

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

14. Juli 2005 \*

In der Rechtssache T-126/03

**Reckitt Benckiser (España) SL**, Barcelona (Spanien), Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwältin Esteve Sanz,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero und A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigte,

Beklagter,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

anderer Beteiligter am Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

**Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, Luckenwalde (Deutschland),**

wegen Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 31. Januar 2003 (Sache R 389/2002-1) betreffend ein Widerspruchsverfahren zwischen der Reckitt Benckiser (España) SL und der Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER  
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal, der Richterin V. Tiili und des Richters V. Vadapalas,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 14. April 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 7. August 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2004

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, die später in Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH umfirmierte (im Folgenden: anderer Beteiligter), reichte am 20. März 1997 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.
- 2 Bei der zur Eintragung angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen ALADIN.
- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Markeneintragung begehrt wurde, gehören zu den Klassen 1, 3, 35, 37 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung und entsprachen ursprünglich folgender Beschreibung:
  - Klasse 1: „Bakterienpräparate, außer für medizinische oder tierärztliche Zwecke; Basen (chemische Erzeugnisse); Beizen (soweit in Klasse 1 enthalten); Säuren (soweit in Klasse 1 enthalten); biochemische Katalysatoren; chemische

Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; säurefeste chemische Stoffe; Chlor; Chloride; Detergenzien (soweit in Klasse 1 enthalten); Enthärtungsmittel (Entkalkungsmittel) (soweit in Klasse 1 enthalten); Enzyme für gewerbliche Zwecke; Enzympräparate für gewerbliche Zwecke; Fermente für chemische Zwecke; Fettspaltungsmittel; Salmiak; Salmiakgeist für gewerbliche Zwecke“;

- Klasse 3: „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Abbeizmittel; Abflussreinigungsmittel; Farbfenternungsmittel; Fettentfernungsmitel (soweit in Klasse 3 enthalten); Firnisentfernungsmitel; Fleckenentferner; Reinigungsöle; Schleifmittel (soweit in Klasse 3 enthalten); Terpentin zum Entfetten; sämtliche zuvor genannte Waren ausgenommen Textilhilfsmittel und Hilfsmittel für die Metall verarbeitende Industrie“;
  
- Klasse 35: „Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich Vermittlung des organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Know-hows im Bereich Sanitärwesen und Rohrreinigung“;
  
- Klasse 37: „Bauwesen; Installationsarbeiten; Reinigung von Rohren und Abflüssen; Vermietung von Reinigungsmaschinen; Desinfektionsarbeiten; Lackierarbeiten; Rattenvertilgung; Korrosionsschutzarbeiten; Sandstrahlen; Schädlings- und Ungezieferbekämpfung, ausgenommen für landwirtschaftliche Zwecke“;
  
- Klasse 42: „Technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Entwicklung und Konzeption von Verfahren und Apparaten sowie Geräten für die Wartung, Instandhaltung und Reinigung von Rohrsystemen; Entwicklung und Konstruktion von Apparaten, Geräten und Sensoren für die Fernwirk- sowie für die Bildübertragungstechnik; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, ausgenommen Programme für Tauchcomputer“.

- 4 Diese Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 42/98 vom 8. Juni 1998 veröffentlicht.
  
- 5 Am 8. September 1998 erhob die Reckitt & Colman SA gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 einen Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Bezug auf alle Waren der Klasse 3, für den sie die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung angeführten Gründe geltend machte. Der Widerspruch wurde auf das Bestehen der in Spanien am 29. Juli 1912 unter der Nummer 20 512 eingetragenen und am 16. Mai 1993 verlängerten älteren nationalen Marke ALADDIN (im Folgenden: ältere Marke) für Waren der Klasse 3 im Sinne des Abkommens von Nizza gestützt, die der Beschreibung „Poliermittel für Metalle“ entsprechen.
  
- 6 Die ältere Marke wurde später auf die Klägerin übertragen.
  
- 7 Auf Verlangen des anderen Beteiligten vom 30. April 1999 wurde die Klägerin vom HABM aufgefordert, gemäß Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (Abl. L 303, S. 1) den Nachweis der Benutzung der älteren Marke zu erbringen.
  
- 8 Am 26. Juli 1999 übermittelte die Klägerin dem HABM als Nachweis der Benutzung der älteren Marke Fotokopien von Rechnungen für Kunden in Spanien sowie Prospekte der von ihr vertriebenen Produktpalette.

- 9 Am 28. Februar 2000 beschränkte der andere Beteiligte die Liste der Waren der Klasse 3, für die er die Eintragung der Marke beantragte, wie folgt:

„Abfluss-Reinigungsmittel für die Metall verarbeitende Industrie, ausgenommen Textilhilfsmittel und Hilfsmittel“.

- 10 Die Widerspruchsabteilung teilte der Klägerin diese Beschränkung mit. Die Klägerin erwiderte am 27. März 2000, dass sie ihren Widerspruch gegen alle Waren der Klasse 3 aufrechterhalte.
- 11 Mit Entscheidung vom 27. Februar 2002 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b, den Artikeln 42 und 43 der Verordnung Nr. 40/94 und der Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 zurück. Sie führte erstens zum Nachweis der Benutzung der älteren Marke im Wesentlichen aus, dass der von der Klägerin geführte Nachweis die Benutzung der älteren Marke nur für eine viel spezifischere Ware als für die Waren „Poliermittel für Metalle“, für die die ältere Marke eingetragen worden sei, belege. Daher sei der Widerspruch gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 nur für die fragliche spezifische Ware, nämlich ein Erzeugnis zum Polieren von Metallen, das aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“) bestehe, zu prüfen. Zweitens seien die Zeichen zwar einander sehr ähnlich, doch bestehe für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen, da die Waren im Hinblick auf Art, Verwendungszweck, Art der Nutzung, Endverbraucher und Vertriebskanäle sehr unterschiedlich seien.
- 12 Am 25. April 2002 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim HABM ein.

