

Rechtssache T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke SPA FINDERS — Ältere nationale Wortmarken SPA und LES THERMES DE SPA — Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94“

Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 25. Mai 2005 II - 1829

Leitsätze des Urteils

1. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke —*

Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der älteren Marke — Zweck — Vom Inhaber zu erbringende Nachweise

(Richtlinie Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 5)

2. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der älteren Marke — Voraussetzung — Zusammenhang zwischen den Marken — Beurteilungskriterien*

(Richtlinie Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 5)

3. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der älteren Marke — Voraussetzungen — Bekanntheit der älteren Marke — Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke — Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke — Beurteilungskriterien*

(Richtlinie Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 5)

4. *Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz der älteren Marke — Wortmarken SPA-FINDERS und SPA*

(Richtlinie Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 5)

1. Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, der einen erweiterten Schutz der eine Wertschätzung genießenden früher eingetragenen Marke auch für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen vorsieht, bezweckt nicht, die Eintragung jeder mit einer bekannten Marke identischen oder ihrer ähnlichen Marke zu verhindern. Diese Bestimmung soll es

u. a. dem Inhaber einer bekannten älteren nationalen Marke ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte. Dabei ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen

Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann.

(vgl. Randnr. 40)

2. Das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen der angemeldeten und der älteren Marke ist eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, der einen erweiterten Schutz der eine Wertschätzung genießenden früher eingetragenen Marke auch für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen vorsieht. Treten die in dieser Bestimmung genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie nämlich die Folge eines gewissen Grades von Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten und der älteren Marke, aufgrund deren die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken sehen, diese also gedanklich miteinander verknüpfen. Diese gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen. Je höher die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind, desto eher wird insoweit eine Beeinträchtigung vorliegen.

(vgl. Randnr. 41)

3. Die Voraussetzung der Bekanntheit nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, der einen erweiterten Schutz der eine Wertschätzung genießenden früher eingetragenen Marke auch für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen vorsieht, ist erfüllt, wenn die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden soll.

Was die Voraussetzung einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke angeht, so ist eine solche Beeinträchtigung zu bejahen, wenn die ältere Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen und verwendet wird.

Was die Voraussetzung einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke betrifft, so ist eine solche Beeinträchtigung dann zu bejahen, wenn die Waren, für die die angemeldete Marke benutzt wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird.

Was die Voraussetzung einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft

oder der Wertschätzung der älteren Marke angeht, so sind hierunter alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen.

(vgl. Randnrn. 34, 43, 46, 51)

4. In Bezug auf die Marke SPA, die in den Benelux-Staaten Gegenstand von Eintragungen für „Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Getränke; Sirupe und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ der Klasse 32 im Sinne des Abkommens von Nizza ist, ist die Benutzung des Wortzeichens SPA-FINDERS, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke für „gedruckte Veröffentlichungen, einschließlich Kataloge, Magazine, Informationsblätter“ der Klasse 16 und „Reiseagentur“ der Klasse 39 im Sinne des Abkommens von Nizza beantragt wird, nicht geeignet, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke unlauter auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

Selbst wenn nämlich die Verkehrskreise eine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen den fraglichen Marken herstellten, würde das Bestehen einer solchen gedanklichen Verbindung doch nicht für den Nachweis der Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke genügen. Da im Übrigen der Gebrauch des Wortes „Spa“ etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen, gängig ist, erweist sich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering. Außerdem besteht zwischen den mit den beiden Marken bezeichneten Waren und Dienstleistungen keinerlei Gegensatz, der die Wertschätzung der Mineralwässer der Marke SPA beeinträchtigen könnte, und es ist wenig wahrscheinlich, dass das Bild der Marke SPA in der Öffentlichkeit durch die Marke SPA-FINDERS beschädigt werden könnte. Da schließlich mit den beiden Marken ganz unterschiedliche Produkte bezeichnet werden, ist es wenig wahrscheinlich, dass die von der Marke SPA-FINDERS erfassten Waren und Dienstleistungen die Anziehungskraft der Marke SPA mindern, selbst wenn sie von geringerer Qualität sein sollten.

(vgl. Randnrn. 44, 48-49, 53)