URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)

25. März 2010 *

In den verbundenen Rechtssachen T-5/08 bis T-7/08

Société des produits Nestlé SA mit Sitz in Vevey (Schweiz), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. von Mühlendahl,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch R. Pethke als Bevollmächtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Master Beverage Industries Pte Ltd mit Sitz in Singapur (Singapur), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte N. Clarembeaux, D. Vervaet und P. Maeyaert,

betreffend Klagen gegen drei Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 1. Oktober 2007 (Sachen R 563/2006-2, R 568/2006-2 und R 1312/2006-2) zu Widerspruchsverfahren zwischen der Société des produits Nestlé SA und der Master Beverage Industries Pte Ltd

erlässt

DAS GERICHT (Achte Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Papasavvas und A. Dittrich (Berichterstatter),

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 4. Januar 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschriften,

aufgrund der am 27. Juni 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 30. Juni 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund des Beschlusses vom 23. Mai 2008, die Rechtssachen T-5/08, T-6/08 und T-7/08 zu verbinden,

auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2009

folgendes

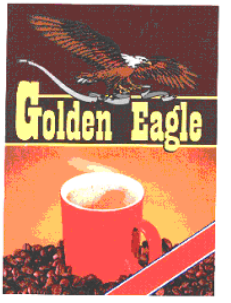
Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Die Streithelferin, die Master Beverage Industries Pte Ltd, meldete am 7. Mai 2003 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) drei Gemeinschaftsmarken an.

2 Bei den drei angemeldeten Marken (im Folgenden zusammen: angemeldete Marken) handelt es sich um folgende Bildzeichen:

— in der Rechtssache T-5/08 (Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 3157005) das nachstehend wiedergegebene Zeichen Golden Eagle in den Farben Hellbraun, Dunkelbraun, Rot, Gelb, Gold, Weiß, Silber und Blau (im Folgenden: angemeldete Marke Nr. 1):



— in der Rechtssache T-6/08 (Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 3156924) das nachstehend wiedergegebene Zeichen Golden Eagle Deluxe in den Farben Dunkelbraun, Hellbraun, Rot, Gold, Weiß und Gelb (im Folgenden: angemeldete Marke Nr. 2):

— in der Rechtssache T-7/08 (Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 3157534) das nachstehend wiedergegebene Zeichen Golden Eagle Deluxe in den Farben Dunkelbraun, Hellbraun, Rot, Gold, Weiß und Gelb (im Folgenden: angemeldete Marke Nr. 3):

3 Die Marken wurden für folgende Waren der Klasse 30 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: „Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffeegetränke, Milchkaffeegetränke".

4 Die angemeldete Marke Nr. 1 wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 5/2004 vom 2. Februar 2004 veröffentlicht, die angemeldete Marke Nr. 2 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 83/2003 vom 24. November 2003 und die angemeldete Marke Nr. 3 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 82/2003 vom 17. November 2003.

5 Am 1. April 2004 erhob die Klägerin, die Société des produits Nestlé SA, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Nr. 1. Ferner erhob sie am 23. Februar 2004 Widerspruch gegen die angemeldete Marke Nr. 2 und am 17. Februar 2004 gegen die angemeldete Marke Nr. 3.

6 Die Widersprüche stützten sich insbesondere auf ältere internationale und nationale Marken, die einen auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Becher darstellen (im Folgenden: ältere Marken).

7 Es handelte sich dabei um folgende internationale Bildmarke in den Farben Rot, Schwarz, Braun, Weiß, Orange und Gold, die unter der Nr. IR 726641 registriert wurde:

8 Diese Marke wurde am 18. Januar 2000 gemäß dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891 in revidierter und geänderter Fassung für Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza eingetragen, die folgender Beschreibung entsprechen: „Kaffee und Kaffeeextrakt, Kaffeemischungen und Kaffeeextraktmischungen, löslicher Kaffee, koffeinfreier Kaffee, koffeinfreier Kaffeeextrakt“.

9 Sie ist u. a. in folgenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschützt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.

10 Dieses Zeichen wurde am 8. Mai 2000 unter der Nr. 142377 auch als nationale Marke in Griechenland für Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza eingetragen, insbesondere für „Kaffee, Kaffeeextrakt, Zubereitungen auf der Grundlage von Kaffee, Kaffee-Ersatz und Auszüge aus Kaffee-Ersatz“.

