

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
30. Juni 2004*

In der Rechtssache T-186/02,

BMI Bertollo Srl mit Sitz in Pianezze San Lorenzo (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu und M. Bertuccelli, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch O. Montalto als Bevollmächtigten,

Beklagter,

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

* Verfahrenssprache: Italienisch.

Diesel SpA mit Sitz in Modena (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte
G. Bozzola und C. Bellomunno,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM
vom 19. März 2002 (Sache R 525/2001-3) zu einem Widerspruchsverfahren
zwischen der BMI Bertollo Srl und der Diesel SpA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

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

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 14. Juni 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift.

aufgrund der am 8. November 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung.

aufgrund des am 31. Oktober 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Streithilfeschriftsatzes.

auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2004

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Klägerin reichte am 17. Juli 1998 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) (im Folgenden: Amt) ein.

- 2 Die angemeldete Marke ist das nachstehend wiedergegebene, nach der Beschreibung der Farben in der Anmeldung in rot gehaltene Zeichen:

DIESELIT

- 3 Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 7, 11 und 21 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung und entsprechen folgender Beschreibung:

— Klasse 7: „Bügeleisen“;

— Klasse 11: „Dampfkessel zum Bügeln (keine Maschinen oder Maschinenteile)“;

— Klasse 21: „Bügelbretter“.

4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 55/99 vom 12. Juli 1999 veröffentlicht.

5 Am 7. Oktober 1999 erhob die Diesel SpA (im Folgenden: Streithelferin) nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke. Der Widerspruch betraf alle Waren, die mit der Markenmeldung beansprucht wurden. Zur Begründung des Widerspruchs berief sich die Streithelferin auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94. Grundlage des Widerspruchs war zum einen eine nationale Marke mit der Nummer 686092, eingetragen in Italien am 23. August 1996 zur Kennzeichnung aller Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 42 des Abkommens von Nizza, und zum anderen eine Gemeinschaftsmarke mit der Nummer 743401, eingetragen am 27. April 1999 zur Kennzeichnung aller Waren der Klassen 11, 19, 20 und 21 des betreffenden Abkommens. Diese beiden älteren Marken bestehen aus dem Wortzeichen DIESEL.

6 Der Widerspruch war auf einen Teil der von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen gestützt, und zwar:

— Klasse 7: „Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren, mit Ausnahme von Motoren für Landfahrzeuge; Kupplungen und Kraftübertragungsorgane, mit Ausnahme derjenigen für Landfahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte, sofern nicht handbetrieben; Brutapparate“;

- Klasse 11: „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“;

- Klasse 21: „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, nicht aus Edelmetall oder plattiert; Käämme und Schwämme; Bürsten, mit Ausnahme von Pinseln; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas, mit Ausnahme von Bauglas; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.“

- 7 Mit Entscheidung vom 28. Februar 2001 gab die Widerspruchsabteilung des Amtes dem Widerspruch statt und wies die Markenmeldung zurück, weil in Italien Verwechslungsgefahr bestehe, und zwar sowohl in Bezug auf die Waren der Klassen 11 und 21 als auch — aufgrund der ausgesprochenen Ähnlichkeit der Zeichen und wegen der Wechselwirkung zwischen den Zeichen und den Waren bei der Beurteilung der Verwechslung — hinsichtlich der „Bügeleisen“ der Klägerin, die nach Ansicht der Widerspruchsabteilung eine gewisse Ähnlichkeit mit den Waren der Streithelferin aufweisen.

- 8 Am 8. Mai 2001 legte die Klägerin beim Amt gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

- 9 Mit Entscheidung vom 19. März 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Dritte Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Im Wesentlichen vertrat die Kammer die Auffassung, dass im Hinblick auf das Wesen der älteren Marken und die starke Ähnlichkeit der Marken sowie die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die von den Marken erfasst werden sollten, für die angesprochenen Verkehrskreise in dem Staat, in dem die älteren Marken Schutz genossen, Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe.

Anträge der Beteiligten

10 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zuzulassen.

11 Das Amt beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

12 Die Streithelferin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung zu bestätigen und die Anmeldung der Marke DIESELIT zurückzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

- 13 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren zweiten, auf Anordnung der Eintragung der angemeldeten Marke gerichteten Antrag zurückgenommen, was das Gericht im Sitzungsprotokoll festgehalten hat.

Rechtslage

- 14 Die Klägerin macht im Wesentlichen drei Klagegründe geltend: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Verstoß gegen Artikel 43 Absätze 2 und 3 sowie, hilfsweise, Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

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

Vorbringen der Beteiligten

- 15 Die Klägerin trägt, erstens, vor, dass die älteren DIESEL-Marken entgegen den Feststellungen der Kammer keine hohe Kennzeichnungskraft in Bezug auf die Art der von ihnen erfassten Waren hätten.

- 16 Zwar müsse ein gängiger Ausdruck wie das Wort „Diesel“ keine unmittelbare lexikalische Verbindung mit bestimmten beanspruchten Waren, z. B. Kleidungsstücken haben, er könne aber eine begriffliche oder lexikalische Verbindung nahelegen, wenn er sich auf Waren beziehe, die anderen Klassen zugehörten und für dasselbe Zeichen beansprucht würden, z. B. bestimmten Arten von Maschinen, da das Wort „Diesel“ einen Motortyp bezeichne. Die Beschwerdekammer hätte die beschreibende Bedeutung des Zeichens DIESEL für die Waren in den Klassen 7, 11 und 21, unter denen sich u. a. „Motoren“, „Kupplungen und Kraftübertragungsorgane“, „landwirtschaftliche Geräte“ sowie „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs- ... und Wasserleitungsgeräte“ befänden, in seine Beurteilung einbeziehen und erkennen müssen, dass eine lexikalische Verbindung bestehe oder dieses Wort in Bezug auf die betreffenden Waren als beschreibend wahrgenommen werde.
- 17 Demnach erlange eine Marke, die aus dem Wort „Diesel“ bestehe, wenn sie für Geräte oder Werkzeuge in Form von „Maschinen“ benutzt werde, eine gattungsbezogene und rein beschreibende Bedeutung, die die Vorstellung einer vollkommen natürlichen und banalen Verbindung zwischen den Waren und dem Zeichen auslöse. Eine beschreibende Marke sei schwach; ihr würde geringere Kennzeichnungskraft und folglich im Fall angeblicher Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke ein geringerer Schutz zuerkannt. Insbesondere werde einer schwachen Marke kein ausschließlicher und umfassender Schutz zuerkannt, soweit mit dem fraglichen Zeichen der gängige Ausdruck variiert oder abgeändert werde, wie es hier beim Zeichen DIESELIT der Fall sei. Nach der nationalen Rechtsprechung seien schwache Marken Zeichen, die begrifflich mit den Waren verbunden seien oder aus gängigen Ausdrücken bestünden, die nicht Gegenstand eines ausschließlichen und umfassenden Aneignungsrechts sein könnten. Aufgrund des weiteren Anwendungsbereichs der Gemeinschaftsmarke sei es noch weniger gestattet, gattungsbezogene und beschreibende Namen und Zeichen einzutragen, die zum Sprachschatz der einzelnen Mitgliedstaaten gehörten.
- 18 Von den angesprochenen Verkehrskreisen, z. B. Hausfrauen, die im Allgemeinen geringe Kenntnisse von Motoren aller Art hätten, könne das Zeichen DIESEL, wenn es für Geräte und Maschinen für den Hausgebrauch verwendet werde, als rein beschreibend wahrgenommen werden.

- 19 Eine Marke könne nur dann als stark eingestuft werden, wenn nach Ansicht der Verbraucher keine Beziehung zwischen dieser Marke und den Ausdrücken bestehe, die die Waren, für die sie benutzt werde, bezeichnen. Eine Marke könne Schutz nur erhalten, wenn sie weder mit der gattungsbezogenen Beschreibung der vorgesehenen Ware noch mit der Beschreibung einer Ware übereinstimme, die sich zwar von der ersten unterscheide, die die Verbraucher aber mit der ersten gleichsetzen oder gedanklich in Verbindung bringen könnten.
- 20 Folglich sei die Behauptung, dass die älteren DIESEL-Marken starke Marken seien, selbst wenn sie für Waren benutzt würden, die bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung auslösen könnten, dass sie mit der Bedeutung des Wortes in Verbindung stünden, nur nach einem Vergleich für jede einzelne Ware zulässig, auf den die Beschwerdekammer zwar Bezug genommen, den sie aber nicht durchgeführt habe.
- 21 Werde aber ohne Erläuterung ein Grundsatz aufgestellt, so führe das zur Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung wegen unzureichender Begründung. Denn es sei der Klägerin weder möglich, die Gründe für die Anwendung des aufgestellten Grundsatzes herauszufinden, noch, den Gedankengang nachzuvollziehen, der zur angefochtenen Entscheidung geführt habe.
- 22 Die Klägerin macht zweitens geltend, dass keine klangliche oder bildliche Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und den älteren Marken bestehe.
- 23 Was den klanglichen Vergleich angeht, so könne das Zeichen DIESELIT vor allem für die angesprochenen Verkehrskreise klanglich auf zweierlei Art und Weise wahrgenommen werden („dieselit“ oder „diselit“). Da die italienische Sprache stimmlose Akzente besitze, komme man klanglich unabhängig von der italienischen oder angelsächsischen Aussprache des Wortes in beiden Fällen zu einem ganz anderen Ergebnis als für das Wort „Diesel“. Wollte man sämtliche stimmlosen und im Schriftbild nicht erkennbaren Akzente angeben, die die italienische Sprache aus Gründen der Grammatik für die Aussprache des Wortes „Diesel“ vorschreibe, müsste man „diësel“ schreiben, während das Wort „dieselit“ „diëselit“ geschrieben werden müsste.

- 24 Was den bildlichen Vergleich betreffe, so träten die älteren Marken in einfachen und gewöhnlichen Druckbuchstaben (Times New Roman) auf, wohingegen das Zeichen DIESELIT aus völlig anderen Schrifttypen gebildet werden.
- 25 Die Klägerin wendet sich drittens gegen die in der angefochtenen Entscheidung getroffenen Feststellungen zur Ähnlichkeit der Waren.
- 26 So sei der Unterschied zwischen dem „Dampfkessel zum Bügeln (keine Maschinen oder Maschinenteile)“ und den „Dampferzeugungs[geräten]“, der Kategorie, in die die Beschwerdekammer die beanspruchte Ware eingeordnet habe, offenkundig, da ein Dampfkessel keinen Dampf erzeuge, wenn er nicht mit einer hierzu bestimmten Maschine verbunden sei.
- 27 Außerdem hätte keine Verbindung zwischen dem „Bügelbrett“ und den „Geräte[n] und Behälter[n] für Haushalt und Küche“ hergestellt werden dürfen. Entsprechendes gelte für den angeblich komplementären Charakter von „Bügeleisen“ und „Bügelbrett“; dieses komplementäre Verhältnis bestehe nicht zum Zeitpunkt ihres Erwerbs, sondern erst zum Zeitpunkt ihrer Benutzung.
- 28 Unzutreffend sei ferner die Auffassung der Beschwerdekammer, dass das Wort „dieselit“ vom Verbraucher als die italienische Version der Marke DIESEL oder ihre „Web-Version“ aufgefasst werden könne. Denn der Kunde von Bügeleisen oder Haushaltsgeräten sei nicht wirklich vom Informatikmarkt betroffen. Da die DIESEL-Marken in anderen Bereichen bekannt seien als in dem hier untersuchten, nämlich in denen der Sport- und Jugendkleidung, sei zudem eine andere Kategorie von Verbrauchern als diejenige angesprochen, die an Haushaltsgeräten interessiert sei.

