URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
13. Juli 2005 *

In der Rechtssache T-40/03

Julián Murúa Entrena, wohnhaft in Elciego (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt I. Temiño Ceniceros,

Kläger,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch I. de Medrano Caballero und G. Schneider als Bevollmächtigte,

Beklagter,

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

* Verfahrenssprache: Spanisch.

Bodegas Murúa SA mit Sitz in Elciego, Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. González Aparicio,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 9. Dezember 2002 (Sache R 599/1999-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Bodegas Murúa SA und Julián Murúa Entrena,

erlässt

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

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten H. Legal sowie des Richters P. Mengozzi und der Richterin I. Wiszniewska-Białecka,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 10. Februar 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 7. August 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der am 23. Juli 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Der Kläger meldete am 1. April 1996 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im folgenden: Amt) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



3 Es wurde für „Weine" in Klasse 33 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 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 14/97 vom 11. August 1997 veröffentlicht.

5 Am 10. November 1997 legte die Bodegas Murúa SA (im Folgenden: Streithelferin) nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung Widerspruch ein.

6 Mit dem Widerspruch wurde das Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht. Der Widerspruch war auf die am 20. Dezember 1978 in Spanien eingetragene Wortmarke MURÚA (Nr. 865 063) und die am 20. März 1984 registrierte internationale Wortmarke MURÚA (Nr. 482779) mit Schutzwirkung für Deutschland, Frankreich, Österreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten gestützt. Beide Widerspruchsmarken sind für „Weine aller Art" in Klasse 33 geschützt.

7 Am 2. Juli 1999 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch statt und wies die Anmeldung zurück.

8 Dagegen erhob der Kläger am 30. November 1999 beim Amt eine Beschwerde.

9 Mit Entscheidung vom 9. Dezember 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) bestätigte die Zweite Beschwerdekammer des Amtes die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und wies die Beschwerde zurück.

10 Zur Begründung führte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, dass die einander gegenüberstehenden Marken identische Waren kennzeichneten und dass der die angemeldete Gemeinschaftsmarke dominierende Wortbestandteil, da er als ersten Familiennamen das Element „Murúa" enthalte, mit den älteren Wortmarken der Streithelferin identisch sei, so dass im Ergebnis zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

11 Der Kläger beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt und der Streithelferin je zur Hälfte die Kosten aufzuerlegen.

12 Das Amt und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

13 Der Kläger macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

14 Der Kläger weist zunächst allgemein darauf hin, dass der in der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen Produktähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen unbeachtlich sein könne. Die Beschwerdekammer habe ihre Prüfung fehlerhaft auf den Wortbestandteil der Anmeldemarke beschränkt, ohne die beiden einander gegenüberstehenden Zeichen einem Gesamtvergleich zu unterziehen. Hinsichtlich aller drei Aspekte des Markenvergleichs — des bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekts — seien der Beschwerdekammer Fehler unterlaufen.

15 Was zunächst den bildlichen Vergleich der Zeichen anbelange, so handele es sich bei der Anmeldemarke um eine Bildmarke, deren oberer Teil eine Zeichnung enthalte, die ein von Bäumen und Weinfeldern umgebenes landwirtschaftliches Anwesen abbilde, während in ihrem unteren Teil Wappen und darüber der Schriftzug „Julián Murúa Entrena" zu sehen seien. Durch diese Bildbestandteile werde die Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke ausgeschlossen. Daher dürfe das Wortelement der Anmeldemarke nicht isoliert gewürdigt werden. Dies verletze, wie in der angefochtenen Entscheidung, den Grundsatz, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit zu vergleichen seien. Im Übrigen habe gerade im Bereich des Weins, wie sich auch aus der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein (ABl. L 179, S. 1) ergebe, das Etikett als Mittel der Produktidentifikation für den Verbraucher eine besondere Bedeutung. Das Wortelement und die Bildbestandteile der Anmeldemarke, die erst zusammen das Weinetikett bildeten, seien als ein einheitliches Ganzes zu beurteilen.