11 Es handelte sich ferner um eine nachstehend in Schwarz-Weiß wiedergegebene internationale Bildmarke in den Farben Rot, Braun und Gold, die unter der Nr. IR 633089 registriert wurde:

12 Diese Marke wurde am 9. März 1995 gemäß dem Madrider Abkommen für Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza eingetragen, die folgender Beschreibung entsprechen: „Kaffee und Kaffeeextrakt, Kaffeemischungen und Kaffeeextraktmischungen, löslicher Kaffee, koffeinfreier Kaffee, koffeinfreier Kaffeeextrakt".

13 Sie ist u. a. in folgenden Mitgliedstaaten der Union geschützt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.

14 Dieses Zeichen wurde darüber hinaus für die gleichen Waren in mehreren Mitgliedstaaten der Union als nationale Marke eingetragen, und zwar in Dänemark (am 3. Februar 1995 unter der Nr. 976.1995), in Griechenland (am 17. August 1999 unter der Nr. 122009) und in Finnland (am 20. September 1995 unter der Nr. 140164).

15 Die Widersprüche waren auf alle oben genannten durch die älteren Marken geschützten Waren gestützt und richteten sich gegen alle in den Gemeinschaftsmarkenanmeldungen genannten Waren.

16 Als Widerspruchsgründe wurden Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) angeführt.

17 Mit Entscheidungen vom 27. Februar 2006 (Rechtssache T-5/08), 27. März 2006 (Rechtssache T-6/08) und 6. September 2006 (Rechtssache T-7/08) wies die Widerspruchsabteilung die erhobenen Widersprüche zurück.

18 Am 25. April 2006 (Rechtssachen T-5/08 und T-6/08) und 5. Oktober 2006 (Rechtssache T-7/08) legte die Klägerin gegen diese Entscheidungen der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

19 Mit drei Entscheidungen vom 1. Oktober 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidungen) wies die Beschwerdekammer die Beschwerden zurück. Sie hielt die Widersprüche für unbegründet, weil die fraglichen Marken nicht ähnlich seien.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

20 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;

— zu entscheiden, dass die Anmeldungen zurückzuweisen sind;

— dem HABM die Kosten einschließlich der Kosten der Klägerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer aufzuerlegen;

— der Streithelferin die Kosten einschließlich der Kosten der Klägerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer aufzuerlegen.

21 Das HABM beantragt,

— die Klagen abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

22 Die Streithelferin beantragt,

— die angefochtenen Entscheidungen zu bestätigen;

— die Eintragung der angemeldeten Marken anzuordnen;

— der Klägerin die Kosten einschließlich der Kosten der Streithelferin im Verfahren vor der Beschwerdekammer aufzuerlegen.

23 Die Streithelferin hat in der mündlichen Verhandlung auf eine Frage des Gerichts hin erklärt, dass ihr zweiter Antrag, die Eintragung der angemeldeten Marken anzuordnen, in Wirklichkeit in ihrem ersten Antrag aufgehe. Dies ist im Sitzungsprotokoll vermerkt worden.

Rechtliche Würdigung

24 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, mit denen sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstoß gegen Abs. 5 dieses Artikels rügt.

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

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

25 Die Klägerin macht geltend, dass ihren Widersprüchen aufgrund der älteren Marken (siehe oben, Randnrn. 7 bis 14) hätte stattgegeben werden müssen. Sie benutze diese

Bildmarken auf allen Nescafé-Behältnissen, die unter der Bezeichnung „Classic“ verkauft würden. Sie verkaufe davon in der Union jedes Jahr mehr als 50 000 t im Wert von über einer Milliarde Euro.

26 Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass die in Rede stehenden Marken nicht ähnlich seien. Die älteren Marken bestünden aus einer Kombination folgender neun Elemente:

— ein Becher;

— der Becher sei rot;

— der Becher sei so ausgerichtet, dass sein Inhalt zu sehen sei;

— der Becher habe einen Henkel;

— die Innenseite des Bechers sei weiß;

— der Becher enthalte ein heißes Getränk;

— aus dem Becher steige Dampf auf;

— der Becher stehe auf einer Schicht von Kaffeebohnen;

— der Hintergrund sei braun und orange-gold, und der Becher sei von einem Lichtschein umgeben.

