und das ältere Wortzeichen VOLVO einander in

visueller und begrifflicher Hinsicht nicht ähnlich seien; ihr ist jedoch ein Beurteilungsfehler unterlaufen, als sie jegliche klangliche Ähnlichkeit ausgeschlossen hat.

45 Das HABM macht allerdings geltend, dass die betreffenden Waren, nämlich spezielle Software für Lagerhaltungs- und Containerterminalsysteme, im vorliegenden Fall für ein Fachpublikum bestimmt seien, bei dem — für die Zwecke der Rechtmäßigkeitskontrolle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen — ein relativ hoher Grad an Aufmerksamkeit angenommen werden müsse.

46 Das Gericht weist jedoch darauf hin, dass die Beschwerdekammer bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitigen Zeichen das angesprochene Publikum nicht berücksichtigt hat. Mit seinem Vorbringen macht das HABM daher keine Gesichtspunkte geltend, die geeignet sind, eine in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung zu erläutern, sondern will durch einen zusätzlichen — in der angefochtenen Entscheidung nicht angeführten — Grund die Stichhaltigkeit der Schlussfolgerung untermauern, zu der die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung gelangt ist. Die Rechtmäßigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts ist jedoch nach dem Sachverhalt und der Rechtslage zu beurteilen, die bei seinem Erlass bestanden (Urteile des Gerichts vom 3. Dezember 2003, Audi/HABM [TDI], T-16/02, Slg. 2003, II-5167, Randnr. 63, und vom 12. Dezember 2002, eCopy/HABM [ECOPY], T-247/01, Slg. 2002, II-5301, Randnr. 46).

47 Insoweit kann die Frage nach der Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise — entgegen dem Vorbringen des HABM in der mündlichen Verhandlung — nicht als eine rechtliche Voraussetzung angesehen werden, die von Amts wegen und erstmals durch das Gericht geprüft werden könnte. Denn die Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise beruht auf Tatsachen, die an erster Stelle vom HABM gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 geprüft werden müssen und gegebenenfalls Gegenstand einer Rechtmäßigkeitskontrolle durch die Gemeinschaftsgerichte im Licht der von den Beteiligten vorgebrachten Argumente und Beweismittel sein können.

48 Zudem muss nach der Rechtsprechung zwar die Prüfung der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen, die ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, wie diese Beurteilung im Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise durchgeführt werden (Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004, Ruiz-

Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO], T-185/02, Slg. 2004, II-1739, Randnr. 53; vgl. auch Urteil des Gerichts vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM — Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, Slg. 2007, II-449, Randnr. 58); dies gilt im Wesentlichen jedoch nur insoweit, als sich die Besonderheiten der betreffenden Verbraucher auf deren Wahrnehmung hinsichtlich der Ähnlichkeit der streitigen Zeichen auswirken können. Dies ist u. a. der Fall, wenn es um die Wahrnehmung des Ähnlichkeitsgrads in klanglicher und begrifflicher Hinsicht geht, die unterschiedlich ausfallen kann, je nach Sprache und kulturellem Kontext der betreffenden Verbraucher oder nach dem Stand ihrer Kenntnisse über bestimmte Fachbegriffe, der manchmal dadurch bestimmt wird, dass sie zum Fachpublikum gehören.

- 49 Soweit sich hingegen die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auswirken kann, d. h. darauf, ob die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einem Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zugeschrieben werden, ist sie im Stadium der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für den erhöhten Grad an Aufmerksamkeit, den das Fachpublikum üblicherweise an den Tag legt.
- 50 Im vorliegenden Fall steht die Tatsache, dass zwischen den streitigen Zeichen ein Grad an Ähnlichkeit in Bezug auf einen der geprüften maßgeblichen Gesichtspunkte, nämlich die klangliche Ähnlichkeit, besteht, der Annahme entgegen, dass eines der wesentlichen Tatbestandsmerkmale von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung fehlt. Unter diesen Umständen ist die Beschwerdekammer verpflichtet, eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen, um zu entscheiden, ob in Anbetracht des Grads an klanglicher Ähnlichkeit, der zwischen den streitigen Zeichen festgestellt worden ist, der Identität der beanspruchten Waren und der Bekanntheit des älteren Zeichens die Verkehrskreise, für die die betreffenden Waren bestimmt sind, glauben können, dass diese Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
- 51 Die Streithelferin macht allerdings geltend, dass Verbraucher, wenn ihnen eine Marke sehr bekannt sei, paradoxerweise eher in der Lage seien, diese Marke von anderen Marken zu unterscheiden, weil sie die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede wahrnehmen, was zu einer Verringerung der Verwechslungsgefahr führe.

