URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

20. November 2007 *

In der Rechtssache T-149/06

Castellani SpA mit Sitz in Campagna Gello (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Di Maso und M. Di Maso,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. García Murillo als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Ersten Beschwerdekammer des HABM:

Markant Handels und Service GmbH mit Sitz in Offenburg (Deutschland),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 22. Februar 2006 (Sache R 449/2005-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Markant Handels und Service GmbH und der Castellani SpA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. D. Cooke, der Richterin I. Labucka und des Richters M. Prek,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 17. Mai 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 13. September 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2007

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 25. September 2001 meldete die Castellani SpA gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelte es sich um folgende Bildmarke:



CASTELLANI

3 Die Marke wurde für „alkoholische Getränke, ausgenommen Biere“ 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. Im Verlauf des Widerspruchsverfahrens beschränkte die Klägerin ihre Anmeldung auf „alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, Liköre, Schaumweine und Champagner“.

4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 45/2002 vom 10. Juni 2002 veröffentlicht.

5 Am 4. September 2002 erhob die Markant Handels und Service GmbH nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung einen Widerspruch aufgrund der älteren eingetragenen deutschen Marken

— CASTELLUM (Nr. 1148027) vom 17. Oktober 1989 für „Weine, ausgenommen Schaumweine“ in Klasse 33 und

— CASTELLUCA (Nr. 39720803.0) vom 20. August 1997 für „Weine“ in Klasse 33.

6 Der Widerspruch war auf alle von den älteren Marken erfassten Waren gestützt und richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren. Als

Widerspruchsgrund wurde das Bestehen von Verwechslungsgefahr beim Publikum wegen Ähnlichkeit der älteren Marken mit der Anmeldemarke und Identität der erfassten Waren im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 angeführt.

7 Die Klägerin verlangte von der Widersprechenden die Erbringung des Nachweises, dass sie ihre ältere Marke CASTELLUM ernsthaft benutzt hatte. Die Widersprechende kam dem am 31. Juli 2003 nach.

8 Mit Entscheidung vom 10. März 2005 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch insgesamt zurück. In ihrer Entscheidung prüfte sie nicht den von der Widersprechenden beigebrachten Benutzungsnachweis, sondern beschränkte sich auf einen Vergleich der Anmeldemarke mit den beiden älteren Widerspruchsmarken. Sie gelangte zu dem Ergebnis, dass die Anmeldemarke und die älteren Marken visuell und klanglich unterschiedlich seien und dass in begrifflicher Hinsicht das relevante Publikum, da im Deutschen alle Zeichen keine bestimmte Bedeutung hätten, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine Ähnlichkeit wahrnehmen werde.

9 Am 20. April 2005 legte die Widersprechende gemäß den Art. 57 bis 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine Beschwerde ein.

10 Mit Entscheidung vom 22. Februar 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies die Anmeldung zurück. Zur Begründung führte die Kammer im Wesentlichen aus, dass angesichts insbesondere der visuellen und begrifflichen Zeichenähnlichkeit sowie der Warenidentität im Verhältnis zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke CASTELLUCA Verwechslungsgefahr bestehe.

Anträge der Parteien

11 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

12 Das HABM beantragt,

— die Klage insgesamt abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

13 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Parteien

14 Die Klägerin weist zunächst darauf hin, dass die Beschwerdekammer die Anmeldemarke zu Recht nur mit der älteren Marke CASTELLUCA verglichen habe, da die Widersprechende keinen ordnungsgemäßen Nachweis gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 für die Benutzung der älteren Marke CASTELLUM in den letzten fünf Jahren erbracht habe.

15 Hinsichtlich des Produktvergleichs erkennt die Klägerin an, dass die von den Marken erfassten Waren, nämlich Wein, identisch seien.