- 29 Nach Ansicht des Amtes hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass im Hinblick auf das Wesen der älteren Marken und die starke Ähnlichkeit der Marken sowie die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die von den Marken erfasst werden sollten, bei den angesprochenen Verkehrskreisen in dem Staat, in dem die älteren Marken Schutz genössen, Verwechslungsgefahr bestehe.
- 30 Die widerstreitenden Zeichen, DIESEL und DIESELIT, hätten für die fraglichen Waren, die identisch oder zumindest sehr ähnlich seien, keinen beschreibenden Charakter. Folglich könnten die älteren DIESEL-Marken als starke Marken für die betreffenden Waren anerkannt werden.
- 31 Die Streithelferin weist zunächst darauf hin, dass ihre Marken im Laufe der Jahre weltweit erhebliche Bekanntheit für Freizeitkleidung („casual wear“) erlangt hätten. Die Marken seien anschließend, als sie ihre Produktion gesteigert und diversifiziert habe, auf zahlreiche andere Warenkategorien erstreckt worden. Ihren Widerspruch habe sie jedoch darauf gestützt, dass bereits zwei Eintragungen bestünden, und nicht auf die Bekanntheit, die sie nur im Rahmen des Verfahrens vor der Beschwerdekammer erwähnt habe.
- 32 Was die Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise angehe, so könne es sich um verschiedene Personen handeln, vielleicht überwiegend weiblichen Geschlechts, aber deswegen noch lange nicht ausschließlich um Hausfrauen oder Personen, die keine Kenntnisse von Motoren hätten. Der durchschnittliche Verbraucher könne, wenn er ein Bügeleisen, einen Dampfkessel oder ein Bügelbrett kaufe, unmöglich annehmen, dass diese Waren mit einem Dieselmotor ausgestattet seien oder mit Kraftstoff betrieben würden. Außerdem könne aufgrund der Verbreitung des Internets sowie der Bekanntheit der DIESEL-Marken das Suffix „it“ im Zeichen DIESELIT von der Mehrheit der Personen als Internet-Version von DIESEL aufgefasst werden.

Würdigung durch das Gericht

- 33 Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“; es wird außerdem erläutert, dass „die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein [schließt], dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“. Ferner sind nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii der Verordnung Nr. 40/94 unter älteren Marken sowohl Gemeinschaftsmarken als auch in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken zu verstehen, sofern ihr Anmeldetag vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke liegt.
- 34 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung 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) sowie derjenigen des Gerichts zur Verordnung Nr. 40/94 liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, sowie Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 25).
- 35 Die Verwechslungsgefahr für das Publikum ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, Urteile Canon, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 16, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 18, Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40, und Urteil Fifties, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 26).

- 36 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Markenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit. So kann eine geringe Produktähnlichkeit durch eine höhere Markenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile Canon, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 17, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 19). 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 Feststellung ihrerseits von zahlreichen Faktoren abhängt, u. a. von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die zwischen ihr und dem benutzten oder eingetragenen Zeichen hergestellt werden kann, und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (Urteil Fifties, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 27).
- 37 Ferner ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Verwechslungsgefahr mit der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zunimmt (Urteile SABEL, siehe oben in Randnr. 35, Randnr. 24, und Canon, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 18), die ihrerseits entweder anhand der Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, oder anhand ihres Bekanntheitsgrads festzustellen ist (Urteil Canon, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 18, sowie Urteile des Gerichts vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01, Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [Mystery], Slg. 2003, II-43, Randnr. 34, und vom 22. Oktober 2003 in der Rechtssache T-311/01, Éditions Albert René/HABM — Trucco [Starix], Slg. 2003, II-0000, Randnr. 42).
- 38 Zudem kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regelmässig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Urteile SABEL, siehe oben in Randnr. 35, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 25). Bei dieser umfassenden Beurteilung ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu verglei-

chen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er im Gedächtnis behalten hat. Zu bedenken ist ferner, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 26).

