

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Verwechslungsgefahr Marke: MILAN vs. AC Milan 1:0

**Das Gericht bestätigt, dass das Zeichen, welches das Wappen des Fußballvereins AC Mailand darstellt, nicht Gegenstand einer internationalen Registrierung als Marke mit Benennung der Europäischen Union für Schreibwaren und Büroartikel sein kann. Die starke phonetische Ähnlichkeit und die mittlere visuelle Ähnlichkeit dieses Zeichens im Vergleich zur älteren deutschen Wortmarke MILAN rufen eine Gefahr der Verwechslung bei den Verbrauchern hervor, so dass nicht beide Zeichen gleichzeitig in der Union Schutz genießen können**

Die internationale Registrierung einer Marke mit Benennung der Europäischen Union hat die gleiche Wirkung wie die Eintragung einer Unionsmarke und unterliegt dem gleichen Widerspruchsverfahren wie die Anmeldung einer Unionsmarke.

Im Februar 2017 beantragte der italienische Fußballverein AC Milan (AC Mailand) gemäß der Unionsmarkenverordnung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union für das folgende Bildzeichen, und zwar u. a. für Schreibwaren und Büroartikel: (.....)

Im April 2017 erhob die deutsche Gesellschaft InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG Widerspruch gegen die beantragte Registrierung. Zur Begründung verwies sie auf die 1984 angemeldete und 1988 eingetragene deutsche Wortmarke MILAN, die sich u. a. auf Waren bezieht, die mit den vom Antrag des AC Mailand erfassten Waren im Wesentlichen identisch sind oder ihnen ähneln. Die deutsche Gesellschaft vertritt die Auffassung, dass die Registrierung der angemeldeten Marke aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der älteren Marke eine Gefahr der Verwechslung beim deutschen Publikum hervorrufen könne.

Mit Entscheidung vom 14. Februar 2020 gab das EUIPO dem Widerspruch vollumfänglich statt.

Gegen diese Entscheidung erhob der AC Mailand Klage beim Gericht der Europäischen Union.

Mit seinem heute verkündeten Urteil weist das Gericht die Klage in vollem Umfang ab.

Als Erstes stellt das Gericht auf der Grundlage einer Reihe von Beweisen, darunter Rechnungen und Werbematerial in deutscher Sprache, fest, dass die ältere Marke in Deutschland ernsthaft benutzt worden ist.

Als Zweites stellt das Gericht fest, dass die ältere Marke auf dem deutschen Markt sowohl in der

eingetragenen Form benutzt worden ist als auch in einer abgewandelten Form, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass ein Bildelement hinzugefügt wurde, das den Kopf einer Art Raubvogel darstellt. In dieser Hinsicht hebt das Gericht hervor, dass das zusätzliche Bildelement zwar nicht ganz vernachlässigbar ist, aber auch nicht als dominierend angesehen werden kann und nicht geeignet erscheint, die Unterscheidungskraft des Wortelements der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form zu beeinflussen.

Als Drittes ist das Gericht der Auffassung, dass das maßgebliche Publikum das Bildelement der angemeldeten Marke insbesondere aufgrund seiner Größe und seiner Position zwar nicht ignorieren wird, seine Aufmerksamkeit sich aber nicht darauf konzentrieren wird. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit des Publikums von dem Wortelement angezogen, das aus den Buchstaben "AC" und dem Wort "MILAN" besteht, da diese in Großbuchstaben und einer stilisierten Schriftart geschrieben sind und das aus ihnen gebildete Element deutlich länger ist als das Bildelement. Folglich ist das Element "AC MILAN" nach Auffassung des Gerichts das dominierende Element der angemeldeten Marke.

In diesem Zusammenhang stellt das Gericht fest, dass, auch wenn ein Teil des Publikums das Wortelement "AC MILAN" der angemeldeten Marke als Bezugnahme auf den gleichnamigen Fußballverein der Stadt Mailand (Italien) wahrnehmen kann, die einander gegenüberstehenden Zeichen, die in phonetischer Hinsicht sehr ähnlich sind, beide auf die italienische Stadt Mailand hinweisen.

Soweit der AC Mailand mit der Bekanntheit der angemeldeten Marke in Deutschland argumentiert, die mit der großen Bekanntheit dieses Fußballvereins zusammenhänge, weist das Gericht darauf hin, dass nur die Bekanntheit der älteren Marke, nicht aber die der angemeldeten Marke, zu berücksichtigen ist, um zu beurteilen, ob die Ähnlichkeit der von zwei Marken bezeichneten Waren genügt, um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen.

Infolgedessen entscheidet das Gericht, dass die Ähnlichkeiten zwischen den beiden in Rede stehenden Zeichen insgesamt groß genug sind, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Urteil in der Rechtssache T-353/20 AC Milan / EUIPO - InterES (ACM 1899 AC MILAN)

Quelle: Pressemitteilung 198/21 des EuG v. 10.11.2021

Veröffentlicht von:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz