

# **Volkswagen AG unterliegt im Streit um die Marke „GTI“**

## **Eigener Leitsatz:**

Es besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „GTI“ und „Suzuki Swift GTi“. Die Volkswagen AG hat nicht nachweisen können, dass ihre eingetragene Marke "GTI" vom Publikum ausschließlich mit der Marke VW in Verbindung gebracht wird. Vielmehr wird die Kennzeichnung "GTI" von verschiedenen Herstellern zur Kennzeichnung ihrer Modelle verwendet. „GTI“ ist weitgehend beschreibend für die beanspruchten Waren- und Dienstleistungen, sodass dieser Bestandteil eine geringe Unterscheidungskraft besitzt. Unterscheidungskräftig ist vielmehr der Phantasiebegriff „Swift“. Die Eintragung der Marke "Suzuki Swift GTi" ist somit aufgrund nicht bestehender Verwechslungsgefahr zulässig.

## **Europäischer Gerichtshof**

**Urteil der Zweiten Kammer vom 21.03.2012**

**Az.: T-63/09**

In der Rechtssache

**Volkswagen AG mit Sitz in Wolfsburg (Deutschland)**

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM),**

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

**Suzuki Motor Corp. mit Sitz in Shizuoka-ken (Japan),**

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten

Beschwerdekammer des HABM vom 9. Dezember 2008 (Sache R 749/2007-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Volkswagen AG und der Suzuki Motor Corporation

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten N. J. Forwood sowie der Richter J. Schwarcz (Berichterstatter) und A. Popescu,

Kanzler: T. Weiler, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 17. Februar 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 17. Juli 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der Entscheidung vom 4. September 2009, mit der es abgelehnt worden ist, die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten,

aufgrund der Zuweisung der Rechtssache an einen anderen Berichterstatter wegen Verhinderung des ursprünglich bestimmten Berichterstatters,

aufgrund der Änderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts und der Zuweisung der Rechtssache an die Zweite Kammer,

auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2011

folgendes

## **Urteil**

### *Vorgeschichte des Rechtsstreits*

Am 28. Oktober 2003 meldete die Suzuki Motor Corp. (im Folgenden: Suzuki) 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 (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.

Die angemeldete Marke ist das Wortzeichen SWIFT GTi.

Die Marke wurde für Waren der Klasse 12 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 mit der folgenden Beschreibung angemeldet: „Kraftfahrzeuge sowie deren Teile und Bestandteile; Landfahrzeuge und deren Motoren sowie andere Teile und Bestandteile dafür und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten; Schonbezüge für Lenkräder, für Fahrzeugsitze und für Landfahrzeuge; geformte oder passgenaue Matten und Bodenabdeckungen für motorisierte Landfahrzeuge; Luftpumpen zum Aufpumpen von Fahrzeugreifen; Sonnenblenden, Dachgepäckträger, Gepäckträger, Gepäckträger für Fahrräder, Segelbretter und Skier sowie Schneeketten, alle für motorisierte Landfahrzeuge“.

Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 37/2004 vom 13. September 2004 veröffentlicht.

Am 30. November 2004 erhob die Klägerin, die Volkswagen AG, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Randnr. 3 aufgeführten Waren.

Der Widerspruch stützte sich auf die deutsche Wortmarke GTI, Gegenstand der Eintragung Nr. 39 406 386 vom 27. September 1995, und auf die internationale Wortmarke GTI, Gegenstand der Eintragung Nr. 717592 vom 22. Juni 1999 mit Wirkung in der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, Polen,

Slowenien, der Slowakei, Spanien, Portugal, den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, Österreich und Schweden. Beide Marken wurden für die Waren „Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kraftfahrzeugmotoren“ der Klasse 12 des Abkommens von Nizza eingetragen.

Als Grund für den Widerspruch wurde Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) geltend gemacht.

Am 21. März 2005 setzte das HABM auf Antrag von Suzuki der Klägerin eine Frist bis zum 27. Mai 2005 für die Vorlage eines Nachweises der Benutzung ihrer internationalen Marke in den Benelux-Staaten, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich und Portugal sowie der Benutzung ihrer deutschen Marke.

Am 25. Mai 2005 legte die Klägerin Unterlagen zum Nachweis der Benutzung vor. Suzuki erwiderte darauf, dass diese Benutzungsnachweise unzureichend seien, was die Klägerin bestritt. Die Verfahrensbeteiligten tauschten sich auch über das Vorbringen und die Beweise in Bezug auf die Frage des Bestehens einer Verwechslungsgefahr aus.

Am 14. September 2005 beantragte Suzuki beim HABM eine Berichtigung der Abbildung der angemeldeten Marke unter Hinweis darauf, dass diese unzutreffend als SWIFT GTI veröffentlicht worden sei, obwohl sie die Marke SWIFT GTi mit dem Kleinbuchstaben „i“ am Ende beantragt habe.

Am 10. November 2005 teilte das HABM den Verfahrensbeteiligten mit, dass die angemeldete Marke wegen dieses Fehlers erneut veröffentlicht werde, und setzte das Widerspruchsverfahren bis zum Ablauf der ab dem Datum der erneuten Veröffentlichung beginnenden neuen Widerspruchsfrist aus. Zugleich wurde die Klägerin gebeten, keinen neuen Widerspruch zu erheben.

Am 30. Januar 2006 veröffentlichte das HABM die Marke mit der berichtigten Abbildung im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 5/2006. Es wurde kein neuer Widerspruch erhoben.

Am 14. März 2006 hob das HABM auf Antrag von Suzuki, der auch von der Klägerin unterstützt wurde, die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens vor Ablauf der neuen Widerspruchsfrist auf, die ab dem Datum der erneuten Veröffentlichung der angegriffenen Marke begonnen hatte.

Am 27. März 2007 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass die von der Klägerin vorgelegten Nachweise nicht genügten, um eine ernsthafte Benutzung ihrer älteren Marken gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009) zu belegen.

Am 14. Mai 2007 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

Am 10. Juni 2008 forderte der Berichterstatter der Zweiten Beschwerdekammer des HABM die Klägerin auf, aktualisierte Auszüge der älteren Marken vorzulegen, auf die der Widerspruch gestützt war. Am 24. Juni 2008 legte die Klägerin diese Auszüge vor.

Mit Entscheidung vom 9. Dezember 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück.

Die Beschwerdekammer wies zunächst den Widerspruch insoweit zurück, als er auf die Ausdehnungen der internationalen Marke gestützt war, die in der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und der Slowakei Wirkung entfalteten. Sie stellte in dieser Hinsicht im Wesentlichen fest, dass gemäß Art. 159a Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 165 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) ältere Rechte, die in einem neuen Mitgliedstaat Wirkung entfalteten, erstmals gegenüber Gemeinschaftsmarken geltend gemacht werden könnten, die während der sechs Monate vor dem Tag des Beitritts angemeldet worden seien. Da im vorliegenden Fall die Gemeinschaftsmarkenmeldung am 28. Oktober 2003 eingereicht

worden sei, d. h. mehr als sechs Monate vor dem Tag des Beitritts der oben genannten neuen Mitgliedstaaten, dem 1. Mai 2004, habe die Ausdehnung der älteren international eingetragenen Marke auf die Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und die Slowakei keine tragfähige Grundlage für den Widerspruch gegen die Markenmeldung sein können.

Sodann wies die Beschwerdekammer den Widerspruch insoweit zurück, als er auf die Ausdehnung der internationalen Marke auf Spanien und Portugal gestützt war, da in diesen Mitgliedstaaten der Schutz vor der Erhebung des Widerspruchs versagt worden sei.

Die Beschwerdekammer prüfte daher den Widerspruch nur auf der Grundlage der älteren deutschen Marke und der Ausdehnungen der älteren internationalen Marke, die in Schweden, den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien und Österreich Wirkung entfalteten.

In dieser Hinsicht stellte die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch von der Widerspruchsabteilung nur deshalb zurückgewiesen worden sei, weil die Klägerin keine hinreichenden Nachweise für die Benutzung ihrer älteren Marken vorgelegt habe, und befand demgegenüber, dass die Ausdehnung der internationalen Marke auf Schweden offensichtlich nicht dem Erfordernis des Nachweises der Benutzung unterliege, insbesondere weil Schweden erst am 1. Oktober 1999, d. h. weniger als fünf Jahre vor der ersten Veröffentlichung der bekämpften Gemeinschaftsmarke, am 13. September 2004, genannt worden sei. Infolgedessen seien mit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung wesentliche Formvorschriften verletzt worden, und allein aus diesem Grund hätte sie schon für nichtig erklärt und der Vorgang an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen werden können.

Da jedoch die beiden Parteien des Verwaltungsverfahrens ausreichend Gelegenheit gehabt hätten, zu allen Fragen

Stellung zu nehmen, die für eine Entscheidungsfindung im vorliegenden Fall erforderlich gewesen seien, und da sie die Frage der Verwechslungsgefahr tatsächlich eingehend erörtert hätten, hielt die Beschwerdekammer es für angemessen, in Ausübung des ihr durch Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) eingeräumten Ermessens die Begründetheit der Sache zu prüfen. Die Beschwerdekammer gliederte ihre Prüfung in der angefochtenen Entscheidung in drei Abschnitte, von denen der erste die schwedische Ausdehnung der älteren internationalen Marke, der zweite deren Ausdehnungen auf Österreich, die Benelux-Staaten, Frankreich und Italien, und der dritte die ältere deutsche Marke betraf.

Was den Vergleich der Waren angeht, befand die Beschwerdekammer, dass bestimmte Waren identisch und andere Waren einander ähnlich seien.

Was den Vergleich der Marken angeht, stellte die Beschwerdekammer im Wesentlichen fest, dass für das Gebiet Schwedens jede bildliche oder klangliche Ähnlichkeit aufgrund der Überschneidung bei der Kombination der Buchstaben „gti“, die geringe originäre Kennzeichnungskraft aufwiesen oder sogar beschreibend seien, durch den Wortbestandteil „swift“ der angemeldeten Marke erheblich verringert oder gar völlig aufgewogen werde. In begrifflicher Hinsicht würden die älteren Marken – zumindest intuitiv – als Hinweis auf bestimmte technische Merkmale eines Autos oder seines Motors wahrgenommen, während die angemeldete Marke aus einer Kombination eines Phantasienamens eines Automodells („swift“) bestehe, dem ein Hinweis auf diese technischen Merkmale nachgestellt sei. Somit werde – selbst in begrifflicher Hinsicht – jede auf den Hinweis GTI zurückgehende Ähnlichkeit durch den Anfangsteil der angemeldeten Marke weitgehend ausgeglichen oder sogar völlig aufgewogen. Die Beschwerdekammer schloss daher jede Verwechslungsgefahr in Schweden sowohl für die Fachkreise als auch für das allgemeine

Publikum aus.

In Bezug auf Österreich, die Benelux-Staaten, Frankreich und Italien sah die Beschwerdekammer keinen Anhaltspunkt dafür, dass in einem dieser Länder die Wahrnehmung der inhärenten Eigenschaften der fraglichen Marken wesentlich von den schon in Bezug auf Schweden genannten Gründen abweichen könne, da die Klägerin insoweit keine Argumente oder Beweise für einen sprachlichen, kulturellen oder anderen Unterschied vorgebracht habe. Somit sei es überflüssig, zu prüfen, ob die Ausdehnungen der älteren internationalen Marke auf die genannten Mitgliedstaaten dem Erfordernis des Benutzungsnachweises unterlägen bzw. ob diese Benutzung nachgewiesen worden sei, da diese Frage für den Ausgang des Verfahrens unerheblich sei.

In Bezug auf die ältere deutsche Marke gelte im Wesentlichen dasselbe. Sie unterliege zwar eindeutig dem Erfordernis des Nachweises der ernsthaften Benutzung, doch sei es überflüssig, zu prüfen, ob diese Benutzung nachgewiesen worden sei.

### **Anträge der Verfahrensbeteiligten**

*Die Klägerin beantragt,*

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

*Das HABM beantragt,*

- die Klage abzuweisen;
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

### **Rechtliche Würdigung**

Zur Stützung ihrer Klage macht die Klägerin als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii und iii der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii und iii der Verordnung Nr. 207/2009) geltend. Sie beanstandet im Wesentlichen die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander

gegenüberstehenden Marken durch die Beschwerdekammer und macht geltend, diese habe zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

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. Die Gefahr von Verwechslungen schließt die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Im Übrigen sind ältere Marken nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii und iii der Verordnung Nr. 40/94 die in einem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim Benelux-Markenamt eingetragenen und die mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die Öffentlichkeit 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 entsprechend der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise von den in Rede stehenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen umfassend und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Ähnlichkeit der gekennzeichneten 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. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung). 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 13. September 2007, *Il Ponte Finanziaria/HABM*, C-234/06 P, Slg. 2007, I-7333, Randnr. 48, und Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, *Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN]*, T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 25).

Für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 setzt Verwechslungsgefahr voraus, dass Identität oder Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und Identität oder Ähnlichkeit zwischen den mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besteht. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (vgl. Urteil des Gerichts vom 22. Januar 2009, *Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel]*, T-316/07, Slg. 2009, II-43, Randnr. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass eine Gemeinschaftsmarke bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegt (vgl. in diesem Sinne 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, Randnr. 76 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken verneint hat.

#### *Vorbemerkungen zum Nachweis der Benutzung älterer Marken*

Vorab ist auf die Feststellung der Beschwerdekammer in den Randnrn. 40 bis 42 der angefochtenen Entscheidung hinzuweisen,

dass die schwedische Ausdehnung der älteren internationalen Marke offensichtlich nicht dem Erfordernis des Benutzungsnachweises unterlegen habe (siehe oben, Randnr. 21). Sie hielt es unter den Umständen des vorliegenden Falles für angemessen, ihre Beurteilung des Widerspruchs auf der Grundlage des älteren schwedischen Rechts zu beginnen. Außerdem führte die Beschwerdekammer aus, dass sie, wenn dem Widerspruch auf dieser Grundlage nicht stattzugeben sei, prüfen werde, ob sich für die anderen älteren Rechte eine andere Schlussfolgerung ergebe (siehe oben, Randnr. 22).

Nachdem sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken in Schweden verneint hatte, gelangte die Beschwerdekammer nach ihrer in den Randnrn. 83 bis 92 der angefochtenen Entscheidung vorgenommenen Prüfung für Österreich, die Benelux-Staaten, Frankreich, Italien und Deutschland zu demselben Ergebnis. Somit sei es überflüssig, zu prüfen, ob eine ernsthafte Benutzung der älteren Marken nachgewiesen worden sei (siehe oben, Randnrn. 25 und 26).

Da die Parteien diesen Erwägungen der Beschwerdekammer zur ernsthaften Benutzung der älteren Marken nicht entgegengetreten sind, ist festzustellen, dass diese Frage nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits ist.

#### *Zum Vergleich der Waren*

Was den Vergleich der Waren angeht, haben die Parteien nicht die Feststellungen der Beschwerdekammer in den Randnrn. 45 und 46 der angefochtenen Entscheidung angezweifelt, dass bestimmte der von der angemeldeten Marke erfassten Waren die gleichen seien wie die von den älteren nationalen Marken geschützten und dass die übrigen beanspruchten Waren den von den älteren nationalen Marken geschützten Waren ähnlich seien. Somit ist diese Prämisse bei der Würdigung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu berücksichtigen.

#### *Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen und zum Grad ihrer*

## *Aufmerksamkeit*

Nach der Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren abzustellen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der in Rede stehenden 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, Randnr. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung fest, dass die fraglichen Waren – hauptsächlich Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, Bestandteile und Zubehör – nach ihrer Art sowohl für Fachleute der Automobilbranche, wie z. B. Autohändler, Werkstätten und Ersatzteilhändler, als auch für Durchschnittsverbraucher, die Endverbraucher dieser Waren, bestimmt seien.

Zum Grad an Aufmerksamkeit und zum Niveau der Kenntnisse der maßgeblichen Verkehrskreise stellte die Beschwerdekammer in Randnr. 67 der angefochtenen Entscheidung fest, es könne zwar nicht erwartet werden, dass das Niveau der Kenntnisse und der Grad an Aufmerksamkeit eines Durchschnittsverbrauchers dem von Fachleuten der Automobilbranche vergleichbar sei, doch sei davon auszugehen, dass der Grad an Aufmerksamkeit für die fraglichen Waren überdurchschnittlich sei, da der Kauf eines Autos zu den größten Investitionen gehöre, die für einen Durchschnittsverbraucher normalerweise anstünden, und die Ausstattung, die Bestandteile und das Zubehör von Autos relativ teuer seien, sicherlich nicht zu den täglichen Einkäufen gehörten und höhere Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer Kompatibilität erforderten. Weiter stellte die Beschwerdekammer in Randnr. 52 der angefochtenen Entscheidung auf Verbraucher ab, die an Autos allgemein oder punktuell,

etwa bei der Auswahl eines Autos, besonders interessiert seien. Diese seien angemessen aufmerksam und verständig, insbesondere weil für sie der Kauf eines „GTI“-Autos“ die Aufwendung eines beträchtlichen Betrags bedeute.

Diese Definition der maßgeblichen Verkehrskreise und des Grads ihrer Aufmerksamkeit kann angesichts der Art und der Bestimmung der fraglichen Waren und im Hinblick darauf, dass die Klägerin ihr nicht widersprochen hat, im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits zugrunde gelegt werden.

#### *Zum maßgeblichen Schutzgebiet*

Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe das Recht fehlerhaft angewandt, da sie nach ihren eigenen Angaben die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen nur für Schweden geprüft und die Ergebnisse für dieses Land unter Verzicht auf eine eigene Prüfung auf die anderen von den älteren Rechten betroffenen Länder übertragen habe. Das Bestehen von Verwechslungsgefahr sei aber aus der Sicht des Publikums im Schutzgebiet der älteren Marken zu beurteilen. Daher sei bei Vorliegen mehrerer älterer Marken eine gesonderte Prüfung auf der Grundlage des im jeweiligen geografischen Gebiet geltenden Markenrechts erforderlich. Für die Zurückweisung eines Widerspruchs sei es erforderlich, ausdrücklich eine Verwechslungsgefahr für alle geltend gemachten nationalen Marken bzw. nationalen Anteile einer international registrierten Marke zu prüfen.

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Klägerin die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer in den Randnrn. 25 bis 29 der angefochtenen Entscheidung nicht spezifisch gerügt hat; danach war der Widerspruch zum einen zurückzuweisen, soweit er auf die Ausdehnungen der älteren internationalen Marke auf Spanien und Portugal gestützt war, weil diese Ausdehnungen in den genannten Ländern durch bestandskräftige Entscheidungen versagt worden seien, und zum anderen, soweit er auf die Ausdehnungen mit Wirkung in der Tschechischen Republik,

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und der Slowakei gestützt war, weil in diesen Ländern geschützte Marken gemäß Art. 159a Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 nicht gegenüber Gemeinschaftsmarken geltend gemacht werden könnten, die mehr als sechs Monate vor dem Beitritt dieser Länder zur Union angemeldet worden seien (siehe oben, Randnrn. 18 und 19). Somit gehören diese Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer nicht zum Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits.

Sodann geht aus dem Aufbau der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer nach einer ersten, auf Schweden beschränkten Prüfung nacheinander Prüfungen in Bezug auf die anderen Mitgliedstaaten, in denen die ältere internationale Marke Wirkungen entfaltete – mit Ausnahme der in vorstehender Randnummer genannten Mitgliedstaaten – und, wegen der älteren deutschen Marke, auf die der von der Klägerin erhobene Widerspruch ebenfalls gestützt war, auf Deutschland vornahm. In diesem Kontext und nicht im Sinne einer Beschränkung der Prüfung auf das schwedische Gebiet ist im Übrigen die Feststellung der Beschwerdekammer in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung zu verstehen, wonach, „da das fragliche ältere Recht eine internationale Eintragung mit Wirkung in Schweden ist, das maßgebliche Schutzgebiet das Gebiet dieses Mitgliedstaats [ist]“.

Angesichts dieser Erwägungen ist unbeschadet der materiell-rechtlichen Prüfung der Würdigung der Beschwerdekammer zum Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr in einem der fraglichen Länder die Rüge der Klägerin zurückzuweisen, die Beschwerdekammer habe bei ihrer Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht das maßgebliche Schutzgebiet berücksichtigt.

#### *Zum Vergleich der fraglichen Marken*

Zum Vergleich der fraglichen Markeninsoweit ist darauf hinzuweisen, dass zwei Marken ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind, wenn sie aus Sicht

der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte zumindest teilweise übereinstimmen (vgl. Urteil des Gerichts vom 14. April 2011, Lancôme/HABM – Focus Magazin Verlag [ACNO FOCUS], T-466/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese 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 der betreffenden Waren oder Dienstleistungen wirken. Dabei nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil ACNO FOCUS, oben in Randnr. 47 angeführt, Randnr. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).

*– Zur Kennzeichnungskraft des Sigels GTI, das die älteren Marken bildet, und des Sigels GTi in der angemeldeten Marke*

Zunächst ist auf die Feststellung der Beschwerdekammer in den Randnrn. 49 und 50 der angefochtenen Entscheidung hinzuweisen, dass den fraglichen Marken die Kombination der drei Buchstaben „gti“ gemeinsam sei und dass die Beteiligten hinsichtlich der jeweiligen Bedeutung dieser Überschneidung in dem durch diese Marken geschaffenen Gesamteindruck unterschiedlicher Auffassung seien.

Zu dem letztgenannten Aspekt ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer eine Analyse in zwei Schritten vornahm: Sie prüfte die Wahrnehmung des fraglichen Sigels zum einen durch Fachleute der Automobilbranche und zum anderen durch einen Durchschnittsverbraucher, der insbesondere an Autos allgemein

oder situationsbedingt, z. B. bei der Auswahl eines Autos, interessiert ist.

So befand die Beschwerdekammer erstens in Randnr. 51 der angefochtenen Entscheidung, angesichts der zahlreichen von Suzuki gelieferten Nachweise aus Wörterbüchern stehe außer Frage, dass die Buchstabenkombination „gt“ und ihre Variante „gti“ unter Fachleuten der Automobilbranche notorisch bekannte Sigel seien, da es sich um die Anfangsbuchstaben von „gran turismo“ oder „grand tourisme“ bzw. „gran turismo iniezione“ oder „grand tourisme injection“ handele. Weiter führte die Beschwerdekammer in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung unter den Ziff. iv bis xiv die verschiedenen von Suzuki vorgelegten Bezugnahmen auf Auszüge aus Wörterbüchern über die Bedeutungen des Sigels GTI an.

In Randnr. 51 der angefochtenen Entscheidung verwies die Beschwerdekammer insoweit ferner auf die Regelungen der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), in denen überdies ein GT-Wagen definiert wird als „offenes oder geschlossenes Automobil mit nicht mehr als einer Tür auf jeder Seite und mindestens zwei Sitzen, je einer auf beiden Seiten der Längsachse des Wagens ...“; der Wagen muss „völlig rechtmäßig auf Straßen benutzt werden dürfen und für Rennen auf Rundkurs oder abgeschlossenen Strecken angepasst sein“.

Das Sigel GTI habe somit beschreibenden Charakter. Dies erkläre, so die Beschwerdekammer in Randnr. 51 der angefochtenen Entscheidung, die umfangreiche Benutzung des Sigels GTI durch viele Autohersteller in ganz Europa, um die technischen Merkmale verschiedener Fahrzeugmodelle ihrer Marken anzugeben. Die Beschwerdekammer verwies insoweit zum einen auf die deutsche Fassung der Wikipedia-Website, auf der „[w]eitere Hersteller von Pkw-Modellen mit GTI-Charakter“ wie z. B. Rover, Nissan, Peugeot, Suzuki und Toyota genannt würden, und zum anderen auf die schwedische Online-Autohändler-Website Passagen bilweb und die Website Auto Lemon – Used Car History Check, die diesen Sachverhalt für die

Marken Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki und Toyota bestätigten.

Ferner könne der beschreibende Charakter der Buchstabenkombination „gti“ erklären und rechtfertigen, dass verschiedene Marken eingetragen seien, die den Namen eines Automodells gefolgt von der Buchstabenkombination „gti“ enthielten, wie z. B. Peugeot GTI oder Citroën GTI.

Aufgrund dieser Erwägungen stellte die Beschwerdekammer in Randnr. 51 der angefochtenen Entscheidung entsprechend dem Urteil des Gerichts vom 3. Dezember 2003, Audi/HABM (TDI) (T-16/02, Slg. 2003, II-5167), fest, dass die Buchstabenkombination „gti“ zumindest für Fachleute der Automobilbranche offensichtlich zu der Kategorie der beschreibenden Ausdrücke gehöre, die für alle Unternehmen dieser Branche frei zugänglich zu halten seien.

Zweitens befand die Beschwerdekammer in Randnr. 52 der angefochtenen Entscheidung, es sei sicherlich nicht zu erwarten, dass der Durchschnittsverbraucher aufgrund seiner Allgemeinbildung die richtige Bedeutung des Sigels GTI bzw. von dessen Variante GTi kennen könne und wisse, welche genauen technischen Merkmale damit jeweils gemeint seien. Diese Bedeutungen fänden sich jedoch u. a. in deutschen, englischen, niederländischen und schwedischen Wörterbüchern und Enzyklopädien, was darauf hindeute, dass Verbraucher, die an Autos allgemein oder situationsbedingt, etwa bei der Auswahl eines Autos, besonders interessiert seien, diese Informationen bei ihren Autohändlern oder gegebenenfalls aus allgemein zugänglichen Quellen leicht erhalten könnten.

Jedenfalls sei es sehr wahrscheinlich, dass selbst ein Durchschnittsverbraucher, der die genaue Bedeutung der fraglichen Buchstabenkombination nicht erfasse, sie zumindest intuitiv als Hinweis auf bestimmte technische Merkmale des Fahrzeugs oder von dessen Motor verstehe. Unter Verweis auf das oben in Randnr. 55 angeführte Urteil TDI, Randnr. 30,

führt die Beschwerdekammer in den Randnrn. 53 und 54 der angefochtenen Entscheidung aus, in der Automobilbranche würden üblicherweise Kombinationen aus drei Buchstaben verwendet, um die Merkmale von Fahrzeugen und speziell von Motoren zu bezeichnen. Nichts spreche dafür, dass ein Durchschnittsverbraucher, der es gewohnt sei, einer Vielzahl von Buchstabenkombinationen zu begegnen, die auf „i“ endeten und sich auf technische Spezifikationen von Fahrzeugen oder deren Motoren bezögen, die Kombination „gti“ anders auffassen werde. Dies gelte umso mehr, als bestimmte Modelle von „GTI-Fahrzeugen“ verschiedener Hersteller in Europa großen Anklang fänden.

Da die genannten Faktoren grundsätzlich in der gesamten Union gälten und keine besonderen Umstände vorlägen, die für irgendeinen nationalen Markt ein anderes Ergebnis rechtfertigten, sei es wenig wahrscheinlich, dass selbst Durchschnittsverbraucher, denen die genaue Bedeutung der Buchstabenkombination „gti“ unbekannt sei, in ihr mehr als einen Hinweis auf technische Merkmale eines Fahrzeugs oder seines Motors sähen.

Die Beschwerdekammer gelangte somit in Randnr. 57 der angefochtenen Entscheidung zu dem Ergebnis, dass die Buchstabenkombination „gti“ in ganz Europa einschließlich Schweden von Fachleuten der Automobilbranche als beschreibend wahrgenommen werde, während sie für den Durchschnittsverbraucher allenfalls eine äußerst geringe originäre Unterscheidungskraft habe.

Die Klägerin beanstandet erstens, dass die Beschwerdekammer nicht nur auf eine Prüfung für Gebiete außerhalb von Schweden verzichtet habe (siehe oben, Randnr. 43), sondern dass darüber hinaus schon ihre Beurteilung in Bezug auf Schweden fehlerhaft sei. Die Beschwerdekammer habe nämlich andere geografische Gebiete betreffende Umstände berücksichtigt.

Zweitens stelle die Beschwerdekammer mit der Beurteilung, dass

die Buchstabenkombination „gti“ rein beschreibend sei, die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der nationalen Stellen in Frage, die diese Buchstabenfolge als Marke registriert und sie rechtsverbindlich als unterscheidungskräftig anerkannt hätten.

Drittens sei der Umstand, dass die Marke GTI möglicherweise für andere Unternehmen geschützt sei, kein Beweis dafür, dass die älteren Marken an Unterscheidungskraft verloren hätten oder für verfallen erklärt worden seien, sondern bestätige die Schutzfähigkeit des genannten Sigels.

