

EuG Urteil vom 16.9.2013, T-338/09 – MBP ./ ip law@mbp



Fundstelle: GRURPrax 2013, 487 (Lerach) = jusIT 2014/7, 20 (Thiele)

- 1. Die bloße Verwendung des für E-Mail-Adressen typischen Zeichenbestandteils „@“ in einer Wortmarke steht einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens nicht entgegen.**
- 2. Die durch das @-Zeichen optisch getrennten Bestandteile einer Marke werden vom Verkehr getrennt wahrgenommen.**
- 3. Die eine spätere Markeneintragung (hier: „MBP“) verhindernde Zeichenähnlichkeit kann sich auch aus der Übereinstimmung allein mit dem Domainteil (hier: „@mbp“) einer älteren als Wortmarke eingetragenen E-Mail-Adresse ergeben.**

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In der Rechtssache T-338/09 Müller-Boré & Partner Patentanwälte . Rechtsanwälte mit Sitz in München (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Osterrieth und T.Schmitz, Klägerin, gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten zunächst durch S. Schäffner, dann durch A. Pohlmann als Bevollmächtigte, Beklagter, andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelfer vor dem Gericht:

Eugen Popp, wohnhaft in München (Deutschland), Wolf E. Sajda, wohnhaft in München, Johannes Bohnenberger, wohnhaft in München, Volkmar Kruspig, wohnhaft in München, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Rohnke, M. Jacob und J. Herrlinger, betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 23. Juni 2009 (Sache R 1176/2007-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Eugen Popp, Wolf E. Sajda, Johannes Bohnenberger und Volkmar Kruspig einerseits und Müller-Boré & Partner Rechtsanwälte . Patentanwälte andererseits erlässt

#### DAS GERICHT (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Azizi sowie der Richter S. Frimodt Nielsen und E. Buttigieg (Berichterstatter), Kanzler: C. Heeren, Verwaltungsrätin, aufgrund der am 27. August 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift, aufgrund der am 17. Dezember 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM, aufgrund der am 4. Dezember 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelfer, aufgrund der am 22. Februar 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung, aufgrund der am 19. Februar 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung, auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2013 folgendes

### Urteil

## Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 2. Dezember 1999 meldete die Klägerin, die Partnerschaftsgesellschaft Müller-Boré & Partner Patentanwälte . Rechtsanwälte, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen MBP.

3 Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 im Sinne 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:

- Klasse 35: "Unternehmensberatung";

- Klasse 42: "Dienstleistungen eines Patentanwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters (European Patent Attorney); Beratung, Vertretung, Gutachten und Recherchen (technische und rechtliche), insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bezüglich Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken, Topographien, Sortenschutzrechten, Urheberrechten, Arbeitnehmererfinderrechten und Schutzrechts-Lizenzen; Verwaltung von Schutzrechten einschließlich Gebührenüberwachung; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, insbesondere internationale Schutzrechtsrecherchen; technische Beratung; technische und rechtsbezogene Übersetzungen".

4 Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 69/2000 vom 28. August 2000 veröffentlicht.

5 Am 28. November 2000 erhoben die Streithelfer, Eugen Popp, Wolf E. Sajda, Johannes Bohnenberger und Volkmar Kruspig, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle oben in Randnr. 3 genannten Dienstleistungen. Der Widerspruch war zum einen auf die am 26. Februar 1999 unter der Nr. 667105 für "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" (Klasse 42) eingetragene Gemeinschaftswortmarke ip law@mbp. und zum anderen auf das Kennzeichen mbp.de gestützt, das eine "besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs" im Sinne von § 5 Abs 1 und Abs 2 Satz 1 des deutschen Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen sei und von den Streithelfern seit November/Dezember 1997 für "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" benutzt werde.

6 Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs 1 Buchst. b und Art. 8 Abs 4 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs 1 Buchst. b und Art. 8 Abs 4 der Verordnung Nr. 207/2009) geregelten Eintragungshindernissen begründet.

7 Mit Entscheidung vom 31. Mai 2007 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang zurück.

8 Die Widerspruchsabteilung führte aus, zwar seien die mit der älteren Marke ip law@mbp. bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 42 und die in der Markenmeldung angegebenen Dienstleistungen identisch oder hochgradig ähnlich und die Dienstleistungen der Klasse 35 den mit dem älteren Recht ip law@mbp. bezeichneten ähnlich, doch ergebe ein Vergleich der Zeichen, dass die ältere Marke und die angemeldete Marke nicht ähnlich seien, so dass jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Im Übrigen stammten die Nachweise für die Benutzung des älteren Rechts mbp.de, soweit es sich überhaupt um eine markenmäßige Benutzung und nicht nur um eine Benutzung als Internet-Domain handele, alle aus der Zeit nach der Anmeldung der angefochtenen Marke, und ein Teil der Nachweise sei, abgesehen davon, dass er nicht den relevanten Zeitraum betreffe, verspätet vorgelegt worden.

9 Am 27. Juli 2007 legten die Streithelfer beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine Beschwerde gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) ein.

10 Mit Entscheidung vom 23. Juni 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise auf und wies die Gemeinschaftsmarkenmeldung für alle Dienstleistungen der Klasse 42 zurück. Im Übrigen wurde die Beschwerde zurückgewiesen und die Anmeldemarke für die Dienstleistungen "Unternehmensberatung" der Klasse 35 zum weiteren Eintragungsverfahren zugelassen.

11 In Bezug auf die betroffenen Dienstleistungen der Klasse 42 ging die Beschwerdekammer davon aus, dass zumindest für das Publikum im Vereinigten Königreich und in Deutschland Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke ip law@mbp. bestehe.

12 Die Beschwerdekammer wies zunächst darauf hin, dass die mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 mit denen der älteren Marke identisch seien (Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung). Eine Ähnlichkeit zwischen den "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" der Klasse 42 und den Dienstleistungen der "Unternehmensberatung" der Klasse 35 sei dagegen ausgeschlossen (Randnrn. 20 bis 25 der angefochtenen Entscheidung).

13 Sodann vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass die ältere Marke ip law@mbp. als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe (Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung).

14 Ferner führte die Beschwerdekammer zur Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen aus, dass die ältere Marke aus zwei Bestandteilen bestehe, die selbständig wahrgenommen würden. Aus der Identität zwischen dem zweiten Bestandteil dieser Marke und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke sei zu schließen, dass jedenfalls in Deutschland und in Großbritannien eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe. Der Bestandteil "ip law" könne als rein beschreibender und jedenfalls kennzeichnungsschwächerer Bestandteil, nicht als dominierender Bestandteil oder als ein zusammen mit dem anderen Bestandteil innerhalb der älteren Marke gleichgewichtig dominierender Bestandteil angesehen werden. Mit "ip law" werde nämlich nur das Rechtsgebiet des geistigen Eigentums ("IP") bezeichnet, in dem die Streithelfer ihre Beratungs- und Vertretungsleistungen anböten. Selbst wenn einzelne Kreise mit "IP" nichts anzufangen wüssten, bleibe immer noch die Angabe eines "XY-Rechts", also eines bestimmten Rechtsgebiets, um welches auch immer es sich dabei handle. Auch das Zeichen "@" sei nicht kennzeichnungskräftig. Schließlich erscheine die ältere Marke als eine Abwandlung des jüngeren Zeichens MBP in der Weise, dass man "bei", "at", "@" MBP etwas über "IP"-Recht erfahren könne, selbst wenn dem Verbraucher dieser Anbieter noch unbekannt sei (Randnrn. 29 bis 41 der angefochtenen Entscheidung).

