

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

1. März 2005\*

In der Rechtssache T-169/03

**Sergio Rossi SpA** mit Sitz in San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Ruo,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch P. Bullock und O. Montalto als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:

**Sissi Rossi Srl** mit Sitz in Castenaso di Villanova, Bologna (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte S. Vereá, M. Bosshard und K. Muraro,

\* Verfahrenssprache: Italienisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 28. Februar 2003 (Sache R 569/2002-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Calzaturificio Rossi SpA und der Sissi Rossi Srl

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung sowie der Richter A. W. H. Meij und S. S. Papasavvas,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 12. Mai 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 12. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 11. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2004

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 1. Juni 1998 meldete die Streithelferin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) 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 eine Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Dabei handelt es sich um das Wortzeichen SISSI ROSSI.
- 3 Es wurde u. a. für die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren“ in Klasse 18 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 angemeldet.
- 4 Die Anmeldung wurde am 22. Februar 1999 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 12/1999 veröffentlicht.

- 5 Am 21. Mai 1999 erhob die Calzaturificio Rossi SpA nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die angemeldete Marke Widerspruch hinsichtlich der Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer“.
- 6 Der Widerspruch war gestützt auf die am 11. November 1991 in Italien eingetragene Wortmarke MISS ROSSI (Nr. 553 016) und die am selben Tag mit Schutzwirkung für Frankreich registrierte internationale Marke MISS ROSSI (Nr. 577 643). Diese älteren Marken sind für die Waren „Schuhe“ in Klasse 25 des Abkommens von Nizza geschützt.
- 7 Auf Antrag der Streithelferin legte die Calzaturificio Rossi SpA Nachweise für die ernsthafte Benutzung der älteren Marken in den fünf Jahren vor Veröffentlichung der streitigen Anmeldung vor.
- 8 Durch einen am 22. November 2000 notariell beurkundeten Unternehmenszusammenschluss mit der Calzaturificio Rossi SpA ist die Klägerin, die seither die Bezeichnung Sergio Rossi SpA führt, zur Inhaberin der älteren Marken geworden.
- 9 Mit Entscheidung vom 30. April 2002 wies die Widerspruchsabteilung die Anmeldung für alle mit dem Widerspruch angegriffenen Waren zurück. Zur Begründung führte die Widerspruchsabteilung im Wesentlichen aus, dass die Klägerin die ernsthafte Benutzung der älteren Marken nur für die Waren „Damenschuhe“ nachgewiesen habe, die den in der Anmeldung aufgeführten Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer“ ähnlich seien. Der französische Verbraucher nehme auch die Zeichen als ähnlich wahr.

- 10 Am 28. Juni 2002 erhob die Streithelferin gegen diese Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim Amt eine Beschwerde.
- 11 Mit Entscheidung vom 28. Februar 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Erste Beschwerdekammer des Amtes die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies den Widerspruch zurück. Zur Begründung führte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, dass zwischen den Zeichen eine nur geringe Ähnlichkeit bestehe. Aus einer vergleichenden Prüfung der Vertriebswege, der Verwendungszwecke und der Art der betroffenen Waren zog die Beschwerdekammer den Schluss, dass die Unterschiede zwischen den Waren gegenüber ihren wenigen Gemeinsamkeiten bei weitem überwiegen. Dabei prüfte und verwarf die Beschwerdekammer auch das Vorbringen, wonach „Damenschuhe“ und „Damentaschen“ deshalb ähnlich seien, weil sie einander als Produkte ergänzten. Die Beschwerdekammer verneinte daher das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

### **Anträge der Verfahrensbeteiligten**

- 12 Die Klägerin beantragt,
- festzustellen, dass zwischen den Marken Verwechslungsgefahr besteht, und die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  
  - hilfsweise festzustellen, dass die Marken hinsichtlich „Damentaschen“ und „Damenschuhen“ miteinander „unvereinbar“ und diese Waren einander ähnlich sind;

- dem Amt die Kosten aufzuerlegen.
- 13 Mit Schreiben vom 12. Februar 2004 hat die Klägerin klargestellt, dass sie mit ihrem Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung insgesamt begehrt und mit ihrem Hilfsantrag deren Teilaufhebung, soweit darin festgestellt wird, dass zwischen den Marken hinsichtlich der Waren „Damentaschen“ und „Damenschuhe“ keine Verwechslungsgefahr bestehe.
- 14 Das Amt und die Streithelferin beantragen,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

### **Entscheidungsgründe**

#### *Zu den erstmals beim Gericht eingereichten Beweismitteln*

- 15 Zur Stützung ihres Vorbringens, dass Damenschuhe und Damentaschen ähnliche Waren seien, hat die Klägerin eine Reihe von Unterlagen eingereicht, darunter besonders dem Internet entnommene Presseartikel, Werbeanzeigen und Fotografien, die Damenschuhe oder Damentaschen zeigen. Die Streithelferin hat ihrerseits Internet-Ausdrucke vorgelegt, die das Vorbringen und die Beweismittel der Klägerin entkräften sollen. Keines dieser Schriftstücke wurde im Verwaltungsverfahren vor dem Amt eingereicht.

## Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 16 Das Amt macht geltend, dass diese von der Klägerin erstmals beim Gericht eingereichten Beweismittel unzulässig seien.
- 17 Die Klägerin hat hierauf in der mündlichen Verhandlung erwidert, die Beweismittel seien deshalb zuzulassen, weil die Beschwerdekammer ihr rechtliches Gehör verletzt habe. So sei die Widerspruchsabteilung von Warenähnlichkeit ausgegangen. Da die Beschwerdekammer beabsichtigt habe, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung wegen fehlender Warenähnlichkeit aufzuheben, hätte sie der Klägerin vorher einen entsprechenden Hinweis und Gelegenheit geben müssen, sich dazu zu äußern und abzuwägen, ob die Einreichung zusätzlicher Beweismittel zweckmäßig wäre. Diese von der Beschwerdekammer begangene Verletzung des rechtlichen Gehörs der Klägerin rechtfertige die Aufhebung ihrer Entscheidung. Jedenfalls aber seien die in der Klageschrift angeführten Beweismittel zulässig.
- 18 Weder das Amt noch die Klägerin haben sich zur Zulässigkeit der von der Streithelferin eingereichten Unterlagen geäußert.

## Würdigung durch das Gericht

- 19 Soweit die Ausführungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung dahin zu verstehen sind, dass sie nunmehr einen Klagegrund der Verletzung ihres in Artikel 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gewährleisteten rechtlichen Gehörs geltend macht, ist dieser Klagegrund, wie vorab festzustellen ist, als unzulässig zurückzuweisen.

- 20 Denn nach Artikel 48 § 2 Absatz 1 der Verfahrensordnung des Gerichts können neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Laufe des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten sind.
- 21 Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die Klägerin der Beschwerdekammer in ihrer Klageschrift keinen Verstoß gegen Artikel 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 vorgeworfen hat.
- 22 Der Umstand, dass die Beschwerdekammer der Klägerin zur beabsichtigten Aufhebung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung mangels Warenähnlichkeit keinen vorherigen Hinweis gegeben hatte, lag außerdem bereits vor, als die Klägerin ihre Klageschrift bei der Kanzlei des Gerichts einreichte, und war ihr auch bekannt, so dass darin kein neuer rechtlicher oder tatsächlicher Grund im Sinne von Artikel 48 § 2 Absatz 1 der Verfahrensordnung liegen kann.
- 23 Soweit das Vorbringen, die Beschwerdekammer habe das rechtliche Gehör der Klägerin verletzt, die behauptete Zulässigkeit der von der Klägerin eingereichten Beweismittel stützen soll, ist es dagegen ungeeignet.
- 24 Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung die beim Gericht gemäß Artikel 63 der Verordnung Nr. 40/94 erhobene Klage auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes gerichtet ist (Urteile des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-247/01, eCopy/HABM [ECOPY], Slg. 2002, II-5301, Randnr. 49, vom 6. März 2003 in der Rechtssache T-128/01, DaimlerChrysler/HABM [Kühlergrill], Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, und vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache T-115/03, Samar/HABM — Grotto [GAS STATION], Slg. 2004, II-2939, Randnr. 13).

- 25 Tatsachen, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie vorher den Dienststellen des Amtes zur Kenntnis gebracht worden sind, können die Rechtmäßigkeit einer solchen Entscheidung nur berühren, wenn das Amt sie von Amts wegen hätte berücksichtigen müssen (Urteil ECOPY, Randnr. 46, und Urteil GAS STATION, Randnr. 13). Insoweit ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach das Amt in einem Verfahren betreffend relative Eintragungshindernisse bei der Sachverhaltsermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist, dass das Amt nicht verpflichtet ist, von Amts wegen Tatsachen zu berücksichtigen, die von den Beteiligten nicht vorgetragen worden sind. Solche Tatsachen können demnach die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer nicht in Frage stellen (Urteil GAS STATION, Randnr. 13).
- 26 Wenn die Klägerin der Auffassung ist, dass ihr die Beschwerdekammer unter Verstoß gegen Artikel 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Möglichkeit genommen hat, die fraglichen Beweismittel rechtzeitig im Verwaltungsverfahren vorzulegen, hätte sie einen solchen Klagegrund zur Stützung ihres Antrags auf Nichtigerklärung der angefochtenen Entscheidung geltend machen müssen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Klägerin durch die Beschwerdekammer kann jedoch nicht zum Ergebnis haben, dass das Gericht Tatsachen und Beweismittel prüft, die den Dienststellen des Amtes vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden sind, jedenfalls soweit es sie nicht von Amts wegen zu berücksichtigen hatte.
- 27 Die oben in den Randnummern 24 und 25 dargelegten Erwägungen gelten entsprechend für die von der Streithelferin eingereichten Unterlagen. Soweit diese den Dienststellen des Amtes nicht vorher zur Kenntnis gebracht worden sind, können sie weder die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung in Frage stellen noch diese Entscheidung nachträglich rechtfertigen.
- 28 Demnach sind die von der Klägerin und der Streithelferin als Anlagen ihrer Schriftsätze eingereichten Beweismittel nicht zu berücksichtigen.