- 13 Mit der Klägerin am 4. Februar 2003 zugestellter Entscheidung vom 31. Januar 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie vertrat im Wesentlichen die Auffassung, dass der Nachweis der Benutzung der älteren Marke nur für das fragliche spezifische Erzeugnis erbracht worden sei und dass in Spanien trotz der fast völligen Identität der Marken und trotz ihrer Unterscheidungskraft keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe, weil die fraglichen Waren einander völlig unähnlich seien, berücksichtige man insbesondere die wahrscheinliche Kenntnis des Verbrauchers von den Waren des anderen Beteiligten sowie die unterschiedliche Art und den unterschiedlichen Verwendungszweck der fraglichen Waren.

### **Verfahren und Anträge der Beteiligten**

- 14 Die Parteien haben in der Sitzung vom 30. September 2004 mündlich verhandelt und Fragen des Gerichts beantwortet; der andere Beteiligte hat auf die Klage nicht schriftsätzlich geantwortet.
- 15 In der Sitzung hat das Gericht zur Kenntnis genommen, dass die in der Klageschrift gestellten Anträge dahin auszulegen seien, dass mit ihnen nur die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Verurteilung des HABM zur Tragung der Kosten begehrt wird.
- 16 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- dem HABM sowohl die durch das vorliegende Verfahren als auch die durch das Widerspruchs- und das Beschwerdeverfahren vor dem HABM entstandenen Kosten aufzuerlegen.

17 Das HABM beantragt,

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

18 In der Sitzung ist das HABM aufgefordert worden, das Gericht vom Stand des Insolvenzverfahrens des anderen Beteiligten zu unterrichten und ihm mitzuteilen, wie sich diese Situation auf die Gemeinschaftsmarkenmeldung dieses Beteiligten auswirke. Das HABM ist dieser Aufforderung mit am 25. November 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingereichtem Schriftsatz nachgekommen. Das mündliche Verfahren ist durch Entscheidung vom 15. Dezember 2004 geschlossen worden.

### **Rechtliche Würdigung**

19 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend: einen Verstoß gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung.

*Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94*

## Vorbringen der Parteien

- 20 Die Klägerin vertritt die Auffassung, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen, dass die ältere Marke nur das spezifische Erzeugnis schütze, für das sie die ernsthafte Benutzung dieser Marke in Spanien nachgewiesen habe, also ein Erzeugnis zum Polieren von Metallen, das aus mit einem Metallpoliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“) bestehe.
- 21 Der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke in Bezug auf dieses spezifische Erzeugnis impliziere den Nachweis der Benutzung der Marke für „Poliermittel für Metalle“ schlechthin. Das spezifische Erzeugnis gehöre zu dieser Warengruppe. Daher sei im Rahmen des Widerspruchsverfahrens davon auszugehen, dass die ältere Marke für „Poliermittel für Metalle“ und nicht nur für „Poliermittel für Metalle, bestehend aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton‘)“ eingetragen sei.
- 22 Unter diesem Blickwinkel legt die Klägerin Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 dahin aus, dass dieser zur Anwendung in den Fällen bestimmt sei, in denen der Widersprechende nicht in der Lage sei, den Nachweis der Benutzung der Marke für Waren zu erbringen, die zu verschiedenen in einer oder mehreren Klassen eingetragenen Warengruppen gehörten. In solchen Fällen sei es gerechtfertigt, dass die eingetragene Marke nur für die Warengruppen gelte, in Bezug auf die der Widersprechende den Nachweis der Benutzung erbracht habe.
- 23 Auf die produktbezogenen Faktoren, die als Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke in Bezug auf eine Warengruppe angeführt worden seien, wie Verwendungszweck, Verpackung, Art der Nutzung oder Vertriebskanäle, komme

es bei der Anwendung von Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 überhaupt nicht an. Nach der Rechtsprechung des Gerichts seien diese Faktoren vielmehr von Bedeutung für die Beurteilung einer Gefahr der Verwechslung zwischen der älteren Marke und der Marke, die in Bezug auf Waren angemeldet worden sei, die zu ein und derselben Klasse gehörten.

- 24 Die angefochtene Entscheidung verletze somit Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, indem sie für die Anwendung dieser Bestimmung darauf abstelle, dass das mit der älteren Marke versehene Erzeugnis mittels eines Stückes imprägnierter Baumwolle mit der Hand auf die äußere Oberfläche metallener Gegenstände aufgetragen werde und für eine Verwendung im Haushalt bestimmt sei, während es sich bei dem Erzeugnis, das von der angemeldeten Marke erfasst werde, um ein Reinigungsmittel handle, das in verstopfte oder infizierte Rohrleitungen eingeleitet werde und nur für gewerbliche Verwender bestimmt sei.
- 25 Daher verstoße die angefochtene Entscheidung gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, soweit sie feststelle, dass für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens davon auszugehen sei, dass die ältere Marke nur für „zur Verwendung im Haushalt bestimmte, mit einem Metallpoliermittel imprägnierte Baumwolle“ eingetragen sei.
- 26 Nach Ansicht des HABM hat die Beschwerdekammer nicht gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen. Für diese Auffassung führt es zwei Argumente an. Erstens seien bei der Bestimmung des Schutzbereichs der älteren Marke die konkreten Umstände der Vermarktung der Waren und Dienstleistungen, deren Benutzung nachgewiesen worden sei, zu berücksichtigen, um die Gefahr einer Verwechslung der älteren Marke mit der angemeldeten Marke auf einem bestimmten Markt beurteilen zu können. Zweitens sei Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 ohne Rücksicht darauf anwendbar, ob die Liste der mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einen einzigen oder mehrere Artikel umfasse.

- 27 Zum ersten dieser Argumente weist das HABM darauf hin, dass das gemeinschaftliche Markenrecht dem Inhaber einer Marke dessen ernsthafte Benutzung deshalb vorschreibe, weil nur die vom Markeninhaber tatsächlich eingenommene Stellung auf dem Markt geschützt werden solle. Nach der achten Begründungserwägung 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) und der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 bezwecke dieses Erfordernis, die Anzahl der Markenkonflikte zu verringern und die Anzahl der Marken, die im Register weitergeführt würden, ohne tatsächlich benutzt worden zu sein, zu begrenzen (Urteil des Gerichts vom 12. März 2003 in der Rechtssache T-174/01, *Goulbourn/HABM — Redcats [Silk Cocoon]*, Slg. II-789, Randnr. 38).
- 28 Wenn also Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 bestimme, dass der Schutz der älteren Marke nur insoweit berechtigt sei, als die Marke tatsächlich benutzt worden sei, so geschehe dies, um „künstliche Konflikte“ zu verhindern. Dieses Ziel sei von Gerichtshof und Gericht bestätigt worden, die prüften, ob der Umfang des einer Marke zuerkannten Schutzes nicht über das hinausgehe, was zum Schutz der berechtigten Interessen ihres Inhabers erforderlich sei.
- 29 Bei Marken, die in verschiedenen gewerblichen Bereichen, in denen sie eingetragen seien, benutzt würden, dürfe die Eintragung der jüngeren Marke nicht durch einen ausschließlichen Schutz der älteren Marke verhindert werden, außer wenn diese allgemein bekannt sei. Dies komme in der von Gerichtshof und Gericht herangezogenen konkreten Methode zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zum Ausdruck, wonach bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der betreffenden Zeichen der Bekanntheitsgrad der älteren Marke auf dem Markt (Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, *Canon*, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 24, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 23), die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers (Urteil *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Randnr. 26), die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, deren Endverbraucher und die Art ihrer Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen seien (Urteil *Canon*, Randnr. 23).

- 30 Dass die konkreten Vertriebsbedingungen für die Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen seien, räume die Klägerin im Übrigen selbst ein. Sie widerspreche sich daher selbst, wenn sie in Abrede stelle, dass dies für die Anwendung von Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gelte.
- 31 Wenn ein Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt werde, diene Artikel 43 Absätze 2 und 3 dieser Verordnung dazu, ausschließlich im Rahmen der Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs zu klären, ob zwischen der älteren Marke, wie sie als eingetragen gelte, und der Marke, deren Eintragung beantragt werde, eine konkrete Verwechslungsgefahr bestehe.
- 32 Da die Rechtsprechung von Gerichtshof und Gericht es somit nahe lege, zu prüfen, ob ein Konflikt zwischen zwei unterscheidungskräftigen Zeichen auf dem Markt wahrscheinlich sei, nicht aber, ob ein solcher Konflikt im Register wahrscheinlich sei, seien alle Umstände im Zusammenhang mit der Vermarktung der Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, die sich aus dem Nachweis der Benutzung der Marke herleiten ließen, der einen objektiveren und leichter feststellbaren Schutzbereich für die Marke abstecke.
- 33 Die Beschwerdekammer habe daher nicht gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, als sie ausgeführt habe, dass die ältere Marke nur als für ein Erzeugnis eingetragen gelte, das aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“) bestehe und in erster Linie dadurch gekennzeichnet sei, dass es im Wesentlichen für eine Verwendung im Haushalt bestimmt sei. Nähme man im Gegensatz dazu mit der Klägerin an, dass der Nachweis der Benutzung der Marke für das fragliche spezifische Erzeugnis deren ernsthafte Benutzung für die gesamte Warengruppe, die Gegenstand der Eintragung sei, nämlich für „Poliermittel für Metalle“, belege, würde dies die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beeinträchtigen. Diese Auslegung würde nämlich dazu führen, dass die Definition des relevanten Marktes verfälscht und der Zugang der übrigen Wirtschaftsteilnehmer zu einzelnen Märkten unangemessen beschränkt würde. Gerade diese Art eines künstlichen Konflikts wollten aber Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 sowie die Rechtsprechung von Gerichtshof und Gericht verhindern.

- 34 Zweitens macht das HABM geltend, Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 sei ohne Rücksicht darauf anwendbar, ob die Liste der mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einen einzigen oder mehrere Artikel umfasse. Völlig fehl gehe das Argument der Klägerin, dass diese Bestimmung nur anwendbar sei, wenn die Liste der Waren und Dienstleistungen für die ältere Marke mehr als einen Artikel umfasse, und dass demgemäß im vorliegenden Fall der Nachweis der Benutzung der älteren Marke für das fragliche spezifische Erzeugnis mit dem Nachweis der Benutzung dieser Marke für die Warengruppe, der es angehöre und für die die Marke eingetragen worden sei, gleichzusetzen sei.
- 35 Zum einen enthalte nämlich die Verordnung Nr. 40/94 nichts, was die Auslegung von Artikel 43 Absatz 2 Satz 3 dieser Verordnung durch die Klägerin stützen könnte. Zum anderen hätte diese Auslegung zur Folge, dass sich jeder Widersprechende dem Erfordernis einer ernsthaften Benutzung der Marke einfach dadurch entziehen könnte, dass er die Beschreibung der eingetragenen Warengruppe weit formulieren und damit den Umfang des Schutzes aufgrund der Marke künstlich auf nicht vertriebene Waren erweitern würde.
- 36 Außerdem folge aus der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des HABM, dass die Benutzung einer Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon, ob die ältere Marke nur eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen erfasse, grundsätzlich nicht der Benutzung einer allgemeineren Gruppe gleichzusetzen sei.
- 37 Schließlich könne eine Warengruppe zwar nach Maßgabe der Art ihrer einzelnen Waren eine Gesamtheit homogener Waren darstellen, doch könnten diese, wie dies hier der Fall sei, hinsichtlich ihres Verwendungszwecks, ihrer Endverbraucher und ihrer Vertriebskanäle durchaus heterogen sein. So verlange Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94, dass dann, wenn die ursprüngliche Beschreibung der älteren Marke geeignet sei, Waren oder Dienstleistungen zu erfassen, die hinsichtlich ihres Verwendungszwecks, ihrer Endverbraucher und ihrer Vertriebskanäle hinreichend unterschiedlich seien, in jedem Einzelfall für jede Gruppe von Waren oder Dienstleistungen Untergruppen festgelegt würden, die den Inhalt des Nachweises der Benutzung widerspiegeln.

