Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

20. Mai 2014*

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftsbildmarke ARIS — Ältere Gemeinschaftsbildmarke ARISA ASSURANCES SA — Relatives Eintragungshindernis — Verwechslungsgefahr — Ähnlichkeit der Zeichen — Koexistenz der älteren Marken auf dem Markt — Als ‚Morehouse defense' bezeichneter Grundsatz des amerikanischen Rechts — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009"

In der Rechtssache T-247/12

Argo Group International Holdings Ltd mit Sitz in Hamilton, Bermuda (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigte: R. Hoy, S. Levine und N. Edbrooke, Solicitors,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

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

Arisa Assurances SA mit Sitz in Luxemburg (Luxemburg), Prozessbevollmächtigte: H. Bock, avocat,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 9. März 2012 (Sache R 193/2011-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Arisa Assurances SA und der Argo Group International Holdings Ltd,

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Gervasoni (Berichterstatter) und L. Madise,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 6. Juni 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 21. September 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 3. September 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 18. Dezember 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

aufgrund der am 3. April 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung der Streithelferin,

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 13. November 2008 meldete die Art Risk Insurance and Information Services Corp. 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 (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 Dabei handelte es sich um folgendes Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen der Klasse 36 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: „Versicherungsdienstleistungen, Übernahme von Rechtstitelversicherungen für schöne Kunst, Kulturartefakte, Antiquitäten und anderes materielles persönliches Eigentum; Finanzrisikomanagement für die Kunst- und mit der Kunst verbundene Branche, einschließlich Kunstmuseen, Kunststiftungen, kultureller gemeinnütziger Einrichtungen, privater Sammler, Künstlern, Kunsthändlern und mit der Kunst verbundener Bank-, treuhänderischer, Versicherungs-, Rechts- und gemeinnütziger Einrichtungen; Finanzrisikomanagement in Bezug auf andere Formen von Versicherungen, einschließlich Sach- und Schadensversicherungen für die Kunst- und mit der Kunst verbundene Branche“.

4 Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 10/2009 vom 23. März 2009 veröffentlicht.

5 Die Art Risk Insurance and Information Services war bereits Inhaberin der am 12. September 2005 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke ARIS.

6 Am 18. Juni 2009 erhob die Streithelferin, die Arisa Assurances SA, nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Randnr. 3 genannten Dienstleistungen.

7 Der Widerspruch wurde auf die nachstehend wiedergegebene, am 8. Juli 1996 angemeldete und am 18. Januar 2000 unter der Nummer 307470 für „Versicherungen und Rückversicherungen“ der Klasse 36 eingetragene ältere Gemeinschaftsbildmarke gestützt:



8 Mit dem Widerspruch wurde das Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht.

9 Am 23. November 2010 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch statt und wies die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurück.

10 Am 20. Januar 2011 legte die Art Risk Insurance and Information Services beim HABM gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

11 Am 3. März 2011 beantragte die Art Risk Insurance and Information Services die Eintragung des Rechtsübergangs ihrer Markenanmeldung auf die Argo Group International Holdings Ltd (im Folgenden: Argo Group oder Klägerin). Der Rechtsübergang wurde am 4. März 2011 in das Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen.

12 Mit Entscheidung vom 9. März 2012 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie nahm u. a. an, dass die von der Art Risk Insurance and Information Services eingelegte Beschwerde zulässig sei, auch wenn sie nicht von der Argo Group, der Inhaberin der Markenanmeldung, eingelegt worden sei, da der Rechtsübergang der Markenanmeldung auf die Argo Group vor der Einlegung der Beschwerde am 20. Januar 2011 nicht eingetragen gewesen sei (Rn. 17 bis 23 der angefochtenen Entscheidung). Zur Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen führte die Beschwerdekammer erstens aus, die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden gleichzeitig aus der - normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen - breiten Öffentlichkeit und aus spezialisierten Verbrauchern mit einem höheren Grad der Aufmerksamkeit (Rn. 45 und 46 der angefochtenen Entscheidung). Zweitens seien die von der Markenanmeldung und der älteren Marke genannten Dienstleistungen identisch oder ähnlich (Rn. 47 und 48 der angefochtenen Entscheidung). Drittens seien die einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit ähnlich, da ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente, „aris“ in der angemeldeten Marke und „arisa“ in der älteren Marke in bildlicher Hinsicht nahezu identisch und in klanglicher Hinsicht sehr ähnlich seien (Rn. 49 bis 55 und 58 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer ging daher, wie die Widerspruchsabteilung, von einer Verwechslungsgefahr aus (Rn. 58 der angefochtenen Entscheidung), wobei sie das aus der Koexistenz der zwei in Rede stehenden Zeichen in der Europäischen Union hergeleitete Argument zurückwies (Rn. 25 bis 28 der angefochtenen Entscheidung).

