

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Es sind doch nur Worte - der EuG zur Verwechslungsgefahr von Wort-/Bildmarken bei identischem Wortbestandteil

**Das EuG bestätigt in seinem Urteil vom 19.01.2012 (Az. T-103/11), dass bei der Beurteilung der Frage, ob eine neu eingetragene Marke mit einer älteren Marke identisch ist, im Rahmen des Art. 34 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 strenge Maßstäbe anzulegen sind. Zwischen zwei gleichlautenden Marken besteht daher keine Identität, wenn diese sich durch abweichende Schriftarten und Bildelemente in stilistischer und grafischer Hinsicht unterscheiden.**

### Fall

Die Klägerin meldete die Gemeinschaftswort-/bildmarke mit dem Wortbestandteil "justing" beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) an und beantragte gleichzeitig für diese gemäß Art. 34 der Verordnung Nr. 207/2009 die Inanspruchnahme des Zeitrangs ihrer älteren nationalen Bildmarke mit ebenfalls dem Wortbestandteil "JUSTING"

Das HABM sah jedoch keine Übereinstimmung zwischen den Wort/Bildmarken und lehnte den Antrag ab.

### Entscheidung

Die Klägerin wandte sich sodann an das EuG, das jedoch nicht von ihrem Vorbringen überzeugt werden konnte. Das Gericht schloss sich vielmehr dem HABM an und urteilte, dass dem Antrag nach Art. 34 I der Verordnung Nr. 207/2009 nicht stattzugeben sei, da die beiden Marken nicht identisch sind.

Art. 34 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt

*"Der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann für die Gemeinschaftsmarke den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen."*

Der Begriff "identische Marke", so die Richter des EuG, muss restriktiv angewendet werden. Die durch die Klägerin erstrebte Gleichsetzung einer "ähnlichen Marke" mit einer "identischen Marke" widerspricht daher dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift.

Ein Vergleich der angemeldeten Gemeinschaftsmarke mit der älteren nationalen Marke ergibt im vorliegenden Fall jedoch gerade nicht die maßgebliche Identität. Zwar sind die beiden Marken wortgleich, jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Schriftart und den jeweils angefügten Bildelementen:

*"Die beiden Bildmarken bestehen aus dem Worтеlement "justing" und Bildelementen. Das Worтеlement "justing" ist, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, je nach Marke in unterschiedlichen Schriftarten wiedergegeben. Bei der älteren nationalen Marke handelt es sich bei den verwendeten Schriftzeichen um eine Druckschrift in normaler Schriftart, während in der angemeldeten Gemeinschaftsmarke gotische Schrift verwendet wurde, die dem Begriff "justing" ein bestimmtes grafisches und stilistisches Merkmal verleiht. Außerdem sind die Bildelemente der beiden Marken verschieden. Die ältere nationale Marke enthält nämlich auf beiden Seiten des Worтеlements Symbole, die die beiden Geschlechter darstellen, während in der angemeldeten Gemeinschaftsmarke das oberhalb des Worтеlements befindliche Bildelement einen den Buchstaben "j" umschließenden und seinerseits von Strahlen umgebenen Ring darstellt. Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht festgestellt, dass die Marken nicht identisch sind und dass daher dem Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs der älteren nationalen Marke für die angemeldete Gemeinschaftsmarke nicht stattgegeben werden kann."*

Über diese Unterschiede kann nach gefestigter Rechtsprechung des EuG auch nur dann hinweggesehen werden, wenn diese so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgangen wären. Dies ist hier jedoch auf Grund der erheblichen graphischen Abweichungen nicht der Fall.

## Fazit

Selbst wenn bei gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken sich diese im Wortbestandteil (fast) gleichen, so führt dies noch nicht zwangsweise zur Verwechslungsgefahr, sofern sich die Marken durch ihren Bildbestandteil voneinander absetzen. Insofern kann durch das Hinzufügen eines griffigen Bildbestandteils auch bei (fast) identischen Wortbestandteilen eine mögliche Verwechslungsgefahr gekonnt umschifft werden - allerdings kommt es dabei auf die eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung des Bildbestandteils an - für nichtssagende, geläufige Verzierungen dürfte dieser Grundsatz jedenfalls nicht gelten.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz