

# / „HALLOUMI“ vs. „BBQLOUMI“ – EuGH stärkt zyprische Käsehersteller

Noerr

System.String[]

Gewerblicher Rechtsschutz

Mit seinem Urteil vom 5. März 2020 in der Rechtssache C-766/18 P hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu der Frage einer eventuellen Verwechslungsgefahr zwischen „HALLOUMI“ und „BBQLOUMI“ geäußert und den klagenden zyprischen Käseherstellern zumindest einen Etappensieg verschafft, indem er das Urteil der Vorinstanz, dem Gericht der Europäischen Union (EuG), vom 25. September 2018 (Rechtssache T-328/17) aufhob. Die Sache wurde an das EuG zurückverwiesen, welches das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, diesmal unter Berücksichtigung aller Kriterien, erneut prüfen muss.

## Hintergrund des Rechtsstreits



Im Jahr 2014 hatte das bulgarische Unternehmen M. J. Dairies EOOD das Zeichen (im Folgenden „BBQLOUMI“) für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 29, 30 und 43 (unter anderem Molkereiprodukte, Käse; Fertiggerichte, Brote sowie Verpflegungsdienste) als Unionsmarke angemeldet. Dagegen legte die Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (im Folgenden „Halloumi-Stiftung“) Widerspruch wegen einer angeblichen Verwechslungsgefahr nach Artikel 8(1)(b) Unionsmarkenverordnung (UMV) mit ihrer für Käse eingetragenen Unionskollektivmarke „HALLOUMI“ ein.

Die Widerspruchsabteilung des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) wies den Widerspruch zurück, was von der Vierten Beschwerdekammer sowie dem EuG bestätigt wurde. Das Gericht stellte in seinem Urteil fest, dass – obwohl die streitgegenständlichen Waren teilweise identisch sowie teilweise ähnlich seien – bei den maßgeblichen Verkehrskreisen keine Verwechslungsgefahr bestehen könne, da ein geringer Grad der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit für eine Verwechslungsgefahr nicht ausreiche, wenn eine ältere Marke eine beschreibende Bedeutung und schwache Unterscheidungskraft habe.

## Rechtsmittel vor dem EuGH

Die Halloumi-Stiftung hatte ihr Rechtsmittel auf vier Gründe gestützt, von denen der EuGH die ersten drei Gründe prüft. Mit diesen hatte die Halloumi-Stiftung geltend gemacht, dass der EuG die Kriterien verkannt habe, anhand deren das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8(1)(b) UMV zu beurteilen sei.

### Allgemeine Kriterien zur Beurteilung von Verwechslungsgefahr

Zunächst erinnert der EuGH an die ständige Rechtsprechung, wonach in Fällen, in denen der Widerspruch auf ältere Individualmarken gestützt ist, die Verwechslungsgefahr die Gefahr bezeichnet, die vorliegt, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die von der älteren Marke und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Diese Rechtsprechung ist auf Fälle übertragbar, die eine ältere Kollektivmarke betreffen, deren Hauptfunktion darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Danach ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr umfassend, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, zu beurteilen. Die Beurteilung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken in Bild, Klang oder Bedeutung ist auf den Gesamteindruck zu stützen, den sie bei den maßgeblichen Verkehrskreisen hervorrufen. Diese Beurteilung impliziert überdies eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Umständen, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit

der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Zu den relevanten Umständen des Einzelfalls gehört der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke, der den Umfang des durch sie gewährten Schutzes bestimmt. Ist die Unterscheidungskraft der älteren Marke stark, so ist dies geeignet, die Verwechslungsgefahr zu erhöhen. Eine Verwechslungsgefahr ist allerdings auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Unterscheidungskraft der älteren Marke schwach ist.

### **Würdigung des konkreten Falles**

Anders als von der Halloumi-Stiftung vorgetragen, ist die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht anders zu beurteilen, wenn die ältere Marke eine Kollektivmarke ist. Selbst wenn man also davon ausgeht, dass die Kollektivmarke „HALLOUMI“ implizit auf die geografische Herkunft der von ihr erfassten Waren aus Zypern verweist, muss sie gleichwohl ihre Hauptfunktion erfüllen, die darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Folglich hat das Gericht keinen Rechtsfehler begangen, als es den Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke „HALLOUMI“ beurteilt und diesen Umstand in seine Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr einbezogen hat.

Weiter prüft der EuGH das Argument der Halloumi-Stiftung, demzufolge das Gericht es versäumt habe, eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen, bei der nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs alle relevanten Umstände und ihre Wechselbeziehung zu berücksichtigen seien. Insofern stellt der EuGH fest, dass das Gericht zumindest zu prüfen hatte, ob der Umstand, dass „HALLOUMI“ und „BBQLOUMI“ in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht nur geringe Ähnlichkeit aufweisen, insbesondere durch die Identität der Waren, nämlich Käse, ausgeglichen wird. Eine solche Prüfung war demnach erforderlich, um festzustellen, ob Verwechslungsgefahr besteht.

Dies hatte das Gericht aber unterlassen. Insbesondere geht aus den Gründen des angefochtenen Urteils nicht hervor, dass das Gericht die Wechselbeziehung zwischen den relevanten Umständen angemessen geprüft hätte. Selbst wenn man davon ausginge, dass es geprüft hatte, ob der geringe Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken durch den erheblich höheren Grad der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren ausgeglichen werden kann, hat es im angefochtenen Urteil nicht dargelegt, aus welchen Gründen es dies verneint hat. Vielmehr hat sich das Gericht auf die (falsche) Prämisse gestützt, dass bei schwacher Unterscheidungskraft der älteren Marke das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszuschließen sei, sobald sich erweise, dass die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken für sich genommen nicht den Nachweis einer solchen Gefahr ermögliche.

Im Ergebnis hat das Gericht die Kriterien, anhand deren das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8(1)(b) UMV zu beurteilen ist, außer Acht gelassen und damit einen Rechtsfehler begangen. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache an das Gericht zurückzuverweisen, damit es diese Beurteilung und somit eine erneute Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr vornehmen kann.

## **Kommentar**

In der Substanz enthält das Urteil keine neuen Erkenntnisse, was die Prüfung der Verwechslungsgefahr anbelangt. Die explizite Klarstellung, dass die betreffenden Kriterien ebenfalls für Kollektivmarken gelten, sowie die Stärkung von Inhabern solcher (wenn auch schwach unterscheidungskräftiger) Marken ist aber durchaus zu begrüßen.

**Haben Sie Fragen?** Kontaktieren Sie gerne: [Dr. Tobias Dolde](#) und [Kristin Lüder](#)

**Practice Group:** [Intellectual Property](#)

## **Contact Person**



**Dr. Tobias Dolde**

Leiter Gewerblicher Rechtsschutz

Leiter Büro Alicante

Rechtsanwalt

T +34 965 980481



**Kristin Lüder**

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz

Rechtsanwältin

T +34 965 980480

[www.noerr.com](http://www.noerr.com) [facebook.com/NoerrLaw](https://facebook.com/NoerrLaw) [facebook.com/NoerrKarriere](https://facebook.com/NoerrKarriere) [de.linkedin.com/company/noerr](https://de.linkedin.com/company/noerr)  
[twitter.com/Noerr\\_Law](https://twitter.com/Noerr_Law) [xing.com/pages/noerr-partnerschaftsgesellschaft-mbb](https://xing.com/pages/noerr-partnerschaftsgesellschaft-mbb)