16 Was den klanglichen Vergleich angehe, so stimmten die einander gegenüber stehenden Zeichen nur in dem Wort „Murúa" überein. Dies sei das einzige Wortelement der älteren Marke, während die Anmeldemarke aus dem Vor- und Familiennamen „Julián Murúa Entrena" bestehe. Auch wenn der Vorname „Julián" recht häufig vorkomme, sei doch die sehr seltene Kombination der Familiennamen „Murúa" und „Entrena" einzigartig und hervorstechend und damit klanglich leicht unterscheidbar. Die Beschwerdekammer behaupte in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht, dass der spanische Verbraucher dazu neige, in einem Schriftzug mit einem Vornamen, hier „Julián", und zwei Familiennamen, hier „Murúa" und „Entrena", den Vornamen und den zweiten Familiennamen zu vernachlässigen. Vielmehr sei in einer Rechtsordnung wie der spanischen, in der für den Personenstand beide Familiennamen maßgeblich seien, die Unterscheidungskraft jedes einzelnen Elements dieses Schriftzugs von Bedeutung.

17 Auch in begrifflicher Hinsicht bestünden zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen hinreichende Unterschiede, zumal die Anmeldemarke aus dem Eigennamen des Anmelders gebildet sei. Die Streithelferin könne sich das Wort „Murúa" nicht exklusiv aneignen und den Kläger an der Benutzung seines Familiennamens hindern. Insoweit seien Artikel 6 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1), der die Beschränkung der Wirkungen der Marke betreffe, und die bisherige Entscheidungspraxis des Amtes zu berücksichtigen.

18 Auch wenn Entscheidungen der nationalen Gerichte weder das Amt noch das Gericht binden könnten, sei doch darauf hinzuweisen, dass der hier vorliegende Sachverhalt anders liege als der, der dem Urteil Nr. 559/1994 des Tribunal Supremo (Oberster Spanischer Gerichtshof) vom 20. Juni 1994 in einem Verfahren zwischen den selben Parteien zugrunde gelegen habe. So habe die dort streitige spanische Marke Julián Murúa Entrena, die das Tribunal Supremo für nichtig erklärt habe, im Gegensatz zur hier fraglichen Marke nur aus diesen Wortelementen bestanden, und

die in dem Rechtsstreit angewendeten spanischen Rechtsvorschriften seien nicht mehr gültig.

19 Auch wenn es zutreffe, dass die Streithelferin einen Teil ihrer Marken vom Vater des Klägers erworben habe, erschiene es doch erstaunlich, eine Verwechslungsgefahr zwischen Marken anzunehmen, die in Spanien und Dänemark seit langem friedlich koexistierten. Wie verschiedene der Klageschrift beigefügte Dokumente belegten, gebe es in Spanien viele eingetragene Marken mit dem Wort „Murúa"; dies zeige, dass die einander gegenüberstehenden Marken ohne weiteres nebeneinander bestehen könnten. Wie eine Reihe von weiteren Anlagen zur Klageschrift veranschaulichten, gebe es im Weinsektor viele eingetragene Marken, die koexistierten, obgleich sie mit mehreren anderen Marken bestimmte Wortelemente gemeinsam hätten.

20 Das Amt weist zunächst darauf hin, dass die genannten Anlagen zur Klageschrift, mit denen eine friedliche Koexistenz von zahlreichen eingetragenen spanischen Marken mit dem Wort „Murúa" bewiesen werden solle, erstmals dem Gericht vorgelegt worden und daher unzulässig seien.

21 In der Sache sei zu berücksichtigen, dass die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nur aus Sicht der spanischen Verbraucher geprüft habe. Das Vorbringen des Klägers dazu sei zurückzuweisen.

22 So sei erstens in der Anmeldemarke das Wortelement „Julián Murúa Entrena" wegen seiner hervorstechenden Stellung im Zeichen der dominierende Markenbe-

standteil, während die Bildelemente, da sie auf Weinetiketten gängig seien, einen nur dekorativen oder akzessorischen Charakter hätten.

23 Zweitens ergebe der Vergleich dieses dominierenden Wortbestandteils der Anmeldemarke mit der älteren Marke eine gewisse bildliche Ähnlichkeit. Auch wenn der Kläger zu Recht auf die Bedeutung des Etiketts für Weine hinweise, pflege sich doch der Verbraucher als unterscheidungskräftiges Kennzeichen eines Weins das diesen identifizierende Wortelement einzuprägen.

24 Was den klanglichen Vergleich angehe, so sei er in der angefochtenen Entscheidung nicht behandelt, jedoch seien die einander gegenüberstehenden Zeichen auch klanglich ähnlich.

25 In begrifflicher Hinsicht bestehe im Allgemeinen Ähnlichkeit, wenn das maßgebliche Publikum wahrnehme, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ein begrifflich identisches oder ähnliches Element aufwiesen. Im vorliegenden Fall sei das den beiden Zeichen gemeinsame Element darin zu sehen, dass sie beide Eigen- und Familiennamen spanischer Herkunft enthielten, die das Publikum als solche erkenne. So sei der Name „Murúa" das vorherrschende Element des Wortbestandteils der Anmeldemarke und einziger Bestandteil der älteren Marke.