Vorbringen der Parteien

13 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder abzuändern;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

14 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

15 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage als unzulässig, hilfsweise, als unbegründet abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit

16 Die Streithelferin macht geltend, die vorliegende Klage genüge nicht den Anforderungen von Art. 44 Abs. 1 Buchst. c der Verfahrensordnung des Gerichts, da sich die Klageschrift auf keine bestimmte Rechtsvorschrift beziehe, die die Beschwerdekammer verletzt haben soll.

17 Nach ständiger Rechtsprechung ist es nicht erforderlich, dass eine Partei die Vorschriften ausdrücklich nennt, auf die sie die geltend gemachten Klagegründe stützt. Es reicht aus, dass der Gegenstand der Klage dieser Partei sowie die grundlegenden tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, auf die sie sich stützt, in der Klageschrift hinreichend klar ausgeführt sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 15. Januar 2013, Gigabyte Technology/HABM – Haskins [Gigabyte], T-451/11, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung), was vorliegend der Fall ist.

18 Es geht nämlich mit hinreichender Klarheit aus der Klageschrift hervor, dass die Klägerin im Wesentlichen einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht, da sie vorträgt, die Beschwerdekammer habe mit der Annahme, die in Rede stehenden Zeichen seien ähnlich und daher bestehe zwischen ihnen eine Verwechslungsgefahr, einen Rechtsfehler begangen. Im Übrigen bezieht sie sich in der Erwiderung ausdrücklich auf die in Rede stehende Vorschrift.

19 Des Weiteren ist die Argumentation der Klägerin hinreichend klar und deutlich, um dem HABM und der Streithelferin ihre Verteidigung und dem Gericht die Ausübung der richterlichen Kontrolle zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteil Gigabyte, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung). Das HABM und die Streithelferin bestreiten nämlich die Argumente der Klägerin in ihrer Gesamtheit, wobei sich das HABM in seiner Klagebeantwortung sogar ausdrücklich auf den Klagegrund des Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 bezieht.

20 Daher ist die von der Streithelferin erhobene Einrede der Unzulässigkeit zurückzuweisen und die Begründetheit des einzigen von der Klägerin geltend gemachten Rechtsmittelgrundes des Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen.

Zur Begründetheit

21 Gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen auf dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

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

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

23 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren abzustellen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der fraglichen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, Slg. 2007, II-449, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

24 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer angenommen, die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden vorliegend gleichzeitig aus normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern von Versicherungsdienstleistungen sowie aus spezialisierten Verbrauchern, wie Kunsthändlern und juristischen Personen und Behörden mit einem höheren Grad der Aufmerksamkeit (Rn. 45 und 46 der angefochtenen Entscheidung). Im Rahmen ihrer Analyse der Verwechslungsgefahr hat sie das Bestehen einer solchen Gefahr auf Grundlage der „ungenauen Erinnerung“ der maßgeblichen Verkehrskreise, einschließlich der Verbraucher mit gesteigerter Aufmerksamkeit, an die in Rede stehenden Zeichen angenommen (Rn. 58 der angefochtenen Entscheidung).

25 Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass sie in ihren Erwägungen zur Verwechslungsgefahr den höheren Grad der Aufmerksamkeit des spezialisierten Verbrauchers der von der Marke umfassten Dienstleistungen außer Acht gelassen habe. Ihrer Ansicht nach verringern die Unterschiede im Grad der Aufmerksamkeit zwischen den maßgeblichen Verkehrskreisen dieser Dienstleistungen und den maßgeblichen Verkehrskreisen der von der älteren Marke abgedeckten Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr.

