

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

7. September 2006<sup>\*</sup>

In der Rechtssache T-168/04

**L & D, SA**, mit Sitz in Huercal de Almeria (Spanien), Prozessbevollmächtigte:  
zunächst Rechtsanwalt M. Knospe, dann Rechtsanwälte S. Miralles Miravet und  
A. Castedo Garcia,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)**  
**(HABM)**, vertreten durch J. García Murillo als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM  
und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

\* Verfahrenssprache Spanisch.

**Julius Sämann Ltd** mit Sitz in Zug (Schweiz), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Castán Pérez-Gómez und E. Armijo Chávarri,

wegen teilweiser Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 15. März 2004 (Sache R 326/2003-2) in einem Widerspruchsverfahren zwischen der Julius Sämann Ltd und der L & D, SA,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal sowie der Richterinnen P. Lindh und I. Wyszniowska-Bialecka,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 14. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 21. Dezember 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 17. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2006

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 30. April 1996 meldete die Klägerin 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 eine Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Bei der zur Eintragung angemeldeten Marke handelt es sich um das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen mit einem Wortbestandteil:



- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 3, 5 und 35 im Sinne 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 und entsprechen für die einzelnen Klassen folgender Beschreibung:

— Klasse 3: „Parfümerien, ätherische Öle“;

— Klasse 5: „Parfümierte Luftverbesserer“;

— Klasse 35: „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

4 Am 29. Juni 1998 wurde die Markenmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 47/98 veröffentlicht.

5 Am 29. September 1998 erhob die Julius Sämann Ltd (im Folgenden: Streithelferin) nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der beantragten Marke.

6 Der Widerspruch wurde auf mehrere ältere Marken gestützt.

7 Es handelte sich erstens um die am 1. April 1996 angemeldete und für Waren der Klasse 5 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragene Gemeinschaftsbildmarke Nr. 91991, die nachstehend wiedergegeben wird:



.....

8 Es handelte sich zweitens um internationale und nationale Bildmarken, teils mit Wortbestandteilen, die Gegenstand der internationalen Eintragungen Nrn. 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 und 539068, der österreichischen Eintragung Nr. 109639, der schwedischen Eintragungen Nrn. 217829, 225214 und 89348, der spanischen Eintragung Nr. 1575391, der dänischen Eintragung Nr. 03157/1964, der finnischen Eintragungen Nrn. 109644 und 45548 und der deutschen Eintragung Nr. 984362 für Waren der Klassen 3 und/oder 5 im Sinne des Abkommens von Nizza waren und die nachstehend wiedergegeben werden:



15.10.64



11.6.1964



17.1.1969



30-11-1966



23-1967

9 Der Widerspruch wurde auf alle von den älteren Marken geschützten Waren gestützt und betraf alle in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke genannten Waren und Dienstleistungen.

- 10 Die Streithelferin machte mit ihrem Widerspruch die relativen Eintragungshindernisse gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
- 11 Mit Entscheidung vom 25. Februar 2003 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch in vollem Umfang zurück.
- 12 Am 23. April 2003 legte die Streithelferin beim HABM nach den Artikeln 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
- 13 Durch Entscheidung vom 15. März 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Zweite Beschwerdekammer der Beschwerde der Streithelferin teilweise statt.
- 14 Der auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Beschwerde wurde in Bezug auf die fraglichen Waren stattgegeben. In Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen wurde die Beschwerde dagegen zurückgewiesen, und die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dem Widerspruch gegen die Eintragung nicht stattzugeben. Die auf Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer mangels Beweisen für eine Beeinträchtigung der älteren Marke oder eine unlautere Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
- 15 Zur Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nahm die Beschwerdekammer einen Vergleich zwischen der zur Eintragung angemeldeten Marke und der älteren Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 als einer für die übrigen

älteren Marken repräsentativen Marke vor. Sie vertrat die Ansicht, dass diese ältere Gemeinschaftsmarke durch Benutzung und aufgrund der Bekanntheit einer anderen älteren Marke, deren Form im Wesentlichen mit der der Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 übereinstimme, Unterscheidungskraft erlangt habe.

- 16 Die Beschwerdekammer führte aus, die einander gegenüberstehenden Marken bestünden beide aus der Darstellung eines Tannenbaums mit Zweigen in Form seitlicher Ein- und Ausbuchtungen und einem sehr kurzen Stamm, der auf einem breiteren, als Sockel fungierenden Teil stehe.
- 17 Sie wies darauf hin, dass die Ähnlichkeit in der Bedeutung insbesondere dann zu einer Verwechslungsgefahr führen könne, wenn die ältere Marke von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung besondere Unterscheidungskraft besitze.
- 18 Nach den vorgelegten Beweisen habe die ältere Marke offenbar zumindest in einem Teil der Gemeinschaft Verkehrsgeltung erlangt, insbesondere in Italien, wo ihr Marktanteil auf über 50 % geschätzt werde, und sei dort dauerhaft genutzt worden.
- 19 Folglich könne die Ähnlichkeit in der Bedeutung der beiden einander gegenüberstehenden Marken zumindest in Italien zu einer Verwechslungsgefahr bei den betroffenen Verkehrskreisen führen. Die Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, die im Wesentlichen darin bestünden, dass der Tannenbaum bei der zur Eintragung angemeldeten Marke einen Rahmen darstelle, in dem sich die Zeichnung einer Figur sowie der Wortbestandteil „Aire Limpio“ befänden, könnten diese Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, da die zur Eintragung angemeldete Marke von den betroffenen Verkehrskreisen als amüsante und belebte Variante der älteren Marke aufgefasst werden könnte.

## Anträge der Verfahrensbeteiligten

20 Die Klägerin beantragt,

- die Nummern 1 und 3 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung aufzuheben, soweit darin zum einen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise aufgehoben und die Eintragung der angemeldeten Marke für Waren der Klassen 3 und 5 abgelehnt und zum anderen jede Partei zur Tragung ihrer im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten verurteilt wird;
  
- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

21 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

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

## Rechtliche Würdigung

22 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend, mit denen sie eine Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und eine Verletzung von Artikel 73 dieser Verordnung rügt.

*Erster Klagegrund: Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 23 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken falsch beurteilt. Diese Marken ähnelten einander nicht; die Feststellungen zur Unterscheidungskraft der älteren Marke seien daher unnötig.
- 24 Zwei Marken ähnelten einander, wenn zwischen ihnen aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise eine zumindest teilweise Übereinstimmung in Bild, Klang oder Bedeutung bestehe. Bei zusammengesetzten Marken sei zu prüfen, ob sich die Ähnlichkeit auf einen Bestandteil beziehe, der den durch diese Marken hervorgerufenen Gesamteindruck bestimmen könne, d. h. auf einen Bestandteil, der für sich allein geeignet sei, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behielten, zu prägen. Bei der Beurteilung des prägenden Charakters eines oder mehrerer bestimmter Bestandteile einer zusammengesetzten Marke seien insbesondere die Eigenschaften jedes dieser Bestandteile zu berücksichtigen. Beziehe sich die Übereinstimmung auf einen die betreffenden Waren beschreibenden Bestandteil, so könne sie den durch diese Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht prägen, so dass nicht von einer Ähnlichkeit der Marken ausgegangen werden könne.
- 25 Die Beschwerdekammer habe diese Grundsätze nicht berücksichtigt, denn sie habe allein auf die Existenz eines „gemeinsamen Nenners“ der einander gegenüberstehenden Marken abgestellt, ohne die Übereinstimmungen in Bild, Klang und Bedeutung zu prüfen und ohne das Gewicht eines etwaigen übereinstimmenden Bestandteils für den Gesamteindruck zu ermitteln, der von der zur Eintragung angemeldeten zusammengesetzten Marke hervorgerufen werde.

- 26 Was zunächst den Klang angehe, so enthalte die ältere Marke keinen Wortbestandteil. Jede klangliche Ähnlichkeit sei damit ausgeschlossen.
- 27 In optischer Hinsicht bestehe die ältere Marke aus der naturalistischen Darstellung einer Tannenbaumsilhouette auf einem rechteckigen Podest, während die zur Eintragung angemeldete Marke in der Zeichnung einer Comicfigur mit besonderer Physiognomie bestehe, die in eine Ummantelung gehüllt sei, deren Silhouette sehr stark abstrahiert einen Tannenbaum darstelle, wobei die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf den Wortbestandteil „Aire Limpio“ gelenkt werde. Die zur Eintragung angemeldete Marke werde somit gleichermaßen durch die Comicfigur und den Wortbestandteil „Aire Limpio“ geprägt; dies schließe jede optische Ähnlichkeit aus.
- 28 Schließlich könne unter dem Aspekt der Bedeutung aus der bloßen Annäherung der Silhouetten beider Zeichen nicht auf eine Ähnlichkeit geschlossen werden. Dass die Silhouette der Comicfigur an die Form eines Tannenbaums erinnere, sei unerheblich, da Ähnlichkeiten der Silhouette keine Ähnlichkeiten in der Bedeutung seien. Außerdem trete das Bild der Silhouette in den Hintergrund, da die Form des Tannenbaums durch das Bild der Comicfigur so verfremdet werde, dass sie, statt das Bild eines Tannenbaums darzustellen, zu einem bloßen Mantel oder einer bloßen Umhüllung dieser Figur werde.
- 29 Folglich bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den Marken.
- 30 Hilfsweise fügt die Klägerin hinzu, selbst wenn man eine Ähnlichkeit in der Bedeutung annähme, würde sich die Übereinstimmung nicht auf einen prägenden Bestandteil der Marke beziehen, da die Tannenbaumsilhouette nicht geeignet sei, den Gesamteindruck von der zur Eintragung angemeldeten Marke zu prägen; er werde vielmehr durch die fantasievolle und eigentümliche Darstellung einer Comicfigur und die Aufschrift „Aire Limpio“ geprägt. Außerdem beschreibe die

Silhouette die durch die zur Eintragung angemeldete Marke erfassten Waren und könne daher nach der Rechtsprechung den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck nicht prägen.

- 31 Höchst hilfsweise führt die Klägerin aus, falls das Gericht nicht jede Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken verneinen sollte, bestehe gleichwohl keine Verwechslungsgefahr, da die zur Eintragung angemeldete Marke einen ausreichenden Abstand von der älteren Marke einhalte.
- 32 Hinzu komme, dass die ältere Marke keinen großen Schutzzumfang beanspruchen könne, da sie nur geringe Unterscheidungskraft besitze.
- 33 Zum einen habe die ältere Marke aus drei Gründen unzureichende Unterscheidungskraft. Erstens habe die Tannenbaumsilhouette beschreibenden Charakter für Waren wie Lufterfrischer und Raumdeodorants. Dies werde durch den „Praktischen Leitfaden für die Untersuchung von Produkt- und Dienstleistungsmarken“ des Patentamts des Vereinigten Königreichs bestätigt. Zweitens erschöpfe sich die ältere Marke im Wesentlichen in der Form des unter ihr vertriebenen Produkts. Nach der Rechtsprechung könne aber die Hauptfunktion der Marke nicht erfüllt werden, wenn das betreffende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelze. Dies sei hier der Fall, da die fraglichen Waren nur aus einer flachen Tafel aus porösem und fettfreiem Material bestünden, auf der ein Geruchsstoff aufgebracht sei und deren Umrisse der Silhouette der Marke entsprächen, wobei die gesamte Oberfläche der Waren von der Marke bedeckt werde. Drittens sei die in der Tannenbaumsilhouette bestehende Form zur Erzielung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich. Nach Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 seien aber die nur zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlichen Formen von der Markeneintragung ausgeschlossen. Außerdem belege die Beschreibung der Funktionen der Ware in der von der Streithelferin vorgelegten amerikanischen Patentanmeldung, dass die von ihr verwendete kegelartige Baumform eine technische Funktion erfülle, nämlich das schritt- und teilweise Herausziehen des Luftverbesserers, das sich durch eine Form wie die des

Tannenbaums, die auch in den Patentzeichnungen erscheine, leicht verwirklichen lasse. Die Streithelferin versuche somit, mit Hilfe des Markenrechts Dritten die Verwendung einer ehemals durch ein Patent geschützten Form zu verbieten.