26 Selbst wenn nach spanischem Personenstandsrecht natürliche Personen durch zwei Familiennamen identifiziert würden, besitze doch der erste Familienname ein größeres Gewicht als der zweite, da das maßgebliche Publikum Personen gewöhnlich nur anhand ihres ersten Namens identifiziere. Damit bestehe zwischen den

beiden Zeichen ein erhöhter Grad an begrifflicher Ähnlichkeit, der durch das Vorhandensein des Wortes „Murúa" in beiden Zeichen hervorgerufen werde.

27 Angesichts der vom Kläger nicht bestrittenen Produktidentität und der in der angefochtenen Entscheidung dargelegten Zeichenähnlichkeit bestehe daher Verwechslungsgefahr. Es bestehe insbesondere die objektive Gefahr, dass ein Verbraucher, der die mit der älteren Marke gekennzeichneten Weine kenne, Wein mit der Etikettierung „Julián Murúa Entrena" als ein neues Produkt des Unternehmens ansehe, das die Weine der älteren Marke erzeuge. Das Vorbringen des Klägers, wonach der Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit unter bestimmten Umständen zurücktreten könne, sei im vorliegenden Fall nicht relevant, weil der Kläger solche Umstände in keiner Weise dargelegt habe.

28 Was drittens die oben in Randnummer 18 genannte Entscheidung des Tribunal Supremo angehe, so könnten, auch wenn das Amt an Entscheidungen nationaler Gerichte nicht gebunden sei, die dem Urteil zugrunde liegenden tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte für die Beurteilung im vorliegenden Rechtsstreit hilfreich sein. So werde in dieser Entscheidung zum einen das Vorbringen des Klägers zurückgewiesen, wonach die einander gegenüberstehenden Marken im spanischen Hoheitsgebiet friedlich koexistiert hätten. Zum anderen werde aus dem Urteil die Absicht des Klägers deutlich, das dort streitige Wortzeichen, eingebettet in eine Bildmarke, als Gemeinschaftsmarke eintragen zu lassen.

29 Schließlich gehe auch die vom Kläger erhobene Rüge fehl, dass sich die Streithelferin seinen Familiennamen aneigne, denn die Beschränkung der Wirkungen einer Marke könne erst nach deren Eintragung eingreifen. Außerdem ergebe sich die freie Verwendbarkeit von Eigennamen aus dem im Urteil des Tribunal Supremo enthaltenen Hinweis, dass auch ein Familienname, den ein Wirtschaftsteilnehmer

als Marke benutzen wolle, der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht entzogen sei. Die Beschwerdekammer habe daher zu Recht angenommen, dass die Beschränkung der Wirkungen der Marke im vorliegenden Fall ohne Einfluss auf die Beurteilung der zwischen den Marken bestehenden Verwechslungsgefahr sei.

30 Die Streithelferin betont zunächst, sie sei dadurch Inhaberin der älteren Marke geworden, dass ihr der Vater des Klägers diese durch einen Vertrag nach spanischem Recht übertragen habe. Daher könne der Kläger jetzt nicht die ausschließliche Benutzung der Marke stören. Der Kläger behaupte auch zu Unrecht, dass die ältere Marke in Spanien seit langem mit seiner älteren spanischen Wortmarke „Julián Murúa Entrena" koexistiere, die den gleichen Wortbestandteil habe wie die Anmeldemarke. Der ganze Sachverhalt des Verfahrens zwischen denselben Parteien, das zu dem Urteil des Tribunal Supremo geführt habe, zeige gerade das Gegenteil.

31 Hinsichtlich der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung der Zeichenähnlichkeit schließt sich die Streithelferin im Wesentlichen der Auffassung des Amtes an. Zur Bedeutung des ersten Familiennamens sei im vorliegenden Fall darauf hinzuweisen, dass der Kläger in der zurückliegenden Zeit, in der er die spanische Wortmarke vor deren Nichtigerklärung durch das Tribunal Supremo benutzt habe, niemals seinen zweiten Familiennamen verwendet habe, wohl aber mehrfach seinen ersten.