39 Im vorliegenden Fall ist das Zeichen DIESEL zum einen in Italien als nationale Marke für alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 42 und zum anderen beim Amt als Gemeinschaftsmarke für alle Waren der Klassen 11, 19, 20 und 21 eingetragen. Die mit der Gemeinschaftsmarkenmeldung beanspruchten Waren gehören zu den Klassen 7, 11 und 21. Daher besteht das Gebiet, auf das bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist, aus der gesamten Gemeinschaft, soweit es um die Waren der Klassen 11 und 21 geht, und aus Italien, was die Waren der Klasse 7 betrifft. Da es sich bei den betreffenden Waren um Artikel des täglichen Gebrauchs handelt, zielt die Marke außerdem auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

40 Im Licht der vorstehenden Erwägungen ist nunmehr ein Vergleich sowohl der betroffenen Waren als auch der widerstreitenden Zeichen anzustellen.

— Zum Vergleich der Waren

41 Was den Vergleich der betroffenen Produkte angeht, so sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes bei der Beurteilung der Produktähnlichkeit für das Verhältnis zwischen ihnen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen. Hierzu

gehören insbesondere Art, Verwendungszweck und Nutzung der Produkte sowie die Frage, ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen (Urteil Canon, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 23).

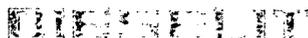
- 42 Da die Streithelferin in ihrer Markenmeldung in Italien auf die Titel sämtlicher Klassen Bezug genommen hat, erfasst ihre nationale Eintragung alle Waren, die zu diesen Klassen gehören können. Desgleichen erfasst ihre Gemeinschaftseintragung alle Waren, die zu den auf Gemeinschaftsebene beanspruchten Klassen gehören können, nämlich die Klassen 11, 19, 20 und 21, da sie in ihrer Anmeldung auf die Titel dieser Klasse Bezug genommen hat. Somit sind die fraglichen Waren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr als identisch anzusehen.
- 43 Daraus ist mit der Beschwerdekammer (Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung) zu folgern, dass die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren mit denjenigen identisch sind, die von den älteren Marken erfasst werden.

— Zum Vergleich der Zeichen

- 44 Was den Vergleich der Zeichen angeht, ist nach der Rechtsprechung bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigten sind (Urteile SABEL, siehe oben in Randnr. 35, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, siehe oben in Randnr. 34, Randnr. 25).

- 45 Daher ist zu prüfen, ob der Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen so hoch ist, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen anzunehmen ist. Zu diesem Zweck werden die beiden Zeichen nachfolgend wiedergegeben:

DIESEL



ältere Marken

angemeldete Marke (rot)

- 46 Zum bildlichen Vergleich ist festzustellen, dass das Zeichen DIESEL vollständig in der angemeldeten Marke DIESELIT enthalten ist. Letztere enthält gegenüber den älteren Marken einen zusätzlichen Wortbestandteil, nämlich das Suffix „it“. Die bloße Hinzufügung des Suffixes „it“ zu den älteren Marken genügt jedoch nicht, um die bildliche Ähnlichkeit aufzuheben, die zwischen diesen beiden Zeichen besteht.

- 47 Wie die Beschwerdekammer und die Streithelferin festgestellt haben, ist außerdem der Bildbestandteil der angemeldeten Marke marginal. Denn eine grafische Darstellung, die in der Wiedergabe der Angabe „dieselit“ in eher banalen und gewöhnlichen Druckbuchstaben und in roter Farbe besteht, weist dem Verbraucher nicht auf andere Bildbestandteile der angemeldeten Marke als die Buchstaben hin, aus denen sie besteht.