- 34 Zum anderen habe die geringe Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht nachträglich infolge einer durch die Benutzung der Marke in Italien erlangten Bekanntheit gesteigert werden können. Nach der Rechtsprechung könne die Bekanntheit einer Marke nicht nur aufgrund von abstrakten und generellen Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden, und das Vorbringen zu Umsatzzahlen und Werbeinvestitionen sei nicht geeignet, die Unterscheidungskraft einer Marke zu bestimmen.
- 35 Die Feststellungen der Beschwerdekammer zur Anerkennung der Bekanntheit der älteren Marke seien mit mehreren Fehlern behaftet.
- 36 Erstens habe eine gesteigerte Unterscheidungskraft der älteren Marke in Italien nicht allein aus allgemeinen Angaben über Werbevolumen und Absatzzahlen abgeleitet werden können, zumal es sich um ein Massenkonsumgut von geringem Preis handele. Der Zahl der abgesetzten Produkte komme daher nicht die gleiche Aussagekraft zu wie bei langlebigen, prestigeträchtigen oder hochwertigen Waren.
- 37 Zweitens habe das HABM zu Unrecht darauf abgestellt, dass der Absatz von Luftverbesserern der Streithelferin in Italien über dem der übrigen Luftverbesserer für Kraftwagen liege und einen Marktanteil von über 50 % habe. Die im Vierteljahresbericht der Firma Nielsen genannten Absatzzahlen, auf die in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Streithelferin verwiesen

werde, bezögen sich nicht auf die von der Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 erfasste Ware, sondern überwiegend auf Produkte mit der Bezeichnung „Arbre magique“, die unter einer anderen als der Marke Nr. 91991 vermarktet würden. Außerdem bezögen sich diese Zahlen auf die Jahre 1997 und 1998, d. h. auf einen Zeitraum, der weitgehend nach der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke liege. Die Zahlen zu den Werbeausgaben in den Jahren 1996 und 1997 seien aus den gleichen Gründen ungeeignet, da diese Ausgaben Lufterfrischer mit der Bezeichnung „Arbre magique“ betroffen hätten und nach dem 30. April 1996, dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, getätigt worden seien.

38 Drittens hätten die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer das Vorliegen einer dauerhaften Benutzung der älteren Marke in Italien zu Unrecht daraus abgeleitet, dass die Marke in Italien seit langem verwendet werde und dort in einer im Wesentlichen identischen Form seit 1954 Schutz durch die internationale Eintragung Nr. 178969 genieße. Damit hätten sie fälschlich das Datum der Anmeldung der Marke mit deren tatsächlicher Verwendung gleichgesetzt, obwohl für die Verwendung der internationalen Marke Nr. 178969 seit ihrer Eintragung kein Nachweis erbracht worden sei. Im Übrigen betreffe die Eintragung Nr. 178969 eine Marke mit weißem Sockel und dem Wortbestandteil „Car freshner“, während es sich bei der Eintragung Nr. 91991 um eine reine Bildmarke handele. Überdies beziehe sich die Eintragung in der Klasse 5 nicht auf die hier in Rede stehenden Lufterfrischer, sondern auf „Desinfektionsmittel, Badezusätze, Insektenvertilgungsmittel, chemische Produkte“.

39 Aufgrund ihrer geringen Unterscheidungskraft genieße die ältere Marke folglich nur geringen Schutz, so dass bereits kleine Abweichungen von der zur Eintragung angemeldeten Marke ausreichen, um jede Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen auszuschließen. Selbst wenn man eine Ähnlichkeit in der Bedeutung annähme, würde diese somit nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Das Bild des Tannenbaums weise nämlich kein verfremdendes Motiv auf, und der Beweis für die Bekanntheit der Marke Nr. 91991 sei nicht erbracht worden.

- 40 In der mündlichen Verhandlung hat sich die Klägerin auch auf ein von ihr vorgelegtes Urteil des spanischen Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof) vom 5. April 2005 berufen, mit dem ihr definitiv die Rechte an der spanischen Marke Aire Limpio Nr. 2033859 zuerkannt worden seien.
- 41 Die Beschwerdekammer sei somit zu Unrecht von einer Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und von einer durch Benutzung erhöhten Unterscheidungskraft der Marke der Streithelferin ausgegangen. Tatsächlich bestehe keine Gefahr der Verwechslung seitens des Verbrauchers.
- 42 Das HABM macht geltend, beim umfassenden Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen sei in Bezug auf ihre Ähnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorriefen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und prägenden Bestandteile zu berücksichtigen seien. Das Verfahren vor dem Gericht müsse sich auf die Wahrnehmung der einander gegenüberstehenden Marken durch das italienische Publikum konzentrieren.
- 43 In optischer Hinsicht bestehe die ältere Marke in der Darstellung der Silhouette eines Tannenbaums mit sehr kurzem Stamm und unregelmäßigen seitlichen Ein- und Ausbuchtungen, der auf einem größeren Sockel stehe. Die zur Eintragung angemeldete Marke bestehe dagegen in der Zeichnung einer Comicfigur, deren oberer Teil eine dreieckige Form mit unregelmäßigen Seiten habe, die dem oberen Teil eines Tannenbaums ähnele und auf zwei großen Schuhen stehe. In der Mitte des oberen dreieckigen Teils befinde sich die Zeichnung eines Gesichts und von zwei Armen, die auf die in stilisierten Buchstaben wiedergegebenen Worte „Aire Limpio“ zu deuten schienen. Die einander gegenüberstehenden Marken wiesen gemeinsame äußere Züge auf, und zwar eine Zeichnung in Form eines Dreiecks mit unregelmäßigen Seiten, an dessen Unterseite sich nach einer Verjüngung ein rechteckiges Element befinde. Ungeachtet des Kontrasts, der sich aus dem comic- und animationsartigen Einschlag und dem Wortbestandteil „Aire Limpio“ ergebe, habe dieses grafische Element eindeutig einen den Gesamteindruck des Zeichens prägenden Charakter und stehe gegenüber dem nicht sehr klar erkennbaren Wortbestandteil deutlich im Vordergrund.

- 44 In klanglicher Hinsicht könne die ältere Marke als reines Bildzeichen oral durch eine Beschreibung des Zeichens wiedergegeben werden, während die zur Eintragung angemeldete Marke mit ihrem Wortbestandteil „Aire Limpio“ bezeichnet werde.
- 45 Was die Bedeutung angehe, so würden die einander gegenüberstehenden Marken vom angesprochenen Publikum mit der Silhouette eines Tannenbaums mit sehr kurzem Stamm assoziiert, dessen Zweige durch unregelmäßige seitliche Ein- und Ausbuchtungen gebildet würden und der auf einem rechteckigen Sockel stehe. Das italienische Publikum messe dem Ausdruck „Aire Limpio“ keinen besonderen Aussagewert bei und identifiziere die beiden Zeichen nur anhand des semantischen Inhalts der beiden grafischen Darstellungen.
- 46 Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der älteren Marke sei zu berücksichtigen, dass sie sich nicht auf die Darstellung eines Tannenbaums beschränke. Es handele sich um die grafische Darstellung eines umfassenderen Konzepts, nämlich der Form eines Tannenbaums mit bestimmten besonderen Merkmalen wie Ein- und Ausbuchtungen, einem sehr kurzen Stamm und einem rechteckigen Sockel.
- 47 Zu dem Argument, dass die Tannenbaumform bei der Vermarktung von Lufterfrischern häufig verwendet werde, sei festzustellen, dass die Klägerin im Verfahren vor dem HABM keinen Nachweis dafür erbracht habe, dass auf dem italienischen Markt die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt seien, dass für derartige Waren Figuren verwendet würden, deren Form Ähnlichkeiten mit der Silhouette eines Tannenbaums aufweise.
- 48 Auch wenn die Form der Ware tatsächlich im oberen Teil schmaler sein müsse als im unteren Teil, erfordere das gewünschte technische Ergebnis nicht die Verwendung einer dem Konzept der älteren Marke entsprechenden Form, sondern könnte durch ein einfaches Dreieck mit geraden und gleichmäßigen Seiten oder durch eine Figur erzielt werden, deren oberer Teil schmaler sei als ihr unterer Teil. Die Form der älteren Marke sei daher nicht das einzige Mittel zur Erzielung dieses Ergebnisses.

- 49 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei zu berücksichtigen, dass es sich im vorliegenden Fall um Waren des täglichen Bedarfs handele, denen der Durchschnittsverbraucher beim Kauf keine besondere Aufmerksamkeit schenke.
- 50 Aufgrund des Gewichts der Tannenbaumsilhouette bei der Verwendung der Bildmarke mit dem Wortbestandteil „Arbre magique“ in Italien sowie der Dominanz des grafischen Bestandteils sei davon auszugehen, dass sowohl der Ausdruck „Arbre magique“ als auch dessen allgegenwärtiges und hervorstechendes grafisches Element (das der Darstellung der älteren Marke entspreche, auf der die angefochtene Entscheidung beruhe) den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt seien und von ihnen häufig genutzt würden. Folglich habe die Beschwerdekammer zu Recht anerkannt, dass die ältere Gemeinschaftsmarke, auf der diese Entscheidung beruhe, in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze.
- 51 Die Werbemaßnahmen seien nach Angaben der Streithelferin vor der Anmeldung erfolgt, und ein so großer Marktanteil könne nicht in kurzer Zeit erworben worden sein. Es sei daher unwahrscheinlich, dass der Absatz im Jahr 1996 gering gewesen sei.
- 52 Schließlich könnte nach dem im Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 24) aufgestellten Grundsatz die Ähnlichkeit in der Bedeutung der einander gegenüberstehenden Marken in Italien, wo die ältere Marke besondere Unterscheidungskraft besitze, zu einer Verwechslungsgefahr führen, die durch die Unterschiede der Marken in Stil und Animation nicht beseitigt werden könne. Die zur Eintragung angemeldete Marke könnte nämlich als amüsante und belebte Variante der den angesprochenen Verkehrskreisen weithin bekannten älteren Marke aufgefasst werden.
- 53 Die Streithelferin führt zunächst aus, die die fraglichen Marken unterscheidenden Bestandteile änderten nichts am Gesamteindruck der Ähnlichkeit.

- 54 Die durch die streitigen Marken erfassten Waren würden im Selbstbedienungsbereich von Tankstellen oder Supermärkten verkauft, und sie würden sehr schnell und ohne vorheriges Nachdenken erworben. Der Verbraucher richte daher seine Aufmerksamkeit auf den ersten Bestandteil, der ihm bei der Betrachtung der Marken auffalle; dies sei die Tannenbaumsilhouette.
- 55 Der in klanglicher Hinsicht durch die Aufschrift „Aire Limpio“ bestehende Unterschied sei für die Wahl des Verbrauchers irrelevant, da er seine Aufmerksamkeit allein auf die äußere Erscheinung oder Aufmachung der Ware richte.
- 56 Schließlich ähnelten sich die einander gegenüberstehenden Marken auch in der Bedeutung, da sie gemeinsame Bilder verwendeten, die in dem wiedergegebenen Gedanken — der Silhouette eines kleinen Tannenbaums — übereinstimmten, die Ware kennzeichneten und den Verbrauchern ihre wirtschaftliche Herkunft anzeigten.
- 57 Unzutreffend sei auch die Beschreibung der zur Eintragung angemeldeten Marke durch die Klägerin als Wiedergabe einer Comicfigur.
- 58 Im Übrigen sei eine Berufung auf den rein beschreibenden Charakter der Tannenbaumsilhouette für Waren wie Lufterfrischer oder Raumdeodorants nur möglich, wenn nachgewiesen werde, dass diese Silhouette auf jedem der relevanten Märkte üblich geworden sei, und/oder wenn die Gerichte der betroffenen Länder sie als Marke für ungültig erklärt hätten.
- 59 Der Beschwerdekammer sei darin zuzustimmen, dass eine Verwechslungsgefahr durch die deutlich erhöhte Unterscheidungskraft der älteren Marke, die sich aus ihrer Bekanntheit ergebe, verstärkt werde.

