

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

13. Dezember 2004^{*}

In der Rechtssache T-8/03

El Corte Inglés SA mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt J. Rivas Zurdo,

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:

Emilio Pucci Srl mit Sitz in Florenz (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechts-
anwälte P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti und M. Boletto,

* Verfahrenssprache: Italienisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 3. Oktober 2002 (verbundene Sachen R 700/2000-4 und R 746/2000-4), die den Widerspruch der Inhaberin der nationalen Bildmarken EMIDIO TUCCI gegen die Anmeldung des Bildzeichens EMILIO PUCCI als Gemeinschaftsmarke zum Gegenstand hat,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

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

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die Sitzung vom 9. Juni 2004

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 1. April 1996 meldete die Streithelferin 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 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Dabei handelt es sich um das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen EMILIO PUCCI:

The image shows the handwritten signature 'Emilio Pucci' in a cursive script. The letters are dark and slightly inked, with a horizontal line underneath the signature.

- 3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 3, 18, 24 und 25 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

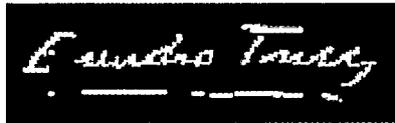
- Klasse 3: „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel“;

- Klasse 18: „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“;

- Klasse 24: „Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken“;

- Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“.

- 4 Die Anmeldung wurde am 6. April 1998 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 25/1998 veröffentlicht.
- 5 Am 3. Juli 1998 legte die Klägerin nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung hinsichtlich aller darin bezeichneten Waren Widerspruch ein.
- 6 Die Klägerin stützte ihren Widerspruch zum einen auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gegenüber verschiedenen nationalen Marken, deren Inhaberin sie war, darunter insbesondere zwei Marken, die aus dem nachstehend wiedergegebenen Bildzeichen EMIDIO TUCCI bestehen:



Diese beiden Marken wurden in Spanien wie folgt eingetragen:

- Eintragung Nr. 1908876 vom 5. Dezember 1994 für Waren der Klasse 3 („Wasch- und Bleichmittel; Putz- Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“);
- Eintragung Nr. 855782 vom 30. Mai 1984 für Waren der Klasse 25 („Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Pantoffeln“).

- 7 Zum anderen machte die Klägerin geltend, dass es sich bei ihren vorgenannten Marken um in Spanien bekannte Marken handele und dass ihre Unterscheidungskraft oder Wertschätzung durch die Benutzung der angemeldeten Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt würde.
- 8 Mit Entscheidung vom 20. April 2000 hat die Widerspruchsabteilung des Amtes, die dafür nur die beiden oben in Randnummer 6 genannten spanischen Marken berücksichtigte,
- dem Widerspruch teilweise stattgegeben und demgemäß die Anmeldung für alle Waren der Klassen 3 und 25 und für einen Teil der Waren der Klasse 18 („Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer“) zurückgewiesen,
 - den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen und damit die Anmeldung für die Waren „Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ in Klasse 18 und für alle Waren der Klasse 24 zur Eintragung zugelassen.
- 9 Gegen diese Entscheidung der Widerspruchsabteilung legten sowohl die Streit-
helferin wegen der Teilzurückweisung der Anmeldung als auch die Klägerin wegen
der Teilzurückweisung des Widerspruchs beim Amt Beschwerde nach den
Artikeln 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 ein.
- 10 Die Vierte Beschwerdekammer des Amtes hat die beiden Beschwerden nach
Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5. Februar

1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (ABl. L 28, S. 11) verbunden und mit Entscheidung vom 3. Oktober 2002 (verbundene Sachen R 700/2000-4 und R 746/2000-4) (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), der Klägerin zugestellt am 7. November 2002,

- die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben, soweit darin dem Widerspruch für die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer“ in Klasse 18 stattgegeben und demgemäß die Anmeldung für diese Waren zurückgewiesen wurde und

- unter Zurückweisung der Beschwerden im Übrigen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Waren der Klassen 3, 24 und 25 sowie der Waren „Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ in Klasse 18 aufrechterhalten.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

11 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit darin der Beschwerde der Streithelferin teilweise stattgegeben, die Beschwerde der Klägerin zurückgewiesen und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung für die Waren der Klassen 18 und 24 zur Eintragung zugelassen wurde;

- die Anmeldung für alle in ihr beanspruchten Waren der Klassen 18 und 24 zurückzuweisen;

— dem Amt und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

12 Das Amt und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

13 Die Klägerin macht im Wesentlichen einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und hilfsweise als zweiten Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 5 geltend.

Zum Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

14 Die Klägerin meint, entgegen der angefochtenen Entscheidung liege Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 vor.

- 15 Erstens bestehe eine starke, der Identität nahe kommende Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen.
- 16 Zweitens bestehe offenkundig eine sehr enge Beziehung zwischen den mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren der Klasse 3 und vor allem der Klasse 25 und den in der Anmeldung bezeichneten Waren der Klassen 18 und 24. Alle diese Klassen gehörten zu den Bereichen Mode und Textilien, ob nun Bekleidungsstücke selbst, die für ihre Fertigung bestimmten Webstoffe, Accessoires oder Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Frage stünden. Sie seien untrennbar verknüpft mit Schönheit, dem physischen Äußeren und dem persönlichen Erscheinungsbild. Die fraglichen Waren würden über dieselben Vertriebswege vermarktet, weshalb sie die Verbraucher unweigerlich miteinander in Verbindung brächten und ihnen eine gemeinsame betriebliche Herkunft zuschrieben. In ihrer Entscheidung vom 20. April 2000 habe die Widerspruchsabteilung im Übrigen anerkannt, dass unter bestimmten Voraussetzungen zwischen den Klassen 18 und 25 ein Zusammenhang feststellbar sei, so etwa dann, wenn die Marke EMIDIO TUCCI eine „erhöhte Kennzeichnungskraft“ habe.
- 17 Drittens verlange die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22), in deren Rahmen sowohl die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken als auch der Grundsatz der Wechselbeziehung zu berücksichtigen seien.
- 18 Was den ersten dieser beiden Aspekte anbelange, so komme, da die Verwechslungsgefahr umso größer sei, je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei, Marken mit erhöhter Kennzeichnungskraft von Haus aus oder infolge ihrer Bekanntheit auf dem Markt ein umfassenderer Schutz zu als Marken mit geringerer Kennzeichnungskraft (Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 20).

- 19 Was den zweiten genannten Aspekt angehe, so schlieÙe die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren ein, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen. So könne ein geringer Grad an Ähnlichkeit zwischen den erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad an Zeichenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 17, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, zitiert oben in Randnr. 18, Randnr. 19).
- 20 Im vorliegenden Fall seien zum einen die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken und zum anderen eine nahezu gegebene Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen, womit auch ein geringerer Grad an Ähnlichkeit zwischen den Waren beachtlich sei und somit in Anwendung dieser Grundsätze die Anmeldung für die Waren der Klassen 18 und 24 zurückzuweisen sei.
- 21 Weder das Amt noch die Streithelferin bestreiten, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen eine große Ähnlichkeit besteht.
- 22 Hinsichtlich der Warenähnlichkeit unterscheidet das Amt bei den in der Anmeldung bezeichneten Waren zwischen den Waren „Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Reitpeitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ in Klasse 18 und den Waren der Klasse 24 einerseits (im Folgenden: Waren der ersten Gruppe) und den „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“, ebenfalls in Klasse 18 andererseits (im Folgenden: Waren der zweiten Gruppe).
- 23 Hinsichtlich der Waren der ersten Gruppe schließt sich das Amt der Auffassung der Beschwerdekammer an, dass normalerweise zwischen ihnen und den mit den älteren Marken der Klägerin gekennzeichneten Waren der Klassen 3 und 25 keine Ähnlichkeit bestehe.