- 52 Insofern ist daran zu erinnern, dass die Verwechslungsgefahr grundsätzlich umso größer ist, je höher die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist (Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 24; Urteil des Gerichts vom 4. November 2003, Díaz/HABM — Granjas Castelló [CASTILLO], T-85/02, Slg. 2003, II-4835, Randnr. 44). Infolgedessen ist, ohne dass damit der Entscheidung über die Begründetheit des Vorbringens der Streithelferin im vorliegenden Fall vorgegriffen würde, jedenfalls festzustellen, dass dieses Argument im Stadium der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hätte berücksichtigt werden müssen und nicht geeignet ist, die Annahme in Frage zu stellen, dass den streitigen Marken nicht jede Ähnlichkeit fehlt.
- 53 Da die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall keine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen hat, ist festzustellen, dass sie gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung verstoßen hat. Folglich greift der erste Klagegrund durch, und die angefochtene Entscheidung ist auf dieser Grundlage aufzuheben.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 54 Die Klägerin macht mit der im Rahmen des ersten Klagegrundes wiedergegebenen Begründung geltend, dass die Beschwerdekammer mit der Annahme, dass die streitigen Zeichen nicht hinreichend ähnlich seien, einen Beurteilungsfehler begangen habe. Selbst wenn man annähme, dass die streitigen Zeichen nicht ähnlich genug seien, um die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu rechtfertigen, so seien sie jedenfalls für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ähnlich genug.

- 55 Dem HABM zufolge verlangt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zwar einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Zeichen als deren Art. 8 Abs. 1 Buchst. b; im vorliegenden Fall lasse sich jedoch keinesfalls eine Verbindung zwischen den streitigen Marken herstellen, da diese im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verschieden seien und demzufolge nicht die geringste Ähnlichkeit aufwiesen.
- 56 Die Streithelferin hält den zweiten Klagegrund für unbegründet und macht geltend, dass die streitigen Marken nicht denselben Markt betreffen. Eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken müsse sich zudem auf das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers auswirken; es reiche nicht aus, dass ein Zeichen an eine ältere Marke erinnere.

Würdigung durch das Gericht

- 57 Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zufolge ist „[a]uf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ... die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.
- 58 Der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) (dessen Regelungsgehalt mit dem des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen deckungsgleich ist) ist zu entnehmen, dass zur Erfüllung der die Ähnlichkeit betreffenden Voraussetzung nicht der Nachweis erforderlich ist, dass für die betroffenen Verkehrskreise zwischen der älteren bekannten Marke und der Anmelde-marke Verwechslungsgefahr besteht. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpfen (Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003,

Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnr. 31; vgl. auch Urteil des Gerichts vom 16. April 2008, Citigroup und Citibank/HABM — Citi [CITI], T-181/05, Slg. 2008, II-669, Randnr. 64).

- 59 Ob eine solche gedankliche Verknüpfung besteht, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 30). Dem Gerichtshof zufolge zählen zu den insoweit relevanten Umständen u. a. der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Ähnlichkeit, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft oder auch das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum (Urteil des Gerichtshofs vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, Slg. 2008, I-8823, Randnr. 42).
- 60 Die Beschwerdekammer ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die streitigen Marken keinen hinreichenden Grad an Ähnlichkeit aufwiesen, damit das Publikum sie gedanklich so miteinander verknüpfen könne, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zur Anwendung kommen könnte.
- 61 Diese Schlussfolgerung leitet sich allerdings zum Teil aus der Beurteilung ab, die die Beschwerdekammer in Bezug auf die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen für die Zwecke der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorgenommen hatte. Die Prüfung des ersten Klagegrundes hat jedoch ergeben, dass der Beschwerdekammer mit der Annahme, dass den streitigen Zeichen jegliche Ähnlichkeit fehle, ein Beurteilungsfehler unterlaufen ist, da diese in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen.
- 62 Da sich dieser Beurteilungsfehler auf die Beurteilung der Frage auswirken kann, ob die maßgeblichen Verkehrskreise die in Rede stehenden Zeichen in Anbetracht des Grads der Ähnlichkeit zwischen ihnen möglicherweise gedanklich miteinander verknüpfen, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt hat.

⁶³ Daher greift der zweite Klagegrund durch, und die angefochtene Entscheidung ist auch auf dieser Grundlage aufzuheben.

Kosten

⁶⁴ Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM und die Streithelferin unterlegen sind, sind ihnen, wie von der Klägerin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 2. August 2007 (Sache R 1240/2006-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Volvo Trademark Holding AB und Frau Elena Grebenshikova wird aufgehoben.**
- 2. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) trägt neben seinen eigenen Kosten die Hälfte der Kosten der Volvo Trademark Holding.**

3. Frau Grebenshikova trägt neben ihren eigenen Kosten die Hälfte der Kosten der Volvo Trademark Holding.

Meij

Vadapalas

Tchipev

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 2. Dezember 2009.

Unterschriften