Viertens habe das HABM zu Unrecht das Kriterium eines angeblichen Bedürfnisses der freien Verfügbarkeit berücksichtigt, obwohl dies nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux (C-102/07, Slg. 2008, I-2439), nicht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr gehören dürfe.

Fünftens habe die Beschwerdekammer insbesondere angesichts der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Automobilmarkt und im Hinblick auf das Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2005, Medion (C-120/04, Slg. 2005, I-8551), unzutreffend eine selbständig kennzeichnende Stellung der Buchstabenkombination „gti“ in dem Wortzeichen SWIFT GTi verneint. Zudem habe die Beschwerdekammer unzutreffend unterstellt, dass der Buchstabe „i“ stets als beschreibende Angabe angesehen werden müsse. Die von der Beschwerdekammer als Beleg für ihre praktische Erfahrung, dass in der in Rede stehenden Branche häufig aus mehreren Buchstaben zusammengesetzte Angaben verwendet würden, angeführten Beispiele taugten nicht als Beispiele für eine beschreibende Funktion, weil es sich weitestgehend um eingetragene Marken handele.

Sechstens habe die Beschwerdekammer die langjährige und intensive Benutzung der Marke GTI durch die Klägerin in den betroffenen Mitgliedstaaten nicht berücksichtigt.

Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Hierzu ist erstens festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer, anders als die Klägerin vorträgt (siehe oben, Randnr. 60), bei ihrer Beurteilung der Unterscheidungskraft des Sigels GTI in Schweden nicht hauptsächlich auf andere geografische Gebiete betreffende Umstände stützte.

Die Beschwerdekammer stützte sich nämlich, wie aus den Randnrn. 51 bis 54 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, insbesondere auf die Regelung der FIA, von der nicht behauptet worden ist, dass sie in Schweden nicht aktiv sei, sodann auf die Website eines schwedischen Autohändlers, Passagen bilweb, die im Übrigen zwei Mal angeführt wurde, sowie auf die schwedische nationale Enzyklopädie Nationalencyklopedin, und schließlich auf ihre „allgemeine Erfahrung“ hinsichtlich der Benutzung von auf „i“ endenden Buchstabenkombinationen bei Fahrzeugen, ohne die Gültigkeit dieser letztgenannten Erwägung auf ein bestimmtes Gebiet zu beschränken.

Zwar ergibt sich aus der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer ihre Beurteilung des Sigels GTI zusätzlich auf Beweise stützte, mit denen seine umfangreiche Verwendung durch zahlreiche Autohersteller in ganz Europa zur Angabe technischer Merkmale verschiedener Automodelle belegt werden sollte. Die Beschwerdekammer berief sich hierzu auf Beispiele von im Internet angeführten Marken, in denen dieses Sigel vorkommt, sowie auf Auszüge aus Enzyklopädien, Wörterbüchern oder Presseartikeln u. a. aus England, Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und den Benelux-Staaten, in denen die Bedeutung des Sigels GTI und von dessen Variante GTi definiert wird.

Zum letztgenannten Punkt ergibt sich jedoch aus der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer mit der Bezugnahme auf Umstände, die andere Gebiete als Schweden betreffen, allgemein zeigen wollte, dass die Buchstabenkombination „gti“ in Europa als Beschreibung von Merkmalen von Fahrzeugen oder deren Motoren verwendet wird. In

Randnr. 55 der angefochtenen Entscheidung hebt die Beschwerdekammer nämlich hervor, dass grundsätzlich alle von ihr genannten Faktoren, die sich auf die Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers auswirkten, in der gesamten Union gälten, da keine besonderen Umstände vorlägen, die für einen einzelnen nationalen Markt ein anderes Ergebnis rechtfertigten. Im gleichen Sinne verwies sie auf das oben in Randnr. 55 angeführte Urteil TDI, Randnr. 38, wonach, da Kraftfahrzeuge grundsätzlich im gesamten Binnenmarkt unter denselben Bezeichnungen vertrieben werden, davon auszugehen ist, dass hinsichtlich der Auffassung, die die relevanten Verkehrskreise von der Bedeutung eines Wortzeichens wie TDI haben, zwischen den verschiedenen Teilen der Union kein Unterschied besteht.

Entgegen dem Vorbringen der Klägerin ist der Ansatz der Beschwerdekammer nicht zu beanstanden.

Zum einen ist nämlich festzustellen, dass die Klägerin die Beweiskraft der oben in Randnr. 68 genannten, unmittelbar Schweden betreffenden Faktoren, die bereits für sich genommen die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer tragen, dass das Sigel GTI für das schwedische Publikum eine wenig unterscheidungskräftige oder gar beschreibende Konnotation hat, nicht in Frage gestellt hat. Die Klägerin hat sich insoweit auf die Behauptung beschränkt, dass ihre Wettbewerber die Marke GTI in Schweden nicht benutzten. Dieses Vorbringen entkräftet jedoch die Schlussfolgerungen aus den Definitionen des Sigels GT bzw. GTI in der Regelung der FIA oder in der angeführten schwedischen Enzyklopädie ebenso wenig wie die Schlussfolgerungen aus dem auf der genannten schwedischen Website Passagen bilweb zu findenden Angebot an Gebrauchtwagen verschiedener Marken mit dem genannten Sigel. Im Übrigen kommt bereits in der Aufnahme eines Wortes in eine Enzyklopädie zum Ausdruck, dass das Publikum es in gewissem Maß kennt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. Dezember 2010, Rubinstein und L'Oréal/HABM – Allergan [BOTOLIST], T-345/08

und T-357/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 56).

Zum anderen ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdekammer vorsorglich zusätzliche Beweise berücksichtigte, die andere Mitgliedstaaten der Union als Schweden betreffen, um nachzuweisen, dass das Sigel GTI allgemein von verschiedenen Autoherstellern als bloßer technischer Hinweis verwendet wird. Diese letztgenannten Beweise sind nämlich Anhaltspunkte dafür, dass das fragliche Sigel von den Verbrauchern in der gesamten Union gleich wahrgenommen wird, was die für Schweden gezogene Schlussfolgerung bestätigt. Im Übrigen kann nicht ausgeschlossen werden, dass zumindest Fachleute in ihrer Wahrnehmung des fraglichen Siegels durch außerhalb von Schweden liegende Umstände beeinflusst werden können, da bei ihnen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass ihre Kenntnisse auf dem Gebiet ihrer beruflichen Tätigkeit über eine bloße Kenntnis der nationalen Branche hinausgehen.

Zweitens ist zu dem Vortrag der Klägerin, das HABM habe im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht den Schutzgrad einer nationalen Marke oder einer nationalen Ausdehnung einer internationalen Marke zu beurteilen, die eingetragen und somit dem HABM vorgegeben seien (siehe oben, Randnr. 61), festzustellen, dass aus der angefochtenen Entscheidung nicht hervorgeht, dass die Beschwerdekammer die Gültigkeit der älteren Marken GTI oder ihre Schutzfähigkeit in den fraglichen Mitgliedstaaten in Frage gestellt hätte. Die Beschwerdekammer beurteilte lediglich die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen ihnen, indem sie u. a. die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der angemeldeten Marke sowie die originäre Unterscheidungskraft der älteren Marken bewertete.

Zum einen steht eine solche Vorgehensweise aber mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts im Einklang,

wonach bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Unterscheidungskraft der älteren Marken zu berücksichtigen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 24 und Tenor, und des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [H00LIGAN], T-57/03, Slg. 2005, II-287, Randnr. 32).

Zum anderen ist, was die Erheblichkeit angeht, die älteren nationalen oder internationalen Eintragungen mit Wirkungen in den Mitgliedstaaten im Rahmen einer solchen Beurteilung der Kennzeichnungskraft älterer Marken durch die Beschwerdekammern zukommt, darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung die Gemeinschaftsregelung für Marken ein aus einer Gesamtheit von Vorschriften bestehendes autonomes System ist, mit dem ihm eigene Zielsetzungen verfolgt werden. Seine Anwendung ist von jedem nationalen System unabhängig, und die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen (vgl. Urteile des Gerichts vom 16. September 2009, Gres La Sagra/HABM – Ceramicalcora [VENATTO], T-130/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie TDI, oben in Randnr. 55 angeführt, Randnr. 40). Ferner wurde entschieden, dass das HABM nicht verpflichtet ist, seine Beurteilung der Frage, wie eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen wird, auf eine nationale Entscheidung zu stützen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2008, Adobe/HABM [FLEX], T-158/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 50 ff. und die dort angeführte Rechtsprechung). Somit geht das auf die Existenz der genannten älteren Eintragungen gestützte Vorbringen der Klägerin ins Leere, da es die Würdigung der Beschwerdekammer zum Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marken nicht in Frage stellen kann.

Drittens ist zu dem Vorbringen der Klägerin, der Umstand, dass die Marke GTI möglicherweise für andere Unternehmen geschützt sei, bestätige die Schutzfähigkeit dieses Sigels (siehe oben, Randnr. 62), zunächst hervorzuheben, dass die Beschwerdekammer aus ihrer Feststellung zur allgemeinen Benutzung des fraglichen Sigels nicht gefolgert hat, dass die älteren Marken verfallen seien. Die Beschwerdekammer hat daraus lediglich hergeleitet, dass Fachleute das Sigel als notorisch bekannt wahrnehmen würden und dass das allgemeine Publikum es zumindest intuitiv als Hinweis auf bestimmte technische Merkmale von Fahrzeugen oder deren Motoren verstehen werde.

Diese Beurteilung der Beschwerdekammer ist nicht zu beanstanden. Dass das fragliche Sigel von mehreren Autoherstellern verwendet wird, kann nämlich dazu führen, dass sich die Verbraucher daran gewöhnen. Es handelt sich somit um ein Indiz dafür, dass der fragliche Bestandteil in diesen Marken nicht die Unterscheidungsfunktion erfüllt, sondern auf die technischen Merkmale der fraglichen Waren hinweist (vgl. entsprechend Beschluss des Gerichtshofs vom 9. März 2007, Saiwa/HABM, C-245/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 35 und 36, sowie Urteile des Gerichts vom 5. April 2006, Saiwa/HABM – Barilla Alimentare [SELEZIONE ORO Barilla], T-344/03, Slg. 2006, II-1097, Randnr. 32, und TDI, oben in Randnr. 55 angeführt, Randnr. 30).

Viertens ist zu dem Einwand der Klägerin gegen die Berücksichtigung eines angeblichen „Bedürfnisses der freien Verfügbarkeit“ des Sigels GTI (siehe oben, Randnr. 63) zunächst festzustellen, dass die Beschwerdekammer diesen Grundsatz in Randnr. 51 der angefochtenen Entscheidung herangezogen hat. Aus dieser Randnummer in Verbindung mit den Randnrn. 56, 57 und 59 der angefochtenen Entscheidung geht jedoch hervor, dass die Beschwerdekammer den etwaigen beschreibenden Charakter des fraglichen Sigels lediglich beurteilen wollte, um die originäre Unterscheidungskraft der älteren Marken zu bewerten und um in der angemeldeten Marke

ein dominierendes Element zu ermitteln. In diesem Sinne ist es nämlich zu verstehen, wenn die Beschwerdekammer zum einen beurteilt, wie die Buchstaben „gti“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrgenommen werden, und zum anderen feststellt, dass das „unterscheidungskräftigere und dominierende“ Element der Wortbestandteil „swift“ der angemeldeten Marke sei. In diesem Kontext kann der bloße Hinweis der Beschwerdekammer auf das „Bedürfnis der freien Verfügbarkeit“, aus dem sie keine besonderen Konsequenzen zieht, ihre Argumentation nicht entkräften.

Fünftens ist zu dem Einwand der Klägerin gegen die allgemeine Erfahrung der Beschwerdekammer, dass verschiedene auf „i“ endende Buchstabenkombinationen häufig beschreibend verwendet würden (siehe oben, Randnr. 64), zunächst festzustellen, dass die Beschwerdekammer nicht zu verstehen gegeben hat, dass dieser Buchstabe stets als beschreibende Angabe anzusehen und damit jede Marke, in der er vorkomme, von einem Schutz auszuschließen sei.

Aus Randnr. 53 der angefochtenen Entscheidung geht nur hervor, dass die Beschwerdekammer sich im Wesentlichen auf ihre Erfahrung betreffend „objektive“ Vertriebsbedingungen der mit den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Produkte stützte und in diesem Rahmen hervorhob, dass es viele Marken gebe, deren Form und Zusammensetzung den hier in Rede stehenden älteren Marken ähnlich sei. Mit einem solchen Ansatz, der dem Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2006, Devinlec/HABM – TIME ART (QUANTUM) (T-147/03, Slg. 2006, II-11, Randnrn. 104 und 105), entspricht und außerdem als Berücksichtigung bekannter Tatsachen im Sinne des Urteils des Gerichts vom 22. Juni 2004, Ruiz-Picasso u. a./HABM – DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, Slg. 2004, II-1739, Randnr. 29), eingestuft werden kann, lässt sich verdeutlichen, dass die betreffenden Verbraucher daran gewöhnt sind, auf den relevanten Märkten häufig Waren zu sehen, die zur Angabe ihrer technischen Spezifikationen mit drei Buchstaben einschließlich

des „i“ gekennzeichnet sind. Insoweit ist jedoch festzustellen, dass die häufige Verwendung von Wörtern oder Sigeln in einem bestimmten Sinn ein Faktor ist, der die Wahrnehmung der sie enthaltenden Marken durch die Verbraucher beeinflusst.

Weiter ist zu dem Vorbringen der Klägerin, die Beispiele, die die Beschwerdekammer als Beleg für ihre praktische Erfahrung hinsichtlich der Benutzung von Sigeln in der fraglichen Branche angeführt habe, seien weitestgehend eingetragene Marken, festzustellen – ohne dass es erforderlich wäre, über die Zulässigkeit der von der Klägerin insoweit vorgelegten Beweise zu entscheiden –, dass dieser Umstand für die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, dass die Verbraucher diese Sigel als Hinweise auf technische Spezifikationen oder andere Merkmale von Fahrzeugen oder deren Motoren wahrnehmen, nicht ausschlaggebend ist.

Da auf dem relevanten Markt der Autohersteller, wie von den Parteien einvernehmlich anerkannt, allgemeine Kennzeichnungsgewohnheiten auf mehreren Stufen bestehen, ist davon auszugehen, dass der Verbraucher aufgrund der Vielzahl von Sigeln, die ihm in der fraglichen Branche begegnen, dazu veranlasst wird, sie unabhängig davon, dass sie als Marke eingetragen sein mögen, eher als technischen Hinweis wahrzunehmen, insbesondere wenn die fraglichen Waren sie als Bezeichnung auf letzter Stufe tragen, d. h. neben einer Marke des Herstellers oder einer Marke des Modells, denen eine größere Unterscheidungsfunktion zukommt.

Schließlich ist sechstens zu dem Einwand der Klägerin, die Beschwerdekammer habe ihre intensive Benutzung der Marke GTI nicht berücksichtigt (siehe oben, Randnr. 65), hervorzuheben, dass mit den von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung angeführten Beweisen gleichzeitig die Eintragung und die Benutzung weiterer Marken anderer Unternehmen, in denen das Sigel GTI vorkommt, gezeigt wird, weshalb der genannte Einwand der Klägerin allenfalls auf eine etwaige

Koexistenz dieser Marken und ihrer eigenen älteren Marken auf den relevanten Märkten hindeuten könnte. Dies gilt umso mehr, als die Klägerin nicht behauptet, geschweige denn zu beweisen versucht hat, dass sie in einer erheblichen Reihe von Fällen gegenüber anderen Herstellern ein Verbot durchgesetzt hätte, Marken, die u. a. das fragliche Sigel enthalten, zu benutzen. Insoweit ist festzustellen, dass nur für das Gebiet von Deutschland eine solche Zwangsmaßnahme gegen eine Marktneuheit, den Lada 1119 GTI, ergriffen wurde, wie die Beschwerdekammer – insoweit von der Klägerin unwidersprochen – in Randnr. 91 der angefochtenen Entscheidung zu Recht hervorhebt.

Nach ständiger Rechtsprechung ist jedoch die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt eher ein Faktor, der unter bestimmten Voraussetzungen die Gefahr von Verwechslungen zwischen einander gegenüberstehenden Marken verringern kann (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. April 2011, United States Polo Association/HABM – Textiles CMG [U.S. POLO ASSN.], T-228/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 56 und die dort angeführte Rechtsprechung). Im Übrigen ist, sofern der in der vorstehenden Randnummer erwähnte Einwand der Klägerin so zu verstehen sein sollte, dass ihre älteren Marken infolge ihrer Benutzung oder einer besonderen Bekanntheit auf den fraglichen Märkten eine erhöhte Kennzeichnungskraft hätten, festzustellen, dass sie vor dem Gericht keinen konkreten Beweis vorgebracht hat, der ein solches Vorbringen stützen könnte.

Aus alledem ergibt sich, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei angenommen hat, dass die Buchstabenkombination „gti“ in Schweden von Fachleuten der Automobilbranche als beschreibend wahrgenommen wird und für das allgemeine Publikum nur äußerst geringe originäre Unterscheidungskraft hat.

Diesem Ergebnis steht das Vorbringen der Klägerin nicht entgegen, die, um die durchschnittliche Kennzeichnungskraft

der zur Stützung des Widerspruchs angeführten Marken nachzuweisen, außerdem eine Entscheidung der Beschwerdekammer vom 31. Oktober 2003 in der Sache R 948/2001-4 (Volkswagen) betreffend die Anmeldung der Marke TSI anführt. Unter Berufung auf diese Entscheidung führt die Klägerin zum einen aus, es sei grundsätzlich nicht ersichtlich, dass eine in Buchstaben bestehende Angabe in der Autobranche beschreibend sei, und macht zum anderen geltend, dass die fraglichen Marken einzeln zu prüfen seien.

Hierzu ist festzustellen, dass das HABM zwar verpflichtet ist, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, wie dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, auszuüben (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 10. März 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/HABM*, C-51/10 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 73 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Nach den beiden letztgenannten Grundsätzen muss das HABM im Rahmen der Prüfung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke die bereits zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (vgl. Urteil *Agencja Wydawnicza Technopol/HABM*, oben in Randnr. 88 angeführt, Randnr. 74 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Gleichwohl müssen die Grundsätze der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Somit muss aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Diese Prüfung muss in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das

fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (vgl. Urteil Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, oben in Randnr. 88 angeführt, Randnrn. 75 und 77 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Anders als bei der von der Klägerin angeführten Entscheidung, in der die Beschwerdekammer festgestellt hatte, dass der Prüfer für eine beschreibende Funktion des Sigels TSI keinen Beweis erbracht hatte und auch sie selbst keinen Beweis finden konnte, wertete die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall eine Reihe von Beweisen aus, die die geringe Unterscheidungskraft des Sigels GTI sowohl in Schweden als auch in den anderen in Rede stehenden Mitgliedstaaten belegten, wie insbesondere oben in den Randnrn. 51 bis 57 dargelegt worden ist. Unter diesen Umständen kann sich die Klägerin, um die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung nachzuweisen, nicht mit Erfolg auf die genannte frühere Entscheidung der Beschwerdekammer berufen, die im Übrigen eine andere Markenmeldung betraf.

*– Zur Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils „swift“ in der Anmeldemarke*

Zu dem englischen Wort „swift“ befand die Beschwerdekammer in Randnr. 58 der angefochtenen Entscheidung, dass es zwar in einer seiner Bedeutungen ein Synonym der Adjektive „fast“, „quick“ und „speedy“ (schnell, rasch, prompt) sei, aber nicht der Ausdruck, den Personen englischer Muttersprache in Bezug auf Autos am häufigsten verwendeten. Jedenfalls sei Englisch, auch wenn in Schweden von einem relativ hohen allgemeinen Kenntnisstand dieser Sprache ausgegangen werden könne, eine an den Schulen unterrichtete Fremdsprache. Selbst in nicht englischsprachigen Ländern, in denen häufig Englisch gesprochen werde, würden die Durchschnittsverbraucher das Wort „swift“ in Bezug auf Autos, ihre Bestandteile und ihr Zubehör wahrscheinlich als Phantasiebegriff betrachten, da dieses Wort, um verstanden zu werden, größere Sprachkenntnisse erfordere, als sie von den genannten Verbrauchern, deren Muttersprache nicht Englisch sei, im Allgemeinen erwartet

werden könnten, zumal es Synonyme gebe, die gebräuchlicher seien.

Angesichts der genannten Gesichtspunkte sei der Wortbestandteil „swift“ der Anmeldemarke das „unterscheidungskräftigere und dominierende“ Element, da er als Phantasiebegriff aufgefasst werde.

Hierzu ist zunächst hervorzuheben, dass die Klägerin in ihrer Klageschrift die Erwägung der Beschwerdekammer, die englische Bedeutung des Wortes „swift“ werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen in Schweden nicht verstanden, nicht beanstandet hat. Sie macht nämlich lediglich geltend, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht „eine selbständig kennzeichnende Stellung der Marke ‚GTi‘ in der Kombination ‚SWIFT GTi‘ verneint“, und die Buchstabenfolge „gti“ werde in dieser Kombination als selbständige Kennzeichnung verstanden.

Sodann ist die – erstmals in der mündlichen Verhandlung auf eine Frage des Gerichts hin vorgetragene – Behauptung der Klägerin, in bestimmten nicht englischsprachigen Ländern, in denen Englisch gut verstanden werde, sei das Wort „swift“ bekannt, weil es zum allgemeinen Sprachgebrauch gehöre, als verspätet anzusehen und kann daher vom Gericht nicht berücksichtigt werden (vgl. entsprechend Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2004, Samar SpA/HABM – Grotto [GAS STATION], T-115/03, Slg. 2004, II-2939, Randnr. 15). Jedenfalls kann eine solche Behauptung ohne dem Gericht vorgelegte Beweise nicht die Würdigung der Beschwerdekammer widerlegen, dass dieses Wort größere Sprachkenntnisse erfordert, als sie im Allgemeinen von Durchschnittsverbrauchern, deren Muttersprache nicht Englisch ist, erwartet werden können.

Unter diesen Umständen stellt der Wortbestandteil „swift“, der als Phantasiebegriff aufgefasst wird, am Anfang der Anmeldemarke steht und fünf der acht Buchstaben, aus denen sie sich zusammensetzt, umfasst, tatsächlich das unterscheidungskräftigere Element dar, wie die

Beschwerdekammer zu Recht feststellte.

Zudem ist hervorzuheben, dass der Wortbestandteil „gti“, anders als die Klägerin vorträgt, in der Anmeldemarke keine äquivalente selbständig kennzeichnende Stellung behält, da er zum einen als Beschreibung technischer Spezifikationen der fraglichen Waren und damit als sehr schwach unterscheidungskräftig aufgefasst wird (siehe oben, Randnr. 86) und zum anderen nur an nachrangiger Stelle am Ende der Anmeldemarke steht.

Daher ist im Licht dieser Erwägungen die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Analyse der Ähnlichkeit der fraglichen Marken und des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zu prüfen.

*– Zum Vergleich der Marken in bildlicher und klanglicher Hinsicht*

Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer zunächst in Randnr. 61 der angefochtenen Entscheidung eine gewisse bildliche und klangliche Ähnlichkeit der fraglichen Marken fest, die darauf beruhe, dass die älteren Marken als gesonderter Bestandteil in die Anmeldemarke aufgenommen worden seien.

Sodann befand die Beschwerdekammer, dass es wenig wahrscheinlich sei, dass der geringe, in der Kleinschreibung des letzten Buchstabens „i“ in der Anmeldemarke liegende Unterschied für die Wahrnehmung der Verbraucher eine entscheidende Rolle spiele.

Schließlich gelangte die Beschwerdekammer, nachdem sie den Wortbestandteil „swift“ in der Anmeldemarke wegen seiner Stellung am Anfang, die vom Verbraucher am meisten beachtet werde, und seines Phantasiecharakters als „unterscheidungskräftig und dominierend“ eingestuft hatte, zu dem Ergebnis, dass jede bildliche oder klangliche Ähnlichkeit aufgrund der Überschneidung bei der Kombination der Buchstaben

„gti“, die geringe originäre Kennzeichnungskraft aufwiesen oder sogar beschreibend seien, durch den Wortbestandteil „swift“ der Anmeldemarke beträchtlich verringert oder sogar völlig aufgewogen werde.

Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe die Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen zu Unrecht verneint.

Das Gericht ist der Auffassung, dass die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung nicht zu beanstanden ist. Insbesondere reicht, anders als die Klägerin geltend macht, der Umstand, dass das Sigel GTI, aus dem die älteren Marken bestehen, in der Anmeldemarke in leicht abgeänderter Form, nämlich GTi, enthalten ist, nicht aus, um auf eine bildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen ihnen zu schließen. Angesichts dieses Bestandteils, der die fraglichen Waren beschreibt, weshalb seine originäre Unterscheidungskraft gering ist (vgl. entsprechend Urteile des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Cabrera Sanchez/HABM – Industrias Cárnicas Valle [el charcutero artesano], T-242/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 52, und vom 22. Juni 2010, CM Capital Markets/HABM – Carbon Capital Markets [CARBON CAPITAL MARKETS], T-563/08, Slg. 2010, II-2605, Randnrn. 39 bis 41), richten die maßgeblichen Verbraucher, die im Übrigen daran gewöhnt sind, dass dieses Sigel in der fraglichen Branche von vielen Herstellern auf verschiedenen Fahrzeugmodellen verwendet wird (siehe oben, Randnrn. 53, 54 und 57), ihre Aufmerksamkeit auf den Bestandteil der Anmeldemarke, dessen Unterscheidungskraft nicht durch eine beschreibende oder stark an eine Information rein technischer Art erinnernde Bedeutung und auch nicht durch häufige Verwendung durch konkurrierende Unternehmen verringert wird, nämlich auf den Wortbestandteil „swift“. Unter diesen Umständen bleibt der Bestandteil „gti“ in ihrer Erinnerung im Hintergrund.

*– Zum Vergleich der Marken in begrifflicher Hinsicht*

Nach Auffassung des Gerichts ist entsprechend den in der vorstehenden Randnummer dargelegten Gründen auch die Feststellung der Beschwerdekammer in Randnr. 62 der angefochtenen Entscheidung nicht zu beanstanden, dass jede begriffliche Ähnlichkeit aufgrund der Überschneidung bei der technischen Angabe GTI, die geringe originäre Kennzeichnungskraft aufweise oder sogar beschreibend sei, durch den Phantasie-Modellnamen SWIFT weitgehend ausgeglichen oder sogar völlig aufgewogen werde, dessen sich die Verbraucher hauptsächlich bedienen, um die Produkte von Suzuki von denen anderer Autohersteller zu unterscheiden. Die Beschwerdekammer hat nämlich in dieser Randnummer der angefochtenen Entscheidung zu Recht auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in der Automobilbranche hingewiesen und daraus abgeleitet, dass die Anmeldemarke als Kombination eines Phantasienamens eines Automodells aufgefasst werde, dem ein Hinweis nachgestellt sei, der zumindest intuitiv als Hinweis auf bestimmte technische Merkmale des Fahrzeugs oder seines Motors verstanden werde.

*– Zur Verwechslungsgefahr in Schweden*

Die Beschwerdekammer befand zum einen in Randnr. 66 der angefochtenen Entscheidung, dass es höchst unwahrscheinlich sei, dass Automobilfachleute von verschiedenen Autoherstellern stammende Autos, Bestandteile und Zubehör bloß deshalb verwechselten, weil sie mit dem Sigel GTI versehen seien, das jede durchschnittliche Fachperson dieser Branche sofort als Hinweis auf spezifische technische Merkmale des Fahrzeugs oder seines Motors erkennen würde.

Zum anderen stellte die Beschwerdekammer in den Randnrn. 67 bis 71 der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf das allgemeine Publikum, nachdem sie auf dessen überdurchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad hingewiesen hatte (siehe oben, Randnr. 41), im Wesentlichen fest, dass die früheren Marken, wenn überhaupt, allenfalls eine äußerst geringe originäre Unterscheidungskraft hätten angesichts

insbesondere der allgemeinen Erfahrung, die sich aus der Praxis der Automobilbranche hinsichtlich der Benutzung von Buchstabenkombinationen als Hinweise auf technische Merkmale von Fahrzeugmodellen ergebe. Da der zusätzliche Wortbestandteil „swift“ den Gesamteindruck der Anmeldemarke eindeutig dominiere und jede Ähnlichkeit aufgrund der Überschneidung bei der Kombination der Buchstaben „gti“ offensichtlich aufwiege, sei der Gesamteindruck, den die fraglichen Marken unter Berücksichtigung ihrer unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente hervorriefen, nicht geeignet, eine zur Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit zu schaffen.

Die Klägerin widerspricht dieser Analyse zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr und beruft sich insbesondere auf die im Urteil Medion, oben in Randnr. 64 angeführt, Randnrn. 32 bis 36, aufgestellten Grundsätze. Selbst wenn der Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke durch ein anderes als das mit einer älteren Marke identische Element bestimmt werde, bestehe aufgrund der Übernahme dieser älteren Marke und der Hinzufügung einer „selbständig registrierten Marke“ Verwechslungsgefahr. Die Klägerin weist insoweit darauf hin, dass die älteren Marken in der Anmeldemarke eine selbständig kennzeichnende Stellung behielten.

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Beschwerdekammer, wie in der Rechtsprechung verlangt (siehe oben, Randnrn. 31 bis 33), die verschiedenen relevanten Faktoren unter Berücksichtigung der zwischen ihnen bestehenden Wechselbeziehung geprüft hat.

Sodann kann dem auf das Urteil Medion (oben in Randnr. 64 angeführt) gestützten Vorbringen der Klägerin nicht gefolgt werden, da der vorliegende Fall anders gelagert ist als der Sachverhalt dieses Urteils. Wie dort in Randnr. 36 entschieden, genügt es, wenn das Zeichen, gegen das sich der Widerspruch richtet, durch Aneinanderreihung der älteren Marke und des Namens des anmeldenden Unternehmens gebildet wurde,

für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, dass das Publikum aufgrund der von der älteren Marke behaltene selbständig kennzeichnende Stellung auch den Inhaber dieser Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Auffassung vertreten worden, dass die Marke GTI sehr geringe Unterscheidungskraft habe, und es kann nicht festgestellt werden, dass das maßgebliche Publikum den Inhaber der älteren Marken mit der Herkunft der von der Anmeldemarke erfassten Waren in Verbindung bringt (vgl. entsprechend Beschluss Saiwa/HABM, oben in Randnr. 78 angeführt, Randnr. 51).

Insoweit ist nämlich zum einen festzustellen, dass die Beschwerdekammer in den Randnrn. 69 und 70 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, ein angemessen informierter und aufmerksamer Durchschnittsverbraucher würde nicht bloß wegen der Kombination der drei Buchstaben „gti“, die ihm als nachgestellter Zusatz zum Namen bestimmter Modelle verschiedener Autohersteller bekannt sein mögen, annehmen, dass alle Autos, ihre Bestandteile oder ihr Zubehör vom selben Hersteller stammten. Zum anderen hat die Beschwerdekammer ebenfalls zu Recht ausgeführt, dass ein solcher Verbraucher, wenn er Marken mit der kurzen Buchstabenkombination „gti“ sieht, im Gegenteil wahrscheinlich nach anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen suchen wird, um zwischen Fahrzeugen konkurrierender Hersteller zu differenzieren, wie z. B. der Dachmarke, dem Logo oder dem Modellnamen des fraglichen Autos, was ihn bei der Anmeldemarke dazu veranlassen würde, sich auf deren kennzeichnungs-kräftigen Wortbestandteil „swift“ zu konzentrieren.

Somit ist, obwohl eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich auch dann bestehen kann, wenn es um eine ältere Marke mit geringer Kennzeichnungs-kraft und eine angemeldete Marke, die nicht ihre vollständige Reproduktion darstellt, geht, und zwar insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der in Rede stehenden

Zeichen und der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM – Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnrn. 81 ff., und Beschluss des Gerichtshofs vom 27. April 2006, L'Oréal/HABM, C-235/05 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 53 bis 55), unter den Umständen des vorliegenden Falles im Gegenteil festzustellen, dass die Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, wie sie oben in den Randnrn. 99 bis 104 untersucht worden sind, nicht so geartet sind, dass sie zu einer Verwechslungsgefahr führen könnten, auch wenn einige der mit den einander gegenüberstehenden Zeichen gekennzeichneten Waren identisch und andere ähnlich sind.

Weiter geht aus der die Automobilbranche betreffenden Rechtsprechung hervor, dass, wenn in tatsächlicher Hinsicht erwiesen ist, dass der Durchschnittsverbraucher ein bestimmtes Produkt wegen seiner objektiven Merkmale erst nach einer besonders aufmerksamen Prüfung erwirbt, rechtlich zu berücksichtigen ist, dass dieser Umstand die Verwechslungsgefahr zwischen Marken für solche Produkte in dem entscheidenden Zeitpunkt, in dem die Wahl zwischen den Produkten und den Marken getroffen wird, verringern kann (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Ruiz Picasso u. a./HABM, C-361/04 P, Slg. 2006, I-643, Randnr. 40). Somit und im Hinblick auf die obigen Feststellungen in den Randnrn. 41 und 42 ist davon auszugehen, dass das in der vorstehenden Randnummer dargelegte Ergebnis, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, durch den Umstand bestätigt wird, dass das allgemeine Publikum bei der Anschaffung der fraglichen Waren überdurchschnittlich aufmerksam ist. Dies gilt umso mehr für die Fachkreise, bei denen eine hohe Aufmerksamkeit und Kenntnis des relevanten Marktes besteht.

Im Übrigen spielt unter diesen Umständen die Frage, ob die älteren Marken in der Anmeldemarke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, wie dies die Klägerin

vorträgt, keine Rolle, da insoweit aus einer solchen Stellung jedenfalls nicht automatisch und abstrakt auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken geschlossen werden kann (vgl. entsprechend Urteil des Gerichts vom 17. Februar 2011, Annco/HABM – Freche et fils [ANN TAYLOR LOFT], T-385/09, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 49 und 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Schließlich ist zu dem Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe die Voraussetzungen für die Annahme einer Markenserie im Widerspruch zu dem Urteil des Gerichts vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Slg. 2006, II-445), außer Acht gelassen, da sie dieses Vorbringen allein aus dem Grund zurückgewiesen habe, dass die Buchstabenfolge „gti“ beschreibend sei, darauf hinzuweisen, dass nach diesem Urteil, das mit dem Urteil des Gerichtshofs vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM (C-234/06 P, Slg. 2007, I-7333), bestätigt worden ist, eine Verwechslungsgefahr aufgrund des Bestehens einer Serie älterer Marken nur geltend gemacht werden kann, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (vgl. in diesem Sinne Urteil Bainbridge, Randnrn. 125 ff.).

Erstens muss der Inhaber einer Serie älterer Eintragungen den Nachweis der Benutzung aller zu der Serie gehörender Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine „Serie“ bilden können, erbringen. Denn damit die Gefahr bestehen kann, dass sich die Verkehrskreise über die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu der Serie irren, müssen die älteren Marken, die dieser Serie angehören, notwendigerweise auf dem Markt präsent sein. Da die Berücksichtigung des Seriencharakters der älteren Marken die Erweiterung des Schutzbereichs der zu der Serie gehörenden Marken, einzeln betrachtet, mit sich bringt, ist jede abstrakte Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die allein auf dem Vorliegen mehrerer

Eintragungen von Marken mit dem gleichen unterscheidungskräftigen Bestandteil beruht, in Ermangelung einer tatsächlichen Benutzung der Marken als ausgeschlossen zu betrachten. Ist eine solche Benutzung nicht nachgewiesen, ist die Verwechslungsgefahr, die möglicherweise durch das Auftreten der Widerspruchsmarke auf dem Markt entsteht, daher anhand eines Vergleichs jeder der älteren Marken für sich genommen mit der Widerspruchsmarke zu beurteilen (Urteil Bainbridge, oben in Randnr. 114 angeführt, Randnr. 126).

Zweitens muss die Widerspruchsmarke nicht nur den zur Serie gehörenden Marken ähnlich sein, sondern auch Merkmale aufweisen, die geeignet sind, sie mit der Serie in Verbindung zu bringen. Dies könnte beispielsweise dann nicht der Fall sein, wenn ein den älteren Serienmarken gemeinsamer Bestandteil in der Widerspruchsmarke an einer anderen Stelle als der, an der er sich gewöhnlich bei den zu der Serie gehörenden Marken befindet, oder mit einem anderen semantischen Inhalt verwendet wird (Urteil Bainbridge, oben in Randnr. 114 angeführt, Randnr. 127, und Urteil des Gerichts vom 18. Dezember 2008, Torres/HABM – Bodegas Peñalba López [Torre Albéniz], T-287/06, Slg. 2008, II-3817, Randnr. 81).

Im vorliegenden Fall ist – übereinstimmend mit dem HABM – festzustellen, dass das Sigel GTI aufgrund seiner für einige Verbraucher sehr schwachen Kennzeichnungskraft und für andere sogar beschreibenden Funktion nicht als Bestandteil betrachtet werden kann, der in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise eine „Serie“ von Marken begründen kann. Dies gilt umso mehr, als festgestellt worden ist, dass dieses Sigel von verschiedenen konkurrierenden Unternehmen im Rahmen ihrer Kennzeichnungspraxis für unterschiedliche Autotypen verwendet wurde, was ausschließt, dass der Verbraucher darin eine Information über die Herkunft der fraglichen Waren sucht und mithin darin ein Element sehen könnte, das als gemeinsamer Bestandteil die Grundlage für eine „Serie“ von Marken bilden könnte, die von demselben Unternehmen oder von wirtschaftlich

miteinander verbundenen Unternehmen stammende unterschiedliche Waren kennzeichnen.

Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken in Schweden ausgeschlossen sei.

*– Zur Verwechslungsgefahr in den anderen relevanten Mitgliedstaaten*

Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe die Verwechslungsgefahr nicht für die anderen Mitgliedstaaten, in denen die älteren Marken geschützt seien, geprüft und auf sie lediglich die Ergebnisse der für Schweden vorgenommenen Prüfung übertragen. Zwischen diesen Staaten bestünden jedoch Unterschiede in kultureller und sprachlicher Hinsicht, die einen Einfluss auf die Sichtweise der Verbraucher hätten und speziell hätten geprüft werden müssen.