27 Die neun Elemente der älteren Marken seien in den angemeldeten Marken vollständig enthalten. Die angemeldeten Marken und die älteren Marken seien in bildlicher Hinsicht sehr ähnlich. Außerdem seien der untere Teil der angemeldeten Marke Nr. 1 und der rechte Teil der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 auf der einen und die älteren Marken auf der anderen Seite vom Bedeutungsgehalt her identisch.

28 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wie sie sich aus seinem Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion (C-120/04, Slg. 2005, I-8551), ergebe, seien in einem Fall, in dem eine ältere Marke in einer jüngeren Marke enthalten sei, diese Marken einander ähnlich, wenn der ihnen gemeinsame Bestandteil in der jüngeren zusammengesetzten Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte.

29 Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass die älteren Marken wenig kennzeichnungskräftig seien. Diese Marken besäßen im Gegenteil eine erhöhte originäre Kennzeichnungskraft. Sie seien darüber hinaus bekannte Marken, und zwar unabhängig davon, dass sie in Kombination mit der Marke Nescafé verwendet würden.

30 Das HABM und die Streithelferin meinen, der Klagegrund sei zurückzuweisen.

31 Nach Ansicht des HABM hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die Marken einander nicht ähnlich seien. Die älteren Marken hätten eine geringe originäre Kennzeichnungskraft, und die von der Klägerin vorgebrachten Beweise reichten nicht für den Nachweis aus, dass diese Marken eine erhöhte Kennzeichnungskraft erworben oder Bekanntheit erlangt hätten. In den angemeldeten Marken diene die Darstellung des Bechers lediglich als „dekorativer Hintergrund" und habe keine selbständig kennzeichnende Stellung. Außerdem seien die älteren Marken in den angemeldeten Marken nicht originalgetreu wiedergegeben.

32 Auch die Streithelferin meint, dass die Beschwerdekammer eine Ähnlichkeit der Marken zu Recht verneint habe. Die angemeldeten Marken umfassten im Gegensatz zu den älteren Marken Wortelemente, die ihre dominierenden Bestandteile seien. Im Fall der angemeldeten Marke Nr. 1 seien infolge der Darstellung eines Adlers, der große Kennzeichnungskraft besitze und das dominierende Bildelement dieser Marke bilde, die Unterschiede gegenüber den älteren Marken noch ausgeprägter. Da das Bild eines Trinkgefäßes mit Kaffeebohnen in der Getränkewerbung weit verbreitet sei, seien die Unterschiede, die die Darstellung dieser Elemente in den fraglichen Marken aufweise, als bedeutend einzustufen. Das Bild des Bechers mit den Kaffeebohnen sei beschreibend, und ihm komme in den angemeldeten Marken keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Die fraglichen Marken seien auch von ihrem Bedeutungsgehalt her nicht ähnlich.

Würdigung durch das Gericht

Vorbemerkungen

33 Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt, dass auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, 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. Die Gefahr von Verwechslungen schließt die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. „Ältere Marken" sind gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii und iii der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii und iii der Verordnung Nr. 207/2009) u. a. in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken und mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierte Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

34 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach der Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Zum Vergleich der Waren

35 Wie sich aus den Randnrn. 3, 8, 10 und 12 des vorliegenden Urteils ergibt, stellte die Beschwerdekammer in den angefochtenen Entscheidungen (Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung in der Rechtssache T-5/08 und Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidungen in den Rechtssachen T-6/08 und T-7/08) zu Recht fest, dass die in Rede stehenden Waren identisch sind.

36 Die Beschwerdekammer kam jedoch zu dem Schluss, dass die fraglichen Marken nicht ähnlich seien, so dass eine *conditio sine qua non* für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht erfüllt sei. Es ist daher zu prüfen, ob die Beschwerdekammer die fraglichen Marken zu Recht als nicht ähnlich angesehen hat.

Zum Vergleich der Zeichen

37 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Dabei nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

38 In diesem Rahmen ist, um den Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen, umfassend zu prüfen, in welchem Maße sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 22). Dasselbe Kriterium gilt für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke, so dass zu prüfen ist, in welchem Maße dieses Element der Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen.