16 Im Rahmen des Vergleichs der Zeichen CASTELLANI und CASTELLUCA macht die Klägerin hingegen geltend, es bestehe zwischen den Zeichen keine Ähnlichkeit, die bei den Verbrauchern, insbesondere den als normal informiert anzusehenden deutschen Verbrauchern, eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

17 Zum visuellen Aspekt weist die Klägerin darauf hin, dass die Anmeldemarke andere Elemente enthalte als die ältere Marke CASTELLUCA. Insoweit seien erstens die Buchstaben „a“, „n“ und „i“ in der Anmeldemarke gegenüber „u“, „c“ und „a“ in der älteren Marke und zweitens der Umstand zu nennen, dass die Anmeldemarke anders als die ältere Marke ein Bildzeichen sei, das aus dem Wort „Castellani“ bestehe, welches durch zwei horizontale Linien mit einer mittig angeordneten, mit Zacken geschmückten Krone unterstrichen werde und unter einem Wappen mit einer zweitürmigen Burg sowie, mittig über dieser, einer Krone mit zwei Palmzweigen und einem zentral platzierten römischen Kreuz stehe. Dieses Bildelement sei in hohem Maße unterscheidungskräftig, und zwar im Gegensatz zum Wortanfang der einander gegenüberstehenden Marken, der hinsichtlich der fraglichen Produkte ohne Unterscheidungskraft sei.

18 In klanglicher Hinsicht sei zu bedenken, dass die beiden Marken in allen europäischen Sprachen, besonders im Deutschen, unterschiedlich ausgesprochen würden. Auch wenn sich die Wortanfänge der Marken glichen und gleich ausgesprochen würden, werde doch der jeweilige weitere Wortteil unterschiedlich ausgesprochen. Überdies sei die ältere Marke CASTELLUCA ein Phantasiewort, das korrekt als [kastelluka] ausgesprochen werde, während es sich bei der Anmeldemarke um ein italienisches Wort mit der Aussprache [kastellani] handele.

19 Was den begrifflichen Aspekt angehe, so bestünden beide Marken nicht aus deutschen Wörtern, auch wenn der Wortanfang „Castel" zugleich der des lateinischen Wortes „castellum" (Schloss) sei und ihm im Deutschen das klanglich gleiche Wort „Kastell" entspreche.

20 Beide Marken hätten unterschiedliche Bedeutungen, da die ältere Marke CASTELLUCA an das „Schloss von Luca" oder das „Schloss von Lucas" denken lasse, während das in der Anmeldemarke enthaltene Wort „castellani" ein italienisches Wort (als Plural oder Genitiv von „castellano") mit der Bedeutung „Schlossherr" (im Deutschen „Kastellan") sei.

21 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin bestätigt, dass Castellani ein Personenname und nicht der Name der Anbaufläche sei. Seit rund einhundert Jahren erzeuge die Familie Castellani Wein und exportiere ihn ins Ausland, insbesondere nach Deutschland.

22 Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen, dass die Aufmerksamkeit des Verbrauchers in erster Linie auf dem Wortanfang der Marken liegen werde, da die Verwendung des Wortes „Schloss" in der Weinbranche außerordentlich gängig sei. So gebe es im relevanten Gebiet eine gewisse Anzahl eingetragener Marken mit den vorangestellten Wörtern „Castel", „Castle", „Kastell" oder „Château". Die Verbraucher identifizierten einen Wein anhand der diesen — nicht

unterscheidungskräftigen — Anfangswörtern folgenden weiteren Wortelemente. Daher seien diese jeweils folgenden Wortelemente der Zeichen als die unterscheidungskräftigen und dominierenden Markenbestandteile anzusehen, die die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zögen (Urteil des Gerichts vom 5. April 2006, Madaus/HABM — Optima Healthcare [ECHINAID], T-202/04, Slg. 2006, II-1115, Randnr. 55).

23 In Bezug auf die Verwechslungsgefahr hebt die Klägerin hervor, dass eine solche nur bestehe, wenn das Publikum glauben könnte, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten (Urteile des Gerichts vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM — Sadia [GRUPO SADA], T-31/03, Slg. 2005, II-1667, Randnr. 42, und vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser [España]/HABM — Aladin [ALADIN], T-126/03, Slg. 2005, II-2861, Randnr. 78).

24 Da der Wortanfang „Castel" keine Unterscheidung von Produkten nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erlaube, könne der normal informierte und hinreichend aufmerksame Durchschnittsverbraucher die einander gegenüberstehenden Marken anhand dieses Wortanfangs nicht auseinanderhalten. Der Durchschnittsverbraucher wisse, dass zwei Weine, deren Marken mit „Castel" begännen, nicht notwendig aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten, und er richte seine Aufmerksamkeit daher zwangsläufig auf die Unternehmensbezeichnung, die Rebsorte, die Herkunft des Weins usw. Im vorliegenden Fall sei ein Irrtum des Durchschnittsverbrauchers, der die beiden sich unterscheidenden Marken betrachte, hinsichtlich der Herkunft des Weines ausgeschlossen, so dass die Anmeldemarke bei den deutschen Verbrauchern keine Verwechslungen hervorrufen könne.

25 Die Klägerin macht schließlich geltend, dass die ältere Marke CASTELLUCA ungültig sei, da sie selbst, wie von ihr belegt worden sei, in Deutschland für Produkte, die mit denen dieser älteren Marke identisch seien, ihre eigene Marke CASTELLANI seit 1978 und damit bereits vor der Eintragung der älteren Marke benutzt habe.

26 Das HABM bestreitet zunächst das Vorbringen der Klägerin, dass die Beschwerdekammer die Anmeldemarke deshalb nur mit der älteren Marke CASTELLUCA verglichen habe, weil der Nachweis der Benutzung der älteren Marke CASTELLUM ungenügend gewesen wäre. In Wirklichkeit habe die Beschwerdekammer den Benutzungsnachweis nicht geprüft, weil sie dem Vorbringen der Widersprechenden zu ihrer anderen Widerspruchsmarke CASTELLUCA gefolgt sei. Die Bejahung von Verwechslungsgefahr im Hinblick auf eine der älteren Marken genüge, um eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung insgesamt zurückzuweisen, und in einem solchen Fall dürfe daher von der Prüfung jedes einzelnen der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt sei, abgesehen werden (Urteile des Gerichts vom 17. März 2004, El Corte Inglés/HABM — González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España [MUNDICOR], T-183/02 und T-184/02, Slg. 2004, II-965, Randnrn. 70 bis 72, und vom 16. September 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/HABM — Moser Grupo Media [Moser Grupo Media], T-342/02, Slg. 2004, II-3191, Randnr. 48).

27 Zu den durch die kollidierenden Marken geschützten Waren bemerkt das HABM, dass sie unstreitig identisch seien.

28 Zum Zeichenvergleich trägt das HABM vor, dass in visueller Hinsicht die Bildbestandteile der älteren Marke, wie die Beschwerdekammer festgestellt habe, als bloße Illustration eines Schlosses wahrgenommen würden und nur geringe Kennzeichnungskraft hätten. Das dominierende Element der Anmeldemarke sei das Wort „Castellani“. Im Fall einer komplexen Marke, die aus einer Kombination von Bild- und Wortbestandteilen bestehe, messe das Publikum, da es von der Marke nur ein unvollkommenes Bild im Gedächtnis behalte, im Allgemeinen dem Wortelement größeres Gewicht zu.

29 Erstens sei die Verwendung von Bildelementen mit dekorativer Funktion in Kombination mit Wortelementen im Geschäftsleben gängig, zweitens entspreche es nicht den Verbrauchergewohnheiten, den Wortelementen keine Aufmerksamkeit zu

schenken, und drittens identifizierten die Verbraucher die betriebliche Herkunft der Waren nicht anhand solcher dekorativer Bestandteile. Wegen seiner Stellung in der Anmeldemarke spiele das Element „Castellani" eine herausragende Rolle, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen identifizierten und sich daran erinnerten (Urteil des Gerichts vom 14. Juli 2005, Wassen International/HABM — Stroschein Gesundkost [SELENIUM-ACE], T-312/03, Slg. 2005, II-2897, Randnrn. 39 bis 41).

30 Obgleich die einander gegenüberstehenden Marken ihrer Art nach unterschiedlich seien, werde doch zum einen die Anmeldemarke durch ihr Wortelement „Castellani" dominiert und hätten zum anderen die dominierenden Markenbestandteile „Castelluca" und „Castellani" zahlreiche Buchstaben gemeinsam und seien gleich lang, weshalb in der angefochtenen Entscheidung zu Recht eine visuelle Ähnlichkeit der Marken angenommen worden sei.

31 In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass die Marken im relevanten Schutzgebiet viersilbig als „Cas-te-llu-ca" und „Cas-te-lla-ni" ausgesprochen würden. Die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass die unterschiedlichen Endungen der Marken nicht genügten, um diese als klanglich unähnlich anzusehen, da ihre beiden Anfangssilben identisch seien und ihre dritte Silbe klar durch die Konsonanten „ll" geprägt werde.

32 Die Beurteilung der Marken durch die Klägerin sei verfehlt, da sie auf einer künstlichen Zergliederung der Zeichen und nicht, wie nach der Rechtsprechung geboten, auf einer Würdigung der Marken als Ganzes aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise beruhe. Betrachte man die Marken jeweils als Ganzes, hätten sie auch einen gewissen Grad an klanglicher Ähnlichkeit.