*Zu dem Verweis auf den gesamten Inhalt der Akten des Amtes*

- 29 Sowohl die Klägerin als auch die Streithelferin verweisen in ihrem jeweiligen Schriftsatz auf ihr gesamtes Vorbringen im Verwaltungsverfahren.
- 30 Nach Artikel 21 der Satzung des Gerichtshofes und Artikel 44 § 1 Buchstabe c der Verfahrensordnung muss die Klageschrift eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. Nach ständiger Rechtsprechung müssen die Angaben zu den Klagegründen hinreichend klar und deutlich sein, damit der Beklagte seine Verteidigung vorbereiten und das Gericht — gegebenenfalls ohne Einholung weiterer Informationen — über die Klage entscheiden kann. Das Gericht hat weiter entschieden, dass zwar der Text der Klageschrift zu bestimmten Punkten durch Bezugnahmen auf in der Anlage beigefügte Aktenauszüge untermauert und ergänzt werden kann, dass jedoch eine pauschale Bezugnahme auf andere Schriftstücke, auch wenn sie der Klageschrift als Anlagen beigefügt sind, nicht das Fehlen der wesentlichen Bestandteile der rechtlichen Ausführungen ausgleichen kann und dass es nicht Sache des Gerichts ist, für die Parteien die möglicherweise einschlägigen Klagegründe und Argumente in den Anlagen zu suchen (vgl. Urteil des Gerichts vom 21. März 2002 in der Rechtssache T-231/99, Joynson/Kommission, Slg. 2002, II-2085, Randnr. 154, bestätigt durch Beschluss des Gerichtshofes vom 10. Dezember 2003 in der Rechtssache C-204/02 P, Joynson/Kommission, Slg. 2003, I-14763, Randnr. 154, und Beschluss des Gerichts vom 29. November 1993 in der Rechtssache T-56/92, Koelman/Kommission, Slg. 1993, II-1267, Randnrn. 21 und 23, und die dort zitierte Rechtsprechung). Diese Rechtsprechung lässt sich gemäß Artikel 46 der Verfahrensordnung, der bei Rechtsstreitigkeiten betreffend das geistige Eigentum gemäß Artikel 135 § 1 Absatz 2 der Verfahrensordnung anwendbar ist, auf die Klagebeantwortung des anderen Beteiligten am Beschwerdeverfahren nach vorherigem Widerspruch, der am Verfahren vor dem Gericht beteiligt ist, übertragen (Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache T-115/02, AVEX/HABM — Ahlers [a], Slg. 2004, II-2907, Randnr. 11).
- 31 Daher sind die Klageschrift und die Klagebeantwortung, sofern darin auf die von der Klägerin und der Streithelferin beim Amt eingereichten Schriftstücke verwiesen wird, insoweit unzulässig, als sich der in ihnen enthaltene Gesamtverweis nicht den jeweiligen, in der Klageschrift und der Klagebeantwortung entwickelten Angriffs- und Verteidigungsmitteln und Argumenten zuordnen lässt.

*Zum Hauptantrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung insgesamt und zum Hilfsantrag auf Teilaufhebung der angefochtenen Entscheidung*

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 32 Die Klägerin stützt ihre Klage als einzigen Klagegrund auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

— Zu den angesprochenen Verkehrskreisen

- 33 Die Klägerin und das Amt betrachten als Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren die französischen und italienischen Konsumentinnen. Die Streithelferin meint dagegen, maßgebliches Gebiet für den Markenvergleich sei allein Frankreich.

— Zur Ähnlichkeit der Waren

- 34 Was die Produktähnlichkeit anbelangt, so hält die Klägerin die von den älteren Marken geschützten „Damenschuhe“ und die in der Anmeldung aufgeführten Erzeugnisse „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer“ und insbesondere „Damentaschen“ für ähnlich.

- 35 Bei Damenbekleidung erfüllten sowohl Schuhe als auch Handtaschen eine ästhetische und dekorative Funktion. „Damenschuhe“ und „Damentaschen“ seien auch deshalb gleichartig, weil sie häufig aus demselben Material gefertigt würden. Ebenso seien ihre Endverbraucher und Vertriebswege identisch. Die italienischen und französischen Verbraucherinnen betrachteten Tasche und Schuhe als ein Ensemble. Zwischen diesen Produkten bestehe daher ein Ergänzungsverhältnis, so dass sie als ähnlich anzusehen seien. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin weiter angemerkt, dass sich auch das Amt diese Betrachtungsweise in seinen Richtlinien vom 10. Mai 2004 für das Widerspruchsverfahren zu Eigen gemacht habe.
- 36 Das Amt teilt hinsichtlich der Produktähnlichkeit die Beurteilung der Beschwerdekammer, wonach „Damenschuhe“ und die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer“ einander nicht ähnlich seien.
- 37 Das Amt weist allerdings darauf hin, dass in der Entscheidungspraxis der Widerspruchsabteilungen „Bekleidungsstücke“ und „Schuhe“ einerseits und „Waren aus Leder oder Lederimitat und Taschen“ und insbesondere „Handtaschen“ andererseits als einander ergänzend angesehen würden. Beispiele hierfür seien etwa die von der Widerspruchsabteilung erlassenen Entscheidungen Nrn. 1440/2000 vom 30. Juni 2000 (Local Boy'z/WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) und 2008/2000 vom 9. August 2000 (T. J. Hughes/TJ Investments). Nach den oben in Randnummer 35 erwähnten Richtlinien für das Widerspruchsverfahren, insbesondere deren Teil 2 Kapitel 2 Abschnitt 2.6.2, seien „Handtaschen“, „Schuhe“ und „Bekleidungsstücke“ aus Sicht des Verbrauchers einander ergänzende Waren. Auf eine Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung hat das Amt mitgeteilt, dass dieser Punkt bei den nationalen Markenbehörden im Rahmen ihrer Anhörung vor Erlass der genannten Richtlinien nicht auf einhellige Kritik gestoßen sei, da ihn das Amt in diesem Fall normalerweise nicht in die Endfassung der Richtlinien übernommen hätte.
- 38 Die Streithelferin meint, dass die von den fraglichen Marken erfassten Waren nicht ähnlich seien. Die Klägerin habe kein Argument gegen die Feststellung der Beschwerdekammer vorgebracht, dass „Damenschuhe“ den in der Anmeldung

beanspruchten Waren mit Ausnahme von „Damentaschen“ nicht ähnlich seien. Dass der Verbraucher bemüht sei, Schuhe und Tasche aufeinander abzustimmen, genüge für die Annahme von Warenähnlichkeit nicht.

— Zur Ähnlichkeit der Zeichen

- 39 Nach Auffassung der Klägerin besteht zwischen den Zeichen ein „erheblicher“, nicht ein „unbeträchtlicher“ Grad an Ähnlichkeit. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ausgeführt, die Häufigkeit des Namens „Rossi“ schließe es nicht aus, dass ihm für die mit der Marke MISS ROSSI gekennzeichneten Waren Unterscheidungskraft zukomme.
- 40 Das Amt schließt sich der von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellung an, dass die Ähnlichkeit der Zeichen nur gering sei.
- 41 Die Streithelferin wendet sich gegen die Annahme der Beschwerdekammer, dass die Zeichen MISS ROSSI und SISSI ROSSI ähnlich seien. Die älteren Marken hätten keine erhöhte Kennzeichnungskraft. Da die Klägerin nicht bestritten habe, dass „Rossi“ ein weit verbreiteter Name sei, müsse sich die Prüfung der Zeichen auf deren jeweiliges erstes Wort („Miss“ und „Sissi“) konzentrieren. Diese ersten Wörter seien hinreichend unterschiedlich, um eine Ähnlichkeit der Zeichen entfallen zu lassen. Sie seien auch dem Bedeutungsgehalt nach verschieden, was für ihre Unterscheidbarkeit genüge (Urteile des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 54, und vom 22. Juni 2004 in der Rechtssache T-185/02, Ruiz-Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO], Slg. 2004, II-1739, Randnr. 56).

— Zur Verwechslungsgefahr

- 42 Die Klägerin trägt vor, da die Marke SISSI ROSSI speziell für Damentaschen benutzt werde und sie selbst in diesem Bereich bereits tätig sei, bestehe die Gefahr, dass die in Frage stehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.
- 43 Das Amt hält dieses Argument für irrelevant.

Würdigung durch das Gericht

- 44 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe 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.

— Zur Abgrenzung des Streitstoffs

- 45 Zunächst lässt sich der Klageschrift, besonders dem ersten Klageantrag, und dem mündlichen Vorbringen der Klägerin entnehmen, dass sie alle mit dem Widerspruch angegriffenen Waren und die mit den älteren Marken gekennzeichneten „Damenschuhe“ als ähnlich betrachtet.

46 Jedoch ist, worauf die Streithelferin zu Recht hinweist, insoweit festzustellen, dass sich der Vortrag in der Klageschrift ausschließlich auf „Damentaschen“ und „Damenschuhe“ bezieht. Da darin gegen die Feststellung der Beschwerdekammer, dass zwischen „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häuten und Fellen; Reise- und Handkoffern“ einerseits und „Damenschuhen“ andererseits keine Ähnlichkeit besteht, nichts vorgetragen worden ist, hat das Gericht die angebliche Ähnlichkeit dieser Waren nicht zu prüfen. Auch der Gesamtverweis auf das Vorbringen der Klägerin vor dem Amt kann fehlenden Vortrag in der Klageschrift nicht heilen (vgl. oben, Randnr. 31). Schließlich hat die Klägerin erst in der mündlichen Verhandlung und damit verspätet geltend gemacht, dass allen genannten Waren dieselben Vertriebswege und die Fertigung aus demselben Rohstoff gemeinsam seien.

47 Was die älteren Marken angeht, so ist die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung, diese seien nach Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 als nur für „Damenschuhe“ eingetragen anzusehen, nicht gerügt worden.

48 Aus den Darlegungen in den vorstehenden Randnummern ergibt sich, dass der auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung insgesamt gerichtete Hauptantrag zurückzuweisen und damit nur der auf ihre Teilaufhebung gerichtete Hilfsantrag zu prüfen ist. Folglich ist lediglich die Ähnlichkeit zwischen „Damentaschen“ als Teil der „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ der Klasse 18 einerseits und den mit den älteren Marken gekennzeichneten „Damenschuhen“ der Klasse 25 andererseits zu beurteilen.

— Zu den angesprochenen Verkehrskreisen

- 49 Da „Damenschuhe“ und „Damentaschen“ gängige, für ein weibliches Publikum bestimmte Konsumartikel sind, bestehen die angesprochenen Verkehrskreise im Wesentlichen aus Durchschnittsverbraucherinnen.
- 50 Da die älteren Marken in Frankreich und Italien geschützt sind, bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise grundsätzlich aus französischen und italienischen Konsumentinnen.
- 51 Die Streithelferin macht allerdings geltend, das im vorliegenden Rechtsstreit relevante Schutzgebiet sei allein Frankreich.
- 52 Dazu ist festzustellen, dass über die Frage, ob Italien zum relevanten Schutzgebiet gehört, vom Gericht nur entschieden zu werden braucht, wenn die französischen Verbraucher eine andere Sichtweise hätten als die italienischen. Jedoch hat kein Verfahrensbeteiligter zwischen der Wahrnehmung der Waren durch die französischen Verkehrskreise und ihrer Wahrnehmung durch die italienischen Verkehrskreise unterschieden. Daher ist die Warenähnlichkeit aus der Sicht dieser Verbraucher zu beurteilen, ohne dass eine Unterscheidung erforderlich erscheint. Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, so wird sie, soweit erforderlich, aus der Sicht der französischen und der italienischen Verbraucher zu prüfen sein.

— Zur Ähnlichkeit der Waren

- 53 Wie aus dem Wortlaut von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 hervorgeht, setzt eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung

eine Identität oder Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraus. Selbst bei Identität des angemeldeten Zeichens mit einer Marke, deren Kennzeichnungskraft besonders ausgeprägt ist, bleibt daher zusätzlich nachzuweisen, dass eine Ähnlichkeit zwischen den Waren oder Dienstleistungen besteht, die durch die einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichnet sind (vgl. analog Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 22).

- 54 Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren zueinander kennzeichnen, wie die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. zur Anwendung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1] Urteil Canon, Randnr. 23, und zur Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 Urteil des Gerichts vom 4. November 2003 in der Rechtssache T-85/02, Díaz/HABM — Granjas Castelló [CASTILLO], Slg. 2003, II-4835, Randnr. 32).
- 55 Im vorliegenden Fall ist zunächst zu beachten, dass der Umstand, dass die fraglichen Produkte häufig aus demselben Rohstoff, nämlich Leder oder Lederimitaten, gefertigt werden, bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit berücksichtigt werden kann. Angesichts der großen Bandbreite von Waren, die aus Leder oder Lederimitaten hergestellt werden können, genügt indessen dieser Faktor allein nicht, um eine Ähnlichkeit der Waren zu begründen.
- 56 Was die Endverbraucher angeht, für die die fraglichen Produkte bestimmt sind, so ist darauf hinzuweisen, dass dieser Aspekt nicht zu den in Randnummer 23 des Urteils Canon ausdrücklich genannten, relevanten Gesichtspunkten gehört, da der Gerichtshof nicht die „Endverbraucher“, sondern den „Verwendungszweck“ der Erzeugnisse erwähnt hat. Jedenfalls aber hat die Beschwerdekammer in Randnummer 36 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht spezialisiert sind, sondern potenziell alle französischen und italienischen Verbraucherinnen umfassen. Unter diesen Um-

ständen kann die Identität der Endverbraucher der Waren kein aussagekräftiger Gesichtspunkt für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sein.