32 Was die Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken betreffe, so handele es sich um ein sehr reales Risiko, denn nicht nur von der Beschwerdekammer, deren Beurteilung zuzustimmen sei, sondern schon zuvor sei das Vorkommen von Verwechslungen anerkannt worden. Die Ausführungen, die der Kläger zur Bedeutung der Etikettierung und zu anderen Marken mit dem Wort „Murúa" mache, gingen an der Sache vorbei. Was erstens die Etikettierung angehe,

so wäre das Etikett, das stets erst nach Eintragung der Marke erstellt werde, bei Eintragung der Anmeldemarke eine zusätzliche Quelle für Verwechslungen, da es nicht nur den Namen des Markeninhabers nenne, sondern auch den Unternehmenssitz. Im vorliegenden Fall aber seien der Unternehmenssitz des Klägers und der der Streithelferin am selben Ort gelegen. Das maßgebliche Publikum könnte daher annehmen, dass die mit den Marken gekennzeichneten Waren von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten. Was das Bestehen von Marken mit dem Wort „Murúa" anbelange, so seien die vom Kläger genannten Marken ohne Bedeutung, weil sie ausnahmslos andere Waren als Wein kennzeichneten, hinsichtlich deren ihre Eintragung grundsätzlich unbedenklich erscheine.

Würdigung durch das Gericht

33 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe 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.

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 dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr anhand der Wahrnehmung der Zeichen und der fraglichen Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit diesen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, umfassend zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).

35 Schließlich ist nach ständiger Rechtsprechung bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heussen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

36 Was die älteren Marken angeht, so ist der Widerspruch, wie oben in Randnummer 6 erwähnt, gleichzeitig auf die eingetragene spanische Wortmarke Nr. 865063 und die internationale Wortmarke Nr. 482779 mit Schutzwirkung für Deutschland, Frankreich, Österreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten gestützt. Die maßgeblichen Verkehrskreise bestehen daher grundsätzlich aus dem Publikum in Spanien, Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Staaten.

37 Dabei greift das Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bereits dann ein, wenn das Bestehen von Verwechslungsgefahr bei dem relevanten Publikum nur eines der genannten Staaten festgestellt wird.

38 Indessen hat die Beschwerdekammer die Zeichenähnlichkeit und die Verwechslungsgefahr nur aus der Sicht der spanischen Verkehrskreise geprüft und daraus stillschweigend den Schluss gezogen, dass das Ergebnis dieser Prüfung für alle älteren Marken der Streithelferin gelte.

39 Ohne dass über die Rechtmäßigkeit dieser Prüfungsweise entschieden zu werden braucht, ist hervorzuheben, dass Feststellungen zu dem bestehenden Grad an Ähnlichkeit zwischen der Anmeldemarke und der älteren internationalen Marke der Streithelferin nur relevant werden können, wenn das Gericht auf der Grundlage des Vorbringens des Klägers im Gegensatz zur Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangte, dass die Gefahr von Verwechslungen zwischen der angemeldeten Marke und der älteren eingetragenen spanischen Marke durch das spanische Publikum ausgeschlossen erscheint.

40 Daher ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass die Gefahr von Verwechslungen der Marken durch die spanischen Verkehrskreise besteht, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verkannt hat.

41 Gegenstand des Rechtsstreits ist im vorliegenden Fall der Vergleich der Zeichen. Die Identität der mit den Marken gekennzeichneten Waren ist unstreitig.

Zur Ähnlichkeit der Zeichen

42 Es ist unstreitig, dass das spanische Publikum den Wortbestandteil der Anmeldemarke als einen Eigennamen (Vorname und Familiennamen) und die ältere Marke als einen Familiennamen erkennen wird. Unstreitig ist außerdem, dass der erste Familienname im Wortbestandteil der Anmeldemarke und der einzige Bestandteil der älteren Marke identisch sind.

43 Damit geht es in dem Rechtsstreit hauptsächlich um die Frage, ob das Vorhandensein der Bildelemente, des Vornamens und des zweiten Familiennamens in der angemeldeten Marke, wie der Kläger vorträgt, ausreichend ist, um eine Verwechslungsgefahr bei den spanischen Verbrauchern auszuschließen, oder ob das Wort „Murúa" in der angemeldeten Marke aus Sicht des maßgeblichen Publikums deren dominierendes Element bildet und die spanischen Verkehrskreise daher die Anmeldemarke mit der älteren Marke verwechseln werden.