- 48 Daher hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass die widerstreitenden Zeichen in bildlicher Hinsicht ähnlich seien.

- 49 Zum klanglichen Vergleich hat die Beschwerdekammer ausgeführt (Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung):

„... das Suffix ‚it‘ der Gemeinschaftsmarke ändert nicht den ideellen Typus der Marke DIESEL, der weiterhin als Herzstück der Marke der Klägerin erkennbar bleibe. Die Aussprache des Wortes ‚Diesel‘ durch den italienischen Verbraucher (‚Die‘ oder ‚Di‘) ist unwesentlich; dieses Wort ist in beiden Zeichen vorhanden, und deshalb wird der Klang, wie auch immer die Aussprache sein mag, jedenfalls im Ergebnis derselbe sein.“

- 50 Die Ausführungen der Beschwerdekammer treffen zu. Denn die beiden Zeichen haben die ersten sechs Buchstaben (d. h. das Zeichen DIESEL in seiner Gesamtheit) gemein, und diese ersten sechs Buchstaben werden sowohl in Italien (in Bezug auf die Klasse 7) wie auch sonst in der Gemeinschaft gleich ausgesprochen. Folglich ist die Hinzufügung des Suffixes „it“ zum Zeichen der Klägerin beim Vergleich in klanglicher Hinsicht nicht entscheidend.
- 51 Die widerstreitenden Zeichen sind einander daher im Klang ähnlich.
- 52 Zum begrifflichen Vergleich der widerstreitenden Zeichen ist zu bemerken, dass die Beschwerdekammer nicht wirklich einen solchen Vergleich angestellt hat, sondern sich auf die Beurteilung des semantischen Inhalts des Ausdrucks „diesel“ beschränkt hat. Hierzu hat sie festgestellt, dass die älteren DIESEL-Marken, soweit sie für die fraglichen Waren benutzt würden, ihrem Wesen nach starke Marken seien, da sie in keinem begrifflichen Zusammenhang zu den Waren stünden, die durch sie gekennzeichnet würden (Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung).

- 53 Die Beschwerdekammer ist daher zu dem Ergebnis gekommen, dass die älteren Marken eine vergleichsweise hohe Kennzeichnungskraft hätten. Eine hohe Kennzeichnungskraft ist entweder aus dem Wesen der Marke oder aus ihrem Bekanntheitsgrad abzuleiten. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die hohe Kennzeichnungskraft der DIESEL-Marken in Bezug auf die hier streitigen Waren aufgrund ihres Wesens festgestellt.
- 54 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer hätte auf die beschreibende Bedeutung des Zeichens DIESEL für die Waren der Klassen 7, 11 und 21, darunter „Motoren“, „Kupplungen und Kraftübertragungsorgane“, „landwirtschaftliche Geräte“ sowie „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, ... und Wasserleitungsgeräte“, eingehen müssen, ist mit dem Amt und der Streithelferin festzustellen, dass die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Zeichens DIESEL in Bezug auf die Waren zu erfolgen hat, auf die der Widerspruch gestützt wird.
- 55 Die von der Klägerin beanspruchten Waren sind vollständig in den Waren enthalten, die von den älteren Marken erfasst werden. Daher genügt es, die Kennzeichnungskraft ausschließlich in Bezug auf die von der Klägerin beanspruchten „Bügeleisen“, „Dampfkessel zum Bügeln“ und „Bügelbretter“ zu beurteilen, und es ist nicht geboten, auch die anderen von der Streithelferin beanspruchten und zu diesen Klassen gehörenden Waren, wie „Maschinen“ und „Motoren, mit Ausnahme von Motoren für Landfahrzeuge“, zu berücksichtigen.
- 56 Der Ausdruck „Diesel“, der Kraftstoff oder einen Motortyp bezeichnet, ist für „Bügeleisen“, „Dampfkessel zum Bügeln“ und „Bügelbretter“ in keiner Weise beschreibend. Hier ist der Beschwerdekammer darin zu folgen, dass die DIESEL-Marken, soweit sie für diese Waren benutzt werden, ihrem Wesen nach starke Marken sind und deshalb gegenüber Variationen oder Abänderungen, die den Wesensgehalt dieser Marken fortbestehen lassen, Verwechslungsgefahr besteht.