- 60 Falsch sei dagegen das Argument, dass die ältere Marke mit der Form der Ware übereinstimme und dass diese Form zur Erzielung eines technischen Ergebnisses erforderlich sei. Zunächst sei dieses Argument zurückzuweisen, weil es erstmals vor dem Gericht geltend gemacht worden sei. Außerdem sei diese Rüge jedenfalls irrelevant, da die älteren Marken keine dreidimensionalen Marken, sondern Bildmarken seien. Schließlich stellten die durch die Marken der Streithelferin erforderlich gemachten grafischen Elemente nicht die zur Vermarktung der Ware nötige Form dar.
- 61 Die Beschwerdekammer habe auch zu Recht die Ansicht vertreten, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marke durch deren Benutzung gestiegen sei; den Gegenargumenten der Klägerin könne nicht gefolgt werden.
- 62 Die Streithelferin trägt hierzu mehrere Argumente vor.
- 63 Erstens verlören die Absatzzahlen ihre Beweiskraft nicht dadurch, dass es sich im vorliegenden Fall um Waren des täglichen Bedarfs handele.
- 64 Zweitens werde der Prozentsatz des Warenabsatzes auf dem italienischen Markt durch andere Beweise für die Bekanntheit der Marken auf diesem Markt ergänzt.
- 65 Drittens beziehe sich der Bericht der Firma Nielsen zwar auf die Jahre 1997 und 1998, doch lasse sein Inhalt im Licht der übrigen vorgelegten Beweise den Schluss zu, dass der prozentuale Absatz der unter den Marken der Streithelferin vertriebenen Waren in den Jahren unmittelbar davor mit denen dieses Zeitraums

vergleichbar sein dürfte. Außerdem könne bei der Ermittlung der Unterscheidungskraft einer älteren nationalen Marke, die gegen eine spätere Markenmeldung ins Feld geführt werde, nicht von einem Beweis für die Benutzung der nationalen Marke, auf die sich der Widerspruch stütze, in der Zeit unmittelbar nach Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und vor Einlegung des Widerspruchs abgesehen werden.

- 66 Die Beschwerdekammer sei somit zu Recht davon ausgegangen, dass in Bezug auf die Waren der Klassen 3 und 5 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestanden habe.

## Würdigung durch das Gericht

### — Vorbemerkungen

- 67 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 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. Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 sind unter älteren Marken Gemeinschaftsmarken, in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierte Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.

- 68 Zwar enthält Artikel 8 der Verordnung Nr. 40/94 keine mit Artikel 7 Absatz 2 — der eine Marke schon dann von der Eintragung ausschließt, wenn ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt — vergleichbare Bestimmung, doch muss das Gleiche auch im vorliegenden Fall gelten. Die Eintragung ist somit auch dann ausgeschlossen, wenn das relative Eintragungshindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt (Urteile des Gerichts vom 3. März 2004 in der Rechtssache T-355/02, Muelhens/HABM — Zirh International [ZIRH], Slg. 2004, II-791, Randnr. 36, und vom 14. Juli 2005 in der Rechtssache T-312/03, Wassen International/HABM — Stroschein Gesundkost [SELENIUM-ACE], Slg. 2005, II-2897, Randnr. 29).
- 69 Im vorliegenden Fall beruhte der Widerspruch auf mehreren Marken der Streithelferin, die die Darstellung eines Tannenbaums enthalten. Die Beschwerdekammer stützt sich bei der Prüfung dieses Widerspruchs hauptsächlich auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 91991, die sie als repräsentativ für die übrigen zur Begründung des Widerspruchs angeführten Marken ansieht.
- 70 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer die Ansicht vertreten, dass sich die einander gegenüberstehenden Marken insbesondere in der Bedeutung ähnelten und dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Diesen Schluss zog sie aus der Feststellung, dass die seit 1. April 1996 geschützte ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991, die die Form eines Tannenbaums aufweise, in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze. Diese Feststellung beruhte wiederum auf der Annahme, dass die ebenfalls die Form eines Tannenbaums aufweisende und außerdem einen Wortbestandteil enthaltende internationale Marke ARBRE MAGIQUE durch dauerhafte Benutzung in Italien Bekanntheit erlangt habe.
- 71 Somit ist einleitend zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen ist, dass die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 durch die dauerhafte Benutzung einer anderen eingetragenen Marke, und zwar der Marke ARBRE MAGIQUE, die durch dauerhafte Benutzung in Italien als bekannt anzusehen war, besondere Unterscheidungskraft erlangen konnte.

— Zur besonderen Unterscheidungskraft der älteren Gemeinschaftsmarke

- 72 Zunächst ist festzustellen, dass eine Marke nach der Rechtsprechung von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung besondere Unterscheidungskraft besitzen kann (oben in Randnr. 52 angeführtes Urteil SABEL, Randnr. 24).
- 73 Sodann ist daran zu erinnern, dass sich der Erwerb der Unterscheidungskraft einer Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann. Es genügt, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die durch die älteren Marken erfasste Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C-353/03, Nestlé, Slg. 2005, I-6135, Randnrn. 30 und 32).
- 74 Somit ist auch anzuerkennen, dass die besondere Unterscheidungskraft einer Marke aufgrund ihrer dauerhaften Benutzung und ihrer Bekanntheit als Teil einer anderen eingetragenen Marke erworben werden kann, sofern die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als Indiz für die Herkunft der Waren von einem bestimmten Unternehmen wahrnehmen.
- 75 Im vorliegenden Fall ist die Frage, ob die Beschwerdekammer zu der Annahme berechtigt war, dass die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 aufgrund ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke besondere Unterscheidungskraft erlangen konnte, daher zu bejahen, falls die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE angesehen werden kann.
- 76 Hierzu hat die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt, dass die Darstellung der Tannenbaumsilhouette, die eine bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle bei der Marke ARBRE MAGIQUE spielt, dem Zeichen der älteren Gemeinschaftsmarke

Nr. 91991 entspricht. Folglich ist die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen, dass die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 einen Teil der älteren Marke ARBRE MAGIQUE bildete. Die erstgenannte Marke konnte somit infolge ihrer Benutzung als Teil der letztgenannten Marke Unterscheidungskraft erlangen.

- 77 Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht alle Beweise für die Benutzung und die Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE als Belege für die dauerhafte Benutzung, die Bekanntheit und damit die besondere Unterscheidungskraft eines Teils dieser Marke, nämlich der älteren Gemeinschaftsmarke Nr. 91991, geprüft.
- 78 In Bezug auf die eigentliche Prüfung der Beweise durch die Beschwerdekammer heißt es in der angefochtenen Entscheidung zutreffend, dass aus den Beweisstücken in den Akten, d. h. im Wesentlichen aus den am 8. November 1999 im Rahmen des Widerspruchs der Streithelferin vorgelegten Unterlagen, hervorgeht, dass die ältere Marke Nr. 91991 als Teil einer eingetragenen Marke, und zwar der Marke ARBRE MAGIQUE, Gegenstand einer dauerhaften Benutzung in Italien war, dort bekannt ist und deshalb besondere Unterscheidungskraft besitzt.
- 79 In der angefochtenen Entscheidung wurden dabei die dauerhafte Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE und die Tatsache berücksichtigt, dass der jährliche Absatz der unter dieser Marke vertriebenen Waren bei über 45 Millionen Stück lag und dass der Absatz in Italien somit in den Jahren 1997 und 1998 einem Marktanteil von über 50 % entsprach. Außerdem wurde in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt, dass die 1996 und 1997 in Italien für diese Waren getätigten Werbeausgaben über 7 Milliarden ITL (3 615 198,29 Euro) betragen.
- 80 Der Umstand, dass sich die Absatzzahlen auf die Jahre 1997 und 1998 beziehen und dass die Werbeausgaben die Jahre 1996 und 1997 betreffen, d. h. Zeiten nach der Anmeldung der Marke durch die Klägerin am 30. April 1996, genügt nicht, um

diesen Gesichtspunkten ihre Beweiskraft für die Feststellung der Bekanntheit der älteren Marke Nr. 91991 zu nehmen.

81 Nach der Rechtsprechung können Daten nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke berücksichtigt werden, wenn sie Rückschlüsse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt erlauben (Urteil des Gerichts vom 15. Dezember 2005 in der Rechtssache T-262/04, BIC/HABM [Form eines Steinfeuerzeugs], Slg. 2005, II-5959, Randnr. 82; vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Oktober 2004 in der Rechtssache C-192/03 P, Alcon/HABM, Slg. 2004, I-8993, Randnr. 41 und die dort genannte Rechtsprechung). Solche Umstände können es erlauben, die Tragweite der Benutzung der betreffenden Marke im relevanten Zeitraum zu bestätigen oder besser zu beurteilen (vgl. analog dazu Beschluss des Gerichtshofes vom 27. Januar 2004 in der Rechtssache C-259/02, La Mer Technology, Slg. 2004, I-1159, Randnr. 31).

82 Die Beschwerdekammer war somit zu der Annahme berechtigt, dass solche nachträglichen Umstände Rückschlüsse auf die Situation zum Zeitpunkt der Markenmeldung durch die Klägerin zuließen und die Bekanntheit der Marke Nr. 91991 zu diesem Zeitpunkt bestätigen konnten.

83 Hierzu ist insbesondere festzustellen, dass ein Marktanteil von 50 % in den Jahren 1997 und 1998 nur allmählich erworben werden konnte. Die Beschwerdekammer hat daher keinen Rechtsfehler begangen, als sie im Wesentlichen davon ausging, dass die Situation im Jahr 1996 nicht spürbar anders gewesen sei.

84 Dass es sich um Daten aus der Zeit nach der Anmeldung der Marke durch die Klägerin am 30. April 1996 handelt, genügt demnach nicht, um ihnen ihre Beweiskraft für die Feststellung der Bekanntheit der älteren Marke Nr. 91991 zu nehmen.

- 85 Nicht gefolgt werden kann im Übrigen dem Argument der Klägerin, dass die Beschwerdekammer der älteren Marke zu Unrecht allein aufgrund allgemeiner Angaben zum Umfang der Werbung und zu den Absatzzahlen besondere Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe. Zwar kann nach der von der Klägerin angeführten Rechtsprechung die Unterscheidungskraft einer Marke nicht nur aufgrund genereller und abstrakter Angaben, wie z. B. bestimmter Prozentsätze, festgestellt werden (Urteil des Gerichtshofes vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 62). Erstens betrifft diese Rechtsprechung jedoch den Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine zur Eintragung angemeldete Marke und nicht, wie im vorliegenden Fall, die Beurteilung der Bekanntheit einer eingetragenen Marke, die bereits Unterscheidungskraft erlangt hat. Zweitens hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zur Ermittlung der Bekanntheit der Marke nicht nur allgemeine Angaben wie bestimmte Prozentsätze berücksichtigt, sondern auch die — von der Klägerin im Übrigen nicht bestrittene — dauerhafte Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE.
- 86 Zurückzuweisen ist auch das Argument der Klägerin, dass sich die Beschwerdekammer zu Unrecht darauf gestützt habe, dass die ältere Marke in einer im Wesentlichen identischen Form seit 1954 durch die Eintragung Nr. 178969 geschützt worden sei. Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Beschwerdekammer das Datum der Markenmeldung mit dem der tatsächlichen Benutzung der Marke CAR FRESHNER Nr. 178969 gleichgesetzt habe, ohne dass ein Beweis für deren Benutzung seit ihrer Eintragung erbracht worden sei. Wie bereits ausgeführt und vom HABM in der mündlichen Verhandlung bestätigt, hat sich die Beschwerdekammer auf die erwiesene Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE in Italien gestützt und nicht auf die Benutzung der Marke CAR FRESHNER. In der angefochtenen Entscheidung wird zwar festgestellt, dass die Marke CAR FRESHNER seit 1954 eingetragen sei, aber hinsichtlich der dauerhaften Benutzung wird auf die Marke ARBRE MAGIQUE abgestellt.
- 87 Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Beschwerdekammer zu Recht die Ansicht vertreten hat, dass die dauerhafte Benutzung und die Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE — und infolgedessen der Marke Nr. 91991 — in Italien, die als Hinweis auf die Herkunft der Waren von einem bestimmten Unternehmen zu sehen sind, rechtlich hinreichend dargetan wurden.

88 Angesichts der Bekanntheit der älteren Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 in Italien, die insbesondere aus ihrer dauerhaften Benutzung als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE und deren Bekanntheit in diesem Staat folgt, hat die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, als sie ihre besondere Unterscheidungskraft in Italien bejahte.

— Zur Ähnlichkeit der Waren

89 Im vorliegenden Fall steht die in der angefochtenen Entscheidung festgestellte Ähnlichkeit der durch die ältere Marke und durch die zur Eintragung in die Klassen 3 und 5 angemeldete Marke erfassten Waren zwischen den Verfahrensbeteiligten außer Streit.

90 Im Übrigen entbehrt das Argument der Klägerin, dass sich die internationale Eintragung der Marke CAR FRESHNER für Waren der Klasse 5 nicht auf die hier in Rede stehenden Lufterfrischer beziehe, sondern auf „Desinfektionsmittel, Badezusätze, Insektenvertilgungsmittel, chemische Produkte“, der Grundlage. Es ist nämlich unstrittig, dass diese Marke auch für „Luftreinigungsprodukte, ..., Parfüms, Essenzen, ...“ der Klasse 3 eingetragen wurde.

— Zur Ähnlichkeit der Marken

91 Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335, Randnr. 30).

- 92 In optischer Hinsicht hat im vorliegenden Fall das in der zur Eintragung angemeldeten Marke enthaltene grafische Element eindeutig prägenden Charakter für den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck und steht gegenüber dem Wortbestandteil deutlich im Vordergrund. Die Bezeichnung „Aire Limpio“ verblasst angesichts der geringen Größe der verwendeten Buchstaben und ihrer Platzierung innerhalb der einen Tannenbaum darstellenden Zeichnung recht stark gegenüber dem grafischen Element.
- 93 Entgegen dem Vorbringen der Klägerin wird durch die grafische Darstellung nicht der Gesamteindruck einer Comicfigur hervorgerufen, sondern der eines Bildes, das einem Tannenbaum ähnelt. Die Zeichnung des Gesichts und der Arme der Comicfigur ist in den zentralen Teil des Tannenbaums integriert, und am Fuß nimmt die Zeichnung der beiden im Winkel von 180 Grad zueinander stehenden Schuhe die Form eines Sockels ein. Durch den comic- und animationsartigen Einschlag in den Zügen dieser Person soll der grafischen Darstellung des Tannenbaums ein fantasievoller Eindruck verliehen werden, so dass die zur Eintragung angemeldete Marke vom Verkehr als amüsante und belebte Variante der älteren Marke betrachtet werden kann. Die zur Eintragung angemeldete Marke besteht somit aus einem Zeichen, dessen prägender Bestandteil eine einem Tannenbaum, der die ältere Marke bildet, ähnelnde Silhouette ist. Dieser Bestandteil wird vom Verbraucher in erster Linie wahrgenommen und wird seine Wahl bestimmen, zumal es sich im vorliegenden Fall um Selbstbedienungswaren des täglichen Bedarfs handelt.
- 94 Die einem Tannenbaum entsprechende grafische Darstellung erscheint daher in optischer Hinsicht als prägender Bestandteil des Gesamteindrucks, der durch die zur Eintragung angemeldete Marke hervorgerufen wird.
- 95 Von der Bedeutung her lehnen sich die fraglichen Zeichen beide an die Silhouette eines Tannenbaums an. Angesichts des dadurch entstehenden Gesamteindrucks und

mangels eines besonderen Sinngehalts des Ausdrucks „Aire Limpio“ für die italienischen Verkehrskreise ist ihre Ähnlichkeit in der Bedeutung zu bejahen.

- 96 Die Beschwerdekammer hat folglich zu Recht die Ansicht vertreten, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen durch die Verwendung von Bildern, die in dem wiedergegebenen Gedanken — der Silhouette eines Tannenbaums — übereinstimmen, ähneln. In klanglicher Hinsicht besteht ein Unterschied, der sich daraus ergibt, dass die ältere Marke, bei der es sich um eine reine Bildmarke handelt, mündlich mittels einer Beschreibung des Zeichens wiedergegeben werden kann, während bei der mündlichen Wiedergabe der zur Eintragung angemeldeten Marke ihr Wortbestandteil „Aire Limpio“ verwendet werden kann.

— Zur Verwechslungsgefahr

- 97 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht, die die maßgeblichen Verkehrskreise von den betreffenden Waren oder Dienstleistungen haben, und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, 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. 30 bis 32).

- 98 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und prägenden Bestandteile zu berücksichtigen sind.

sichtigen sind (Urteil 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. 47).

- 99 Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je höher die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist. Daher kann bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergibt, dass bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann nicht ausgeschlossen werden, wenn der älteren Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Unterscheidungskraft zukommt (oben in Randnr. 52 angeführtes Urteil SABEL, Randnr. 24).
- 100 Da es sich bei den hier in Rede stehenden Waren um Waren des täglichen Bedarfs handelt, ist das angesprochene Publikum der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher. Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren widmet ihnen bei ihrem Kauf keine besondere Aufmerksamkeit.
- 101 Der Verbraucher wird deshalb die fraglichen Waren normalerweise selbst auswählen und daher dazu neigen, sich in erster Linie an dem Bild der auf ihnen angebrachten Marke, d. h. der Tannenbaumsilhouette, zu orientieren.
- 102 Angesichts der Ähnlichkeit der fraglichen Waren und der Ähnlichkeit der fraglichen Marken in Bild und Bedeutung sowie der Tatsache, dass die ältere Marke in Italien besondere Unterscheidungskraft besitzt, hat die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, als sie zu dem Ergebnis kam, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.

103 Dieses Ergebnis wird durch das Vorbringen der Klägerin nicht in Frage gestellt.

104 Erstens ist ihr Argument unbegründet, dass die ältere Marke geringe Unterscheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren beschreibe. Wie das HABM zutreffend ausführt, handelt es sich bei der älteren Marke nicht um die bloße realitätsgetreue Darstellung eines Tannenbaums. Der dargestellte Tannenbaum ist stilisiert und weist weitere Besonderheiten auf: Er hat einen sehr kurzen Stamm und steht auf einem rechteckigen Sockel. Außerdem hat die ältere Marke, wie bereits festgestellt, aufgrund ihrer Bekanntheit besondere Unterscheidungskraft erlangt. Auch das Argument der Klägerin, dass die Leitlinien des Patentamts des Vereinigten Königreichs den beschreibenden Charakter der Tannenbaumsilhouette für die betreffenden Waren bestätigten, ist irrelevant, denn die Gemeinschaftsregelung für Marken ist ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist, und die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist ausschließlich anhand der Verordnung Nr. 40/94 in deren Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005 in der Rechtssache T-31/03, Grupo Sada/HABM — Sada [Grupo Sada], Slg. 2005, II-1667, Randnr. 84).

105 Zweitens ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, mit dem sie darzutun versucht, dass die Eintragung der älteren Marke hätte abgelehnt werden müssen, weil sie sich im Wesentlichen in der Form des unter ihr vertriebenen Produkts erschöpfe und weil die in der Tannenbaumsilhouette bestehende Form der älteren Marke zur Erzielung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei. Die Klägerin kann nämlich im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens jedenfalls kein absolutes Eintragungshindernis gegen die gültige Eintragung eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anführen. Die in Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 genannten absoluten Eintragungshindernisse sind im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht zu prüfen, und dieser Artikel gehört nicht zu den Vorschriften, anhand deren die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen ist (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-186/02, BMI Bertollo/HABM — Diesel [DIESELIT], Slg. 2004, II-1887, Randnr. 71).