44 Vor der Prüfung dieser Frage sind zwei Vorbemerkungen zu machen.

45 Soweit sich der Kläger auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 beruft, ist daran zu erinnern, dass diese Vorschrift die Rechte des Inhabers einer Marke im geschäftlichen Verkehr dadurch beschränkt, dass sie ihn daran hindert, einem Dritten zu verbieten, seinen Namen oder seine Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

46 Diese Bestimmung kann daher im Eintragungsverfahren der Gemeinschaftsmarke nicht berücksichtigt werden, da sie Dritten nicht, wie der Kläger offenbar meint, das Recht einräumt, ihren Namen oder ihre Anschrift als Marke zu benutzen (Urteil des Gerichtshofes vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-404/02, Nichols, Slg. 2004, I-8499, Randnr. 33, und — zu Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 — Urteil des Gerichts vom 31. März 2004 in der Rechtssache T-20/02, Interquell/HABM — SCA Nutrition [HAPPY DOG], Slg. 2004, II-1001, Randnr. 56).

47 Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die oben in den Randnummern 34 und 35 zitierte Rechtsprechung uneingeschränkt auch für die Gemeinschaftsmarkenanmeldung eines Zeichens gilt, das aus einem oder mehreren Familiennamen besteht.

48 So können nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 „Gemeinschaftsmarken ... alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden".

49 Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung eines Zeichens, das ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Personennamen besteht, ist daher nicht den Beurteilungskriterien entzogen, die für die Anmeldung von Marken anderer Kategorien gelten. Während nämlich solche Zeichen nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 unter der Voraussetzung, dass sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, Gemeinschaftsmarken sein können, sieht keine Bestimmung der Verordnung Nr. 40/94 für Zeichen dieser Art andere Beurteilungskriterien vor als für andere Zeichen, die eine Gemeinschaftsmarke sein können. Ebenso wie bereits entschieden worden ist, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem Personennamen bestehen, dieselben sind wie für andere Kategorien von Marken (Urteil Nichols, zitiert oben in Randnr. 46, Randnr. 25), kann, da die Verordnung Nr. 40/94 keine Bestimmungen im gegenteiligen Sinn enthält, nichts anderes für die Kriterien gelten, nach denen sich das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung zwischen einer angemeldeten Gemeinschaftsmarke und einer älteren Marke beurteilt (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 1. März 2005 in der Rechtssache T-185/03, Fusco/HABM — Fusco International [ENZO FUSCO], Slg. 2005, II-715, Randnr. 45).

50 Infolgedessen kann ein Zeichen, das den Vornamen und die Familiennamen einer natürlichen Person enthält, nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden, wenn ihm nach dem Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ein relatives Eintragungshindernis entgegensteht.

51 Nach diesen Vorbemerkungen ist zunächst festzustellen, dass das Vorbringen des Klägers, wonach die Beschwerdekammer den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen zu Unrecht auf ihre Wortbestandteile beschränkt habe, nicht durchgreifen kann.

52 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung eine zusammengesetzte Marke nur dann als einer anderen Marke, die mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem ähnlich ist, ähnlich angesehen werden kann, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01, MATRATZEN Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335, Randnr. 33, und vom 6. Juli 2004 in der Rechtssache T-117/02, Grupo El Prado Cervera/HABM — Héritiers Debuschewitz [CHUFAFIT], Slg. 2004, II-2073, Randnr. 45).

53 Das bedeutet nicht, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Das schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch diese im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (Urteil MATRATZEN, zitiert oben in Randnr. 52, Randnr. 34).

54 Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteil MATRATZEN, zitiert oben in Randnr. 52, Randnr. 35).

55 Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass nach der in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung dargelegten Auffassung der Beschwerdekammer der

Bildbestandteil der Anmeldemarke, der einen typischen Bauernhof zwischen Weinfeldern und Bäumen darstellt, für die mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Waren nur schwache Kennzeichnungskraft hat und daher der Wortbestandteil der Marke, also „Julían Murúa Entrena", den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck dominiert.

56 Dieser Beurteilung kann nur zugestimmt werden. Denn für ein Erzeugnis wie Wein stellt die Abbildung eines Bauernhofes zwischen Weinfeldern und Bäumen kein Element dar, das sich die maßgeblichen Verkehrskreise als dominierenden Bildbestandteil der Anmeldemarke einprägen könnten. Vielmehr haben die Verbraucher, wie das Amt zutreffend bemerkt hat, die Gewohnheit, Wein nach dem seiner Identifizierung dienenden Wortbestandteil zu bezeichnen und wiederzuerkennen, da dieser Bestandteil insbesondere den Erzeuger oder das Weingut nennt, von dem der Wein stammt.