— Zu den im Rahmen des Zeichenvergleichs zu berücksichtigenden Elementen der fraglichen Marken

39 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken kann nicht nur ein Element einer zusammengesetzten Marke berücksichtigt und mit einer anderen Marke verglichen werden. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere

Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (Urteil HABM/Shaker, oben in Randnr. 37 angeführt, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung). Es kann nur dann für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (Urteile des Gerichtshofs HABM/Shaker, oben in Randnr. 37 angeführt, Randnr. 42, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43). Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn schon dieser Bestandteil allein geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil Nestlé/HABM, Randnr. 43).

40 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer angenommen, dass der dominierende Bestandteil der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 das Wortelement „Golden Eagle“ und der der angemeldeten Marke Nr. 1 das Wortelement „Golden Eagle“ in Verbindung mit der Darstellung eines Adlers sei. Die Darstellung eines roten Bechers und von Kaffeebohnen diene in den angemeldeten Marken lediglich als dekoratives Element. Auch wenn ähnliche Bildelemente vorhanden seien, seien die in Rede stehenden Marken nicht ähnlich wegen der zwischen den Bildelementen bestehenden Unterschiede und des Fehlens von Wortelementen in den älteren Marken.

41 Es ist zunächst zu prüfen, ob es sich bei den von der Beschwerdekammer genannten Elementen um die dominierenden Bestandteile der angemeldeten Marken handelt und ob deren übrigen Bestandteile vernachlässigt werden können.

42 Die angemeldete Marke Nr. 1 setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen: der Darstellung eines Adlers, dem unter dem Adler angebrachten Wortelement „Golden Eagle“, einem auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten

Becher, der Kaffee enthält und sich unter dem Wortelement befindet, sowie einem roten Streifen, der die Marke rechts unten durchläuft.

43 Die Kombination des Wortelements „Golden Eagle“ mit der Darstellung eines Adlers nimmt in der angemeldeten Marke Nr. 1 eine hervorstechende Stellung ein. Der Verbraucher hält sich nämlich, wie die Beschwerdekammer hervorgehoben hat, im Allgemeinen an das Wortelement, wenn es darum geht, eine Ware zu erkennen und zu kaufen. Außerdem ist die Größe des Wortelements nicht unbedeutend. Darüber hinaus handelt es sich um ein sehr kennzeichnungskräftiges Element, denn es ist für die in Rede stehenden Waren phantasievoll. Dieses Wortelement ist im Übrigen auch für einen Verbraucher, der keine genügenden Englischkenntnisse besitzt, um die Bedeutung des Wortelements zu verstehen, dennoch sehr kennzeichnungskräftig, weil er es als ein Phantasieelement ohne konkrete Bedeutung wahrnimmt. Die Darstellung eines Adlers ist für die Bezeichnung von Kaffee und Kaffeegetränken überdies deshalb sehr kennzeichnungskräftig, weil eine solche Darstellung nicht den Gedanken an die fraglichen Waren hervorruft.

44 Die Darstellung eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers im unteren Teil der angemeldeten Marke Nr. 1 hat demgegenüber für die fraglichen Waren nur geringe Kennzeichnungskraft. Ein roter Becher und Kaffeebohnen sind nämlich deshalb nicht als ausgeprägt kennzeichnungskräftig anzusehen, weil sie den Gedanken an die fraglichen Waren hervorrufen (vgl. in diesem Sinne in Bezug auf die Darstellung einer Kuhhaut für Milch und Milchprodukte Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2006, Inex/HABM — Wiseman [Darstellung einer Kuhhaut], T-153/03, Slg. 2006, II-1677, Randnr. 36). Es handelt sich vielmehr, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, um banale Bestandteile. Denn bei der Vermarktung von Kaffee oder Kaffeegetränken ist die Darstellung von trinkfertigem Kaffee in einem Becher und von Kaffee in Form von Bohnen naheliegend.

45 Dennoch ist das Element eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers für den Gesamteindruck, den die angemeldete Marke Nr. 1 hervorruft, nicht völlig zu vernachlässigen. Auch wenn dieses Element im Vergleich zu dem Wortelement und zu dem Bildelement eines Adlers viel weniger geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren hinzuweisen, ändert dies nichts daran, dass es

etwa die Hälfte der angemeldeten Marke Nr. 1 einnimmt und im von diesem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck nicht völlig vernachlässigt werden kann.