- 57 Das Zeichen DIESELIT kann als eine Variante des Zeichens DIESEL angesehen werden. Denn die Aufmerksamkeit des Verbrauchers wird auf den wiedererkennbaren Ausdruck im Zeichen DIESELIT gezogen, nämlich den Ausdruck „Diesel“, so dass der Verbraucher diesem Zeichen dieselbe begriffliche Bedeutung geben wird wie den älteren Marken. Dies gilt sowohl für Italien als auch für das gesamte Gemeinschaftsgebiet. Die Hinzufügung des Suffixes „it“ genügt nicht, um die Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht verschwinden zu lassen, da das Wort „Diesel“ im Zeichen DIESELIT dominiert. Außerdem könnte, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 24 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, der Zusatz des Suffixes „it“ im Zeichen der Klägerin den Verbraucher auf den Gedanken bringen, dass eine Verbindung zwischen den beiden Zeichen besteht, da das Zeichen DIESELIT als die italienische Version des Zeichens DIESEL aufgefasst werden kann.
- 58 Folglich ist festzustellen, dass auch eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den widerstreitenden Zeichen existiert.
- 59 Infolgedessen ist der Grad der Ähnlichkeit zwischen den streitigen Marken so hoch, dass er beim Publikum die Vorstellung hervorrufen kann, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Daher besteht Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken.
- 60 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe unzureichend begründet, dass die älteren DIESEL-Marken hohe Kennzeichnungskraft hätten, ist zu sagen, dass die Beschwerdekammer in Randnummer 21 der angefochtenen Entscheidung klar zum Ausdruck gebracht hat, dass die älteren Marken, soweit sie für die im vorliegenden Rechtsstreit fraglichen Waren benutzt würden, ihrem Wesen nach starke Marken seien, da sie weder unmittelbar noch mittelbar eine begriffliche Verbindung zu den Waren hätten, zu deren Kennzeichnung sie dienen; diese Begründung ist hier ausreichend.

- 61 Zum Vorbringen der Klägerin, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht die Bekanntheit und die Wertschätzung der DIESEL-Marken berücksichtigt habe, ist zu bemerken, dass sich aus Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung ergibt, dass

„... die Ausführungen der Streithelferin zur weltweiten Bekanntheit des Zeichens und zu seiner tatsächlichen Benutzung keine Bedeutung haben, weil ein Nachweis für die Benutzung weder von der Klägerin gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verlangt noch spontan von der Streithelferin erbracht worden ist. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann sich demnach nur auf die Marke, wie sie in der Gemeinschaftsmarkenmeldung präsentiert wurde, zum einen und die ältere Marke, auf die der Widerspruch gestützt wird, zum anderen beziehen.“

- 62 Diesen Feststellungen ist eindeutig zu entnehmen, dass die Beschwerdekammer weder die Wertschätzung noch die Bekanntheit der älteren DIESEL-Marken berücksichtigt hat. Somit fehlt dem Vorbringen der Klägerin die sachliche Grundlage.

- 63 Nach alledem ist der erste Klagegrund zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 42 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Beteiligten

- 64 Die Klägerin macht geltend, die Streithelferin habe keinen Beweis für die ernsthafte Benutzung der älteren Marken für die Waren der fraglichen Klassen erbracht, so

dass der Widerspruch von vornherein zurückgewiesen werden müsse. Denn die Bekanntheit der Marke beschränke sich auf den Bereich der Bekleidung.