57 Gleiches gilt für die Darstellung der Wappen unter dem Wortbestandteil der angemeldeten Marke. Angesichts der Platzierung und der Größe dieser Darstellung innerhalb der Anmeldemarke bilden die Wappen, wie die Widerspruchsabteilung hervorgehoben hat, überdies nur ein dekoratives Element ohne wirkliches Gewicht. Dieses Element ist daher nicht geeignet, das Bild zu dominieren, das sich das Publikum von der angemeldeten Marke einprägen wird.

58 Im Übrigen geht auch die vom Kläger erhobene Rüge fehl, dass angesichts der Bedeutung der Weinetikettierung in der Europäischen Gemeinschaft nicht das Amt darüber bestimmen könne, welches die dominierenden und unterscheidungskräftigen Elemente der Anmeldemarke seien.

59 Zwar ist nach der Verordnung Nr. 1493/1999 die Etikettierung ein wesentliches Mittel zur Bezeichnung der unter diese Verordnung fallenden Weine.

60 Dessen ungeachtet kann jedoch, wenn das Etikett eine Marke, etwa eine angemeldete Gemeinschaftsmarke, enthält, diese Marke im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nach der Verordnung Nr. 40/94 vom Amt geprüft werden, womit auch ihre dominierenden und unterscheidungskräftigen Elemente zu ermitteln sind.

61 Diese vom Amt vorgenommene Prüfung beeinträchtigt im Übrigen nicht die Bedeutung des Etiketts für den Verbraucherschutz, den die Verordnung Nr. 1493/1999 ausdrücklich als einen ihrer Zwecke nennt. Vielmehr trägt diese Prüfung zu dem Verbraucherschutz gerade dadurch bei, dass sie sicherstellt, dass eine Marke auf einem Weinetikett beim Verbraucher keine Gefahr von Verwechslungen hervorruft, so insbesondere nicht hinsichtlich der Identität der natürlichen oder juristischen Personen, die an der Herstellung oder Vermarktung des Erzeugnisses im Sinne von Artikel 48 und Anhang VII Buchstabe F der Verordnung Nr. 1493/1999 beteiligt sind.

62 Demnach ist die erste Rüge des Klägers zurückzuweisen.

63 Der Kläger rügt weiter, die Beschwerdekammer habe den ersten Familiennamen „Murúa" in der Anmeldemarke fehlerhaft als dominierendes Element der Wortgruppe „Julián Murúa Entrena" bewertet.

64 Zu ihrer Feststellung, dass der Familienname „Murúa" die Anmeldemarke dominiere, hat die Beschwerdekammer in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt:

„In Spanien hat innerhalb einer Marke, die aus dem Vornamen und den Familiennamen ihres Inhabers besteht, der erste Familienname eine besondere Bedeutung, da der Durchschnittsverbraucher den Vornamen und den zweiten Familiennamen wegzulassen pflegt. Das dominierende Element der angemeldeten Marke ist daher mit dem der Widerspruchsmarke identisch."

65 Diese Ausführungen der Beschwerdekammer, wonach der erste Familienname in Spanien dominierend sei, sind in ihrer Allgemeinheit zu nuancieren. Denn es lässt sich nicht ausschließen, dass je nach den Umständen des Einzelfalls ein als Gemeinschaftsmarke angemeldetes Zeichen, das aus einem Vornamen und zwei Familiennamen besteht, für die spanischen Verkehrskreise gerade wegen des zweiten Familiennamens unterscheidungskräftig ist, der damit das dominierende Element des Zeichens bilden würde.

66 Jedoch hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu Recht festgestellt, dass der Familienname „Murúa" der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft verleiht und daher das dominierende Element ist.

67 Erstens ist daran zu erinnern, dass die Wahrnehmung von Zeichen, die aus Personennamen bestehen, in den verschiedenen Staaten der Europäischen Gemeinschaft unterschiedlich sein kann (Urteil ENZO FUSCO, zitiert oben in Randnr. 49, Randnr. 52).

68 Im vorliegenden Fall hat der Kläger eingeräumt, dass der im Wortbestandteil der Anmeldemarke enthaltene Vorname „Julián" in Spanien recht verbreitet und daher ohne besondere Unterscheidungskraft ist.

69 Was die Frage angeht, ob das Publikum in Spanien dem Familiennamen „Murúa" in der Anmeldemarke generell größere Aufmerksamkeit schenken wird als dem Familiennamen „Entrena", so können sich nach Auffassung des Gerichts insoweit aus der Rechtsprechung in Spanien, obwohl diese für die Gemeinschaftsorgane nicht bindend ist, sachdienliche Hinweise ergeben.