46 Die angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 setzen sich im Wesentlichen aus dem Wortelement „Golden Eagle Deluxe“ auf der linken Seite der Zeichen, einem roten Becher mit Kaffee auf der rechten Seite und Kaffeebohnen im unteren Bereich zusammen. In diesen Marken nimmt das Wortelement „Golden Eagle“ eine hervorstechende Stellung ein. Diese Wortkombination ist nämlich, wie oben festgestellt, im Verhältnis zu den betroffenen Waren unabhängig davon phantasievoll, ob sie verstanden wird oder nicht. Zudem stützt sich ein Verbraucher, wenn es darum geht, eine Ware zu erkennen und zu kaufen, eher auf ein Wort- als auf ein Bildelement. Überdies hat das Bildelement der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 eine nur geringe Kennzeichnungskraft. Dennoch kann es nicht völlig vernachlässigt werden. Diese Bildmarken lassen sich nämlich nicht auf ihr Wortelement reduzieren. Obwohl das Wortelement in großen Buchstaben geschrieben ist, nimmt es nur einen Teil der Fläche dieser Marken ein.

47 Da das aus einem roten Becher und Kaffeebohnen bestehende Element im von den angemeldeten Marken hervorgerufenen Gesamteindruck nicht völlig zu vernachlässigen ist, kann sich der Vergleich der fraglichen Zeichen nicht auf die hervorstechenden Elemente dieser Marken beschränken.

48 Auch die älteren Marken weisen kein Element auf, das für sie derart prägend wäre, dass die übrigen Elemente in dem durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen wären.

49 Daraus folgt, dass der Vergleich der in Rede stehenden Zeichen auf dem von ihnen hervorgerufenen Gesamteindruck beruhen muss und sich nicht auf einzelne Elemente dieser Zeichen beschränken darf.

— Zur bildlichen Ähnlichkeit

50 Im vorliegenden Fall ist zunächst die Ähnlichkeit zwischen dem Teil der angemeldeten Marken, der aus der Darstellung eines Bechers und von Kaffeebohnen besteht, und den älteren Marken zu prüfen, um anschließend die angemeldeten Marken jeweils als Ganzes mit den älteren Marken zu vergleichen. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass nichts dagegen spricht, zuerst die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken im Hinblick auf einen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke und anschließend die Ähnlichkeit insgesamt zu beurteilen.

51 Bezüglich der angemeldeten Marke Nr. 1 ist festzustellen, dass der untere Teil dieser Marke und die älteren Marken darin übereinstimmen, dass sie einen auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Becher mit weißer Innenseite darstellen. Außerdem ist in jeder dieser Marken der Becherhenkel nach rechts gerichtet, der Becher mit einem heißen Getränk (offenbar Kaffee) gefüllt und aus dem Becher aufsteigender Dampf zu sehen. Die Hintergrundfarbe dieser Marken ist im Übrigen insoweit ähnlich, als der Hintergrund der angemeldeten Marke Nr. 1 orange und der den Becher umgebende Lichtschein in der unter der Nr. IR 726641 eingetragenen älteren Marke ebenfalls orange ist. Auch in der angemeldeten Marke Nr. 1 ist so etwas wie ein den Becher umgebender Lichtschein zu erkennen, wenngleich die Umrisse dieses Lichtscheins weniger scharf sind als die in der unter der Nr. IR 726641 eingetragenen älteren Marke.

52 Zu den Unterschieden zwischen dem unteren Teil der angemeldeten Marke Nr. 1 und den älteren Marken ist Folgendes zu bemerken. Der auffälligste Unterschied zwischen diesen Marken besteht darin, dass in den älteren Marken der rote Becher mit einer goldenen Außenlinie verziert ist, die auf dem roten Becher der angemeldeten Marke Nr. 1 nicht zu sehen ist. Außerdem ist die Farbe des in dem Becher befindlichen Kaffees in den älteren Marken sehr dunkel, fast schwarz, in der angemeldeten Marke Nr. 1 hingegen hellbraun. Ferner durchläuft die angemeldete Marke Nr. 1 im Gegensatz zu den älteren Marken rechts unten ein roter Streifen.

53 Die angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 stimmen mit den älteren Marken darin überein, dass sie einen roten Becher mit weißer Innenseite und Kaffeebohnen darstellen.

Außerdem ist in jeder dieser Marken der Becher mit einem heißen Getränk (offenbar Kaffee) gefüllt und steigt aus dem Becher Dampf auf. Überdies ist die Hintergrundfarbe dieser Marken ähnlich, denn der Hintergrund der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 ist ebenso wie der der unter der Nr. IR 726641 eingetragenen älteren Marke teils orange, teils braun.