26 In dieser Hinsicht ist zum einen darauf hinzuweisen, dass sich die von der älteren Marke umfassten Dienstleistungen, entgegen dem Vortrag der Klägerin, nicht ausschließlich an den Typus des durchschnittlichen Verbrauchers von Versicherungsgattungen wie Kfz- oder Reiseversicherungen richten. Da die Bedingung der ernsthaften Benutzung der älteren Marke nie eingewandt wurde, worauf das HABM zu Recht hinweist, ist diese Marke für sämtliche Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen ohne Berücksichtigung der Art des versicherten Gegenstands

geschützt, und zwar unabhängig von der tatsächlichen Benutzung dieser möglicherweise auf Versicherungsdienstleistungen für Kfz und Reisen beschränkten Marke (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. Juni 2010, Kureha/HABM – Sanofi-Aventis [KREMEZIN], T-487/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 71). Dementsprechend können sich die von der Marke umfassten Dienstleistungen in Abhängigkeit vom versicherten Gegenstand an die breite Öffentlichkeit oder an spezialisiertere Verbraucher richten.

27 Zum anderen schließt die Liste der in Rede stehenden Dienstleistungen, auch wenn sich bestimmte in der Markenanmeldung genannte Versicherungsdienstleistungen tatsächlich an spezialisiertere Verbraucher im Kunstbereich richten, auch allgemeine Versicherungsdienstleistungen ein, die sich an die breite Öffentlichkeit richten.

28 Daraus folgt, dass sich die von den beiden einander gegenüberstehenden Marken erfassten Dienstleistungen an die gleichen maßgeblichen Verkehrskreise richten, die sich sowohl aus der breiten Öffentlichkeit als auch aus Fachpublikum im Kunstbereich zusammensetzen.

29 Nach ständiger Rechtsprechung ist in diesem Fall für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr das Publikum mit dem geringsten Aufmerksamkeitsgrad maßgeblich (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 15. Juli 2011, Ergo Versicherungsgruppe/HABM – Société de développement et de recherche industrielle [ERGO], T-220/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

30 Selbst wenn die Beschwerdekammer die Verbraucher mit höherer Aufmerksamkeit nicht berücksichtigt hätte, könnte ihr dies demzufolge vorliegend nicht zum Vorwurf gemacht werden.

31 Daher hat die Beschwerdekammer weder bei der Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise noch bei deren Berücksichtigung für die Verwechslungsgefahr einen Fehler begangen.

Zur Ähnlichkeit der Zeichen

32 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden 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 Marken auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirken. Der Durchschnittsverbraucher nimmt 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, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33 In der angefochtenen Entscheidung ist die Beschwerdekammer davon ausgegangen, dass die dominierenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken die Wortelemente „aris“ bei der angemeldeten Marke und „arisa“ bei der älteren Marke sind. Sie hat angenommen, dass die Elemente „assurances s.a.“ der älteren Marke aufgrund der kleineren Schriftzeichen, ihrer untergeordneten Anordnung in der Marke und der fehlenden Unterscheidungskraft für eine nicht unerhebliche Anzahl von Verbrauchern nicht dominierend seien, und dass die Stil- und Farbeffekte der beiden Marken nicht auffällig genug seien, um den dominierenden Charakter von „aris“ und „arisa“ zu verringern (Rn. 49 und 50 der angefochtenen Entscheidung). Im Rahmen des Vergleichs der einander gegenüberstehenden Zeichen hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Elemente „aris“ und „arisa“ in bildlicher Hinsicht fast übereinstimmten und sich nur durch den zusätzlichen Buchstaben „a“ und die nicht unterscheidungskräftigen Elemente „assurances s.a.“ der älteren Marke sowie durch ihre Stil- und Farbeffekte unterschieden (Rn. 52 der angefochtenen Entscheidung). Sie ist davon ausgegangen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht sehr ähnlich

seien, da die angemeldete Marke und die ältere Marke jeweils „a-ris“ und „a-ri-sa“ ausgesprochen würden, wobei die nicht unterscheidungskräftigen Elemente „assurances s.a.“ nicht ausgesprochen würden (Rn. 53 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer hat angenommen, dass kein begrifflicher Vergleich vorgenommen werden könne, da keines der in Rede stehenden Zeichen auf dem maßgeblichen Gebiet eine Bedeutung aufweise (Rn. 54 der angefochtenen Entscheidung). Sie hat daraus gefolgert, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit ähnlich seien (Rn. 55 und 58 der angefochtenen Entscheidung).

34 Erstens stellt die Klägerin die Bestimmung der dominierenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken in Frage. Sie geht insbesondere davon aus, dass Wortelemente nicht dominierender sein könnten als Bildelemente, wenn es sich wie vorliegend um Bildmarken handele. Dies müsse umso mehr gelten, als das Wort „aris“ keinerlei Bedeutung habe.