- 65 Das Amt weist darauf hin, dass nach Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 der Inhaber einer älteren Gemeinschafts- oder nationalen Marke den Nachweis der Benutzung auf Verlangen des Anmelders zu erbringen habe. Das Amt sei im Verfahren betreffend relative Eintragungshindernisse gemäß Artikel 74 der Verordnung Nr. 40/94 verpflichtet, sich bei der Sachverhaltsermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten zu beschränken. Die Klägerin habe jedoch keinen entsprechenden Antrag gestellt. Nach der Rechtsprechung dürfe das Gericht einen Antrag, der vor der Beschwerdekammer weder gestellt noch erörtert worden sei, nicht berücksichtigen. In der mündlichen Verhandlung hat das Amt erklärt, dass der Nachweis für die ernsthafte Benutzung noch nicht verlangt werden können, da die in Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Frist von fünf Jahren ab Eintragung der älteren Marke noch nicht abgelaufen sei.
- 66 Die Streithelferin weist darauf hin, dass die Nachweise für die Benutzung, wenn sie nicht spontan erbracht würden, nur vorgelegt werden müssten, wenn die Gegenpartei dies verlange, was hier nicht geschehen sei. Was die am 27. Mai 1999 bewilligte Eintragung des Zeichens DIESEL als Gemeinschaftsmarke angehe, so habe die Klägerin im Hinblick darauf, dass die oben genannte Fünfjahresfrist noch abgelaufen gewesen sei, ohnehin keinen Nachweis verlangen können.

Würdigung durch das Gericht

- 67 Gemäß Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemein-

schaftsmarke 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 berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Nach Artikel 43 Absatz 3 ist Absatz 2 auf ältere nationale Marken 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.

68 Im vorliegenden Fall wurde die ältere Gemeinschaftsmarke am 27. April 1999 und die ältere nationale Marke am 23. August 1996 eingetragen, während die Anmeldung des Zeichens DIESELIT als Gemeinschaftsmarke am 12. Juli 1999 veröffentlicht wurde. Somit war die Fünfjahresfrist zu diesem Zeitpunkt weder für die ältere Gemeinschaftsmarke noch für die ältere nationale Marke verstrichen. Daraus folgt, dass der Nachweis für die ernsthafte Benutzung noch nicht verlangt werden konnte und dass die Benutzung der älteren Marken zu unterstellen war.

69 Infolgedessen ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.

Zum dritten, hilfsweise geltend gemachten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94

70 Hilfsweise trägt die Klägerin vor, ein absolutes Eintragungshindernis stehe der gültigen Eintragung des Zeichens DIESEL für die Klassen 11 und 21 als Gemeinschaftsmarke und für die Klasse 7 als nationale Marke entgegen.

- 71 Hierzu ist festzustellen, dass die Klägerin im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens kein absolutes Eintragungshindernis gegen die gültige Eintragung eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anführen kann. Denn zum einen sind die absoluten Eintragungshindernisse im Sinne von Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht zu prüfen, und zum anderen gehört dieser Artikel nicht zu den Vorschriften, anhand deren die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen ist (Urteil des Gerichts vom 9. April 2003 in der Rechtssache T-224/01, Durferrit/HABM — Kolene [NU-TRIDE], Slg. 2003, II-1589, Randnrn. 72 und 75). Ist die Klägerin der Ansicht, dass die Marke DIESEL entgegen Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 eingetragen wurde, so hätte sie gemäß Artikel 51 dieser Verordnung einen Nichtigkeitsantrag in Bezug auf die ältere Gemeinschaftsmarke stellen müssen. Überdies kann die Gültigkeit der Eintragung eines Zeichens als nationale Marke nicht im Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, sondern nur in einem im betreffenden Mitgliedstaat angestrebten Nichtigkeitsverfahren angegriffen werden (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335, Randnr. 55).
- 72 Somit ist der dritte Klagegrund zurückzuweisen.
- 73 Die Klage ist daher in vollem Umfang abzuweisen.

Kosten

- 74 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des Amtes 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

Tiili

Vilaras

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 30. Juni 2004.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

H. Legal