33 In begrifflicher Hinsicht habe die Beschwerdekammer festgestellt, dass der maßgebliche Verbraucher die beiden Zeichen CASTELLANI und CASTELLUCA mit dem deutschen Wort „Kastell“ in Verbindung bringen werde, was die Marken begrifflich einander ähnlich mache.

34 Dem Vorbringen der Klägerin, dass das Vorhandensein desselben Begriffs nicht genüge, um eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen im maßgeblichen Schutzgebiet zu bewirken, hält das HABM entgegen, dass es im deutschen Markenregister nur wenige Marken mit dem Wortanfang „Castell“ und verschiedenen angefügten Endungen gebe. Es fänden sich zwar verschiedene Marken, die das Element „Castello“ und anschließend ein weiteres Wort oder mehrere weitere Wörter enthielten, aber es gebe nur wenige Marken mit dem Wortanfang „Castell“ und einer anschließenden kurzen Endung wie im Fall der hier fraglichen Marken.

35 Auch wenn keines der Wortelemente der kollidierenden Marken, wie die Beschwerdekammer festgestellt habe, im Deutschen eine bestimmte Bedeutung besitze, sei es möglich, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher im Anfang der beiden Marken den Begriff des Schlosses erkenne, da dieser dem deutschen Ausdruck „Kastell“ ähnele. Eine begriffliche Ähnlichkeit lasse sich daher nicht ausschließen.

36 Hinsichtlich der Beurteilung der Verwechslungsgefahr verweist das HABM auf die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts. Es betont, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen seien, darunter die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Grad der Zeichenähnlichkeit und der der Produktähnlichkeit, die Art der fraglichen Produkte und das Maß an Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise.

37 Was die Kennzeichnungskraft des Elements „Castell“ im relevanten Schutzgebiet angehe, so sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zwar zu berücksichtigen, jedoch handele es sich dabei nur

um einen von mehreren Faktoren im Rahmen dieser Beurteilung. So könne auch im Fall einer älteren Marke, die nur schwache Kennzeichnungskraft besitze oder, wie im vorliegenden Fall, einen Bestandteil („Castell") mit nur geringer Kennzeichnungskraft habe, insbesondere wegen der Ähnlichkeit der Zeichen und der betroffenen Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehen (Urteile des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM — Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnr. 61, und vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM — Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH], T-29/04, Slg. 2005, II-5309, Randnr. 69).

38 Was den Ähnlichkeitsgrad der Marken angehe, so seien sie visuell ähnlich, klanglich teilweise ähnlich, und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher eine begriffliche Verbindung zwischen ihnen herstellen werde. Hinsichtlich der Warenähnlichkeit sei daran zu erinnern, dass es sich um identische Waren handele.

39 Die von diesen Waren angesprochenen Verkehrskreise bestünden aus den deutschen Durchschnittsverbrauchern von Weinen und anderen alkoholischen Getränken. In Bezug auf den Aufmerksamkeitsgrad, den das relevante Publikum beim Kauf dieser Produkte aufbringe, könne im Allgemeinen nicht davon ausgegangen werden, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher von Weinen bei deren Kauf eine hohe Aufmerksamkeit zeige, da es sich um Produkte mit sowohl qualitativ als auch preislich großer Vielfalt handele und das relevante Publikum weder notwendigerweise sachverständig noch sehr aufmerksam sei. Folglich bestehe in Deutschland Verwechslungsgefahr in dem Sinne, dass das Publikum glauben könnte, dass die fraglichen Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten.

40 Nach alledem habe die Beschwerdekammer zu Recht das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bejaht. Der von der Klägerin geltend gemachte Klagegrund könne daher nicht durchgreifen.

Würdigung durch das Gericht

41 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete 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. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 gehören zu den älteren Marken die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

42 Nach ständiger Rechtsprechung besteht Verwechslungsgefahr, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnr. 25; vgl. auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17).

43 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der fraglichen Waren und Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der 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. 31 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

44 Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es ferner entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke jedoch normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Urteile des Gerichts in der Rechtssache Fifties, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 28, und vom 3. März 2004, Muelhens/HABM — Zirh International [ZIRH], T-355/02, Slg. 2004, II-791, Randnr. 41; vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, Sabèl, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 25). Bei dieser umfassenden Beurteilung ist auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. entsprechend Urteile Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 26, und Fifties, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 28).