<sup>106</sup> Drittens schließlich ist das von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegte und angeführte Urteil des Tribunal Supremo vom 5. April 2005, das ihr endgültig die Rechte an der spanischen Marke Aire Limpio Nr. 2033859 verleihe, im vorliegenden Fall irrelevant. Denn wie bereits ausgeführt, ist die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ausschließlich anhand der Verordnung Nr. 40/94 in deren Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen (oben in Randnr. 104 angeführtes Urteil Grupo Sada, Randnr. 84).

<sup>107</sup> Aus alledem folgt, dass der erste, auf die Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen ist.

*Zweiter Klagegrund: Verletzung von Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

<sup>108</sup> Die Klägerin trägt vor, die angefochtene Entscheidung sei unter Verletzung von Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 ergangen.

<sup>109</sup> Nach diesem Artikel und nach der Rechtsprechung solle die Begründung einer beschwerenden Entscheidung dem Betroffenen die erforderlichen Hinweise für die Feststellung geben, ob die Entscheidung begründet sei, und es dem Gemeinschafts-

richter ermöglichen, ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-388/00, Institut für Lernsysteme/HABM — Educational Services [ELS], Slg. 2002, II-4301, Randnr. 59).

- 110 Die Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 25. Februar 2003 und die Beschwerdekammer hätten ihre Prüfung bereits auf die zur Eintragung angemeldete Marke einerseits und allein auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 andererseits beschränkt. Bei der Annahme, dass ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 vorliege, habe sich die Beschwerdekammer aber auch auf Unterlagen über andere Marken gestützt. Die Gründe der angefochtenen Entscheidung beträfen folglich ältere Marken, die die Beschwerdekammer selbst bei der Ermittlung einer Verwechslungsgefahr von der vergleichenden Analyse ausgeschlossen habe. Sie seien daher unvollständig, und die Beschwerdekammer habe Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 verletzt.
- 111 Das HABM, unterstützt von der Streithelferin, entgegnet, die Klägerin habe die Möglichkeit gehabt, den Inhalt der Schriftstücke und Beweise, auf denen die Ausführungen zur Bekanntheit und dauerhaften Benutzung der Marke Nr. 91991 in Italien beruhten, zu widerlegen, da diese Schriftstücke im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung vorgelegt worden seien. Sie habe die Richtigkeit dieser Angaben jedoch nicht in Abrede gestellt.
- 112 Dass die genannten Unterlagen eine Marke beträfen, die aus verfahrensökonomischen Gründen von dem Vergleich ausgeschlossen worden sei, bedeute keineswegs, dass sie keine Auswirkungen auf die Wahrnehmung der älteren Marke, auf der die angefochtene Entscheidung beruhe, durch das italienische Publikum hätten. Genauer gesagt habe das HABM nie erklärt, dass dieser Ausschluss zur Folge habe, dass die streitigen Unterlagen bei der Beurteilung der Wahrnehmung der Marke, auf der die angefochtene Entscheidung beruhe, durch das italienische Publikum nicht berücksichtigt würden, da die beiden in Rede stehenden Marken in ihrem grafischen Bestandteil übereinstimmten. Die angefochtene Entscheidung verletze daher nicht

die Verteidigungsrechte der Klägerin, denn sie hätte sich zu den Beweisen und Unterlagen äußern können, die zur Ermittlung der Bekanntheit und der dauerhaften Benutzung der älteren Marke gedient hätten.

### Würdigung durch das Gericht

- 113 Nach Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Entscheidungen des Amtes mit Gründen zu versehen. Darüber hinaus bestimmt Regel 50 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1), dass die Entscheidung der Beschwerdekammer die Entscheidungsgründe enthalten muss. Insoweit ist davon auszugehen, dass die darin verankerte Begründungspflicht den gleichen Umfang hat wie die Pflicht nach Artikel 253 EG (Urteil des Gerichtshofes vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-447/02 P, KWS Saat/HABM, Slg. 2004, I-10107, Randnr. 64; Urteil des Gerichts vom 28. April 2004 in den Rechtssachen T-124/02 und T-156/02, Sunrider Corporation/HABM — Vitakraft-Werke Wührmann und Friesland Brands [VITATASTE und META BALANCE 44], Slg. 2004, II-1149, Randnr. 72).
- 114 Nach ständiger Rechtsprechung müssen sich aus der nach Artikel 253 EG vorgeschriebenen Begründung klar und eindeutig die Erwägungen ergeben, die der Verfasser des Rechtsakts angestellt hat. Mit dieser Pflicht wird das doppelte Ziel verfolgt, es zum einen den Betroffenen zu ermöglichen, die tragenden Gründe für die erlassene Maßnahme zu erkennen, um ihre Rechte zu wahren, und zum anderen den Gemeinschaftsrichter in die Lage zu versetzen, die Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen (Urteil des Gerichtshofes vom 14. Februar 1990 in der Rechtssache C-350/88, Delacre u. a./Kommission, Slg. 1990, I-395, Randnr. 15, und oben in Randnr. 113 angeführtes Urteil KWS Saat/HABM, Randnr. 65; oben in Randnr. 113 angeführtes Urteil VITATASTE und META BALANCE 44, Randnr. 73).

- 115 Außerdem dürfen die Entscheidungen des HABM nach Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf die tatsächlichen als auch auf die rechtlichen Gründe sowie auf die Beweise.
- 116 Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich auf alle tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage der Entscheidungsfindung bildeten, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005 in der Rechtssache T-303/03, Lidl Stiftung/HABM — REWE-Zentral [SALVITA], Slg. 2005, II-1917, Randnr. 62).
- 117 Im vorliegenden Fall ergeben sich die Erwägungen der Beschwerdekammer klar und eindeutig aus der angefochtenen Entscheidung. Aus dem Wortlaut der angefochtenen Entscheidung, in der das Vorbringen der Klägerin vor der Beschwerdekammer wiedergegeben wird, geht hervor, dass die Klägerin zu allen Gesichtspunkten, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, sowie zu den von der Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung herangezogenen Beweisen für die Benutzung der älteren Marken Stellung nehmen konnte.
- 118 Folglich ist die Verletzung von Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 nicht dargetan, so dass der zweite Klagegrund zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen ist.

## **Kosten**

- 119 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

120 Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend den Anträgen des HABM und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

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

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. September 2006.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

H. Legal