35 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung für die Beurteilung der Frage, ob ein oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen sind, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile vergleichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Rn. 35, und vom 23. November 2010, Codorniu Napa/HABM – Bodegas Ontañon [ARTESA NAPA VALLEY], T-35/08, Slg. 2010, II-5405, Rn. 35).

36 Daraus folgt, dass die Bestimmung des dominierenden Charakters eines Elements einer zusammengesetzten Marke von einer konkreten Bewertung der verschiedenen Elemente abhängt, aus denen sich das Zeichen zusammensetzt, und sie daher unabhängig von der Art des in Rede stehenden Zeichens - Wort oder Bild - ist. So sind die Bildelemente einer Bildmarke nicht notwendigerweise die dominierenden Elemente dieser Marke.

37 Im vorliegenden Fall besteht das angemeldete Zeichen aus dem Wortelement „aris“, geschrieben in Großbuchstaben hellgrauer Farbe, wobei bestimmte Teile der in Rede stehenden Buchstaben nicht wiedergegeben wurden.

38 Im Gegensatz zum Vortrag der Klägerin kann die grafische Gestaltung des Wortelements „aris“ nicht als dominierend für den Gesamteindruck der angemeldeten Marke angesehen werden. Sie besteht nämlich lediglich in einem Schriftbild zur Aufwertung des Wortelements „aris“. Auch wenn diese grafische Darstellung, wie die Klägerin vorträgt, der angemeldeten Marke eine veredelte Optik verleiht und ein die Akteure der Kunstbranche anziehendes und zur Art der von der angemeldeten Marke umfassten Dienstleistungen passendes Gefühl eleganter Kultiviertheit hervorruft, haben die maßgeblichen Verkehrskreise die Tendenz, das Element „aris“ auszusprechen, um sich auf die in Rede stehende Marke zu beziehen und nicht, seine grafische Darstellung zu beschreiben. Im Übrigen verleiht die Tatsache, dass das Element „aris“, wie die Klägerin betont, über keinerlei Bedeutung verfügt und daher umso weniger die bezeichneten Dienstleistungen beschreibt, diesem in Beziehung zu diesen eine originäre Unterscheidungskraft, die seinen dominierenden Charakter in der Gesamtbewertung des angemeldeten Zeichens verstärkt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. September 2013, Gitana/HABM – Teddy [GITANA], T-569/11, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 57 und die dort angeführte Rechtsprechung).

39 Das ältere Zeichen setzt sich seinerseits aus einem ersten Wortelement, „arisa“, geschrieben in blauen Großbuchstaben mit Ausnahme des roten Aufstrichs des ersten „a“. Dieses erste Wortelement ist über dem durch einen blauen Strich abgetrennten zweiten Wortelement „assurances s.a.“, geschrieben in kleineren, ebenfalls blauen Großbuchstaben, angeordnet.

40 In Anbetracht seiner geringeren Größe und seiner gegenüber dem Element „arisa“ untergeordneten Position ist anzunehmen, dass es sich bei dem Wortelement „assurances s.a.“ nicht um das dominierende Element des älteren Zeichens handelt. Diese Beurteilung wird durch den beschreibenden Charakter von „assurances s.a.“ („Versicherungen ag“) in Bezug auf die betreffenden Versicherungsdienstleistungen bestätigt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 27. November 2007, Gateway/HABM – Fujitsu Siemens Computers [ACTIVY Media Gateway], T-434/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung). Gleiches gilt für die Bildelemente der älteren Marke, wie Schriftbild, Farbe und Unterstreichung, die, wie die Klägerin selbst betont, einer simplen grafischen Gestaltung und gewöhnlichen Farben entsprechen. Diese Wort- und Bildelemente können daher den dominierenden Charakter des in größeren Buchstaben geschriebenen und über dem anderen Wortelement angeordneten Wortelements „arisa“ nicht in Frage stellen.

41 Die Beschwerdekammer hat somit keinen Fehler bei der Bestimmung der dominierenden Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen begangen, so dass das erste Argument der Klägerin zurückzuweisen ist.

42 Zweitens wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, keine Beurteilung der in Rede stehenden Marken in ihrer Gesamtheit vorgenommen zu haben und sich sowohl bei der Bewertung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen als auch bei der Berücksichtigung dieser Ähnlichkeit im Hinblick auf eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen Vergleich ihrer dominierenden Wortelemente „aris“ und „arisa“ beschränkt zu haben.

43 Nach ständiger Rechtsprechung kann in der Tat bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken 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 (vgl. Urteil HABM/Shaker, Rn. 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, Rn. 42, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 42). 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, Rn. 43).