15 Angesichts dieser Erwägungen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass aufgrund der Identität der Dienstleistungen und angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der angemeldeten Marke jedenfalls in Deutschland und in Großbritannien Verwechslungsgefahr bestehe, auch wenn auf Seiten eines relevanten Fachpublikums mit einer erhöhten Aufmerksamkeit zu rechnen sei. Ein solches Publikum habe keine Schwierigkeiten, in der Angabe "IP-law" eine Bezeichnung des Rechtsgebiets zu erkennen, auf das sich die Dienstleistungen bezögen. Vor allem fasse das relevante Publikum das ältere Zeichen lediglich als Variante des jüngeren Zeichens auf, mit dem auf eine bestimmte fachliche Spezialisierung desselben Anbieters MBP hingewiesen werde (Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung).

16 In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35, die mit der Markenmeldung beansprucht werden, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen von Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nicht vorlägen, da diese Dienstleistungen und die mit der älteren Marke ip law@mbp. bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 42 nicht ähnlich seien (Randnr. 44 der angefochtenen Entscheidung).

17 Soweit der Widerspruch auf Art. 8 Abs 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und auf das Kennzeichnen mbp.de als "besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs" im Sinne von § 5 Abs 2 Satz 1 des Markengesetzes gestützt war, befand die Beschwerdekammer ihn für unbegründet. Insoweit hielt es die Beschwerdekammer der Vollständigkeit halber für angebracht, diesen Aspekt nicht nur im Hinblick auf die Klasse 35, sondern auch im Hinblick auf die Klasse 42 zu prüfen (Randnr. 47 der angefochtenen Entscheidung). Die Streithelfer hätten dazu weder nachgewiesen, dass das Zeichen mbp.de als solches im maßgeblichen Zeitraum benutzt worden sei, noch dargetan, woraus sie herleiteten, dass eine geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 des Markengesetzes in Bezug auf die Dienstleistungen der "Unternehmensberatung", die den "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" nicht ähnlich seien, Ansprüche begründen könne, wo doch § 5 des Markengesetzes nur einen grundsätzlich

auf den Bereich der Branchengleichheit oder Branchennähe begrenzten Schutz vorsehe (Randnrn. 59 und 60 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch für die Dienstleistungen der Klasse 35 erfolglos bleibt (Randnr. 61 der angefochtenen Entscheidung).

18 In diesem Zusammenhang wies die Beschwerdekammer darauf hin, dass diese Bezeichnung vor dem Prioritätsdatum der angefochtenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Deutschland nicht nur rein örtlich als Marke hätte benutzt worden sein müssen. Nach deutschem Recht sei Verkehrsgeltung für die inhärent kennzeichnungskräftige Bezeichnung mbp nicht erforderlich (Randnr. 49 der angefochtenen Entscheidung). Im Hinblick auf § 5 des Markengesetzes müsse nachgewiesen werden, dass eine Domain oder eine Internetseite www.mbp.de dazu gedient habe, die streitigen Dienstleistungen anzubieten, und dass im Rahmen dieses Angebots mit der Angabe www.mbp.de auf die Streithelfer hingewiesen worden sei, um deren firmenmäßige Bezeichnung es sich dabei handele (Randnrn. 50 und 51 der angefochtenen Entscheidung).

19 Den Streithelfern sei mit einem Schreiben des HABM vom 6. Februar 2001 gemäß den Regeln 16 Abs 3 und 20 Abs 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) in der seinerzeit maßgebenden Fassung (im Folgenden: Durchführungsverordnung) eine Frist bis zum 6. Juni 2001 gesetzt worden, um alle Tatsachen und Beweise zur Begründung ihres Widerspruchs vorzutragen. Sie hätten innerhalb dieser Frist jedoch nur Dokumente aus der Zeit nach Dezember 1999 vorgelegt. Zudem zweifelten sie selbst an der Beweisbarkeit ihrer Behauptungen (Randnrn. 52 und 54 der angefochtenen Entscheidung).

20 Überdies seien die mit dem Schriftsatz vom 4. Oktober 2004 vorgelegten Nachweise verspätet, da es dieser Schriftsatz lediglich habe ermöglichen sollen, auf die Ausführungen der Klägerin zu antworten. Das auf Regel 20 Abs 4 der Durchführungsverordnung gestützte Schreiben des HABM sei ausdrücklich so formuliert gewesen (Randnr. 55 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass es gemäß Art. 76 Abs 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrem Ermessen stehe, ob sie die vorgebrachten Tatsachen und Beweise berücksichtige. Entscheidend sei aber, dass der Benutzungsnachweis fristgerecht erbracht und vermieden werde, dass die Klägerin ständig neue Nachweise prüfen müsse. Wenn der Widerspruch auf mehrere ältere Rechte gestützt werde, müsse sich das Widerspruchsverfahren unmittelbar auf diejenigen konzentrieren, deren Bestehen fristgerecht nachgewiesen worden sei (Randnr. 56 der angefochtenen Entscheidung).

21 Die Beschwerdekammer ergänzte, dass sich im Übrigen im Hinblick auf die Waffengleichheit kein Problem stelle, da sie ihre Entscheidung nur insoweit auf die von der Klägerin am 18. Mai 2005, am 23. August 2005 und am 19. Mai 2006 vorgetragenen Umstände stütze, als dies für die Streithelfer in Bezug auf die Anwendung von § 5 des Markengesetzes auf als Domainnamen gebildete geschäftliche Kennzeichen günstig sei (Randnr. 57 der angefochtenen Entscheidung).

22 Jedenfalls führten auch die von den Streithelfern am 4. Oktober 2004 nachgereichten Unterlagen nicht zu einer für sie günstigeren Beurteilung. Es handele sich im Wesentlichen um Unterlagen erst ab dem Jahr 2000, und der Ausdruck aus "waybackmachine" belege vor dem Jahr 2000 nur die Existenz einer einzigen Seite mit Datum August 1999, während zahllose Seiten für die Jahre 2002 und 2003 aufgeführt würden. Was die Anwaltsschriftsätze aus dem Jahr 1999 betreffe, auf denen im Briefkopf klein, unter dem Namen der Anwälte und der Postanschrift, vermerkt sei: "Homepage: www.mbp.de", sei dies zum einen eindeutig nur ein Hinweis auf eine Internetseite und keine Benutzung als Unternehmenskennzeichen, und zum anderen sei nicht ersichtlich, welchen Inhalt die Webseite seinerzeit hatte (Randnr. 58 der angefochtenen Entscheidung).

#### Anträge der Verfahrensbeteiligten

23 Mit Klageschrift, die am 27. August 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

24 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und sie dahin gehend abzuändern, dass die Beschwerde und der Widerspruch gänzlich zurückgewiesen werden;
- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

25 Das HABM und die Streithelfer beantragen,

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

#### Rechtliche Würdigung

26 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht. Nach Ansicht der Klägerin besteht keinerlei Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke ip law@mbp. und der angemeldeten Marke MBP, so dass jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei.

27 Die Streithelfer tragen vor, die Klage müsse aus zwei Gründen abgewiesen werden. Zum einen machen sie in Übereinstimmung mit dem HABM geltend, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen habe, dass zwischen der angemeldeten Marke MBP und der älteren Marke ip law@mbp. im Hinblick auf die fraglichen Dienstleistungen der Klasse 42 Verwechslungsgefahr bestehe. Zum anderen meinen sie, dass die Beschwerdekammer unter Missachtung ihres Rechts, gehört zu werden, und des Art. 76 Abs 2 der Verordnung Nr. 207/2009 entschieden habe, dass sie nicht Inhaber eines älteren Rechts an der im Sinne von § 5 Abs 2 Satz 1 des Markengesetzes "besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs" mbp.de seien. Da sie Inhaber eines solchen Rechts seien, stehe der

Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen der Klasse 42 gemäß Art. 8 Abs 4 der genannten Verordnung ein zweites Eintragungshindernis entgegen.

Zur Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip law@mbp.

#### Einleitende Bemerkungen

28 Nach Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit 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.

29 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der betreffenden Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der 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).

30 Für die Anwendung von Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 setzt eine Verwechslungsgefahr voraus, dass Identität oder Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und zugleich 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).

#### Zum relevanten Publikum und zum Vergleich der Dienstleistungen

31 Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe nicht berücksichtigt, dass der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Natur der betreffenden Dienstleistungen naturgemäß deutlich höher anzusetzen sei als bei alltäglichen Dienstleistungen, die in steter Regelmäßigkeit in Anspruch genommen würden. Der Wahl des richtigen Rechtsanwalts gingen eingehende Überlegungen und Prüfungen voraus. Die Verbraucher bezögen in ihren Auswahlprozess für gewöhnlich andere auf dem Markt präsente Anbieter mit ein, so dass ihnen die Unterschiede zwischen den vorhandenen Marken umso mehr bewusst werden könnten.

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

33 Wenn sich im Übrigen der Schutz der älteren Marke auf die gesamte Gemeinschaft erstreckt, ist auf die Wahrnehmung der einander gegenüberstehenden Marken durch den Verbraucher der fraglichen Dienstleistungen in diesem Gebiet abzustellen. Jedoch ist eine Gemeinschaftsmarke bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nur in einem Teil der Gemeinschaft 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).

34 Insoweit wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, sie habe nicht berücksichtigt, dass der Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher, die die Dienstleistungen eines Rechtsanwalts in Anspruch nähmen, deutlich höher anzusetzen sei als bei alltäglichen Dienstleistungen, die in steter Regelmäßigkeit in Anspruch genommen würden, weil die Wahl einer Person, die die Dienstleistungen eines Rechtsanwalts erbringe, am Ende einer besonders aufmerksamen Prüfung vorgenommen werde (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Ruiz-Picasso u. a./HABM, C-361/04 P, Slg. 2006, I-643, Randnr. 40).

35 Diese Rüge beruht auf einem fehlerhaften Verständnis der angefochtenen Entscheidung und ist zurückzuweisen. Die Beschwerdekammer hat nämlich die Hypothese eines besonders aufmerksamen Publikums berücksichtigt, indem sie in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung dargelegt hat, dass gerade ein Fachpublikum die Angabe "ip law" als eine Angabe des Rechtsgebiets auffassen werde, auf das sich die fraglichen Dienstleistungen bezögen, und darin nur die besondere fachliche Spezialisierung des Dienstleisters MBP erkenne.

36 In Bezug auf die geografische Abgrenzung des relevanten Publikums hat die Klägerin die von der Beschwerdekammer in den Randnrn. 34 und 35 der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Beurteilung nicht angefochten. Zwischen den Parteien ist daher unstrittig - und dieser Beurteilung ist zuzustimmen -, dass auf die Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten abzustellen ist, in denen Englisch gesprochen oder von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird, wie insbesondere im Vereinigten Königreich oder in Deutschland, wo "ip law" als Abkürzung für ein bestimmtes Rechtsgebiet verstanden werden wird. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, ist es für die Zwecke von Art. 8 Abs 1 Buchst. b der



Verordnung Nr. 207/2009 nicht erforderlich, die Situation in anderen Mitgliedstaaten zu untersuchen, in denen die Englischkenntnisse traditionell gut sind, wie etwa in den Niederlanden oder den skandinavischen Ländern.

37 Schließlich hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht zwar Vorbehalte hinsichtlich der Beurteilung der Beschwerdekammer in Bezug auf die völlige Identität zwischen den Dienstleistungen der älteren Marke und den mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Dienstleistungen der Klasse 42 geäußert, doch ist in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt worden, dass die in der Markenmeldung angegebenen Dienstleistungen einschließlich der Recherche und der Übersetzung im Bereich des geistigen Eigentums zu den Haupttätigkeiten eines Rechtsanwalts oder Patentanwalts gehören und als von den "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" der älteren Marke erfasst angesehen werden können, so dass nicht mit Erfolg bestritten werden kann, dass die fraglichen Dienstleistungen identisch oder jedenfalls, wie die Klägerin selbst anerkennt, zum großen Teil identisch und zum Teil hochgradig ähnlich sind.

#### Zum Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen

38 In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen trägt die Klägerin zunächst vor, dass sich der identische Teil "mbp" dieser Zeichen am Ende der älteren Marke befinde, während der Verbraucher seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Wortanfang richte, den er als prägend ansehe. Im Übrigen hätte die Beschwerdekammer keine isolierte Prüfung eines einzelnen Bestandteils des Zeichens durchführen dürfen. Die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken hänge vor allem vom relativen Gewicht der verschiedenen Bestandteile "ip", " ", "law", "@" und "mbp" der älteren Marke ab. Die Bewertung der Beschwerdekammer, allein dem Bestandteil "mbp" komme eine prägende Wirkung zu, sei nicht frei von Rechtsfehlern.

39 Die Angaben nach dem "@"-Zeichen kennzeichneten für gewöhnlich den E-Mail-Provider oder den Inhaber einer Homepage, während die Angaben vor diesem Symbol regelmäßig den jeweiligen Nutzer oder eine Dienststelle benannten. Die maßgebenden Verkehrskreise würden erkennen, dass "mbp" ein Unternehmen bezeichne (vgl. dazu Entscheidung im deutschen Recht Oberlandesgericht Hamburg, GRUR-RR 2007, 319, 326), wobei dieser Bestandteil im Gesamteindruck aber in den Hintergrund trete, weil der Verkehr Waren und Dienstleistungen nicht nach dem Namen des anbietenden Unternehmens unterscheide, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Markenbestandteile richte.

40 Im Übrigen seien andere Bestandteile der älteren Marke für sich gesehen kennzeichnungskräftig, insbesondere die Bestandteile "ip" und "law". Die Dienstleistungen eines Rechtsanwalts oder einer Anwaltskanzlei betreffen alle Rechtsgebiete gleichermaßen. Dass sich Privatpersonen die Bedeutung der Bestandteile "ip" und "law" ohne Weiteres erschließen solle, sei eine rein spekulative Annahme, zumal der gewerbliche Rechtsschutz im Rahmen des gesamten Spektrums anwaltlicher Tätigkeit einen kleinen, spezifischen Bereich bilde. Für den überwiegenden Teil der allgemein bezeichneten Dienstleistungen könne dem Bestandteil "ip law" keinerlei beschreibender Anklang zukommen. Blieben die

Verkehrskreise, die mit dem gewerblichen Rechtsschutz nicht in Berührung kämen, unberücksichtigt, werde vernachlässigt, dass es entscheidend auf die Dienstleistungen ankomme, für die die Marke eingetragen sei. Folglich müsse in Bezug auf die Abkürzung "ip" ein beschreibender Anklang verneint werden, weil man nicht davon ausgehen könne, dass sie dem durchschnittlichen Verbraucher der in Rede stehenden Dienstleistungen geläufig sei. Die Abkürzung "ip" habe ganz unterschiedliche Bedeutungen, wie etwa "Internet Protocol", eine Bedeutung, die sehr naheliege, da durch das "@"-Zeichen ein Bezug zum Internet hergestellt werde.

41 Den Bestandteilen "ip" und "law" könne somit kein im Vordergrund stehender beschreibender Inhalt zugeordnet werden. Im Übrigen liege die Vermutung nahe, dass - da die ältere Marke wie eine E-Mail-Adresse gestaltet sei - der Verkehr den vor dem "@"-Zeichen befindlichen Bestandteil ohnehin als Name eines Nutzers identifizieren werde. In jedem Fall seien die Mehrdeutigkeit und die Interpretationsbedürftigkeit der Bestandteile "ip" und "law" geeignet, von einem möglicherweise beschreibenden Inhalt dieser Bestandteile wegzuführen. Generell werde ein möglicherweise beschreibender Anklang der Bestandteile "ip" und "law" dadurch aufgehoben, dass sie durch das Zeichen " " miteinander verbunden seien, das für gewöhnlich nicht zur Trennung zweier Wörter verwendet werde, und der Kennzeichenbestandteil "ip law" führe zu einer grafischen Verfremdung des möglicherweise umschriebenen Dienstleistungsgegenstands, nämlich "Intellectual Property Law".

42 Jedenfalls bedeute die geringe Kennzeichnungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke nicht zwangsläufig, dass es nicht ein dominierendes Element sein könne. Die ältere Marke ähnele stark einer E-Mail-Adresse und zerfalle daher nicht in Einzelbestandteile. Gegen eine Ausblendung des Wortbestandteils "ip law" spreche auch seine Stellung am Wortanfang, umso mehr, als der vor dem "@"-Zeichen angeführte Name des Benutzers oder der Dienststelle für den Adressaten in der Regel bedeutsamer sei als die Bestandteile nach diesem Zeichen.

43 Daher könne von einer Ähnlichkeit der Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht keine Rede sein. In schriftbildlicher Hinsicht seien die in Rede stehenden Zeichen klar voneinander zu unterscheiden, da ihre Länge stark voneinander abweiche und die Bestandteile "ip law@" in der angemeldeten Marke keine Entsprechung fänden. Außerdem trete der Bestandteil "mbp" in der älteren Marke im Gesamteindruck zurück, da sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs vermehrt auf den Anfang eines Wortes richte. Aus diesen Gründen bestünden auch in klanglicher Hinsicht deutliche Unterschiede, was umso mehr gelte, als der Verkehr dazu neige, die ältere Marke am Anfang zu betonen. Zwischen den beiden Zeichen bestünden auch keine begrifflichen Ähnlichkeiten, da der gemeinsame Bestandteil "mbp" keine eindeutige und ohne Weiteres erkennbare Bedeutung habe, während der Bestandteil "ip law" der älteren Marke im Sinne von "Intellectual Property Law", zumindest aber als Benutzername oder Name einer Dienststelle im Rahmen einer E-Mail-Adresse aufgefasst werde. Die Erfahrung zeige, dass solche abweichenden Begriffsinhalte geeignet seien, Übereinstimmungen in Bild und Klang in einem Maße zu reduzieren, dass die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen sei.

44 Hierzu ist allgemein festzustellen, dass zwei Marken ähnlich sind, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen. Relevante Aspekte sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der bildliche, der klangliche und der begriffliche Aspekt (vgl. Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM - Hukla Germany [MATRATZEN], T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).

45 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen wirkt. Dabei nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

46 Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken darf sich nicht darauf beschränken, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke berücksichtigt und mit einer anderen Marke verglichen wird. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. Urteil HABM/Shaker, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung). Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kann es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (Urteile des Gerichtshofs HABM/Shaker, oben in Randnr. 45 angeführt, Randnr. 42, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 42). Das könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn dieser Bestandteil für sich genommen geeignet ist, das Bild der Marke, das die maßgeblichen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind (Urteil Nestlé/HABM, Randnr. 43).

47 Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden (Urteil MATRATZEN, oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 35).

48 Schließlich bedeutet eine etwaige schwache Kennzeichnungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke nicht zwangsläufig, dass es kein beherrschendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und seinem Gedächtnis einprägen kann (vgl.

Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM - Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T-134/06, Slg. 2007, II-5213, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

49 Einleitend ist festzustellen, dass die Klägerin die Ausführungen in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung angreift, wonach die ältere Marke als Ganzes gesehen mangels einer durch intensive Benutzung vor Dezember 1999 erworbenen gesteigerten Bekanntheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist. Ihre Kennzeichnungskraft sei höchstens schwach, da durch die Hinzufügung des "@"-Zeichens bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werde, dass es sich um eine bloße E-Mail-Adresse handele, die der Verkehr im Allgemeinen nicht als Kennzeichen wahrnehme.

50 Der bloße von der Klägerin vorgetragene Umstand, dass die ältere Marke das Zeichen "@" enthält, das in E-Mail-Adressen verwendet wird, steht indessen dem Schluss, zu dem die Beschwerdekammer hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der älteren Marke gelangt ist, nicht entgegen.

51 Die Beschwerdekammer konnte, ohne einen Fehler zu begehen, davon ausgehen, dass die ältere Marke als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, da die Bestandteile "ip law" und "mbp", die dem "@"-Zeichen vorausgehen bzw. auf es folgten, geeignet seien, die fraglichen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und die Funktion einer Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen.

52 Abgesehen davon, dass das ältere Zeichen als Ganzes betrachtet nicht alle Merkmale einer E-Mail-Adresse aufweist, da die Top-Level-Domain wie etwa ".de" oder ".com" am Ende fehlt, ist darauf hinzuweisen, dass der Verkehr gerade erwarten kann, nach dem Zeichen "@" eine Bestimmung der betrieblichen Herkunft zu finden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 24. September 2008, HUP Usługi Polska/HABM - Manpower [I.T.@MANPOWER], T-248/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 41 und 44), was für E-Mail-Adressen typisch ist.

53 Sodann ist hinsichtlich des Vergleichs der einander gegenüberstehenden Zeichen in bildlicher und klanglicher Hinsicht darauf hinzuweisen, dass sich die ältere Marke aus den Bestandteilen "ip law" und "mbp." zusammensetzt, die klein geschrieben sind und durch das "@"-Zeichen getrennt werden, während die angemeldete Marke nur aus dem groß geschriebenen Bestandteil "mbp" besteht. Die einander gegenüberstehenden Marken haben somit einen gemeinsamen Bestandteil, "mbp", der für beide Marken sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht identisch ist, so dass die beiden Zeichen in bildlicher und klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, Merant/HABM - Focus Magazin Verlag [FOCUS], T-491/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 47).

54 Wie in Randnr. 39 der angefochtenen Entscheidung dargelegt, ist es in diesem Zusammenhang unerheblich, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen in Groß- bzw. Kleinbuchstaben geschrieben werden, da Wortmarken, die sich nur durch Groß- bzw.

Kleinbuchstaben unterscheiden, als identisch gelten. Nach der Rechtsprechung besteht eine Wortmarke nämlich ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente. Demzufolge erstreckt sich der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke möglicherweise annehmen kann (Urteil des Gerichts vom 21. September 2012, Wesergold Getränkeindustrie/HABM - Lidl Stiftung [WESTERN GOLD], T-278/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 44).

55 Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei dargelegt, dass im Rahmen des Vergleichs der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Zeichen die Identität zwischen dem zweiten Bestandteil der älteren Marke ip law@mbp. und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke MBP zu dem Schluss führe, dass eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe, indem sie zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die beiden Bestandteile der älteren Marke, die durch das für E-Mail-Adressen typische "@"-Zeichen getrennt würden, getrennt wahrgenommen würden, auch wenn das ältere Zeichen, als Ganzes betrachtet, keine E-Mail-Adresse sei, da die Top-Level-Domain wie etwa ".de" oder ".com" am Ende fehle.

56 Insoweit sind entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Ausführungen der Beschwerdekammer, der identische Bestandteil "mbp" präge deutlich stärker als der vorangestellte Bestandteil "ip law", der in den Mitgliedstaaten, in denen Englisch gesprochen oder von den relevanten Verkehrskreisen verstanden werde, als Abkürzung für ein bestimmtes Rechtsgebiet aufgefasst werde, nicht zu beanstanden.

57 Wie die Beschwerdekammer zu Recht dargelegt hat, kann der Bestandteil "ip law" als beschreibender oder jedenfalls kennzeichnungsschwächerer Bestandteil nicht als prägender oder dem Bestandteil "mbp" der älteren Marke gleichrangiger Bestandteil angesehen werden. In diesem Kontext hat die Beschwerdekammer im Übrigen zu Recht ergänzt, dass es für die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Verwechslungsgefahr nicht erforderlich sei, dass dem Wortbestandteil "ip law" keinerlei Kennzeichnungskraft zukomme, sondern ausreiche, dass er geringe Kennzeichnungskraft habe und somit kennzeichnungsschwächer sei als der identische Bestandteil "mbp", in Bezug auf den feststehe, dass er hinsichtlich der bezeichneten Dienstleistungen nicht beschreibend und uneingeschränkt kennzeichnungskräftig sei.

58 Insbesondere in Bezug auf die "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei", die mit beiden Marken beansprucht werden, ist davon auszugehen, dass der Bestandteil "ip law" eine sehr geringe Kennzeichnungskraft besitzt und somit im Rahmen des durch diese Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks als vernachlässigbar anzusehen ist (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil des Gerichts vom 25. Juni 2008, Otto/HABM - L'Altra Moda [l'Altra Moda], T-224/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 34).

59 Entsprechend den Ausführungen in Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidung ist nämlich darauf hinzuweisen, dass "IP" eine feststehende und übliche Abkürzung im Bereich des gewerblichen Eigentums ("industrial property") bzw. des geistigen Eigentums

("intellectual property") ist und dass "ip law" das Rechtsgebiet bezeichnet, in dem die Streithelfer ihre Beratungs- und Vertretungsleistungen anbieten. Da Englisch in diesen Bereichen eine der allgemein gebrauchten Verkehrssprachen ist, kommt dem Bestandteil "ip law" in den Mitgliedstaaten, in denen Englisch gesprochen oder von den relevanten Verkehrskreisen verstanden wird, höchstens eine schwache Kennzeichnungskraft zu.

60 Im Übrigen hat die Beschwerdekammer zu Recht dargelegt, dass weder der Unterstrich zwischen "ip" und "law", der nur eine Leerstelle darstelle, wie sie in E-Mail-Adressen verwendet werde, noch das "@"-Zeichen, das wie "at" ausgesprochen werde und nur die Verknüpfung mit einer Adresse symbolisiere, in der Wahrnehmung des Verbrauchers Kennzeichnungskraft habe und - entgegen dem Vorbringen der Klägerin - etwas an der vergleichenden Beurteilung ändern könne, wie sie aus den vorstehenden Ausführungen hinsichtlich der Wahrnehmung des Gegenstands der mit dem Bestandteil "ip law" gekennzeichneten Dienstleistungen hervorgeht.

61 Die Beschwerdekammer hat daher im vorliegenden Fall zu Recht eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen bejaht.

62 Die Klägerin beruft sich insoweit zu Unrecht auf eine Neutralisierung der visuellen und phonetischen Ähnlichkeiten der einander gegenüberstehenden Marken durch Unterschiede in begrifflicher Hinsicht. Nichts erlaubt nämlich den Schluss, dass der Bestandteil "ip law" geeignet ist, der älteren Marke eine Bedeutung zu verleihen, die von der der angemeldeten Marke abweicht. Selbst wenn ein begrifflicher Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen festgestellt werden könnte, wäre er jedenfalls nicht ausreichend, um den zwischen diesen Zeichen bestehenden hohen Grad an visueller und phonetischer Ähnlichkeit zu neutralisieren (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2012, Hairdreams/HABM - Bartmann [MAGIG LIGHT], T-34/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 39).

63 Auch die anderen Rügen der Klägerin gegen diese Beurteilung können nicht durchgreifen.

64 Erstens ist angesichts der vorstehenden Ausführungen das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, die Beschwerdekammer habe den Bestandteil "ip law" bei ihrer Beurteilung der älteren Marke nicht berücksichtigt.

65 Zweitens ist auch die Rüge der Klägerin unbegründet, die Beschwerdekammer habe die verschiedenen Bestandteile der älteren Marke zu Unrecht isoliert geprüft. Zum einen geht aus der oben in Randnr. 46 angeführten Rechtsprechung hervor, dass die Verwechslungsgefahr anhand des von den einander gegenüberstehenden Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks unter Berücksichtigung insbesondere ihrer unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu beurteilen ist. Nichts lässt den Schluss zu, dass es sich im Fall eines Zeichens, das - wie im vorliegenden Fall - gewisse Ähnlichkeiten mit E-Mail-Adressen aufweist, ohne hier indessen alle ihre Merkmale zu enthalten, anders verhält. Zum anderen hat die Beschwerdekammer, wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, ihre Beurteilung

durchaus auf den von den einander gegenüberstehenden Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck gestützt.

66 Drittens spielt es entgegen dem Vorbringen der Klägerin keine Rolle, dass der Bestandteil "ip" gegebenenfalls auf andere Bedeutungen wie "Internet Protocol" verweisen kann, da eine der einschlägigen Bedeutungen des in Rede stehenden Wortbestandteils für die Beurteilung der Schwäche der Kennzeichnungskraft genügt (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 97). In einem Kontext, der durch die Zusammenstellung des Bestandteils "ip" mit dem Wort "law" gekennzeichnet ist und der sich auf die "Dienstleistungen eines Anwaltsbüros" bezieht, werden zudem, wie die Streithelfer zu Recht vorgetragen haben, die relevanten Verkehrskreise, bei denen es sich, wie die Klägerin anerkennt, überdies um oft gut informierte und aufmerksame Kreise handelt, den Bestandteil "ip law" ohne Zögern als Kennzeichnung des Rechts des geistigen Eigentums verstehen.

67 Viertens hat die Beschwerdekammer entgegen der von der Klägerin vertretenen These ebenfalls zu Recht die Argumentation mit dem von der Klägerin geltend gemachten Umstand zurückgewiesen, dass der Durchschnittsverbraucher der "Dienstleistungen eines Rechtsanwalts", die in gleicher Weise alle Rechtsgebiete betreffen, die Bedeutung der Abkürzung "ip law" nicht kenne, umso mehr, als das geistige Eigentum ein begrenzter und spezieller Teil des Spektrums der Tätigkeiten eines Rechtsanwalts sei. Wie die Beschwerdekammer sachgerecht ausgeführt hat, umfassen die "Dienstleistungen eines Rechtsanwalts" zwar die von jedermann gelegentlich nachgefragten Rechtsfragen des täglichen Lebens, doch folgt daraus nicht, dass auf andere Verkehrskreise abzustellen ist als die, auf die der Bestandteil "industrial property" in seiner beschreibenden Bedeutung abzielt.