70 In diesem Zusammenhang ist das von den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens erörterte Urteil Nr. 559/1994 des Tribunal Supremo vom 20. Juni 1994 zu berücksichtigen, das im Verwaltungsverfahren vor dem Amt vorgelegt worden ist.

71 In diesem Rechtsstreit zwischen dem Kläger und der Streithelferin hat das Tribunal Supremo die in Spanien eingetragene Wortmarke „Julián Murúa Entrena" für die gleichen Waren wie die Anmeldemarke für nichtig erklärt, da beim spanischen Publikum die Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Wortmarke MURÚA der Streithelferin bestehe, auf die auch der Widerspruch vor dem Amt gestützt worden ist. Das Tribunal Supremo hat dabei aus der späteren Eintragung der Marken Viñas Murúa und Murúa geschlossen, dass der Familienname „Murúa" das dominierende Element der Marke sei. Es bestehe Verwechslungsgefahr, da Dritte ohne Beziehung

zu dem Beklagten (dem Kläger im vorliegenden Verfahren) ohne dessen Zutun Rioja-Weine der Marken Murúa und Bodegas Murúa SA mit solchen der Marken Bodegas Murúa Entrena SA verwechselten und daher Wein der Marke Murúa beiden Unternehmen zuordneten; dies habe der Beklagte auch eingeräumt, nach dessen Meinung allerdings die Dritten selbst für diesen Irrtum verantwortlich seien. In diesem Kontext hat das Tribunal Supremo entschieden, dass „das Wort ‚Murúa' das identifizierende Element der Weine bildet und zugleich ausschlaggebend dafür war, dass auf Betreiben des Beklagten die Anmeldungen ‚Murúa Gangutia' und ‚Heredad Murúa Gangutia' zurückgewiesen wurden. Daher ist offensichtlich, dass die Anmeldung der Marke ‚Julián Murúa Entrena' im behördlichen Verfahren hätte zurückgewiesen werden müssen und nunmehr im gerichtlichen Verfahren für nichtig zu erklären ist".

72 Es ist jedoch mangels Beweises des Gegenteils davon auszugehen, dass sich die Wahrnehmung der Anmeldemarke durch die maßgeblichen Verkehrskreise nicht von dem Eindruck unterscheidet, den sich dieses Publikum nach den Feststellungen des Tribunal Supremo von der Wortmarke Julían Murúa Entrena bildete. Denn obwohl die Anmeldemarke auch Bildelemente enthält, können diese, wie oben in den Randnummern 56 und 57 festgestellt, nicht das Bild dominieren, das sich das maßgebliche Publikum von der Marke einprägt.

73 Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass in visueller Hinsicht das Wort „Murúa" im Zentrum des Wortbestandteils der angemeldeten Marke steht und eine vertikale Achse mit ihren Bildbestandteilen, darunter insbesondere ihren heraldischen Elementen, bildet. Diese Gestaltung der Anmeldemarke rückt den Familiennamen „Murúa" gegenüber dem Vornamen und dem zweiten Familiennamen in den Mittelpunkt.

74 Drittens unterscheidet sich zwar der Wortbestandteil der Anmeldemarke, da er auch den Vornamen „Julián" und den Familiennamen „Entrena" enthält, klanglich

von der älteren Marke. Dennoch wird der spanische Verbraucher, wie der Kläger selbst in der mündlichen Verhandlung anhand verschiedener Weinnamen veranschaulicht hat, im Allgemeinen nicht die volle Bezeichnung eines Weines aussprechen, sondern zu einer Abkürzung neigen. Dieser auch von der Widerspruchsabteilung hervorgehobene Umstand genügt für die Annahme, dass der spanische Verbraucher im Allgemeinen dazu neigen wird, die angemeldete Marke nur verkürzt, meistens unter Bezugnahme auf den ersten Familiennamen des Klägers „Murúa", zu benennen.

75 Daher ist im vorliegenden Fall die von der Beschwerdekammer vorgenommene — und von der Widerspruchsabteilung geteilte — Beurteilung nicht zu beanstanden, dass der Familienname „Murúa", der erste Familienname des Klägers, im Wortbestandteil der Anmeldemarke das Bild dominiert, das sich das spanische Publikum von der Marke einprägen wird.

76 Demnach hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen deshalb ähnlich sind, weil das dominierende Element des Wortbestandteils der Anmeldemarke und das einzige Element der älteren Marke identisch sind.