45 Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass die Widersprechende ihren gegen die Anmeldung erhobenen Widerspruch auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gegenüber den älteren deutschen Wortmarken CASTELLUM und CASTELLUCA für Waren der Klasse 33 stützte.

46 In der angefochtenen Entscheidung wies die Beschwerdekammer die Anmeldung wegen des Bestehens von Verwechslungsgefahr zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke CASTELLUCA zurück und erachtete es deshalb nicht für erforderlich, den Nachweis für die Benutzung der älteren Marke CASTELLUM zu prüfen (Randnrn. 15 und 23 der angefochtenen Entscheidung).

47 Daher ist im Rahmen der Prüfung des von der Klägerin geltend gemachten Aufhebungsgrundes die Verwechslungsgefahr im Verhältnis zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke CASTELLUCA zu würdigen.

48 Da es sich bei den betroffenen Waren um Artikel des laufenden Verbrauchs handelt und die älteren Marken in Deutschland eingetragen sind, besteht das relevante Publikum, hinsichtlich dessen die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, aus den Durchschnittsverbrauchern in Deutschland.

49 Es ist ferner unstreitig, dass die von den Marken erfassten Waren identisch sind. Demnach sind im Licht der vorstehenden Erwägungen lediglich die einander gegenüberstehenden Zeichen zu vergleichen.

50 Insoweit ist daran zu erinnern, dass zwei Marken einander ähnlich sind, wenn sie aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen (Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 30, und vom 26. Januar 2006, Volkswagen/HABM — Nacional Motor [Variant], T-317/03, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 46).

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

52 Im Rahmen des visuellen Vergleichs ist im vorliegenden Fall festzustellen, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine zusammengesetzte Marke handelt, die das Wortelement „Castellani“ und ein Bildelement enthält, das zum einen aus zwei horizontalen Linien mit einer mittig angeordneten, mit Zacken geschmückten Krone und zum anderen aus einem Wappen besteht, welches seinerseits eine Burg oder ein Schloss mit zwei Türmen und darüber eine Krone mit zwei Palmzweigen und einem zentral platzierten römischen Kreuz enthält.

53 Was das Gewicht anbelangt, das dem Bildelement als Unterscheidungsmerkmal beizumessen ist, so kann es in dem durch die Anmeldemarke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht das dominierende Element bilden. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, werden die Bildbestandteile der Marke im vorliegenden Fall als Illustration eines Schlosses wahrgenommen und besitzen damit nur geringe Kennzeichnungskraft. Für ein Produkt wie Wein stellt nämlich die Darstellung eines Schlosses kein Element dar, das sich die maßgeblichen Verkehrskreise als einen Bildbestandteil einprägen könnten, der die Vorstellung dominierte, die sie von der Anmeldemarke im Gedächtnis behalten. Vielmehr haben die Verbraucher die Gewohnheit, Wein nach dem seiner Identifizierung dienenden Wortbestandteil zu bezeichnen und wiederzuerkennen, da dieser Bestandteil insbesondere den Erzeuger oder das Weingut nennt, auf dem der Wein erzeugt wurde (Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2005, Murúa Entrena/HABM — Bodegas Murúa [Julián Murúa Entrena], T-40/03, Slg. 2005, II-2831, Randnr. 56). Das dominierende Element der Anmeldemarke ist daher ihr Wortbestandteil, also das Wort „Castellani“.

54 Die Beschwerdekammer hat in derselben Randnummer der angefochtenen Entscheidung ferner festgestellt, dass der Anfang der beiden Zeichen, der visuell am stärksten hervortrete, d. h. der Bestandteil „Castell“, identisch sei. Zwar weisen die Wortbestandteile „Castellani“ und „Castelluca“ eine gewisse visuelle Ähnlichkeit auf, weil sie die gleiche Länge haben und ihre ersten sieben Buchstaben die gleichen sind und zudem in der gleichen Reihenfolge erscheinen („C-a-s-t-e-l-l“). Auch wenn der Verbraucher häufig den Wortanfängen mehr Aufmerksamkeit schenkt (Urteil MUNDICOR, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnr. 81), hat doch die Klägerin zu Recht darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Wortes „Schloss“ für diese spezielle Warenart sehr gängig ist. Es gibt eine solche Vielfalt von den Verbrauchern dargebotenen Namen und Produkten mit einer örtlichen Bezeichnung unter

Einschluss der Wörter „Castello“, „Castel“, „Château“, „Schloss“ oder „Castle“, dass der Verbraucher, um einen Wein, dessen Name mit einem dieser Wörter beginnt, richtig zu identifizieren, die mit ihm verbundenen Wortelemente aufmerksam betrachten muss. Im vorliegenden Fall sind die Endbuchstaben der Zeichen, nämlich „a“, „n“ und „i“ in der Anmeldemarke und „u“, „c“ und „a“ in der älteren Marke, unterschiedlich.