54 Im Gegensatz zu den älteren Marken ist der rote Becher jedoch in den angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 nicht mit einer goldenen Außenlinie verziert. Außerdem gibt es zwischen den angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 auf der einen und den älteren Marken auf der anderen Seite Unterschiede hinsichtlich der Perspektive und des sichtbaren Teils des Bechers. In den älteren Marken weist der Becherhenkel nach rechts, in den angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 hingegen nach links. Ferner ist in den älteren Marken nahezu der gesamte Becher zu sehen und nur ein sehr kleiner Teil von ihm von den Kaffeebohnen verdeckt, in denen er steht. In den angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 ist demgegenüber nur der obere Teil des Bechers zu sehen, und das Bild wirkt wie in der Mitte des Henkels abgeschnitten.

55 Darüber hinaus haben die angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 die Form eines Rechtecks, das viel breiter als hoch ist. Der Becher steht nicht in der Mitte, sondern auf der rechten Seite dieser Marken. Demgegenüber hat die unter der Nr. IR 633089 eingetragene ältere Marke die Form eines Quadrats und die unter der Nr. IR 726641 eingetragene ältere Marke die Form eines Rechtecks, das weniger breit als hoch ist. In der unter der Nr. IR 726641 eingetragenen älteren Marke steht der Becher in der Mitte und nimmt einen sehr großen Teil der Fläche ein. Die von den Kaffeebohnen und vom Hintergrund eingenommene Fläche wirkt verhältnismäßig klein. In den angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 dagegen bedeckt der auf der rechten Seite stehende rote Becher keineswegs einen großen Teil der Fläche. In der unter der Nr. IR 633089 eingetragenen älteren Marke steht der Becher auf einer Schicht von Kaffeebohnen in der Mitte. Die Kaffeebohnenschicht bedeckt etwa ein Viertel der Höhe dieser Marke. In den angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 dagegen bedecken die Kaffeebohnen einen viel größeren Teil der Fläche.

56 Was den Lichtschein angeht, der der Klägerin zufolge eines der neun Elemente der älteren Marken sein soll (siehe oben, Randnr. 26), ist das Gericht nicht der Auffassung, dass die angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 den Eindruck eines den Becher

umgebenden Lichtscheins vermitteln. Diese Marken rufen vielmehr den Eindruck hervor, dass der Hintergrund im linken Teil der Zeichen braun und im rechten Teil und in der Mitte der Zeichen orange ist.

57 Im Fall der angemeldeten Marke Nr. 3 ist außerdem festzustellen, dass der in dem Becher befindliche Kaffee von hellbrauner, in den älteren Marken hingegen von sehr dunkler, fast schwarzer Farbe ist.

58 Nach alledem sind die älteren Marken und der von der Darstellung eines roten Bechers und von Kaffeebohnen gebildete Bestandteil der angemeldeten Marken als ähnlich anzusehen.

59 Hinsichtlich des Vergleichs des durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks ist zunächst daran zu erinnern, dass der aus der Darstellung eines roten Bechers und von Kaffeebohnen bestehende Teil der angemeldeten Marken nur geringe Kennzeichnungskraft besitzt, die Wortelemente der angemeldeten Marken und das Bildelement eines Adlers in der angemeldeten Marke Nr. 1 hingegen große Kennzeichnungskraft.

60 Ferner kann nach der Rechtsprechung, wenn eine zusammengesetzte Marke durch die Zusammenfügung eines Elements und einer anderen Marke gebildet worden ist, die letztgenannte Marke, selbst wenn sie nicht den dominierenden Bestandteil der zusammengesetzten Marke darstellt, in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung innehaben. In einem solchen Fall können die zusammengesetzte Marke und die andere Marke als einander ähnlich angesehen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil Medion, oben in Randnr. 28 angeführt, Randnrn. 30 und 37). Dabei betraf das Urteil Medion einen Fall, in dem die ältere Marke in die jüngere Marke in identischer Weise übernommen worden war. Es ist gleichwohl davon auszugehen, dass es auch dann, wenn die ältere Marke in die jüngere Marke nicht in identischer Weise übernommen

wurde, möglich ist, dass die fraglichen Zeichen infolge der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und einem Bestandteil der jüngeren Marke, der eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat, ihrerseits einander ähnlich sind.