- 24 Hinsichtlich der Waren der zweiten Gruppe weist das Amt darauf hin, dass die Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und den mit einer der älteren Marken der Klägerin gekennzeichneten Waren der Klasse 25 offenbar nur ihre unterschiedliche Art und Zweckbestimmung berücksichtigt habe, ohne die Frage zu prüfen, ob zwischen ihnen möglicherweise ein komplementäres Verhältnis bestehe.
- 25 Zu den Waren der zweiten Gruppe gehörten aber Accessoires aus Leder und Lederimitat wie Taschen und Handtaschen verschiedener Art, Portemonnaies, Brieftaschen usw., die vom Publikum normalerweise in einem engen ergänzenden Verhältnis zu den Bekleidungsstücken und Schuhen der Klasse 25 wahrgenommen würden. So wählten bekanntlich besonders Verbraucherinnen Taschen oder Handtaschen sehr sorgfältig aus und achteten darauf, dass sie zu einer bestimmten Art von Bekleidung oder Schuhen passten.
- 26 Das Amt verweist insoweit auf die Entscheidungspraxis der Widerspruchsabteilung, besonders auf zwei ihrer Entscheidungen, wonach „Handtaschen“ und „Waren aus Leder und Lederimitationen und Taschen“ in einem komplementären Verhältnis zu „Bekleidungsstücken und Schuhen“ stünden, da der Verbraucher diese Waren der Klasse 18 grundsätzlich als Accessoires von Bekleidungsstücken und Schuhen der Klasse 25 wahrnehme. Diese Entscheidungspraxis habe auch Ausdruck gefunden in den vom Präsidenten des Amtes am 10. Mai 2004 erlassenen Richtlinien für das Widerspruchsverfahren.
- 27 Insoweit stellt es das Amt der Beurteilung durch das Gericht anheim, ob zwischen den in Frage stehenden Waren ein komplementäres Verhältnis bestehe.

- 28 Nach Auffassung der Streithelferin ist hingegen im vorliegenden Fall die auch von der Beschwerdekammer zugrunde gelegte allgemeine Regel anzuwenden, dass normalerweise zwischen den Waren der Klassen 18 und 24 und denen der Klassen 3 und 25 keine Ähnlichkeit anzunehmen sei, da sie nach ihrer Art, ihrer Zweckbestimmung, der Art ihrer Verwendung und der Art und Weise ihres Vertriebs und ihrer Vermarktung unterschiedlich seien.
- 29 Eine Ausnahme von dieser Regel komme nur in ganz bestimmten Einzelfällen in Betracht, etwa dann, wenn ein Textilunternehmen für seine Stoffe bekannt geworden sei und diesen Erfolg dadurch verwerten wolle, dass es seine Tätigkeit auf die Herstellung von Bekleidung ausweite. In einem solchen Fall bringe der Verbraucher alle diese Waren mit ihrem alleinigen Hersteller in Verbindung.
- 30 Ein solcher spezieller Zusammenhang fehle hier aber, da die Klägerin die Marke EMIDIO TUCCI niemals außerhalb des speziellen Bereichs der Herrenbekleidung benutzt habe.
- 31 Zur umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr meinen das Amt und die Streithelferin zum einen, dass die Beschwerdekammer die von der Klägerin vorgebrachten Nachweise für die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken zu Recht für unzureichend gehalten habe.
- 32 Zum anderen teilt das Amt, was speziell den Wechselbeziehungsgrundsatz angeht — vorbehaltlich der oben in den Randnummern 24 bis 27 erwähnten Einschränkung hinsichtlich der Waren der zweiten Gruppe —, die Auffassung der Beschwerdekammer, dass zwischen den in der Anmeldung bezeichneten Waren der Klassen 18 und 24 und den mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren der Klasse 3 und besonders der Klasse 25 objektiv kein auch nur geringer Zusammenhang bestehe.

Würdigung durch das Gericht

- 33 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.
- 34 Dabei gehören zu den älteren Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
- 35 Im vorliegenden Fall stützte die Klägerin ihren Widerspruch auf vier nationale Marken, nämlich die beiden oben in Randnummer 6 genannten spanischen Marken und zwei weitere Marken, die in Spanien am 5. Dezember 1996 unter der Nr. 2027132 für Waren der Klasse 18 und am 20. November 1997 unter der Nr. 2092894 für Waren der Klasse 24 eingetragen wurden. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin geltend gemacht, dass auch die beiden letztgenannten Marken im Rahmen der vorliegenden Klage zu berücksichtigen seien. Dazu genügt indessen der — bereits von der Widerspruchsabteilung gegebene — Hinweis, dass diese Marken am 6. Mai 1996 und 19. Mai 1997 angemeldet wurden, während die Gemeinschaftsmarke schon am 1. April 1996 angemeldet worden war. Daher können nur die beiden oben in Randnummer 6 genannten Marken als ältere Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 angesehen und damit für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 berücksichtigt werden. Diese beiden älteren Marken sind in Spanien eingetragen, das damit für die Anwendung dieser Bestimmung das relevante Schutzgebiet bildet. Angesichts der Art der mit diesen Marken gekennzeichneten Waren bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus den Endverbrauchern.