55 Im Rahmen der visuellen Beurteilung der Zeichen als Ganzes ist daher festzustellen, dass der Unterschied zwischen den Wortbestandteilen „Castellani“ und „Castelluca“ genügt, um eine visuelle Zeichenähnlichkeit auszuschließen.

56 Hinsichtlich des klanglichen Vergleichs ist entgegen der Beurteilung durch die Beschwerdekammer in Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung festzustellen, dass die Abweichungen zwischen den Zeichen infolge der unterschiedlichen Wortendungen „ani“ der Anmeldemarke und „uca“ der älteren Marke ausreichen, um die Zeichen trotz ihres identischen Wortanfangs („Castell“) im Deutschen phonetisch zu unterscheiden. Das relevante Publikum spricht nämlich im Deutschen den Wortteil „ani“ wie [ani] und den Wortteil „uca“ wie [uka] aus.

57 Hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs ist das Gericht der Auffassung, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht angenommen hat, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher die beiden Marken in gleicher Weise mit dem deutschen Wort „Kastell“ in Verbindung bringen werde, so dass zwischen den Zeichen eine begriffliche Ähnlichkeit bestehe.

58 Insoweit ist erstens daran zu erinnern, dass die Verwendung des Ausdrucks „Schloss“ in der Weinbranche gängig ist. Deutschland stellt seinem Verbrauch nach den viertgrößten Weinmarkt der Welt dar. Obgleich ein erheblicher Anteil des Endverbrauchermarkts auf deutsche Weine entfällt, wird ein überwiegender Teil

durch Einfuhren abgedeckt. Die Hauptweinlieferanten für Deutschland sind Italien, Frankreich und Spanien. Folglich ist der deutsche Verbraucher daran gewöhnt, dass ihm, wenn er Wein in einer Weinhandlung, einem Supermarkt oder einem großen Lebensmittelgeschäft erwirbt oder ihn in einer Gaststätte von einer Weinkarte wählt, zahlreiche Weinmarken angeboten werden, die mit „Schloss", „Castello", „Château", „Castel" oder „Castle" beginnen. Er wird daher dem Wortanfang geringere Bedeutung beimessen und aufmerksam die weiteren Wortelemente der auf dem Flaschenetikett wiedergegebenen Marke betrachten.

59 Zweitens enthält die Anmeldemarke einen Familiennamen italienischer Herkunft, den das relevante Publikum als solchen erkennen wird. Da die italienische Gastronomie und italienische Waren in Deutschland weit verbreitet sind, ist der deutsche Durchschnittsverbraucher daran gewöhnt, einen italienischen Namen zu erkennen und mit einer Familie in Verbindung zu bringen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher die Anmeldemarke mit dem deutschen Wort „Kastellan" in Verbindung bringen wird. Die ältere Marke bezieht sich ihrerseits auf das Schloss von Luca oder wird mit der Stadt Lucca, der Provinzhauptstadt der Toscana in Italien, in Verbindung gebracht werden. Folglich besteht zwischen den beiden Marken ein begrifflicher Unterschied.

60 Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Marken ist daher entgegen der angefochtenen Entscheidung festzustellen, dass die visuellen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede der Zeichen genügen, um trotz der Warenidentität auszuschließen, dass die Ähnlichkeiten der Zeichen beim deutschen Durchschnittsverbraucher eine Verwechslungsgefahr hervorrufen.

61 Nach alledem greift der einzige Klagegrund durch, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

Kosten

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

63 Da das HABM unterlegen ist, sind ihm, wie von der Klägerin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 22. Februar 2006 (Sache R 449/2005-1) wird aufgehoben.**

2. Das HABM trägt die Kosten.

Cooke Labucka Prek

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 20. November 2007.

Der Kanzler Der Präsident

E. Coulon J. D. Cooke