- 57 Was die Verwendungszwecke der Waren betrifft, so hat die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt, dass diese verschieden sind, da Schuhe der Fußbekleidung und Taschen dem Transport von Gegenständen dienen. Die Waren sind damit nicht gegeneinander austauschbar und stehen daher in keinem Konkurrenzverhältnis.
- 58 Das Vorbringen der Klägerin, wonach diese Primärfunktionen der Waren gegenüber ihrer ästhetischen Funktion in der Damenbekleidung nur sekundäre Bedeutung hätten sowie Damentaschen und -schuhe Luxusartikel seien, vermag nicht zu überzeugen. Auch wenn eine Reihe von Produkten, besonders in der Bekleidungs- und Modebranche, gleichzeitig eine Primär- und eine ästhetische Funktion erfüllen können, genügt dies allein nicht, um beim Verbraucher die Vorstellung hervorzurufen, dass solche Waren von demselben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Dieses Kriterium ist zu allgemein, um die Ähnlichkeit von Waren feststellen zu können. Zweitens sind Damenschuhe und -taschen nicht ausschließlich Luxusprodukte, deren dekorative Funktion gegenüber ihrer Primärfunktion überwäge, die bei Schuhen die Fußbekleidung und bei Taschen der Transport von Gegenständen bleibt.
- 59 Die Klägerin macht weiter geltend, dass „Damenschuhe“ und „Damentaschen“ einander ergänzende und aus diesem Grund ähnliche Waren seien.
- 60 Nach der in Teil 2 Kapitel 2 Abschnitt 2.6.1 der Richtlinien des Amtes für das Widerspruchsverfahren (vgl. oben, Randnr. 35) gegebenen Definition handelt es sich bei einander ergänzenden Waren um Produkte, zwischen denen ein enger

Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass eines von ihnen für die Verwendung des anderen unerlässlich oder bedeutsam ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung beider Produkte liege bei demselben Unternehmen.

61 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin eine solche Beziehung der funktionalen Komplementarität zwischen den betroffenen Waren nicht nachgewiesen. Wie sich Teil 2 Kapitel 2 Abschnitt 2.6.2 der genannten Richtlinien (vgl. oben, Randnr. 35) entnehmen lässt, erkennt zwar offenbar das Amt eine ästhetische und damit subjektive Komplementarität an, die bestimmt wird durch die Gewohnheiten und Vorlieben der Verbraucher, wie sie durch Produktmarketing der Hersteller oder einfach durch Modeerscheinungen entstehen können.

62 Jedoch hat die Klägerin weder im Verfahren vor den Dienststellen des Amtes noch auch erst im Verfahren vor dem Gericht den Nachweis geführt, dass diese ästhetische oder subjektive Komplementarität das Stadium eines echten ästhetischen „Bedürfnisses“ in dem Sinne erreicht hat, dass die Verbraucher es als ungewöhnlich oder schockierend empfinden, eine Tasche zu tragen, die nicht perfekt auf ihre Schuhe abgestimmt ist. Insoweit ist zunächst festzustellen, dass ein gewisses Harmoniebestreben bei Bekleidung ein durchgehendes Charakteristikum der gesamten Mode- und Bekleidungsbranche ist und damit ein zu allgemeiner Faktor, um allein den Schluss zu rechtfertigen, die betreffenden Waren seien zueinander komplementär und aus diesem Grund einander ähnlich. Es ist auch daran zu erinnern, dass die von der Klägerin erstmals beim Gericht vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, wie oben in Randnummer 19 ff. dargelegt, die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht berühren können.

63 Dass Verbraucher eine Ware als Ergänzung oder Zubehör einer anderen Ware betrachten, genügt außerdem nicht, um bei ihnen die Vorstellung erwecken zu können, dass die Waren dieselbe betriebliche Herkunft hätten. Dies setzte weiterhin voraus, dass die Verbraucher die Vermarktung dieser Waren unter derselben Marke

als üblich ansehen, was normalerweise mit sich bringt, dass die Hersteller oder Händler der Waren größtenteils dieselben sind.