61 Im vorliegenden Fall ist zur angemeldeten Marke Nr. 1 festzustellen, dass in Anbetracht des Umstands, dass das Element der Darstellung eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers im von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht völlig vernachlässigt werden kann und dass dieses Element den älteren Marken ähnlich ist, die angemeldete Marke Nr. 1 und die älteren Marken nicht als völlig unähnlich angesehen werden können. Da jedoch das Element der Darstellung eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers nicht in identischer Weise in die angemeldete Marke Nr. 1 übernommen wurde und dieses Element der angemeldeten Marke Nr. 1 nur geringe Kennzeichnungskraft hat, während das Wortelement und das einen Adler darstellende Bildelement große Kennzeichnungskraft besitzen, ist die bildliche Ähnlichkeit zwischen dieser Marke und den älteren Marken als schwach anzusehen.

62 Hinsichtlich der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 ist ebenfalls festzustellen, dass in Anbetracht des Umstands, dass das Element der Darstellung eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers im von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht völlig vernachlässigt werden kann und dass dieses Element den älteren Marken ähnlich ist, die angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 und die älteren Marken nicht als völlig unähnlich angesehen werden können.

63 Es ist jedoch ebenfalls zu beachten, dass die oben in den Randnrn. 54 bis 57 benannten Unterschiede zwischen den älteren Marken und dem einen roten Becher und Kaffeebohnen darstellenden Element der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 nicht vernachlässigt werden können. Da dieses Element der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 nur geringe, ihr Wortelement hingegen große Kennzeichnungskraft besitzt, ist die bildliche Ähnlichkeit zwischen diesen angemeldeten und den älteren Marken als schwach anzusehen.

64 Zu der von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellung, dass den Unterschieden zwischen der Darstellung eines roten Bechers und von Kaffeebohnen in den angemeldeten Marken und der entsprechenden Darstellung in den älteren Marken erhebliche Bedeutung zukomme, weil die älteren Marken nur eine geringe Kennzeichnungskraft hätten (Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidungen), ist Folgendes auszuführen.

65 Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM — Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnr. 61, und vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM — Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T-134/06, Slg. 2007, II-5213, Randnr. 70; vgl. in diesem Sinne auch entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 24). In diesem Rahmen ist zwischen dem Faktor zu unterscheiden, der in der Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht und der mit dem dieser zukommenden Schutz verknüpft ist, und der Kennzeichnungskraft des Bestandteils einer zusammengesetzten Marke, der in Verbindung mit der Eignung dieses Bestandteils steht, den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck zu dominieren (Beschluss des Gerichtshofs vom 27. April 2006, L'Oréal/HABM, C-235/05 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 43). Wenn auch die Kennzeichnungskraft eines Bestandteils einer zusammengesetzten Marke bereits bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist, um die etwaigen dominierenden Bestandteile des Zeichens zu bestimmen, ist der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke einer der Gesichtspunkte, die im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Folglich ist im Stadium der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der möglicherweise geringe Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marken nicht zu berücksichtigen.

— Zur klanglichen Ähnlichkeit

66 Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer die Zeichen nicht in klanglicher Hinsicht verglichen habe. Dass die angemeldeten Marken ein Wortelement enthielten, sei insoweit unerheblich, da sie den selbständig kennzeichnenden

Bestandteil eines auf einer Schicht von Kaffeebohnen stehenden roten Bechers aufwiesen.

67 Dazu genügt die Feststellung, dass ein klanglicher Vergleich der in Rede stehenden Marken nicht angezeigt erscheint, weil die älteren Marken kein Wortelement enthalten. Daraus, dass der Verbraucher zur Beschreibung der fraglichen Marken Ausdrücke wie „roter Becher“ und „Kaffeebohnen“ verwenden wird, kann nicht auf das Bestehen einer klanglichen Ähnlichkeit der Marken geschlossen werden, da der Verbraucher, wenn er sich auf die angemeldeten Marken beziehen möchte, deren Wortelement nennen und nicht ihr Bildelement beschreiben wird.