- 38 Im vorliegenden Fall belege die Benutzung der älteren Marke, dass „Poliermittel für Metalle“ insoweit keine homogene Gesamtheit darstellten, als diese Gruppe ganz verschiedenartige Waren mit unterschiedlichen Verwendungszwecken (sowohl zum Putzen von Bestecken als auch für Oberflächen von Metallkonstruktionen), unterschiedlichen Endverbrauchern (Durchschnittsverbraucher gängiger Waren oder aber Metallarbeiter) und unterschiedlichen Verkaufsstellen (Metallwarengeschäft, Supermarkt oder überhaupt keine Verkaufsstelle, wenn der Verkauf des Erzeugnisses mit einer Dienstleistung zur Behandlung von Metallen verbunden sei) erfasse. Die von der Beschwerdekammer aufgestellte Definition der Untergruppe, nämlich „Waren zum Polieren von Metallen, bestehend aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“)“, erweise sich somit als besonders geeignet.

#### Würdigung durch das Gericht

- 39 Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.“

40 Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 bestimmt:

„(2) Die Angaben und Beweismittel, die zum Nachweis der Benutzung vorgelegt werden, bestehen ... aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf denen der Widerspruch beruht ...“

41 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke unstreitig für „Poliermittel für Metalle“ der Klasse 3 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen worden. Unstreitig ist ebenfalls, dass die Klägerin auf Verlangen des anderen Beteiligten den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke aufgrund von Unterlagen erbracht hat, die die tatsächliche Benutzung dieser Marke in Bezug auf den Vertrieb eines Erzeugnisses zum Polieren von Metallen belegen, das aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“) besteht.

42 Das Erfordernis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke bezweckt, die Gefahr von Markenkonflikten dadurch zu begrenzen, dass nur die Marken geschützt werden, die auch tatsächlich benutzt worden sind, sofern kein berechtigter wirtschaftlicher Grund für ihre Nichtbenutzung vorliegt. Diese Auslegung entspricht der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94, in der ausdrücklich auf dieses Ziel Bezug genommen wird (vgl. in diesem Sinne Urteil *Silk Cocoon*, oben angeführt in Randnr. 27, Randnr. 38). Hingegen bezweckt Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 weder eine Bewertung des kommerziellen Erfolges noch eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens; er bezweckt auch nicht, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (Urteile des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-334/01, *MFE Marienfelde/HABM — Vétoquinol [HIPOVITON]*, Slg. 2004, II-2787, Randnr. 38, und in der Rechtssache T-203/02, *Sunrider/HABM — Espadafor Caba [VITAFRUIT]*, Slg. 2004, II-2811, Randnr. 38).

- 43 Das mit diesem Erfordernis verfolgte Ziel besteht somit weniger darin, den Schutzzumfang der älteren Marke im Hinblick auf die konkreten Waren oder Dienstleistungen, mit denen diese Marke zu einer bestimmten Zeit benutzt worden ist, genau abzugrenzen, als darin, allgemein sicherzustellen, dass die ältere Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, tatsächlich benutzt worden ist.
- 44 Demgegenüber sind Artikel 43 Absatz 2 Satz 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Artikel 43 Absatz 3 dieser Verordnung, nach dem die Bestimmungen des Artikels 43 Absatz 2 auf ältere nationale Marken entsprechend anzuwenden sind, dahin auszulegen, dass sie verhindern sollen, dass eine teilweise benutzte Marke nur deshalb einen weit gehenden Schutz genießt, weil sie für eine breite Palette von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Bei der Anwendung dieser Bestimmungen ist daher die Größe der Gruppen von Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, deren ernsthafte Benutzung tatsächlich nachgewiesen worden ist, und insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit zur Beschreibung dieser Gruppen allgemeine Formulierungen verwendet wurden.
- 45 Aus den genannten Bestimmungen ergibt sich, dass dann, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen, der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil wird, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Ist dagegen eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so genau definiert worden sind, dass es nicht möglich ist, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens zwangsläufig diese ganze Gruppe ab.
- 46 Bezweckt nämlich der Begriff der teilweisen Benutzung, dass nicht Marken die Verfügbarkeit genommen wird, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, so darf dieser Begriff doch nicht bewirken, dass der Inhaber der älteren

Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren identisch sind, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre. Schließlich ist es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich, deren Benutzung für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Infolgedessen kann der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können.

47 Dabei ist zu beachten, dass die ältere Marke nur für „Poliermittel für Metalle“ eingetragen worden ist. Diese Beschreibung beschränkt sowohl in Bezug auf die Funktion der fraglichen Waren — nämlich das Polieren — als auch in Bezug auf die bestimmungsgemäßen Gegenstände — Metalle — die Gruppe von Waren, die im Sinne des Abkommens von Nizza „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ sind. Außerdem gehört diese Gruppe selbst zur größeren Klasse 3 im Sinne dieses Abkommens, die neben Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln noch die Waren „Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümerienwaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“ umfasst.

48 Somit ist die ältere Marke für eine Gesamtheit von Waren eingetragen worden, die eine besonders genau begrenzte Untergruppe der Warengruppe darstellt, zu der sie nach dem Abkommen von Nizza gehört.

49 Demgemäß hat die Klägerin, indem sie unstreitig den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für ein „Erzeugnis zum Polieren von Metallen, bestehend aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“), erbracht hat, das offensichtlich ein „Poliermittel für Metalle“ im Sinne der von der älteren Marke

gekennzeichneten Warenuntergruppe darstellt, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für die Gesamtheit dieser Untergruppe ordnungsgemäß erbracht, ohne dass insoweit nach den betroffenen Verkehrskreisen zu unterscheiden wäre.

- 50 Infolgedessen hat die Beschwerdekammer, die die ältere Marke für die Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur als für ein „Erzeugnis zum Polieren von Metallen, bestehend aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“)“, eingetragen angesehen hat, Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt.
- 51 Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94, der es ermöglicht, die ältere Marke nur als für den Teil der Waren und Dienstleistungen eingetragen anzusehen, für den der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke erbracht worden ist, beschränkt nämlich zum einen die Rechte des Inhabers der älteren Marke aus deren Eintragung, so dass er nicht so weit ausgelegt werden kann, wie das HABM das getan hat; zum anderen ist diese Bestimmung mit dem berechtigten Interesse dieses Markeninhabers daran in Einklang zu bringen, seine Waren- oder Dienstleistungspalette in der Zukunft in den Grenzen der Begriffe, mit denen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, bezeichnet sind, erweitern und dafür den Schutz in Anspruch nehmen zu können, den die Eintragung dieser Marke ihm verleiht. Das gilt namentlich, wenn, wie im vorliegenden Fall und wie bereits dargelegt worden ist, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, eine hinreichend begrenzte Gruppe darstellen.
- 52 Das Vorbringen des HABM steht dem nicht entgegen.
- 53 Erstens soll zwar Artikel 43 Absatz 2 Satz 3 der Verordnung Nr. 40/94 künstliche Konflikte zwischen der älteren und derjenigen Marke, deren Eintragung beantragt wird, verhindern, doch kann die Verfolgung dieses berechtigten Zieles nicht zu einer unberechtigten Beschränkung des Schutzzumfangs der älteren Marke in dem Fall führen, in dem die in der Eintragung genannten Waren oder Dienstleistungen, wie im vorliegenden Fall, eine hinreichend begrenzte Gruppe darstellen.

- 54 Zweitens ist das Vorbringen des HABM, der Gerichtshof und das Gericht stellten im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 einen konkreten Vergleich zwischen den betreffenden Waren oder Dienstleistungen an — selbst unterstellt, es träfe zu —, im Rahmen der Anwendung des Artikels 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 völlig unerheblich, die einer Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung der betreffenden Marken vorausgeht und nur dem Ziel dient, festzustellen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, ernsthaft benutzt worden ist.
- 55 Drittens ist das Vorbringen des HABM, nach der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern sei die Benutzung einer Untergruppe grundsätzlich nicht der Benutzung einer allgemeineren Gruppe gleichzusetzen — selbst unterstellt, dass eine solche Entscheidungspraxis überhaupt bestünde —, irrelevant. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern über den Nachweis der Benutzung der älteren Marke beruhen auf der Anwendung der Verordnung Nr. 40/94. Daher ist die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern nur nach dieser Verordnung, wie sie vom Gemeinschaftsrichter ausgelegt worden ist, und nicht nach einer früheren Entscheidungspraxis dieser Kammern zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Oktober 2002 in der Rechtssache T-36/01, Glaverbel/HABM [Oberfläche einer Glasplatte], Slg. 2002, II-3887, Randnr. 35, im Rechtsmittelverfahren bestätigt durch Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Juni 2004 in der Rechtssache C-445/02 P, Glaverbel/HABM, Slg. 2004, I-6267).
- 56 Das Vorbringen des HABM ist im vorliegenden Fall auch deshalb völlig unerheblich, weil die Klägerin gar nicht behauptet, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Untergruppe, für die die ältere Marke eingetragen worden sei, den Nachweis der ernsthaften Benutzung für die gesamte Gruppe, zu der diese Untergruppe nach dem Abkommen von Nizza gehöre, impliziere, sondern nur, dass das Erzeugnis, in Bezug auf das die ernsthafte Benutzung der Marke nachgewiesen worden sei, die ernsthafte Benutzung dieser Marke für die ganze Untergruppe, für die sie eingetragen worden sei, belege.

- 57 Viertens ist auch das Vorbringen, dass die Auslegung der Klägerin zur Folge hätte, dass sich jeder Widersprechende dem Erfordernis einer ernsthaften Benutzung der Marke durch eine allgemein gehaltene Formulierung der eingetragenen Waren- oder Dienstleistungsgruppe entziehen könnte, unerheblich, da die fragliche Warengruppe genau beschrieben ist.
- 58 Fünftens macht das HABM geltend, zwar könne eine Warengruppe nach Maßgabe der Art ihrer einzelnen Waren eine Gesamtheit homogener Waren darstellen, doch könnten diese, wie dies hier der Fall sei, hinsichtlich ihres Verwendungszwecks, ihrer Endverbraucher und ihrer Vertriebskanäle durchaus heterogen sein. So verlange Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94, dass dann, wenn die ursprüngliche Beschreibung der älteren Marke geeignet sei, Waren oder Dienstleistungen zu erfassen, die hinsichtlich ihres Verwendungszwecks, ihrer Endverbraucher und ihrer Vertriebskanäle hinreichend unterschiedlich seien, in jedem Einzelfall für jede Gruppe von Waren oder Dienstleistungen Untergruppen festgelegt würden, die den Inhalt des Nachweises der Benutzung widerspiegeln.
- 59 Wie jedoch oben in Randnummer 45 ausgeführt worden ist, ist diese Auslegung für den Fall, dass die betreffende Gruppe von Waren oder Dienstleistungen so weit gefasst ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen, zwar nicht ohne Relevanz; doch ist im vorliegenden Fall die Untergruppe von Waren, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, hinreichend genau begrenzt und umfasst nicht dermaßen verschiedenartige Waren, dass in ihr entsprechend der Auffassung des HABM neue Unterteilungen festgelegt werden müssten.
- 60 Aus alledem folgt, dass die Entscheidung der Beschwerdekammer gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 verstößt, soweit sie davon ausgeht, dass der Nachweis der Benutzung der älteren Marke nur für das Erzeugnis „Poliermittel für Metalle, bestehend aus mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle („magic cotton“)“ erbracht worden ist und dass diese Marke damit für die Zwecke des

Widerspruchsverfahrens als nur für dieses Erzeugnis und nicht für die ganze Untergruppe, für die sie eingetragen worden ist — nämlich „Poliermittel für Metalle“ —, eingetragen gilt. Da mithin die angefochtene Entscheidung auf einer irrigen Prämisse beruht, führt dieser Verstoß allein schon zu ihrer Nichtigklärung.

- 61 Da sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung allerdings zum Bestehen einer Gefahr einer Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken geäußert hat, hält es das Gericht für geboten, auch den zweiten Klagegrund zu prüfen, den die Klägerin auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 stützt.

*Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 62 Die Klägerin macht geltend, ein Vergleich der von der älteren Marke und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren der Klasse 3, nämlich der Waren „Poliermittel für Metalle“ bzw. „Abfluss-Reinigungsmittel für die Metall verarbeitende Industrie, ausgenommen Textilhilfsmittel und Hilfsmittel“, ergebe, dass die mit den fraglichen Marken gekennzeichneten Waren im Hinblick auf ihren Verwendungszweck, ihre Komplementarität und ihre Endverbraucher einander ähnlich seien.
- 63 Die ältere Marke erfasse nämlich Waren, die zum Polieren von Metallen aller Art, einschließlich Abfluss- und Fallrohren, bestimmt seien, und sie könne für Waren verwendet werden, deren Zielgruppe alle Arten von Verkehrskreisen, einschließlich der Gewerbetreibenden der Metall verarbeitenden Industrie, seien.

- 64 Im Übrigen ergebe sich aus der Rechtsprechung, dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden könne und umgekehrt. Hinzukomme, dass Marken, die entweder von Haus aus oder durch ihre Bekanntheit besondere Unterscheidungskraft besäßen, größeren Schutz genössen als Marken mit geringer Unterscheidungskraft und dass die Verwechslungsgefahr umso höher sei, je stärker die Unterscheidungskraft der älteren Marke sei.
- 65 Daher könne die Eintragung einer Marke trotz eines geringeren Grades von Ähnlichkeit zwischen den erfassten Waren oder Dienstleistungen dann abgelehnt werden, wenn die ältere Marke stärkere Unterscheidungskraft besitze.
- 66 Im vorliegenden Fall gehe jedoch aus der angefochtenen Entscheidung nicht nur hervor, dass die beiden einander gegenüberstehenden Marken einen hohen Grad von Ähnlichkeit aufwiesen, sondern auch, dass die ältere Marke starke Unterscheidungskraft habe. Bei dieser Marke handele es sich nämlich um ein imaginäres Wort, das keineswegs die Art der erfassten Waren beschreibe und das in Spanien seit 1912 viel verwendet werde.
- 67 Da schließlich die Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst würden, hinreichend ähnlich seien, bestehe die Gefahr, dass die Verkehrskreise annehmen könnten, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen vom selben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten, was auch für den Fall gelte, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur auf das fragliche spezifische Erzeugnis abzustellen sei.
- 68 Das HABM hält dieses Vorbringen für unbegründet.

- 69 Es trägt vor, die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung zu Recht angenommen, dass sich die Waren, für die die ältere Marke als eingetragen gelte, nämlich Poliermittel für Metalle, bestehend aus mit einem Putzmittel imprägnierter Baumwolle, von den Waren unterschieden, die mit der Marke gekennzeichnet seien, deren Eintragung beantragt worden sei, nämlich Abfluss-Reinigungsmittel für die Metall verarbeitende Industrie, ausgenommen Textilhilfsmittel und Hilfsmittel.
- 70 Zwar könnten die Vorgänge der „Reinigung“ und des „Polierens“ in bestimmten Fällen, insbesondere bei Haushaltsmitteln, gedanklich eng miteinander in Verbindung gebracht werden, doch gelte dies nicht im vorliegenden Fall, da hier kein Zusammenhang zwischen dem Zweck der Reinigung von Abflussrohren einerseits und der Pflege von Metallen für eine Verwendung im Haushalt andererseits bestehe.
- 71 Da die fraglichen Waren unterschiedlichen Zwecken dienen, würden sie nicht den gleichen Bedürfnissen gerecht und seien weder Konkurrenzprodukte noch austauschbar.
- 72 Auch treffe die Behauptung der Klägerin, dass die Waren einander ergänzten, nicht zu, da sich die Klägerin hierbei auf die irrige Vermutung stütze, dass die fraglichen Reinigungsmittel für eine Verwendung an Metallrohren bestimmt seien.
- 73 Des Weiteren sei auch die Annahme falsch, dass die fraglichen Waren die gleichen Endverbraucher haben könnten. Das fragliche spezifische Erzeugnis könne nämlich nur für kleinere Haushaltsgegenstände verwendet werden und sei offensichtlich ungeeignet für größere Metallgegenstände. Der Zweck des Erzeugnisses der Klägerin als Haushaltsmittel sei von dieser im Übrigen in ihrem Schreiben vom 23. Juli 1999 anerkannt worden, in dem sie darauf hingewiesen habe, dass das Erzeugnis ALADDIN auch von der jüngeren Generation noch verwendet werde. Diese Verkehrskreise, nämlich die Durchschnittsverbraucher von gängigen Waren,

seien aber von den hoch spezialisierten Verkehrskreisen der gewerblichen Metallurgie zu unterscheiden. Das bestätige eine Werbung der Klägerin, in der deren „Produktlinie Haushaltsreiniger“ vorgestellt und das fragliche spezifische Erzeugnis neben anderen Haushaltsmitteln eingereiht sei.

- 74 Schließlich sei es unter Berücksichtigung der vom fraglichen spezifischen Erzeugnis angesprochenen Verkehrskreise sehr unwahrscheinlich, dass dieses Erzeugnis die gleichen Vertriebskanäle wie die in der fraglichen Gemeinschaftsmarkenanmeldung bezeichneten Waren habe, die von hochspezialisierten Einzel- und Großhändlern des Klempnergewerbes vertrieben würden.
- 75 Die miteinander verglichenen Waren seien daher unterschiedlich, und zwar unabhängig davon, ob man die ältere Marke als nur für das fragliche spezifische Erzeugnis eingetragen ansehe oder nicht.
- 76 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104, die auf die Auslegung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen übertragbar sei, setze aber eine Verwechslungsgefahr die Identität oder Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraus (Urteil Canon, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 22). Aus den bereits dargelegten Gründen sei diese Voraussetzung nicht erfüllt, so dass unabhängig davon, ob die ältere Marke von Haus aus starke Unterscheidungskraft besitze, keine Gefahr einer Verwechslung der beiden einander gegenüberstehenden Marken bestehen könne. Die Beschwerdekammer habe daher eine Verwechslungsgefahr zu Recht verneint.