- 64 Die Beschwerdekammer hat nicht die Frage geprüft, ob Hersteller von Damenschuhen in der Regel auch Damentaschen produzieren. Allerdings hat die Klägerin im Verfahren vor den Dienststellen des Amtes auch keine substantiierten oder durch Beweise untermauerten Ausführungen gemacht, aus denen sich schließen ließe, dass nach der Vorstellung der maßgeblichen Verkehrskreise die Hersteller von Schuhen üblicherweise dieselben sind wie die von Taschen. Sie hat nur allgemein behauptet, dass die Hersteller dieser Produkte dieselben sein könnten. Weiterhin wird sowohl in den Richtlinien für das Widerspruchsverfahren als auch in den beiden oben in Randnummer 37 zitierten Entscheidungen der Widerspruchsabteilung anerkannt, dass es traditionellerweise nicht üblich ist, dass Handtaschen und Schuhe von denselben Herstellern oder miteinander verbundenen Herstellern vertrieben werden. Unter diesen Umständen kann dieser Aspekt das Ergebnis der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Gesamtwürdigung der Verwechslungsgefahr nicht in Frage stellen.
- 65 Was die Vertriebswege angeht, so hat die Beschwerdekammer zutreffend darauf verwiesen, dass die fraglichen Produkte zwar manchmal, aber nicht stets und notwendig in denselben Geschäften verkauft würden. Sie hat auch anerkannt, dass hierin zwar ein Element der Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren liegt, dass dieses aber nicht genügt, um den sonstigen Unterschieden zwischen den Produkten ihre Bedeutung zu nehmen.
- 66 Die Klägerin hat nicht nachgewiesen, dass die fraglichen Produkte normalerweise in denselben Verkaufsstätten verkauft werden oder die Verbraucher auch nur erwarteten, in Schuhgeschäften neben Schuhen auch eine größere Auswahl von Damentaschen zu finden und umgekehrt. Ebenso wenig hat sie nachgewiesen, dass Verbraucher generell erwarteten, in der Produktpalette von Schuhherstellern auch Taschen derselben Marke zu finden und umgekehrt.

67 Unter diesen Umständen ist die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung, wonach die Unterschiede zwischen den Waren gegenüber ihren Ähnlichkeiten überwiegen, nicht zu beanstanden.

68 Indessen haben die Waren, wie sich aus den obigen Randnummern 55 und 65 ergibt, auch gewisse Gemeinsamkeiten; insbesondere werden sie manchmal an denselben Verkaufsstellen angeboten. Die Unterschiede zwischen den Waren schließen daher für sich genommen eine etwaige Verwechslungsgefahr noch nicht aus, besonders nicht im Fall der Identität des angemeldeten Zeichens mit einer älteren Marke, die eine besonders ausgeprägte Kennzeichnungskraft besitzt (vgl. oben, Randnr. 53).

#### — Zur Ähnlichkeit der Zeichen

69 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil BASS, Randnr. 47, und die dort zitierte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall ist bei dieser Beurteilung auf die Wahrnehmung der italienischen und französischen Verbraucher abzustellen (vgl. oben, Randnrn. 49 bis 52).

70 In bildlicher Hinsicht ist das zweite Wort der fraglichen Zeichen, also „Rossi“, identisch. Die ersten Wörter („Sissi“ und „Miss“) haben Gemeinsamkeiten, nämlich die drei Buchstaben „iss“, jedoch ist das fünf Buchstaben zählende Wort „Sissi“ der Anmeldemarke länger als das aus nur vier Buchstaben gebildete Wort „Miss“. Schriftbildliche Unterschiede bilden die Anfangsbuchstaben „S“ und „M“ und die Endbuchstaben „i“ und „s“.

- 71 In klanglicher Hinsicht hat die Beschwerdekammer zu Recht darauf hingewiesen, dass beide Zeichen durch den starken Klang der beiden „s“ und das Vorhandensein nur eines Vokals, dem „i“, geprägt werden. Ebenfalls zutreffend hat sie erwähnt, dass beide Ausdrücke eine unterschiedliche Anzahl von Silben haben und im Französischen, anders als im Italienischen, die Betonung auf der letzten Silbe liegt.
- 72 In begrifflicher Hinsicht ist die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen, dass die italienischen und französischen Verbraucher das Wort „Rossi“ als Familiennamen italienischer Herkunft wahrnehmen werden. Die Verfahrensbeteiligten sind sich weiterhin darin einig, dass das Wort „Sissi“ als weiblicher Vorname erkannt wird. Ebenso ist unstrittig, dass die angesprochenen Verbraucher das englische Wort „Miss“ in seiner Bedeutung „Fräulein“ verstehen. Die Klägerin weist zutreffend darauf hin, dass sowohl das Zeichen MISS ROSSI als auch das Zeichen SISSI ROSSI an eine weibliche Person mit dem Familiennamen „Rossi“ denken lassen. Dennoch besteht zwischen dem Wort „Miss“ („Fräulein“) und einem gegebenen Vornamen wie „Sissi“ dem Bedeutungsgehalt nach ein Unterschied.
- 73 Da die Zeichen somit einige Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede aufweisen, hängt ihr Ähnlichkeitsgrad davon ab, ob ihr gemeinsames Element, also das Wort „Rossi“, der unterscheidungskräftige und dominierende Bestandteil ist.
- 74 Dazu ist zunächst festzustellen, dass das Wort „Rossi“ in den Zeichen den zweiten Platz einnimmt und in ihnen in keiner Weise hervorgehoben ist.
- 75 Weiterhin hat die Klägerin nicht geltend gemacht, dass das Wort „Rossi“ der beherrschende Zeichenbestandteil sei, sondern nur die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung beanstandet, wonach die Wörter „Sissi“ und „Miss“ die dominierenden Bestandteile im Gesamteindruck der jeweiligen Marken seien.