Zur Verwechslungsgefahr

77 Nach ständiger Rechtsprechung impliziert die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der

gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. analog Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 17, und — zur Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 — Urteil GIORGIO BEVERLY HILLS, zitiert oben in Randnr. 34, Randnr. 32).

78 Im vorliegenden Fall sind die mit den Marken gekennzeichneten Waren unstreitig identisch und die Marken einander ähnlich. Daraus lässt sich auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr zwischen den Marken schließen, da der spanische Durchschnittsverbraucher, der mit einer durch die Anmeldemarke gekennzeichneten Ware konfrontiert wird, dieser den gleichen betrieblichen Ursprung wie einer mit der älteren Marke versehenen Ware zuordnen wird. Im Übrigen hat der den beiden Zeichen gemeinsame Familienname „Murúa" unstreitig denselben Ursprung, da er vom Vater des Klägers stammt, der die in Spanien eingetragene ältere Marke der Streithelferin übertragen hat. Die Gefahr, dass der spanische Verbraucher den Waren des Klägers und denen der Inhaberin der älteren Marke denselben betrieblichen Ursprung zuschreiben wird, wird durch diesen Umstand erhöht. Aus dem gleichen Grund erscheint es auch, wie das Amt geltend macht, ohne weiteres möglich, dass das Publikum annehmen wird, der Vorname und der Familiennamen „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.

79 Das weitere Vorbringen des Klägers kann diese Beurteilung nicht entkräften.

80 Soweit er erstens geltend macht, der in der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen der Produktähnlichkeit und der Markenähnlichkeit komme unter bestimmten Umständen nicht zur Anwendung, so genügt der Hinweis, dass der Kläger, selbst wenn diese Auffassung zutreffen sollte, dieses Vorbringen durch nichts untermauert hat.

81 Zu den Anlagen der Klageschrift, die eine angebliche friedliche Koexistenz verschiedener Marken mit dem Element „Murúa" belegen sollen, ist darauf hinzuweisen, dass diese erstmals vor dem Gericht angeführten Schriftstücke unzulässig sind, ohne dass ihre Beweiskraft zu prüfen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-247/01, eCopy/HABM [ECOPY],Slg. 2002, II-5301, Randnr. 49, und vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 67). Soweit sie sich auf das Vorbringen des Klägers in der mündlichen Verhandlung beziehen, wonach die spanische Wortmarke „Julián Murúa Entrena" und die ältere Marke auf dem spanischen Markt koexistiert hätten, ist jedenfalls festzustellen, dass die Nichtigerklärung dieser Wortmarke des Klägers durch das Tribunal Supremo wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke durch das spanische Publikum ein hinreichender Beleg dafür ist, dass es eine solche „friedliche Koexistenz" zwischen den Marken in Wirklichkeit nicht gab.

82 Auch die Anlagen zur Klageschrift, mit denen eine friedliche Koexistenz eingetragener Marken, von denen jeweils mehrere gleiche Wortelemente enthielten, auf dem Weinmarkt nachgewiesen werden soll, sind im Wesentlichen für unzulässig zu erklären, weil sie erstmals im Verfahren vor dem Gericht vorgelegt worden sind.

83 Was hingegen die schon dem Amt vorgebrachten Anlagen zur Klageschrift betrifft, die sich auf die Familiennamen Faustino, Medrano und Palacios beziehen, so sind sie zwar zulässig, jedoch nicht stichhaltig, weil die darin genannten eingetragenen nationalen Marken keinen Bezug zu den hier einander gegenüberstehenden Marken aufweisen. Diese Schriftstücke und das Vorbringen dazu sind deshalb für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ohne Bedeutung (vgl. Urteil BUDMEN, zitiert oben in Randnr. 81, Randnr. 63).

84 Was schließlich das Vorbringen des Klägers angeht, dass die fraglichen Marken auch in Dänemark friedlich koexistierten, so kann es schon deshalb nicht durchgreifen, weil die ältere Marke der Streithelferin in Dänemark nicht geschützt ist.

85 Da somit in einem Mitgliedstaat, nämlich in Spanien, Verwechslungsgefahr besteht, ist die Anmeldung, wie oben in Randnummer 39 ausgeführt, zurückzuweisen. Über die von der Beschwerdekammer angenommene Verwechslungsgefahr zwischen der Anmeldemarke und der älteren internationalen Marke mit Schutzwirkung für Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Staaten ist deshalb nicht zu entscheiden.

86 Da der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht durchgreift, ist die Klage abzuweisen.

Kosten

87 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Kläger unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag des Amtes und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Juli 2005.

Der Kanzler Der Präsident

H. Jung H. Legal