Insoweit erscheint es zweckmäßig, zunächst die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Analyse zum Fehlen einer Verwechslungsgefahr in Österreich, den Benelux-Staaten, Frankreich und Italien und dann ihrer Analyse zum Fehlen einer Verwechslungsgefahr in Deutschland zu prüfen.

*– Zur Verwechslungsgefahr in Österreich, den Benelux-Staaten, Frankreich und Italien*

In den Randnrn. 83 bis 86 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer im Wesentlichen fest, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, dass in einem dieser Länder die Wahrnehmung der inhärenten Eigenschaften der fraglichen Marken materiell abweichen könne. Da die Klägerin insoweit keine Argumente oder Beweise für einen sprachlichen, kulturellen oder anderen Unterschied vorgebracht hatte, der zu einer anderen Wahrnehmung der Marken, insbesondere der Sigel GTI und Gti, führen könnte, befand die Beschwerdekammer, dass in diesen Mitgliedstaaten aus den gleichen Gründen wie im Fall

von Schweden keine Verwechslungsgefahr auftreten könne.

Das Gericht ist entgegen dem in der vorstehenden Randnr. 119 angeführten Vorbringen der Klägerin der Auffassung, dass die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr in den fraglichen Mitgliedstaaten speziell und unter Berücksichtigung konkreter Beweise geprüft hat.

Mehrere der von der Beschwerdekammer berücksichtigten Beweise sowie mehrere ihrer allgemeinen Feststellungen betreffen nämlich das gesamte Unionsgebiet oder stellen relevante Indizien für die Wahrnehmung der fraglichen Marken durch die Verbraucher in sämtlichen Mitgliedstaaten dar, in denen die älteren Marken geschützt sind. Dies gilt erstens für die französische und internationale Eintragung der Marke Peugeot GTI, die Wirkungen in allen fraglichen Ländern entfaltet, sowie, was Frankreich betrifft, für die Eintragung der Marke Citroën GTI.

Zweitens hat die Beschwerdekammer ebenfalls in diesem Sinne in Randnr. 54 der angefochtenen Entscheidung die Beliebtheit, u. a. auf dem Gebrauchtwagenmarkt, von Marken wie Mitsubishi Galant GTI, Mitsubishi Carisma 1.8 GTI, Toyota Celica 2.0 GTi, Peugeot 205 GTI, Peugeot 206 GTI und Nissan Almera 2.0 GTI erwähnt. Die Klägerin hat jedoch keine konkreten Angaben gemacht, die es ermöglichen würden, auszuschließen, dass mit diesen Marken gekennzeichnete Gebrauchtwagen auch in Österreich, den Benelux-Staaten, Frankreich und Italien angeboten werden und damit die Wahrnehmung des Sigels GTI durch die Verbraucher in diesen Ländern in einer Weise beeinflusst wird, die den Feststellungen für Schweden entspricht. Unter diesen Umständen ist es unerheblich, dass die Beschwerdekammer, um das Bestehen der genannten konkurrierenden Automarken zu beweisen, in den Randnrn. 51 und 54 der angefochtenen Entscheidung u. a. auf englische, deutsche oder schwedische Websites bzw. Presseartikel, die somit Gebiete außerhalb der genannten Länder betreffen, verwiesen hat.

Drittens hat sich die Beschwerdekammer außerdem auf die Regelung der FIA gestützt, die in vielen Ländern der fünf Kontinente aktiv ist, sowie auf ihre die fragliche Branche betreffende und nicht auf Schweden beschränkte Erfahrung hinsichtlich der allgemeinen Benutzung von Buchstabenkombinationen mit dem Buchstaben „i“ in der fraglichen Branche.

Schließlich hat die Klägerin auch in Bezug auf die Erwägungen der Beschwerdekammer zu dem Wortbestandteil „swift“ keine konkreten Gesichtspunkte vorgetragen, die für die anderen genannten Mitgliedstaaten die Beurteilung in Randnr. 58 der angefochtenen Entscheidung entkräften könnten, dass es sich um ein Wort handele, das als Phantasiebegriff aufgefasst werde. Zudem ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer insoweit ausdrücklich nicht nur auf Schweden bezog, sondern auf „sämtliche anderen Gebiete, in denen die älteren Marken geschützt sind, [die] nicht englischsprachige Länder [sind]“.

Nach alledem und insbesondere im Hinblick darauf, dass die Klägerin keine konkreten Anhaltspunkte für das Bestehen eines sprachlichen, kulturellen oder sonstigen Unterschieds vorgetragen hat, der zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der fraglichen Marken durch die maßgeblichen Verbraucher in den verschiedenen in Rede stehenden Mitgliedstaaten führen könnte, ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen. Zudem ist hervorzuheben, dass das Ergebnis, zu dem die Beschwerdekammer hinsichtlich der genannten Mitgliedstaaten gelangt ist, durch den in Randnr. 55 der angefochtenen Entscheidung unter Bezugnahme auf das Urteil TDI (oben in Randnr. 55 angeführt) zitierten Grundsatz bestätigt wird, dass die Autos im Allgemeinen im gesamten Binnenmarkt unter denselben Bezeichnungen vertrieben werden.

#### *– Zur Verwechslungsgefahr in Deutschland*

In den Randnrn. 87 bis 92 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer im Wesentlichen fest, dass die

Klägerin weder ein spezifisches Argument noch einen Beweis dafür vorgetragen habe, dass die fraglichen Marken und insbesondere die Buchstabenkombination „gti“ von den maßgeblichen deutschen Verkehrskreisen anders wahrgenommen würden.

Insbesondere habe die Klägerin nicht behauptet, dass die älteren Marken auf dem deutschen Markt kennzeichnungskräftiger oder bekannter seien. Die Beschwerdekammer wies ferner als nicht nachgewiesen die Behauptung der Klägerin zurück, dass „das Publikum weiß, dass alle GTI-Autos von [ihr] hergestellt werden“. Die Klägerin habe zu keiner Zeit ausdrücklich geltend gemacht, dass sie der einzige Autohersteller sei, der vor der Anmeldung der angegriffenen Marke in irgendeinem der fraglichen Mitgliedstaaten GTI-Autos hergestellt und vertrieben habe, und die Beweise in der Akte belegten jedenfalls das Gegenteil.

Schließlich habe die Klägerin nicht bewiesen, dass sie in einer erheblichen Reihe von Fällen gegenüber anderen Herstellern ein Verbot durchgesetzt hätte, GTI-Autos jeweils unter ihrer eigenen Marke zu verkaufen, sei es auf dem deutschen Markt oder in einem anderen Mitgliedstaat. Eine einzige derartige Zwangsmaßnahme gegen eine Neuheit auf dem deutschen Markt, den Lada GTi im Jahr 2007, reiche nicht aus, um die Feststellung zu widerlegen, dass die Buchstabenkombination „gti“ von verschiedenen Autoherstellern bereits lange vor der Anmeldung der fraglichen Gemeinschaftsmarke umfangreich benutzt worden sei. Jedenfalls könnten die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer nicht durch ein einziges Verfahren, das lange nach Beginn des vorliegend in Rede stehenden Widerspruchsverfahrens anhängig gemacht und ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen worden sei, in Frage gestellt werden.

Das Gericht hält die vorstehend zusammengefassten Ausführungen der Beschwerdekammer für ausreichend, um festzustellen, dass sie für Deutschland eine konkrete Analyse vorgenommen hat.

Insbesondere hat die Beschwerdekammer neben den oben in den Randnrn. 123 bis 125 angeführten Beweisen allgemeinerer Art, die auch für die Analyse der Wahrnehmung der fraglichen Marken durch das deutsche Publikum erheblich sind, einige zusätzliche Beweise herangezogen. Wie aus den Randnrn. 52 und 54 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, hat sie nämlich zum einen berücksichtigt, dass das deutsche Wörterbuch Duden eine Definition des Sigels GTI enthält, worin nach dem Urteil BOTOLIST (oben in Randnr. 72 angeführt) eine gewisse Kenntnis seitens des Publikums zum Ausdruck kommt, und zum anderen einen deutschen Artikel über die Rallye für Amateure Swift GTi Sports Cup.

Angesichts einer Gesamtbetrachtung dieser Beweise und mangels konkreter Argumente der Klägerin, die ihre Beweiskraft verringern und zu der Annahme berechtigen würden, dass in sprachlicher, kultureller oder sonstiger Hinsicht ein sachlicher Unterschied besteht, der dazu führen könnte, dass sich die Wahrnehmung der fraglichen Marken durch die maßgeblichen Verbraucher in Deutschland von der in Schweden unterscheidet, ist auch die dahin gehende allgemeine Behauptung der Klägerin zurückzuweisen.

Dieses Ergebnis wird nicht durch die erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Behauptung der Klägerin widerlegt, sie verfüge über Hinweise, dass das deutsche Publikum das Sigel GTI hauptsächlich oder sogar ausschließlich mit ihr und ihren Automarken verbinde. Diese Behauptung ist nämlich nicht nur verspätet im Sinne des Urteils GAS STATION (oben in Randnr. 95 angeführt), sondern die Klägerin hat sie vor dem Gericht auch durch keinerlei Beweis untermauert. Sie ist somit zurückzuweisen. Desgleichen ist die erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene und auf keinen Beweis gestützte Behauptung der Klägerin zurückzuweisen, dass es in Deutschland „in den letzten Jahren“ außer den von ihr hergestellten keine anderen mit der Marke GTI versehenen Autos gegeben habe.

Die Klage ist daher insgesamt abzuweisen.

### **Kosten**

Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

ür Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Volkswagen AG trägt die Kosten.**