

URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

22. März 2007^{*}

In der Rechtssache T-215/03

Sigla SA mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt
E. Armijo Chávarri,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch I. de Medrano Caballero und G. Schneider als
Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Elleni Holding BV mit Sitz in Alphen aan de Rijn (Niederlande),

^{*} Verfahrenssprache: Spanisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 1. April 2003 (Sache R 1127/2000-3) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der SIGLA SA und der Elleni Holding BV

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras sowie der Richter F. Dehousse und D. Šváby,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 13. Juni 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 3. Oktober 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund des mündlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2006

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- ¹ Am 7. Februar 1997 meldete die Elleni Holding BV nach 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 beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VIPS.
- 3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35 und 42 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 angemeldet:
 - Klasse 9: „Computer und auf Band oder Platte gespeicherte Computerprogramme“;
 - Klasse 35: „Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Dienstleistungen zur Sichtung von Computerdaten“;
 - Klasse 42: „Erstellen von Computerprogrammen, Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“.
- 4 Mit Schreiben von 23. April 1999 an das HABM beschränkte die Elleni Holding die mit ihrer Gemeinschaftsmarkenmeldung beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 auf „Erstellen von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“. Mit Schreiben vom 26. April 1999 bestätigte das HABM diese Beschränkung.
- 5 Die Gemeinschaftsmarkenmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 46/99 vom 14. Juni 1999 veröffentlicht.

- 6 Am 14. September 1999 erhob die Sigla SA nach Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung Widerspruch.
- 7 Der Widerspruch wurde gestützt auf die ältere Wortmarke VIPS der Klägerin, die in Spanien für folgende Dienstleistungen der Klasse 42 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen ist: „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung verzehrfertiger Speisen und Getränke; Restaurants; Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen, Bars, Cafeterias, Hoteldienstleistungen“ (im Folgenden: ältere Marke). Sigla berief sich auch darauf, dass die Marke VIPS unter Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 falle, da sie in Spanien im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, Band 828, Nr. 11847, S. 108), notorisch bekannt sei für „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung verzehrfertiger Speisen und Getränke; Restaurants; Dienstleistungen des Bar- und Cafeteriabetriebs; Betrieb von Einzelhandelsgeschäften für Verbrauchsgüter und Geschenkartikel, Lebensmittel, Papierwaren, Bücher, audiovisuelle Produkte, photographisches Material, Parfümerieartikel, Reinigungsartikel, Bekleidung, Spielzeug und Software sowie Betrieb von Geschäften, die Dienstleistungen etwa des Filmverleihs und der Entwicklung von Photos anbieten“. Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
- 8 Für den Widerspruch wurden die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 angeführt.
- 9 Am 18. Februar 2000 beschränkte die Elleni Holding das Verzeichnis der mit ihrer Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 ein weiteres Mal gemäß Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, und zwar auf „Dienstleistungen des Erstellens von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés“.

- 10 Mit der Entscheidung Nr. 2221/2000 vom 28. September 2000 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch für die Dienstleistungen in Klasse 42 statt und wies ihn für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 35 zurück. Die Widerspruchsabteilung nahm im Wesentlichen an, dass trotz der Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe, da sich die Dienstleistungen, auf die sich die ältere Marke beziehe, von den mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschieden. Allerdings finde Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung hinsichtlich der Dienstleistungen in Klasse 42 Anwendung, da die Klägerin nachgewiesen habe, dass ihre ältere Marke VIPS auf dem spanischen Markt bekannt sei, und die angemeldete Marke angesichts des bestehenden Zusammenhangs zwischen den beiden fraglichen Arten von Dienstleistungen die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen könne.
- 11 Am 22. November 2000 legte die Elleni Holding nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.
- 12 Mit Entscheidung vom 1. April 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 3. April 2003 zugestellt wurde, gab die Dritte Beschwerdekammer der Beschwerde der Elleni Holding statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf.
- 13 Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass die Klägerin die Bekanntheit ihrer älteren Marke in Spanien nachgewiesen habe, aber nicht begründet habe, warum die angemeldete Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Da sie demnach für eine der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zwingend vorgegebenen Voraussetzungen keinen Beweis erbracht habe, hätte diese Bestimmung im vorliegenden Fall nicht angewandt werden dürfen. Im Übrigen seien die von der Klägerin in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding darlegten Argumente zur Anwendung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht zu prüfen, da die Beschwerde nur auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung gestützt sei und ihr Gegenstand von der Klägerin mit ihrer Stellungnahme dazu vor der Beschwerdekammer nicht erweitert werden

könne. Etwas anderes hätte nur dann gelten können, wenn die Klägerin in der Form und Frist gemäß Art. 59 der Verordnung Nr. 40/94 eine gesonderte Beschwerde auf Teilaufhebung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung eingelegt hätte.

Anträge der Parteien

¹⁴ Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

¹⁵ Das HABM beantragt,

- die Klage abzuweisen, soweit ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird;
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

¹⁶ Soweit mit der Klage eine Verletzung der Verteidigungsrechte und der sich aus Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 ergebenden Dispositionsmaxime gerügt wird, erklärt das HABM, es stelle die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts, ohne einen bestimmten Antrag zu stellen.

Rechtliche Würdigung

- ¹⁷ Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe. Sie rügt erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 und, hilfsweise, zweitens eine Verletzung der Verteidigungsrechte und der Dispositionsmaxime nach Art. 74 der Verordnung.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

- ¹⁸ Die Klägerin wendet sich erstens gegen die Feststellung der Beschwerdekammer, sie habe die geltend gemachten Umstände, nämlich die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die ältere Marke beeinträchtige oder in unlauterer Weise ausnutze, weder näher dargelegt noch Beweise dafür vorgelegt. Die Klägerin bezieht sich insoweit auf Auszüge aus ihren schriftlichen Stellungnahmen vom 11. Februar und 17. Mai 2000 vor der Widerspruchsabteilung sowie auf ihre Stellungnahme vor der Beschwerdekammer zur Beschwerde der Elleni Holding.
- ¹⁹ Wie sich aus diesen Auszügen ergebe, hätten ihrem Widerspruch, soweit er auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt gewesen sei, folgende Erwägungen zugrunde gelegen: Erstens habe sie es erreicht, dass ihre ältere Marke vom spanischen Publikum als eine Qualitätsmarke von Rang anerkannt werde, und es bestehe die Gefahr, dass die mit dieser Marke verbundenen positiven „Vorstellungen“ von den Verbrauchern auf die Waren der Elleni Holding übertragen

würden. Zweitens habe sie zur Verbreitung und Durchsetzung ihrer Marke erheblich in die Werbung und Förderung ihrer Dienstleistungen investiert, was mit der Anmeldemarke in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte. Drittens habe die Elleni Holding nicht den geringsten Nachweis dafür beigebracht, dass die Benutzung der angemeldeten Marke berechtigt sei. Viertens werde die Gefahr, dass die angemeldete Marke an dem Prestige, dem Ruf oder der Wertschätzung der älteren Marke teilhabe, dadurch verstärkt, dass die Dienstleistungen der angemeldeten Marke in verwandten Geschäftsbereichen angesiedelt seien. Daher seien die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall erfüllt.

20 Zweitens werde durch die Verwendung des Konjunktivs in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 („in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“), wie auch die Beschwerdekammer in Randnr. 44 der angefochtenen Entscheidung festgestellt habe, zum Ausdruck gebracht, dass eine bloße Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage einer logisch-deduktiven Analyse ausreiche, um eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke darzutun. Denn ein greifbarer Beweis für eine unlautere Ausnutzung könne nicht verlangt werden, da das beanstandete Zeichen noch nicht eingetragen sei. Diese Auffassung habe sich die Dritte Beschwerdekammer bereits in ihrer Entscheidung vom 25. April 2001 (HOLLYWOOD, R-283/1999-3) zu eigen gemacht und näher begründet.

21 Drittens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass die Widerspruchsabteilung ihre Bejahung der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Gefahr auf einen bloßen Zusammenhang zwischen den jeweils geschützten Dienstleistungen gestützt habe. Auf diesen Zusammenhang habe die Widerspruchsabteilung aber nur abgestellt, um das Bestehen einer solchen Gefahr zu überprüfen. Das HABM erkenne die Gefahr, dass die mit den einander gegenüberstehenden Zeichen beanspruchten Waren gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, als einen Faktor an, der die Wahrscheinlichkeit einer unlauteren Ausnutzung der älteren Marke erhöhen könne; dies werde durch die Entscheidung Nr. 1219/1999 der Widerspruchsabteilung vom 15. November 1999 und die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM in der in der vorstehenden Randnummer angeführten Sache HOLLYWOOD belegt.

- 22 Viertens stehe die von der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall vertretene Auslegung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in Widerspruch zu den Art. 61 ff. der Verordnung und zum Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999, Procter & Gamble/HABM (BABY-DRY) (T-163/98, Slg. 1999, II-2383, Randnr. 43). Falls die Beschwerdekammer über den Standpunkt der Klägerin in Zweifel gewesen sei, hätte sie die Klägerin nach Art. 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 auffordern müssen, ihren Standpunkt zu erläutern.
- 23 Fünftens und letztens verweist die Klägerin auf die von ihr vorgelegten Entscheidungen Nrn. 531/2000 und 621/2001 der Widerspruchsabteilung des HABM, die, in ähnlichen Verfahren ergangen, ihre Auslegung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 bestätigten.
- 24 Nach Ansicht des HABM haben die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die Zeichen identisch seien und die Klägerin nachgewiesen habe, dass ihre Widerspruchsmarke in Spanien Bekanntheit für „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung verzehrfertiger Speisen und Getränke; Restaurants; Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen, Bars, Cafeterias“ in Klasse 42 erworben habe.
- 25 Wie die Beschwerdekammer weiter zu Recht angenommen habe, könne zwar der Nachweis, dass die angemeldete Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, auf Wahrscheinlichkeiten gestützt werden. Die Klägerin habe aber, wie von der Beschwerdekammer dargelegt, weder in ihren Stellungnahmen vom 11. Februar und vom 17. Mai 2000 vor der Widerspruchsabteilung noch in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding überzeugende Argumente zum Nachweis einer solchen Gefahr vorgebracht. Die Beschwerdekammer habe daher in ihrer Entscheidungsfindung Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/04 fehlerfrei angewandt.

- 26 Auch wenn der Verweis der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 11. Februar 2000 vor der Widerspruchsabteilung auf ihre Investitionen und Aktivitäten zur Absatzförderung, die dazu geführt hätten, dass ihre Widerspruchsmarke weithin bekannt sei, ein zum Nachweis des Rufes dieser Marke sachdienlicher Umstand sei, habe sie doch nicht erläutert, welcher Zusammenhang zwischen diesem Umstand und der Anmeldung der Elleni Holding bestehe. In Bezug auf das Vorbringen der Klägerin, die Elleni Holding habe nicht nachgewiesen, dass ein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke bestehe, betont das HABM, dass es der Klägerin als derjenigen, die gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch erhoben habe, obliege, objektive Umstände beizubringen, die den Schluss auf die Anwendbarkeit des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall zuließen.
- 27 Das HABM teilt den Schluss der Beschwerdekammer, dass der von der Klägerin geltend gemachte Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen, die mit der älteren Marke und mit der angemeldeten Marke beansprucht würden, als solcher nicht ausreiche, um auf das Bestehen einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung der älteren Marke oder ihrer Beeinträchtigung zu schließen. Dazu bemerkt das HABM, dass der Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen, die mit den einander gegenüberstehenden Zeichen beansprucht würden, auch nach Ansicht der Klägerin nur ein Umstand sei, der die Wahrscheinlichkeit einer solchen Gefahr verstärken könne. Da aber in keiner Weise belegt worden sei, dass eine derartige Gefahr bestehe, könne von ihrer Verstärkung keine Rede sein.
- 28 Außerdem zeige die von der Elleni Holding vorgenommene Beschränkung der mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 (s. o., Randnr. 9), dass sie nicht die Absicht verfolge, die ältere Marke in unlauterer Weise auszunutzen, und dass die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die ältere Marke beeinträchtige, unwahrscheinlich sei.
- 29 Auf das Vorbringen der Klägerin schließlich, die Beschwerdekammer hätte sie auffordern müssen, ihren Standpunkt hinsichtlich des Bestehens der genannten Gefahr zu erläutern, entgegnet das HABM, dass die Beschwerdekammer nicht für Lücken im Widerspruchsvorbringen der Klägerin verantwortlich gemacht werden könne. Nach Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 beschränke sich die Beschwerde-

kammer auf die Prüfung des Vorbringens der an dem Widerspruchsverfahren Beteiligten, und jeder Hinweis ihrerseits an einen der Beteiligten auf fehlenden Sach- oder Rechtsvortrag beeinträchtigte die Interessen des anderen und verstieße damit gegen den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens, der für das Inter-partes-Verfahren vor dem HABM gelte.

- 30 Jedenfalls habe die Elleni Holding sich in ihrem Schreiben vom 3. Januar 2001, das die Beschwerdebegründung enthalte, bereits darauf berufen, dass es an einem Vorbringen der Klägerin fehle, mit dem sich die ungerechtfertigte Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke oder ihre Beeinträchtigung durch die Benutzung der angemeldeten Marke belegen lasse. Die Klägerin könne daher nicht geltend machen, dass ihr dieses Vorbringen, auf das sie im Übrigen in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding entgegnet habe, unbekannt gewesen sei.