- 36 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
- 37 Weiterhin ist nach dieser Rechtsprechung das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht der 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. 31 bis 33, und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 38 Im vorliegenden Fall wenden sich weder das Amt noch die Streithelferin gegen die Annahme der Beschwerdekammer, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ähnlich sind.
- 39 Damit ist zu prüfen, ob zwischen den in Frage stehenden Waren, also den mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren der Klassen 3 und 25 einerseits und den in der Anmeldung aufgeführten Waren der Klassen 18 und 24 andererseits, ein hinreichend hoher Grad an Ähnlichkeit besteht, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken annehmen zu können.
- 40 In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die im Nizzaer Abkommen festgelegte Klassifikation der Waren und Dienstleistungen, wie in Regel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) in Erinnerung gebracht wird, ausschließlich Verwaltungszwecken dient. Waren können folglich nicht bloß deshalb als unähnlich angesehen werden, weil sie, wie hier, nach dieser Klassifikation unterschiedlichen Klassen angehören.

- 41 Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitigen Waren alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichnen, in dem diese Waren zueinander stehen; zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (Urteil Canon, zitiert oben in Randnr. 19, Randnr. 23, und Urteil des Gerichts vom 4. November 2003 in der Rechtssache T-85/02, Díaz/HABM – Granjas Castelló [CASTILLO], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).
- 42 So ist im vorliegenden Fall der von der Klägerin geltend gemachte Umstand – selbst wenn er als wahr unterstellt wird –, dass alle in Frage stehenden Waren mit der Schönheit, der Körperpflege, dem physischen Äußeren oder dem persönlichen Erscheinungsbild zusammenhängen, nicht ausreichend, um diese Waren als ähnlich anzusehen, wenn sie sich im Übrigen hinsichtlich aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, deutlich unterscheiden.
- 43 Insoweit weist das Amt zu Recht darauf hin, dass die Waren der Klasse 18 anderer Art sind und eine andere Zweckbestimmung haben als die mit den älteren Marken der Klägerin gekennzeichneten Waren der Klassen 3 und 25. Diese Verschiedenheit wird von der Klägerin für die Waren der Klasse 3 nicht ernstlich bestritten. Was die Waren der Klasse 25 anbelangt, so dienen sie der Bedeckung und Bekleidung der menschlichen Körperteile, während die Waren der Klasse 18 der Mitnahme von Gegenständen, Dekorationszwecken oder als Rohstoff für die Fertigung von Leder- und Lederimitatprodukten dienen. Diese Waren werden normalerweise von verschiedenen Produzenten hergestellt und über unterschiedliche Vertriebswege vermarktet. Dass Waren wie Koffer und Regenschirme einerseits und Bekleidungsstücke und Schuhe andererseits in denselben Geschäften, wie großen Kaufhäusern oder Supermärkten, verkauft werden können, ist insoweit nicht sonderlich aussagekräftig, da an solchen Verkaufsstätten sehr verschiedenartige Waren zu finden sind, ohne dass die Verbraucher ihnen automatisch dieselbe Herkunft zuschreiben. Zwischen diesen Waren besteht auch kein Konkurrenzverhältnis.
- 44 Ebenso sind die Webstoffe und Textilprodukte der Klasse 24 einerseits und die Bekleidungsstücke und Schuhe der Klasse 25 andererseits in vielfacher Hinsicht

unterschiedlich, so nach ihrer Art, ihrem Verwendungszweck, ihrer Herkunft und ihren Vertriebswegen. Die Beschwerdekammer hat insoweit in Randnummer 31 der angefochtenen Entscheidung zutreffend darauf hingewiesen, dass für Endprodukte (Bekleidungsstücke) und Halbfertigprodukte (Webstoffe für Bekleidungsstücke) nur in besonderen Fällen dieselbe Marke verwendet wird, so etwa wenn ein Hersteller von Webstoffen die Bekanntheit seiner Marke für die Ausweitung seiner Produktion auf Bekleidungsstücke nutzen will. Den von der Klägerin eingereichten Unterlagen kann nicht entnommen werden, dass es sich hier so verhält.

- 45 Damit ist festzustellen, dass die Waren der Klassen 18 und 24 einerseits und die Waren der Klassen 3 und 25 andererseits, zwischen denen keineswegs ein „offenkundiger und sehr enger Zusammenhang“ besteht, normalerweise nicht hinreichend ähnlich sind, um selbst bei Zeichenähnlichkeit beim Publikum die Gefahr von Verwechslungen ihrer betrieblichen Herkunft hervorzurufen.
- 46 Jedoch ist eingehender das Vorbringen des Amtes zu prüfen, wonach zwischen den zur Klasse 18 gehörenden Waren der zweiten Gruppe wie Taschen, Handtaschen, Brieftaschen, Portemonnaies und ähnlichen Accessoires einerseits und Bekleidungsstücken und Schuhen in Klasse 25 andererseits ein enges ergänzendes Verhältnis besteht, so dass sie möglicherweise im Sinne des Urteils Canon (zitiert oben in Randnr. 19) als ähnlich anzusehen sind.
- 47 Nach der Definition in Punkt 2.6.1 der (oben in Randnr. 26 erwähnten) Richtlinien des Amtes für das Widerspruchsverfahren sind einander ergänzende Waren solche, zwischen denen ein enger Zusammenhang besteht, weil die eine Ware für die Verwendung der anderen Ware unverzichtbar oder bedeutsam ist, so dass die Verbraucher annehmen könnten, die Herstellung beider Waren liege in der Verantwortung desselben Unternehmens.
- 48 Im vorliegenden Fall hat das Amt jedoch keinesfalls nachgewiesen noch auch nur dargelegt, dass zwischen den Waren der zweiten Gruppe und den Waren der Klasse

- 25 ein ergänzendes Verhältnis in diesem Sinne besteht. Das Amt scheint eher an eine ästhetische und damit subjektive Komplementarität zu denken, die bestimmt wird durch die Gewohnheiten oder Vorlieben der Verbraucher, wie sie durch Produktmarketing der Hersteller oder einfach Modeerscheinungen hervorgebracht werden können. Weiterhin hat diese Komplementarität nach dem Vorbringen des Amtes offenbar nicht das Stadium eines echten ästhetischen „Bedürfnisses“ in dem Sinne erreicht, dass die Verbraucher es als ungewöhnlich oder schockierend empfänden, eine nicht zu ihrer Bekleidung oder ihren Schuhen passend ausgewählte Tasche zu tragen.
- 49 Im vorliegenden Fall sind jedoch konkrete Tatsachen, anhand deren sich die Stichhaltigkeit dieses Vorbringens des Amtes beurteilen ließe, nicht nur nicht vor der Beschwerdekammer streitig erörtert worden, sondern auch im vorliegenden Verfahren vom Amt nicht vorgebracht worden.
- 50 Nach dem Vorbringen des Amtes ist es allenfalls „wahrscheinlich“, dass Verbraucher und besonders Verbraucherinnen Waren der zweiten Gruppe, besonders Handtaschen, als „Accessoires“ zu Bekleidung oder sogar Schuhen betrachten. Denn es sei „normal“, dass ein wesentlicher Teil des Publikums diese Waren als „ergänzende Accessoires“ ansehe, weil sie eng auf Bekleidung und Schuhe abgestimmt seien und „ohne weiteres“ durch dieselben oder verbundene Hersteller vertrieben werden könnten.
- 51 Zunächst jedoch sind diese Ausführungen in gewissem Maße spekulativ oder hypothetisch, da sie auf bloßen Mutmaßungen beruhen.
- 52 Im Übrigen wird sowohl in den Richtlinien für das Widerspruchsverfahren als auch in den beiden vom Amt angeführten Entscheidungen der Widerspruchsabteilung darauf hingewiesen, dass der Vertrieb von Handtaschen einerseits und von Bekleidungsstücken und Schuhen andererseits durch dieselben Hersteller oder durch verbundene Hersteller nicht gängig ist.

- 53 Unter diesen Umständen erscheint es dem Gericht nicht angezeigt, allein im Hinblick auf dieses nicht näher belegte Vorbringen des Amtes die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Warenähnlichkeit in Frage zu stellen.
- 54 Als weiteren Umstand, der bei der Gesamtwürdigung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sei, macht die Klägerin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer älteren Marke geltend (vgl. oben, Randnrn. 17, 18 und 20).
- 55 Wie die Widerspruchsabteilung (in Abschnitt III.B.4 ihrer Entscheidung vom 20. April 2000) zutreffend hervorgehoben hat, ist eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt in der Tat einer der besonderen Umstände, unter denen ein ästhetisches Komplementärverhältnis zwischen den Waren der zweiten Gruppe und — als deren etwaige Accessoires — den Waren der Klasse 25 für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschlaggebend sein kann.
- 56 Zum einen jedoch führt die Klägerin keine Tatsachen oder Argumente an, die ihre Behauptung stützen könnten, wonach ihre älteren Marken von Haus aus kennzeichnungskräftig seien. Demnach muss dieses Vorbringen zurückgewiesen werden.
- 57 Zum anderen wurde die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken wegen Bekanntheit auf dem Markt zwar von der Widerspruchsabteilung durchaus berücksichtigt, aber — wie unten in den Randnummern 67 ff. darzulegen sein wird — angesichts der von der Klägerin vorgelegten Nachweise von der Beschwerdekammer zu Recht außer Betracht gelassen.

58 Die Klägerin kann sich demgemäß nicht auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer älteren Marken berufen.

59 Nach alledem ist die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass im vorliegenden Fall angesichts der fehlenden Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Der in erster Linie geltend gemachte Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist daher zurückzuweisen.

Zum hilfsweise angeführten Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

60 Die Klägerin macht weiter geltend, dass das Amt, selbst wenn zwischen den mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren der Klasse 3 und insbesondere der Klasse 25 einerseits und den in der Anmeldung bezeichneten Waren der Klassen 18 und 24 andererseits kein Zusammenhang bestehe, die Anmeldung nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 hätte zurückweisen müssen.

61 Im vorliegenden Fall seien die älteren nationalen Marken EMIDIO TUCCI im betreffenden Mitgliedstaat unstreitig bekannte Marken, da sie einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise vertraut seien und besonders im Bereich der Herrenmode eine erhöhte Kennzeichnungskraft besäßen, wie im Übrigen die Widerspruchsabteilung selbst in ihrer Entscheidung vom 20. April 2000 anerkannt habe.

62 Die Klägerin beruft sich insoweit auf die im Verfahren vor dem Amt vorgelegten Nachweise.

63 Die Klägerin bietet außerdem neue Urkunden- und Zeugenbeweise an, darunter ein an das spanische Patent- und Markenamt gerichtetes Auskunftersuchen zu ihren dort für verschiedene Klassen der internationalen Klassifikation eingetragenen Marken, neue Fotografien, Broschüren, schriftliche Erklärungen, Anzeigen, Zeitschriften und neue Werbematerialien.

64 Nach Auffassung der Klägerin würde durch die Eintragung der Anmeldemarke für die Waren der Klassen 18 und 24 die besondere Kennzeichnungskraft ihrer älteren Marken in unlauterer Weise ausgenutzt.

65 Das Amt und die Streithelferin meinen, dass die Beschwerdekammer die von der Klägerin für ihren Widerspruch vorgebrachten Nachweise zu Recht für unzureichend gehalten habe, um im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marken EMIDIO TUCCI oder um deren Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu belegen.

66 Die neuen Beweismittel, auf die sich die Klägerin beruft, dürfen nach Ansicht des Amtes nicht erstmalig im Verfahren vor dem Gericht vorgelegt werden.

Würdigung durch das Gericht

- 67 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung von Artikel 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), dessen Regelungsgehalt mit dem des Artikels 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen identisch ist, ist die Voraussetzung der Bekanntheit einer nationalen Marke als erfüllt anzusehen, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden soll. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Werbeaufwand des Unternehmens für diese Marke (Urteil des Gerichtshofes vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97, General Motors, Slg. 1999, I-5421, Randnrn. 26 und 27).
- 68 Im vorliegenden Fall hat die Widerspruchsabteilung unterschieden zwischen der Bekanntheit einer Marke im Sinne des Artikels 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 (im Folgenden: Renommee) und einer durch Bekanntheit auf dem Markt erworbenen erhöhten Kennzeichnungskraft. Ohne dass entschieden zu werden braucht, ob dieser Differenzierung zu folgen ist, ist darauf hinzuweisen, dass der Erwerb einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft infolge der Bekanntheit einer Marke auf dem Markt notwendig voraussetzt, dass die Marke zumindest einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.
- 69 Da eine Marke ein entsprechendes Renommee nur genießen kann, wenn sie zumindest auf dem Markt bekannt ist, gelten die folgenden Ausführungen sowohl für die Beurteilung der angeblichen Bekanntheit der älteren Marken der Klägerin im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 als auch für eine Berücksichtigung ihrer angeblichen durch Bekanntheit auf dem Markt erworbenen erhöhten Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (vgl. oben, Randnrn. 54 ff.).

70 Ausweislich der Akten legte die Klägerin der Widerspruchsabteilung und anschließend der Beschwerdekammer zum Nachweis des Renommees ihrer älteren nationalen Marken als auch ihrer „erhöhten Kennzeichnungskraft“ infolge Bekanntheit auf dem Markt folgende Beweismittel vor:

- dreizehn Werbefotos für Bekleidungsstücke der Marke EMIDIO TUCCI, die 1998 in verschiedenen spanischen Zeitungen und Zeitschriften erschienen (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* und *El Mundo*);
- sieben Briefe von verschiedenen Medienunternehmen (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna und PCM) aus dem Jahr 1999, in denen bestätigt wird, dass die Bekleidungsstücke der Marke EMIDIO TUCCI in den betreffenden Medien „während der letzten fünf Jahre“, also günstigstenfalls zwischen 1994 und 1998, beworben wurden;
- eine Videokassette mit verschiedenen Werbespots und eine Bescheinigung, wonach diese „zwischen 1994 und 1999“ im Fernsehen (Tele Cinco) ausgestrahlt worden seien.

71 Die Beschwerdekammer hat diese Beweismittel geprüft und Folgendes festgestellt:

- Die als Fotokopien eingereichten Werbeanzeigen aus der spanischen Presse des Jahres 1998 seien nach dem Anmeldetag der in Frage stehenden Gemeinschaftsmarkenanmeldung (1. April 1996) erschienen und daher ohne Belang für die Beurteilung der Frage, ob die ältere nationale Marke bereits zu diesem Datum wegen Bekanntheit auf dem Markt erhöhte Kennzeichnungskraft erworben habe.

- Die meisten Bestätigungsschreiben der Leiter von verschiedenen Medien seien so abgefasst, dass sich ihnen nicht entnehmen lasse, ob und in welchem Umfang die älteren Marken vor dem entscheidenden Datum des 1. April 1996 beworben worden seien; nur aus zwei dieser Schreiben, nämlich denen der Herausgeber der Zeitschriften *Epoca* und *Tribuna*, gehe hervor, an welchen Daten die Werbung erschienen sei, nämlich zwischen 1994 und 1995, wobei eine der Marken beworben worden sei.

- Der gleiche Einwand sei zu erheben gegen die Videokassette.

- Die Klägerin habe nichts vorgetragen zum Umsatz aus dem Warenverkauf unter den Marken oder zu den Investitionen für ihre Bewerbung in der relevanten Zeit.

72 Nach Lage der Akten sind diese Feststellungen nicht zu beanstanden.

73 Das Amt und die Streithelferin sind daher in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer zu Recht der Auffassung, dass die angebliche erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken der Klägerin wegen Bekanntheit auf dem Markt und damit ihr angebliches Renommee durch die von der Klägerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten Beweismittel nicht hinreichend nachgewiesen sind, da sie keine hinreichend belegten oder nachprüfbaren objektiven Angaben enthalten, um den von den Marken EMIDIO TUCCI in Spanien gehaltenen Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Werbeaufwand des Unternehmens für diese Marken zu beurteilen (vgl. analog Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 51).

- 74 Was die von der Klägerin erstmals im Verfahren vor dem Gericht vorgebrachten Beweismittel angeht (vgl. oben, Randnr. 63), so sind sie nach ständiger Rechtsprechung als unzulässig zurückzuweisen (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 [Calandre], Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, und vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 67).
- 75 Im Übrigen hat die Klägerin keine Tatsachen oder Argumente vorgetragen, die belegen könnten, dass durch die Benutzung der Anmeldemarke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken unlauter ausgenutzt oder beeinträchtigt werden könnte, so dass jedenfalls die Tatbestandsvoraussetzungen von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht erfüllt sind.
- 76 Nach alledem ist der hilfsweise angeführte Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht begründet und daher zurückzuweisen.
- 77 Die Klage ist daher insgesamt abzuweisen.

Kosten

- 78 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des Amtes und der Streithelferin die Kosten des Verfahrens 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

Forwood

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Dezember 2004.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

J. Pirrung