68 Zunächst ist die genannte Abkürzung für Fachkreise unmittelbar beschreibend. Sodann hängt die Feststellung, dass der Verkehr eine bestimmte Angabe als Kennzeichnung für ein bestimmtes Rechtsgebiet auffasst, in dem sich die Rechtsanwälte spezialisiert haben, nicht davon ab, ob der Verkehr von dem jeweiligen Rechtsgebiet persönlich betroffen ist. Außerdem ist, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 38 der angefochtenen Entscheidung weiter zutreffend ausgeführt hat, der Bereich des gewerblichen Eigentums sehr weit und betrifft alle Unternehmen einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen sowie Einzelpersonen, soweit sie ein Gewerbe betreiben, Erfinder und sogar Einzelne, die unerlaubt Kopien von geschützten Werken herstellen.

69 Jedenfalls ist die Angabe "ip law", wie es in der angefochtenen Entscheidung zutreffend heißt, wenigstens kennzeichnungsschwach, selbst wenn bestimmte Kreise die Abkürzung "ip" nicht kennen. Es handelt sich nämlich in jedem Fall um die Angabe eines Rechtsgebiets, da die Angabe "law" für die maßgeblichen Kreise verständlich ist und die ihr vorausgehende Angabe, hier "ip", als Bezeichnung des jeweiligen Rechtsgebiets - um welches auch immer es sich konkret handelt - aufgefasst wird.

70 Selbst wenn, wie die Klägerin vorträgt, sich die Tätigkeiten eines Anwaltsbüros nicht allein auf das Rechtsgebiet des gewerblichen Eigentums beschränken, genügt es im Übrigen

für die Beurteilung des beschreibenden Charakters eines Bestandteils der Marke, dass dies nur für einen Teil der Dienstleistungen zutrifft, die zu einer in der Anmeldung aufgeführten Kategorien gehören (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil des Gerichts vom 20. März 2002, DaimlerChrysler/HABM, [TELE AID], T-355/00, Slg. 2002, II-1939, Randnr. 40). Da den relevanten Verkehrskreisen bekannt ist, dass ein Anwaltsbüro seine Dienstleistungen auf ganz unterschiedlichen Rechtsgebieten anbieten kann, wird es den dem "@"-Zeichen vorangestellten Bestandteil, wie "ip law", im Übrigen umso leichter als Angabe des Rechtsgebiets auffassen, in dem das Büro die entsprechenden Dienstleistungen erbringt.

71 Fünftens hat die Beschwerdekammer zutreffend dargelegt, dass es denkbar sei, dass die relevanten Verkehrskreise die ältere Marke als eine Abwandlung des jüngeren Zeichens MBP wahrnehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM - Petit Liberto, [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnr. 49), also in dem Sinne, dass sie sich über das Recht des gewerblichen Eigentums ("ip law") bei ("@") MBP informieren könnten, auch wenn dem Verbraucher diese Gesellschaft noch nicht bekannt sei (vgl. in diesem Sinne Urteil I.T.@MANPOWER, oben in Randnr. 52 angeführt, Randnrn. 41 und 44).

72 Sechstens ist das Argument der Klägerin, dass der Bestandteil "mbp" nicht als prägend angesehen werden könne, weil es sich um ein "Unternehmenskennzeichen" handele, das im Gesamteindruck zurücktrete, da der Verkehr auf die anderen Bestandteile achte, zurückzuweisen, selbst wenn man davon ausgeht, dass entsprechend dem Vorbringen der Klägerin im deutschen Recht ein solcher Grundsatz besteht. Die Klägerin hat ihre Argumentation nämlich nicht hinreichend belegt, zumal im vorliegenden Fall der Bestandteil "ip law" höchstens schwach kennzeichnungskräftig ist und dem Unterstrich sowie dem "@"-Zeichen keine Kennzeichnungskraft zukommt.

73 Siebtens trägt die Klägerin ebenfalls zu Unrecht vor, dass die unterschiedliche Länge der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Stellung des gemeinsamen Bestandteils in der älteren Marke die in Randnr. 55 des vorliegenden Urteils festgestellte visuelle und phonetische Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in Frage stellen.

74 Zum einen ist der Bestandteil "ip law", wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, höchstens schwach kennzeichnungskräftig und im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit deutlich weniger bedeutsam als der dominierende gemeinsame Bestandteil "mbp" (vgl. Urteil FOCUS, oben in Randnr. 53 angeführt, Randnr. 54). Zum anderen erlaubt der Umstand, dass sich der kennzeichnungskräftige Bestandteil "mbp" am Ende des älteren Zeichens befindet, nicht den Schluss, dass er notwendig nur geringere Aufmerksamkeit auf sich zieht (vgl. Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, Trek Bicycle/HABM - Audi [ALLTREK], T-158/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung). Das gilt erst recht, wenn das fragliche Zeichen wie im vorliegenden Fall in einem bestimmten Maß die Merkmale einer E-Mail-Adresse aufweist und der am Anfang stehende Bestandteil zumindest nicht besonders kennzeichnungskräftig ist, da er auf das Rechtsgebiet verweist, zu dem die Dienstleistungen gehören, für die die Marke angemeldet wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. November 2008,



ecoblue/HABM - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [Ecoblue], T-281/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).

75 Achtens impliziert die schwache Kennzeichnungskraft eines Bestandteils einer zusammengesetzten Marke zwar, wie die Klägerin unter Berufung auf die Rechtsprechung des Gerichts vorträgt, nicht zwangsläufig, dass es sich nicht um einen beherrschenden Bestandteil handeln kann, da er sich insbesondere durch seine Position in dem Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung durch den Verbraucher aufdrängen und seinem Gedächtnis einprägen kann, doch ist dies, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, hier nicht der Fall.

76 Schließlich ergibt sich aus denselben Ausführungen, dass die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin ihre Schlussfolgerung in Bezug auf das Vorliegen einer Ähnlichkeit der Zeichen durchaus auf eine Beurteilung des jeweiligen Gewichts der verschiedenen Bestandteile der älteren Marke gestützt hat.

77 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken keinen Fehler begangen hat. Folglich sind die von der Klägerin insoweit erhobenen Rügen zurückzuweisen.

#### Zur Verwechslungsgefahr

78 Die Klägerin macht geltend, dass trotz der teilweisen Identität der Dienstleistungen zwischen den in Rede stehenden Marken ausreichende optische, klangliche und begriffliche Unterschiede bestünden, um jede Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Dies gelte im besonderen Maße wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke und des Umstands, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus Personen bestünden, deren Aufmerksamkeitsgrad als erhöht angesehen werden könne.

79 Die Klägerin fügt dem hinzu, dass der Umstand, dass ein Zeichen geeignet sei, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen zu wecken, für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreiche. Im Übrigen nehme der Verkehr die ältere Marke aufgrund ihrer Aufmachung als E-Mail-Adresse als Gesamtzeichen wahr. Wegen fehlender eigenständiger Stellung in dem Gesamtzeichen bleibe der Bestandteil "mbp" nicht in der Erinnerung der Verbraucher haften, so dass er auch nicht isoliert Grundlage für eine durch gedankliche Verbindung hervorgerufene Verwechslungsgefahr sein könne. Nichts anderes gelte, wenn man die hergebrachten Grundsätze des Serienzeichens heranziehen wollte, das dann vorliege, wenn eine Vielzahl von Marken eine einheitliche Struktur aufweise und der Verkehr davon ausgehe, dass sich das angegriffene Zeichen in diese Zeichenstruktur einfügen könnte. Die von den Streithelfern angeführte Geschäftsbezeichnung mbp.de genüge diesen Anforderungen nicht, da noch nicht einmal nachgewiesen sei, dass dieses Zeichen zur maßgebenden Zeit bereits benutzt worden sei.

80 Das Gericht weist darauf hin, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden

Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, impliziert. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 17, und Urteil VENADO mit Rahmen u. a., oben in Randnr. 33 angeführt, Randnr. 74).

81 Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist (Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 24).

82 Die Beschwerdekammer konnte fehlerfrei den Schluss ziehen, dass eine Prüfung der einander gegenüberstehenden Marken bei einer Gesamtbetrachtung im Ergebnis die Feststellung einer visuellen und phonetischen Ähnlichkeit erlaubt, die, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, auf der Identität der Bestandteile "mbp" beruht, während die anderen Bestandteile der älteren Marke beschreibend oder jedenfalls eindeutig kennzeichnungsschwach sind, insbesondere in Deutschland, in Irland und im Vereinigten Königreich.

83 Auch wenn man annimmt, dass die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht in ihrer Gesamtheit identisch sind, sondern, wie die Klägerin einräumt, zumindest zum großen Teil identisch und teilweise hochgradig ähnlich, während die Kennzeichnungskraft der älteren Marke als normal einzustufen ist, ist demnach festzustellen, dass eine Verwechslungsgefahr selbst dann besteht, wenn die einschlägigen Fachkreise eine gesteigerte Aufmerksamkeit an den Tag legen. Diese Kreise werden den Bestandteil "ip law" ohne jede Schwierigkeit als Bezugnahme auf das Rechtsgebiet verstehen, zu dem die Dienstleistungen gehören, und das ältere Zeichen nur als eine Abwandlung des angemeldeten Zeichens MBP wahrnehmen, dass auf eine besondere fachliche Spezialisierung derselben Gesellschaft MBP Bezug nimmt.

84 Nach alledem ist der Schluss zu ziehen, dass die Beschwerdekammer ordnungsgemäß feststellen konnte, dass in Bezug auf die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen zumindest in gewissen Mitgliedstaaten wie Deutschland oder dem Vereinigten Königreich für den Verkehr die Gefahr von Verwechslungen besteht, da die entsprechenden Verkehrskreise glauben könnten, dass die Dienstleistungen der angemeldeten Marke MBP von der Gesellschaft stammen, die unter der Marke ip law@mbp. Dienstleistungen erbringt, und eine Variante dieser Dienstleistungen darstellen.

85 Folglich ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zurückzuweisen, ohne dass über die Einrede des HABM zu entschieden ist, wonach der Teil der Anträge der Klägerin unzulässig ist, der auf die vollständige Zurückweisung der Beschwerde und des Widerspruchs in der Folge der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichtet ist.

Zur Gefahr der Verwechslung mit dem älteren Zeichen mbp.de

86 Die Streithelfer machen geltend, dass es auf die Feststellung einer Gefahr der Verwechslung der angemeldeten Marke mit der älteren Marke mbp.de durch das Gericht nicht mehr ankomme, da feststehe, dass die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip law@mbp. bestehe. Sollte das Gericht indessen diese Beurteilung nicht teilen, müsse die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke für dieselben Dienstleistungen der Klasse 42 auf der Grundlage von Art. 8 Abs 4 der Verordnung Nr. 207/2009 wegen der Gefahr einer Verwechslung der angemeldeten Marke mit dem älteren Zeichen mbp.de abgelehnt werden. Die Beschwerdekammer verkenne mit den in den Randnrn. 47 bis 61 der angefochtenen Entscheidung angeführten Gründen nicht nur Art. 8 Abs 4 der Verordnung Nr. 207/2009, sondern auch ihr Recht, gehört zu werden, sowie Art. 76 Abs 2 derselben Verordnung.

87 Die Klägerin trägt vor, dass die Streithelfer, indem sie es unterlassen hätten, fristgerecht gegen die angefochtene Entscheidung zu klagen, die Zurückweisung ihrer Ansprüche durch die Beschwerdekammer akzeptiert hätten, so dass die Argumentation der Streithelfer hinsichtlich des geltend gemachten älteren Rechts an dem Zeichen mbp.de zurückzuweisen sei. Eine Berücksichtigung dieser Argumentation führe indessen nicht zu einer anderen Schlussfolgerung.

88 Das HABM ist ebenfalls der Auffassung, dass die Argumentation der Streithelfer unzulässig und jedenfalls unbegründet sei.

89 Es ist festzustellen, dass die Streithelfer hilfsweise geltend machen, dass sie im Übrigen entgegen dem, was die Beschwerdekammer entschieden habe, Inhaber eines älteren Rechts an der im Sinne des Markengesetzes "besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs" mbp.de seien, das nach Art. 8 Abs 4 der Verordnung Nr. 207/2009 der Eintragung der angemeldeten Marke für die fraglichen Dienstleistungen der Klasse 42 ebenfalls entgegenstehe. Wie die Streithelfer in der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht wiederholt haben, beantragen sie demnach nur für den Fall, dass für diese Dienstleistungen der Klasse 42 keine Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke ip law@mbp. festgestellt wird, dass das Gericht diesen Grund prüft und die Klage auf dieser Grundlage abweist.

90 Da die Beschwerdekammer angesichts der vorstehenden Ausführungen fehlerfrei den Schluss ziehen konnte, dass für die Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip law@mbp. besteht, so dass die Klage allein aus diesem Grund abzuweisen ist, ist weder über die Zulässigkeit noch gegebenenfalls die Begründetheit des von den Streithelfern hilfsweise gestellten Antrags zu entscheiden.

#### Kosten

91 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 den Anträgen des HABM und der Streithelfer die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

## DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Müller-Boré & Partner Patentanwälte . Rechtsanwälte trägt die Kosten.

### **Anmerkung**\*

#### **I. Das Problem**

Die spätere Klägerin, die Patentanwaltskanzlei Müller-Boré & Partner, meldete am 2. 12. 1999 beim HABM zur Nr 001407857 die Buchstabenkombination „MBP“ für Dienstleistungen der Klassen 35 („Unternehmensberatung“) und 42 (insb „Dienstleistungen eines Patent- und Rechtsanwalts“) zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke an. Dagegen erhoben die Partner der Kanzlei Meissner Bolte, allesamt Rechtsanwälte, gemäß Art 8 Abs 1 lit b GMV Widerspruch aus der für „Dienstleistungen eines Rechtsanwalts“ in Klasse 42 registrierten Gemeinschaftswortmarke „ip\_law@mbp.“. Der Widerspruch stützte sich außerdem auf ein nationales Recht an dem Kennzeichen „mbp.de“ als besondere Geschäftsbezeichnung gemäß § 5 Abs 1, Abs 2 MarkenG iVm Art 8 Abs 4 GMV. Die Widerspruchsabteilung wies den Widerspruch zunächst vollständig zurück, da mangels Zeichenähnlichkeit jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wäre. Die Beschwerdekammer hingegen hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise auf und wies lediglich die Anmeldung für alle Dienstleistungen der Klasse 42 wegen der prioritätsälteren Gemeinschaftswortmarke „ip\_law@mbp.“ zurück; eine Dienstleistungsähnlichkeit im Hinblick auf Klasse 35 verneinte das HABM hingegen und gestattete die Eintragung.