#### Würdigung durch das Gericht

- 77 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 Ziffer ii sind unter „ältere Marken“ u. a. in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken zu verstehen.

78 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn der Verkehr glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

79 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, umfassend danach zu beurteilen, wie die betreffenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen auf die maßgebenden Verkehrskreise wirken (vgl. 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 und 33 und die angeführte Rechtsprechung).

80 Im Gegensatz zur Auffassung des HABM ist im vorliegenden Fall die ältere Marke, wie zum ersten Klagegrund ausgeführt, für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens als für alle Waren eingetragen anzusehen, für die sie eingetragen worden ist. Folglich handelt es sich bei den Waren, die im Rahmen der Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken heranzuziehen sind, zum einen um die von der älteren Marke gekennzeichneten Waren, nämlich „Poliermittel für Metalle“, und zum anderen um die Waren der Klasse 3, die in der Markenmeldung bezeichnet worden sind, nämlich „Abfluss-Reinigungsmittel für die Metall verarbeitende Industrie, ausgenommen Textilhilfsmittel und Hilfsmittel“.

- 81 Während aber „Poliermittel für Metalle“ sowohl Waren des täglichen Bedarfs als auch Waren sein können, die für gewerbliche oder spezialisierte Verkehrskreise bestimmt sind, sind die in der Anmeldung bezeichneten Waren unstreitig als Waren anzusehen, die sich nur an die Gewerbetreibenden der Metall verarbeitenden Industrie richten. Daher stellen allein diese Gewerbetreibenden die Verkehrskreise dar, denen eine Verwechslung der fraglichen Marken unterlaufen könnte. Zudem ist die ältere Marke in Spanien eingetragen. Demgemäß bestehen die maßgebenden Verkehrskreise, für die die Prüfung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist, aus den in Spanien ansässigen Gewerbetreibenden der Metall verarbeitenden Industrie.

— Zum Vergleich der fraglichen Waren

- 82 Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteile Canon, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 23, und vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 31).
- 83 Zur Art der fraglichen Waren ist festzustellen, dass diese zur selben Gruppe gehören und in ähnlicher Weise chemische Wirkstoffe, die auf Metalloberflächen aufgetragen werden, enthalten. Auch sind die Tätigkeiten des Polierens und der Reinigung zwar nicht identisch, wohl aber zumindest ähnlich, da sie beide zum allgemeineren Tätigkeitsbereich der „Pflege“ gehören. Somit ist davon auszugehen, dass die fraglichen Waren auch einem ähnlichen Zweck dienen.

- 84 Zu bedenken ist allgemein jedoch auch, dass die in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung enthaltene Beschreibung der Waren der Klasse 3 — „Abfluss-Reinigungsmittel für die Metall verarbeitende Industrie, ausgenommen Textilhilfsmittel und Hilfsmittel“ — eine Untergruppe erfasst, die enger und spezifischer ist als die, die mit dem Ausdruck „Poliermittel für Metalle“ beschrieben ist, auf die sich die ältere Marke bezieht.
- 85 Zum anderen lässt sich mit dem HABM nicht bestreiten, dass die Zwecke und Verwendungsmodalitäten der Waren unterschiedlich sind. Während die durch die ältere Marke gekennzeichneten Waren grundsätzlich dazu bestimmt sind, metallene Gegenstände durch Reiben zum Glänzen zu bringen, und damit zum Teil eine ästhetische Funktion haben, dienen die in der Markenanmeldung genannten Waren in erster Linie dazu, Entsorgungsrohre für Abfälle der Metall verarbeitenden Industrie durch Einschütten und anschließende Auflösung von Metallrückständen zu reinigen und von Verstopfungen zu befreien, was von einem Nutzzweck zeugt.
- 86 Somit ist in diesem Stadium festzustellen, dass die fraglichen Waren teilweise ähnlich sind.

— Zum Vergleich der fraglichen Zeichen

- 87 Die einander gegenüberstehenden Zeichen weisen unstreitig einen hohen Grad von Ähnlichkeit auf; auch die Beschwerdekammer hat ausgeführt, dass zwischen den Zeichen eine große optische Ähnlichkeit bestehe und dass diese in klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch seien. Außerdem besteht angesichts des Umstands, dass beide fraglichen Zeichen reine Wortzeichen sind, außer der zu vernachlässigenden unterschiedlichen Schreibweise kein Anhaltspunkt für ihre Verschiedenheit.

## — Zur Gefahr einer Verwechslung der fraglichen Marken

- 88 Die Klägerin macht geltend, die Gefahr einer Verwechslung der fraglichen Marken werde dadurch verstärkt, dass die ältere nationale Marke ALADDIN starke Unterscheidungskraft daraus beziehe, dass sie ein imaginäres Wort darstelle, das in keiner Weise die Art der erfassten Waren beschreibe und in Spanien seit 1912 viel verwendet werde. Außerdem habe die Beschwerdekammer die starke Unterscheidungskraft der älteren Marke in der angefochtenen Entscheidung anerkannt.
- 89 Bei der Bestimmung der Unterscheidungskraft einer Marke und damit bei der Beurteilung, ob sie starke Unterscheidungskraft hat, ist umfassend zu prüfen, inwieweit die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 49).
- 90 Bei dieser Prüfung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, der Bekanntheit der Marke, insbesondere des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden (Urteile Canon, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 18, Windsurfing Chiemsee, oben angeführt in Randnr. 89, Randnr. 51, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 23; Urteil des Gerichts vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01, Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, II-43, Randnr. 34).