44 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer davon ausgegangen, dass bestimmte Elemente, aus denen die einander gegenüberstehenden Zeichen gebildet sind, dominieren, ohne jedoch die übrigen Elemente als dermaßen vernachlässigbar einzuschätzen, dass sie beim Vergleich der beiden Zeichen nicht zu berücksichtigen wären. Sie war demzufolge aufgrund der genannten Rechtsprechung verpflichtet, einen Vergleich unter Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen vorzunehmen.

45 Die Beschwerdekammer hat entsprechend dieser Verpflichtung bei der Beurteilung der bildlichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowohl die von ihr bestimmten dominierenden Elemente, nämlich die als fast identisch bewerteten Wortelemente „aris“ und „arisa“, das Wortelement „assurances s.a.“ und die als unterschiedlich bewerteten Bildelemente berücksichtigt (Rn. 52 der angefochtenen Entscheidung).

46 Ebenso hat die Beschwerdekammer bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen effektiv lediglich die Elemente „aris“ und „arisa“ verglichen. Daraus kann jedoch nicht hergeleitet werden, dass sie keine Gesamtwürdigung dieser Zeichen vorgenommen hätte,

da sie das einzige andere Element, das ausgesprochen werden kann, „assurances s.a.“, insoweit berücksichtigt hat, als sie angenommen hat, es werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen aufgrund seiner fehlenden Unterscheidungskraft nicht ausgesprochen (Rn. 53 der angefochtenen Entscheidung).

47 Bei der Bewertung der begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen hat die Beschwerdekammer ebenfalls eine Gesamtwürdigung dieser Zeichen vorgenommen, da sie angenommen hat, dass „keine der Marken“, d. h. in Ermangelung einer weiteren Präzisierung keine der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Marken, einschließlich all ihrer Wort- und Bildelemente, auf dem maßgeblichen Gebiet eine Bedeutung habe (Rn. 54 der angefochtenen Entscheidung).

48 Schließlich hat die Beschwerdekammer bei ihrer Analyse der Verwechslungsgefahr jeden der Bestandteile der einander gegenüberstehenden Marken wieder aufgegriffen, ob dominierend oder nicht, um eine Gesamtwürdigung der Ähnlichkeit der Zeichen vorzunehmen, wobei sie den dominierenden Elementen ein größeres Gewicht eingeräumt hat und den nicht dominierenden ein geringeres (Rn. 58 der angefochtenen Entscheidung).

49 Das zweite Argument der Klägerin ist daher zurückzuweisen.

50 Drittens beanstandet die Klägerin die Feststellung der Beschwerdekammer, dass eine Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen vorliege, obwohl ein geringer Grad der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit zwischen diesen Zeichen festgestellt worden sei.

51 Hierzu genügt der Hinweis, dass die Feststellung eines geringen Grades der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit von der Widerspruchsabteilung getroffen wurde und nicht von der Beschwerdekammer. Vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung, nach der die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet ist und nicht auf die der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Widerspruchsabteilungen (vgl. Urteil des Gerichts vom 31. Mai 2005, Solo Italia/HABM – Nuova Sala [PARMITALIA], T-373/03, Slg. 2005, II-1881, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung), ist damit das dritte Argument als ins Leere gehend zurückzuweisen.

52 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass die Beschwerdekammer die einander gegenüberstehenden Zeichen in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht als ähnlich beurteilt hätte.

Zur Verwechslungsgefahr

53 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung der berücksichtigten Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit den Marken 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 (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Rn. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T-81/03, T-82/03 und T-103/03, Slg. 2006, II-5409, Rn. 74).

54 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer zu Recht vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ausgegangen, zum einen vor dem Hintergrund der - von der Klägerin nicht bestrittenen - Ähnlichkeit oder Identität der von ihnen umfassten

Dienstleistungen (Rn. 48 der angefochtenen Entscheidung) und zum anderen vor dem Hintergrund der fehlerfreien Feststellung einer Ähnlichkeit der zwei einander gegenüberstehenden Zeichen (siehe oben, Rn. 52).

55 Diese Schlussfolgerung kann nicht durch den Vorwurf der Klägerin in Frage gestellt werden, die Beschwerdekammer habe die Koexistenz auf dem Markt zwischen der älteren Marke einerseits und der Gemeinschaftswortmarke ARIS oder dem angemeldeten und in den Vereinigten Staaten eingetragenen Zeichen andererseits nicht berücksichtigt. Die Klägerin meint, die Beschwerdekammer habe die vorgelegten Beweise in dieser Hinsicht nicht korrekt bewertet, und fordert vom Gericht die Anwendung des als „Morehouse defense“ bezeichneten Grundsatzes des amerikanischen Rechts, nach dem ein Widerspruchsführer gegen die Eintragung einer Marke nicht als durch diese Eintragung geschädigt angesehen werden kann, wenn eine mit der angemeldeten identische oder im Wesentlichen gleichartige Marke für den Anmelder der Marke bereits für identische oder im Wesentlichen gleichartige Waren und Dienstleistungen eingetragen worden war.

56 Zunächst ist zur Geltendmachung des vorgenannten Grundsatzes des amerikanischen Rechts darauf hinzuweisen, dass die Regelung zur Gemeinschaftsmarke nach ständiger Rechtsprechung ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist, und dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ausschließlich anhand der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA], T-31/03, Slg. 2005, II-1667, Rn. 84 und die dort angeführte Rechtsprechung).

57 Nach der Rechtsprechung ist zwar nicht ausgeschlossen, dass in bestimmten Fällen die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die von den Instanzen des HABM festgestellte Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken verringern kann. Dies kann aber nur berücksichtigt werden, wenn im Verfahren wegen relativer Eintragungshindernisse vor dem HABM der Inhaber der Gemeinschaftsmarke hinreichend nachgewiesen hat, dass diese Koexistenz darauf beruht, dass keine Verwechslungsgefahr für die angesprochenen Verkehrskreise zwischen den älteren Marken, auf die er sich beruft, und der älteren Marke der Streithelferin, auf die sich der Widerspruch stützt, bestand, und wenn die betreffenden Marken mit den einander gegenüberstehenden Marken identisch sind (Urteile des Gerichts GRUPO SADA, Rn. 86, und vom 14. November 2007, Castell del Remei/HABM – Bodegas Roda [CASTELL DEL REMEI ODA], T-101/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 76).

58 Im vorliegenden Fall konnten zum einen die für die Benutzung der Gemeinschaftswortmarke ARIS durch die Klägerin vorgebrachten Beweise nicht berücksichtigt werden, da diese Marke von den einander gegenüberstehenden Marken, die beide Bildmarken sind, abweicht. Zum anderen bestehen die Beweismittel, die die angemeldete Marke, so wie sie in den Vereinigten Staaten eingetragen ist, wiedergeben, in Auszügen der Website des ehemaligen Inhabers der angemeldeten Marke und einem Artikel vom 21. Juli 2010, der u. a. die unter dieser Marke erbrachten Versicherungsdienstleistungen dieses ehemaligen Inhabers behandelt, wobei sie ausschließlich das angemeldete Zeichen betreffen und keinen Hinweis auf die Präsenz dieses Zeichens auf dem im vorliegenden Fall maßgeblichen Unionsmarkt erbringen, und ebenso wenig auf die Art, in der die maßgeblichen Verkehrskreise mit den auf diesem Markt einander gegenüberstehenden Marken konfrontiert worden wären.

59 Demzufolge tragen die von der Klägerin vorgebrachten Gesichtspunkte, wie auch die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung (Rn. 27 und 28) angenommen hat, nicht die Feststellung, dass mit den einander gegenüberstehenden Marken identische Marken koexistiert hätten und erst recht nicht, dass diese Koexistenz die Verwechslungsgefahr zwischen Letzteren im Sinne der oben genannten Rechtsprechung vermindert hätte, so dass eine Entscheidung zur Zulässigkeit des

Anhangs 11 der Klage, der den „Morehouse defense“-Grundsatz darstellt, und des Anhangs I.1 b der Klagebeantwortung der Streithelferin, mit dessen Vorlage sie die Argumentation der Klägerin zum Vorliegen einer solchen Koexistenz in Abrede stellt, unterbleiben kann.

60 Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr angenommen und die Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung zurückgewiesen.

61 Damit ist der einzige Klagegrund der Klägerin zurückzuweisen und dementsprechend die Klage insgesamt abzuweisen, ohne dass über die Begründetheit des Arguments der Streithelferin zur Unzulässigkeit der vor der Beschwerdekammer eingelegten Beschwerde zu entscheiden ist.

Kosten

62 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

63 Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Argo Group International Holdings Ltd trägt die Kosten.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 20. Mai 2014.

Unterschriften