Im Verfahren vor dem Unionsgericht I. Instanz (EuG) war strittig, ob das relative Eintragungshindernis der Verwechslungsgefahr nach Art 8 Abs 1 lit b GMV zu Recht angenommen wurde oder nicht.

#### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Das EuG bestätigte die Ansicht der Beschwerdekammer. Aus der Identität der beiden kollidierenden Zeichen – einerseits „MBP“ und andererseits „ip\_law@mbp.“ – im Bestandteil „mbp“ ergäbe sich eine ausreichende visuelle und phonetische Ähnlichkeit iS einer Verwechslungsgefahr. Demgegenüber traten die übrigen Bestandteile als beschreibend und kennzeichnungsschwach zurück. Das relevante Publikum für die Dienstleistungen eines Patent- und Rechtsanwalts wäre gebildet und würde ohnehin Englisch sprechen bzw in diesen Verkehrskreisen zumindest verstanden werden. Der Umstand, dass die ältere Marke das Zeichen „@“ enthielt, das in E-Mail-Adressen verwendet wurde, stünde der Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft nicht entgegen. Denn bei E-Mail-Adressen könnte

---

\* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Urheberrechtsfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

der Verkehr typischerweise gerade erwarten, dass nach dem Zeichen „@“ eine Bestimmung der betrieblichen Herkunft iS eines Hinweises bzw einer Bezeichnung des Rechtsträgers zu finden wäre. Die beiden durch das „@“-Zeichen getrennten Bestandteile der Widerspruchsmarke würden getrennt voneinander wahrgenommen, auch wenn die Top-Level-Domain am Ende fehlte. Selbst bei gesteigerter Aufmerksamkeit der einschlägigen Fachkreise würde der Bestandteil „ip\_law“ lediglich als Bezugnahme auf das Rechtsgebiet verstanden, zu dem die Dienstleistungen der Widerspruchsmarkeninhaber angeboten wurden. Das „@“-Zeichen symbolisierte lediglich die Verknüpfung mit einer Adresse. Für die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen bestand demzufolge Verwechslungsgefahr, dh die maßgeblichen Verkehrskreise könnten glauben, dass die unter der angemeldeten Marke „MBP“ angebotenen Dienstleistungen von derselben Gesellschaft stammten, die bereits unter „ip\_law@mbp.“ Dienstleistungen erbringt und dass „MBP“ lediglich eine Variante derselben wäre.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Das EuG erweitert mit dem vorliegenden Urteil die zu Domains entwickelten Grundsätze in Kollisionsfällen auf Widerspruchsverfahren mit Wortmarken in Gestalt einer E-Mail-Adresse. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei einer Marke, die wie eine E-Mail-Adresse gebildet ist, muss anhand des Gesamteindrucks der kollidierenden Zeichen unter Berücksichtigung insb der unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile erfolgen.<sup>1</sup> Während es bei Domains der hM<sup>2</sup> entspricht, dass der Gesamteindruck regelmäßig durch die Second-Level-Domain bestimmt wird, lässt sich bei E-Mail-Adressen schwerlich ein generell dominierender Bestandteil bestimmen. Der vor dem @-Zeichen stehende lokale (Adress-)Teil und der nach dem @-Zeichen stehende Domainteil können hier gleichermaßen prägend sein. Typischerweise kennzeichnen die Angaben nach dem @-Zeichen den E-Mail-Provider bzw den Inhaber der Domain samt idR zugehöriger Website, während die Angaben vor dem @-Zeichen den jeweiligen Nutzer bzw eine Dienststelle oder eine Unternehmensfunktion (zB info@, office@) identifizieren.

**Ausblick:** Eine weitergehende Prüfung der Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der besonderen Geschäftsbezeichnung „mbp.de“ sieht das EuG aus arbeitsökonomischen Gründen als entbehrlich an. Die österreichische Rsp<sup>3</sup> hat im Kennzeichenstreit zu einer ähnlichen Kollisionslage bereits eine Verwechslungsgefahr bejaht. Demnach besitzen Internetadressen als Adressen von Websites oder E-Mails eine durchaus kennzeichnende Funktion. Die Zurverfügungstellung der Domain als E-Mail-Adresse von Kunden gilt auch als kennzeichenmäßiger Gebrauch iS des § 10a Z 2 MarkSchG.<sup>4</sup> Während im Kennzeichenverletzungsprozess (ggf) idR nur die Second-Level-Domain Berücksichtigung

<sup>1</sup> Zur Kennzeichnungskraft der sog „Domainmarken“ bereits OPM 14.11.2012, Obm 3/12 – *LOUNGE.AT*, wbl 2013/85, 237 (*Thiele*) = jusIT 2013/29, 55 (*Thiele*) = PBI 2013, 23; siehe auch *Thiele*, Domainmarken – Domain-Namen als Marken, jusIT 2013, 1 mwN

<sup>2</sup> OGH 18.12.2009, 6 Ob 133/09s – *karriere.at GmbH*, GesRZ 2010, 157 (*Birnbauer*) = jusIT 2010/40, 95 (*Thiele*) = NZ 2010/97, 349 = wbl 2010/99, 251 (*Thiele*) = ZFR 2010/81, 140 (*Gruber*) 17.10.2006, 4 Ob 185/06v – *tirolcom.at*, lex:itec 2007 H 1, 5; *Thiele* in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz<sup>2</sup> (2013) § 12 Rz 81; *derselbe*, Von 1000 Rosen nach tirolcom.at, MR 2007, 103.

<sup>3</sup> OGH 20.8.2002, 4 Ob 101/02k – *inet.at*, EvBl 2002/213 = ecolex 2003/26, 40 = ÖBl 2003/49, 180 = wbl 2003/22, 45 (*Thiele*).

<sup>4</sup> Vgl dazu *Graschitz*, Kennzeichenmäßiger Gebrauch durch Domainregistrierung, ecolex 2003, 38 mwN.

finden kann,<sup>5</sup> verhält es sich bei E-Mail-Adressen so, dass generell kein eindeutig dominierender oder relevanter Bestandteil ausgemacht werden kann.<sup>6</sup> Im vom EuG entschiedenen Fall kann lediglich der erste E-Mail-Bestandteil keinen unterscheidungskräftigen Inhalt für den Träger in Anspruch nehmen. Letztlich kommt es aber stets auf die Bestandteile im Gesamteindruck des Einzelfalls an – und eben dies dürfte vor dem Hintergrund der beginnenden Einführung zahlreicher gTLD's künftig zu interessanten Bewertungen und vor allem Streitigkeiten Anlass geben.

#### **IV. Zusammenfassung**

Nach Ansicht der Europäischen Markenprüfer steht der bloße Umstand, dass eine Marke das Zeichen „@“ enthält, wie es auch in E-Mail-Adressen verwendet wird, der Annahme nicht entgegen, es handle sich um ein Kennzeichen mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Demzufolge kann der Inhaber der älteren Gemeinschaftswortmarke „ip\_law@mbp“ die Anmeldung der Wortmarke „MBP“ für idente Dienstleistungen im Widerspruchsverfahren erfolgreich verhindern.

---

<sup>5</sup> Vgl OGH 25. 3. 2003, 4 Ob 42/03k – *rtl.at*, *ecolex* 2003/317, 773 (*Schanda*) = ÖBf 2004/11, 35 (*Fallenböck*).

<sup>6</sup> Vgl OGH 11. 8. 2005, 4 Ob 59/05p – *WIN Süd./. winsued@kompetenz.at*, *ecolex* 2006/244, 587 – *Schumacher* = ÖBf 2006/30, 130 (*Gamerith*) = wbl 2006/21, 46 (*Thiele*).