- 91 Hierzu ist erstens festzustellen, dass die Klägerin nur behauptet, dass die ältere Marke in Spanien seit 1912 viel verwendet worden sei, ohne jedoch einen Beweis für die verschiedenen vorstehend angeführten Gesichtspunkte vorzulegen, die die Bekanntheit dieser Marke belegen sollen. Auf dieser Grundlage kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Marke starke Unterscheidungskraft besitzt.
- 92 Was zweitens die Eigenschaften angeht, die die ältere Marke von Haus aus besitzt, so ist zum einen festzustellen, dass das Wortzeichen ALADDIN, wie die Klägerin bemerkt, keinen Bestandteil aufweist, der die Waren, für die es eingetragen worden ist, beschreibt, und zum anderen, dass von diesem Zeichen eine starke Assoziationswirkung ausgeht, aufgrund deren eine solche Eigenschaft bei der älteren Marke zu bejahen ist. Aladin ist nämlich allgemein bekannt als der Held einer der *Geschichten aus 1001 Nacht*, der eine metallene Öllampe fand, aus der, wenn man sie reibt, ein Geist entsteigt, der die Wünsche ihres Besitzers erfüllen kann. Das Wort Aladdin evoziert also eine der möglichen Verwendungen der mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren und zugleich deren vermeintlich wundersame Wirkung. Folglich ist davon auszugehen, dass die ältere Marke in hohem Maße geeignet ist, die Waren, für die sie eingetragen ist, nämlich „Poliermittel für Metalle“, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beschwerdekammer hat im Übrigen in der angefochtenen Entscheidung dem Vorbringen der Klägerin zugestimmt, dass die ältere Marke starke Unterscheidungskraft besitze, was das HABM auch im Rahmen der vorliegenden Klage nicht bestreitet.
- 93 Da jedoch nach der Rechtsprechung die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je größer sich die Unterscheidungskraft der älteren Marke darstellt (Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl, Slg. 1990, I-6191, Randnr. 24), genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Unterscheidungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Unterscheidungskraft geringer ist (Urteil Canon, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 18).
- 94 Außerdem impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren,

insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren kommt in der siebten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, deren Beurteilung hinwiederum insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt (Urteile Canon, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 19, und Fifties, oben angeführt in Randnr. 82, Randnr. 27).

- 95 Deshalb kann trotz eines eher geringen Grades der Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 dann vorliegen, wenn die Ähnlichkeit zwischen den Marken groß und die Unterscheidungskraft der älteren Marke hoch ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Canon, oben angeführt in Randnr. 29, Randnr. 19).
- 96 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die fraglichen Waren einander teilweise ähnlich sind und dass die maßgebenden Verkehrskreise, die aus Gewerbetreibenden bestehen, die im Bereich der in der Gemeinschaftsmarkenmeldung bezeichneten Waren spezialisiert sind, bei der Entscheidung für diese Waren mit einem hohen Grad an Aufmerksamkeit vorgehen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 9. April 2003 in der Rechtssache T-224/01, Durferit/HABM — Kolene [NU-TRIDE], Slg. 2003, II-1589, Randnrn. 37, 40 und 52, und vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-317/01, M+M/HABM — Mediametrie [M+M EUROdata], Slg. 2004, II-1817, Randnrn. 51 und 52).
- 97 Jedoch ist auch zu beachten, dass die fraglichen Waren neben ihrer vorstehend festgestellten teilweisen Ähnlichkeit allgemein einen Bezug zur Tätigkeit des Putzens und zu Metall aufweisen, der noch dadurch verstärkt wird, dass die fraglichen Marken, wie vom HABM nicht in Abrede gestellt wird, begrifflich

identisch sind und den Eindruck erwecken können, dass zwischen ihnen und den Waren, die sie kennzeichnen, ein Zusammenhang besteht, da sie die gedankliche Assoziation mit einer Märchengestalt, verbunden mit einer metallenen Öllampe, hervorrufen.

98 Unter diesen Umständen ist nicht auszuschließen, dass die maßgebenden Verkehrskreise die fraglichen Waren als zur selben Produktlinie von Putzmitteln, die einen Bezug zu Metall aufweisen, gehörend wahrnehmen. Selbst wenn man annimmt, dass diese Verkehrskreise — weil sie aus Fachleuten bestehen — die Unterschiede in den Produktionsverfahren für diese Waren kennen, werden sie daraus doch nicht zwangsläufig folgern, dass diese Unterschiede ein einzelnes Unternehmen daran hindern, gleichzeitig beide Arten von Waren herzustellen oder zu vermarkten. Daher werden die maßgebenden Verkehrskreise den Eindruck haben, dass die fraglichen Waren dieselbe betriebliche Herkunft haben können (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 4. November 2003 in der Rechtssache T-85/02, *Díaz/HABM — Granjas Castelló [CASTILLO]*, Slg. 2003, II-4835, Randnr. 33).

99 Daraus folgt, dass die maßgebenden Verkehrskreise die fraglichen Waren möglicherweise, da sie derselben Warengattung angehören, als verwandt und damit als Bestandteile eines allgemeinen Warensortiments wahrnehmen, das dieselbe betriebliche Herkunft haben kann.

100 Deshalb kann angesichts der Ähnlichkeit der fraglichen Waren, der sehr großen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der starken Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht schon aufgrund des Umstands, dass die maßgebenden Verkehrskreise aus Fachleuten der Metall verarbeitenden Industrie bestehen, ausgeschlossen werden, dass diese Kreise die Waren als von ein und demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von miteinander verbundenen Unternehmen stammend ansehen.

- 101 Somit ist eine Gefahr der Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken zu bejahen. Dem zweiten Klagegrund der Klägerin, den diese auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 stützt, ist daher ebenfalls stattzugeben.
- 102 Nach alledem ist der Klage stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

## **Kosten**

- 103 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
- 104 Hinsichtlich der erstattungsfähigen Kosten ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 136 § 2 der Verfahrensordnung „[d]ie Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, sowie die Kosten, die durch die Einreichung der in Artikel 131 § 4 Absatz 2 vorgesehenen Übersetzungen der Schriftsätze oder Schreiben in die Verfahrenssprache entstehen, ... als erstattungsfähigen Kosten [gelten]“. Die Aufwendungen für das Widerspruchsverfahren stellen jedoch keine Aufwendungen dar, die durch das Verfahren vor der Beschwerdekammer entstanden sind. Folglich ist der Antrag der Klägerin auf Erstattung ihrer im Widerspruchsverfahren entstandenen Aufwendungen durch das HABM zurückzuweisen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 31. Januar 2003 wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt die Kosten des Verfahrens.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Juli 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

H. Legal