76 Selbst wenn aber die Wörter „Miss“ in den älteren Marken und „Sissi“ in der Anmeldemarke nicht die dominierenden Zeichenbestandteile sein sollten, sondern nur von gleichem Einfluss wie das Wort „Rossi“, genügen doch die oben in den Randnummern 70 bis 72 benannten Unterschiede, um das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, es bestehe Zeichenähnlichkeit in erheblichem Maße. Es handelt sich allenfalls um eine Ähnlichkeit mittleren Grades, wenn nicht nur schwache Ähnlichkeit.

— Zur Verwechslungsgefahr

77 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist die Gefahr von Verwechslungen der Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft umfassend, anhand der Wahrnehmung der Zeichen und Waren durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit, zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 29 bis 33, und die dort zitierte Rechtsprechung).

78 Nach dieser Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr umso größer, je größer die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist (vgl. analog Urteil Canon, Randnr. 18, und Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 20).

- 79 Im vorliegenden Fall ist unstrittig, dass die älteren Marken keine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzen. Es genügt also zu prüfen, ob die Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen ausreichen, um gegenüber den Unterschieden der fraglichen Produkte zu überwiegen und eine Gefahr von Verwechslungen durch die angesprochenen Verkehrskreise zu begründen.
- 80 Das Gericht ist angesichts der oben in den Randnummern 57 ff. aufgeführten Unterschiede zwischen den Waren und der oben in den Randnummern 70 bis 72 dargelegten Unterschiede zwischen den Zeichen der Auffassung, dass der Verbraucher die in Frage stehenden Marken nicht miteinander verwechseln wird.
- 81 Die Klägerin verweist jedoch auf die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und der Verbraucher glauben könnte, die unter den Marken vertriebenen Waren stammten von demselben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.
- 82 Dazu ist zunächst festzustellen, dass sich die Klägerin nicht gegen die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung gewandt hat, wonach der Familienname „Rossi“ weit verbreitet ist und nicht nur in den Augen der italienischen, sondern auch der französischen Verbraucher einen typischen italienischen Familiennamen darstellt.
- 83 In einem Bereich wie der Bekleidungs- oder Modebranche, in dem aus Familiennamen bestehende Zeichen allgemein gebräuchlich sind, lässt sich annehmen, dass im Allgemeinen ein weit verbreiteter Name im Handel häufiger auftauchen wird als ein seltener Name. Aus diesem Grund wird der Verbraucher nicht davon ausgehen, dass zwischen allen Markeninhabern mit dem Familiennamen „Rossi“ eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Er wird daher nicht denken, dass Unternehmen, die Taschen der Marke SISSI ROSSI produzieren, mit Herstellern von Schuhen der Marke MISS ROSSI wirtschaftlich verbunden oder identisch sind.

84 Ebenfalls unbeachtlich für die Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen der älteren Marken mit der Anmeldemarke ist schließlich, dass die Klägerin auch im Bereich der Handtaschenfertigung tätig ist. Denn die mit den Marken gekennzeichneten Waren sind so zu prüfen, wie sie durch die Marken geschützt werden. Die älteren Marken sind aber nicht für „Waren aus Leder oder Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“, eingetragen, sondern gelten als nur für „Damenschuhe“ eingetragen. Folglich kann sich die Klägerin auf die älteren Marken nicht für den Schutz ihres Handtaschensortiments berufen.

85 Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass zwischen den in Frage stehenden Marken keine Verwechslungsgefahr besteht. Das Gericht braucht daher nicht über die Fragen zu entscheiden, ob sich das maßgebende Schutzgebiet auf Frankreich beschränkt und ob die betroffenen Verbraucherinnen Marken erhöhte Aufmerksamkeit entgegenbringen. Da der einzige Klagegrund der Klägerin nicht durchgreift, ist die Klage abzuweisen.

## **Kosten**

86 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des Amtes und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Pirrung

Meij

Papasavvas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 1. März 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

J. Pirrung