— Zur begrifflichen Ähnlichkeit

68 Die Klägerin rügt, dass die Beschwerdekammer die in Rede stehenden Marken nicht ihrem Bedeutungsgehalt nach verglichen habe. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass der untere Teil der angemeldeten Marke Nr. 1 und der jeweils rechte Teil der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 auf der einen und die älteren Marken auf der anderen Seite ihrem Bedeutungsgehalt nach identisch seien.

69 Das HABM meint, dass sich die in Rede stehenden Marken der Bedeutung nach klar unterschieden, da die älteren Marken nicht das charakteristische sinntragende Element des goldenen Adlers der Anmeldemarken enthielten.

70 Dazu ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer auf die begriffliche Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen in den angefochtenen Entscheidungen tatsächlich nicht ausdrücklich eingegangen ist. Es ist ferner zu beachten, dass der untere Teil der

angemeldeten Marke Nr. 1 und der jeweils rechte Teil der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 ebenso wie die älteren Marken aus einem roten, mit Kaffee gefüllten Becher und Kaffeebohnen bestehen.

71 Außerdem ist daran zu erinnern, dass das Element der Darstellung eines auf einer Kaffeebohnenschicht stehenden roten Bechers nur geringe Kennzeichnungskraft besitzt, weil es den Gedanken an die fraglichen Waren hervorruft.

72 Als sinntragendes Element besitzt demgegenüber der Adler für die fraglichen Waren eine große Kennzeichnungskraft, weil dieses Element keinen Zusammenhang zu diesen Waren aufweist (siehe oben, Randnr. 43). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass ein Verbraucher, dessen Englischkenntnisse nicht ausreichen, um die Bedeutung des Wortes „Eagle“ zu verstehen, den in der Bezugnahme auf einen Adler liegenden Aussagegehalt der angemeldeten Marken Nrn. 2 und 3 nicht erkennen kann.

73 Damit kann im vorliegenden Fall nicht jede Ähnlichkeit der fraglichen Marken in begrifflicher Hinsicht verneint werden.

74 Nach alledem hat die Beschwerdekammer in den angefochtenen Entscheidungen (Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung in der Rechtssache T-5/08 und Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidungen in den Rechtssachen T-6/08 und T-7/08) zu Unrecht festgestellt, dass die fraglichen Marken unähnlich seien. Da eine — und sei es nur schwache — Ähnlichkeit in bildlicher und begrifflicher Hinsicht vorlag, hätte die Beschwerdekammer die Gefahr von Verwechslungen der einander gegenüberstehenden Marken prüfen müssen.

75 Demzufolge ist dem ersten Klagegrund stattzugeben, und die angefochtenen Entscheidungen sind auf dieser Grundlage aufzuheben, ohne dass es einer Prüfung des zweiten Klagegrundes bedarf.

2. *Zu dem Antrag auf Abänderung der angefochtenen Entscheidungen*

76 Zu dem zweiten Antrag der Klägerin, mit dem sie die Entscheidung begehrt, dass die Markenanmeldungen zurückzuweisen sind, ist Folgendes zu bemerken.

77 Die für das Gericht nach Art. 63 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) bestehende Möglichkeit, die angefochtene Entscheidung zu ändern, ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn die Sache entscheidungsreif ist. Dies setzt voraus, dass das Gericht anhand der ihm vorgelegten Beweismittel die Entscheidung treffen kann, die die Beschwerdekammer zu treffen hatte (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, MFE Marienfelde/HABM — Vétoquinol [HIPOVITON], T-334/01, Slg. 2004, II-2787, Randnr. 63). Im vorliegenden Fall ist die Sache nicht entscheidungsreif, weil die Beschwerdekammer in den angefochtenen Entscheidungen keine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen hat.

78 Der Antrag der Klägerin auf Abänderung der angefochtenen Entscheidungen ist deshalb zurückzuweisen.

Kosten

79 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Besteht der unterliegende Teil aus mehreren Personen, so entscheidet nach dieser Vorschrift das Gericht über die Verteilung der Kosten.

80 Da im vorliegenden Fall das HABM und die Streithelferin unterlegen sind, sind ihnen, wie von der Klägerin beantragt, deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 1. Oktober 2007 (Sachen R 563/2006-2, R 568/2006-2 und R 1312/2006-2) werden aufgehoben.

2. Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen.

3. Das HABM und die Master Beverage Industries Pte Ltd tragen neben ihren eigenen Kosten die Kosten der Société des produits Nestlé SA.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 25. März 2010.

Unterschriften