Würdigung durch das Gericht

- 31 Nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 dieses Artikels auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
- 32 Der Wortlaut dieser Bestimmung stellt auf eine Marke ab, die für Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird, die mit den Waren oder Dienstleistungen der

älteren Marke nicht identisch und ihnen nicht ähnlich sind. Allerdings hat der Gerichtshof auf eine Vorlagefrage nach der Auslegung von Art. 5 Abs. 2 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), dessen Regelungsgehalt im Wesentlichen mit dem des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 übereinstimmt, entschieden, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie unter Berücksichtigung der allgemeinen Systematik und der Ziele der Regelung, in die er sich einfügt, keine Auslegung erhalten kann, die zur Folge hätte, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in geringerem Maße geschützt wären als im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen. Nach der vom Gerichtshof vorgenommenen Auslegung muss die bekannte Marke, anders ausgedrückt, im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso umfassenden Schutz genießen wie im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Gerichtshofs vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnrn. 24 bis 26, und vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnrn. 19 bis 22).

33 Demgemäß ist Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in entsprechender Weise dahin auszulegen, dass sich ein Widerspruch auf ihn sowohl dann stützen lässt, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet, die nicht mit denen der älteren Marke identisch und ihnen nicht ähnlich sind, als auch dann, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet, die denen der älteren Marke identisch oder ihnen ähnlich sind.

34 Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 geht ferner hervor, dass seine Anwendung von folgenden Voraussetzungen abhängt: erstens Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, zweitens Bekanntheit der älteren Marke und drittens die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Diese Voraussetzungen müssen zusammen erfüllt sein, und eine Anwendung der Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (Urteil des Gerichts vom 25. Mai 2005, Spa Monopole/HABM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Slg. 2005, II-1825, Randnr. 30).

35 Um die Gefahr, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt, genauer zu charakterisieren, ist darauf hinzuweisen, dass die Hauptaufgabe einer Marke unbestreitbar in einer „Herkunftsfunktion“ liegt (vgl. den siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94). Gleichwohl fungiert eine Marke auch als Träger anderer Mitteilungen, insbesondere über die speziellen Eigenschaften oder Merkmale der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, oder der mit ihr vermittelten Bilder und Empfindungen wie etwa Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuer oder Jugendlichkeit. Unter diesem Aspekt hat die Marke einen ihr eigenen, autonomen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu unterscheiden ist. Solche Bot-schaften, die insbesondere durch eine bekannte Marke vermittelt oder mit ihr verbunden werden, verleihen ihr einen erheblichen und schutzwürdigen Wert, zumal die Bekanntheit einer Marke in den meisten Fällen das Ergebnis beträchtlicher Anstrengungen und Investitionen ihres Inhabers ist. Deshalb gewährleistet Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 den Schutz einer bekannten Marke gegen jede identische oder ähnliche Anmeldemarke, die ihr Bild beeinträchtigen könnte, auch dann, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht denen entsprechen, für die die bekannte ältere Marke eingetragen wurde.

36 Was insbesondere die dritte der oben in Randnr. 34 genannten Voraussetzungen betrifft, so sind bei ihrer Prüfung drei Arten von Gefahren zu unterscheiden: Die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke würde erstens die Unterscheidungskraft der älteren Marke oder zweitens deren Wertschätzung beeinträchtigen oder sie würde drittens die Unterscheidungskraft oder die Wert-schätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnrn. 43 bis 53; vgl. entsprechend auch Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas-Salomon und Adidas Benelux [Urteil vom 23. Oktober 2003, oben in Randnr. 32 angeführt], Nrn. 36 bis 39). Nach dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 reicht es für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung aus, dass nur eine dieser Gefahrarten besteht. Die dritte der oben in Randnr. 34 genannten kumulativen Voraussetzungen ist somit in drei Gefahrentypen unterteilt, von denen eine vorliegen muss.

37 Was zunächst die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke betrifft, so kann es zu einer solchen Beeinträchtigung kommen, wenn die ältere Marke nicht mehr

geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen ist und verwendet wird (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 43). Die Gefahr liegt somit in der „Verwässerung“ oder „allmählichen Schwächung“ der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit (Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas-Salomon und Adidas Benelux [Urteil vom 23. Oktober 2003, oben in Randnr. 32 angeführt], Nr. 37).

- 38 Allerdings ist die Verwässerungsgefahr grundsätzlich weniger ausgeprägt, wenn die ältere Marke aus einem Begriff besteht, der aufgrund einer ihm eigenen Bedeutung unabhängig von der daraus gebildeten älteren Marke weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird. In einem solchen Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass die Übernahme des fraglichen Begriffs durch die angemeldete Marke zu einer Verwässerung der älteren Marke führt. So hat das Gericht im Urteil SPA-FINDERS (oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 44) entschieden, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Marke SPA durch eine andere Marke, die ebenfalls den Wortbestandteil „SPA“ enthält, gering ist, da der Gebrauch des Wortes „Spa“ etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hamams oder Saunen, gängig ist.
- 39 Was sodann die Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke betrifft, so ist eine derartige Beeinträchtigung dann zu bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 46). Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann insbesondere dann bestehen, wenn die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können, weil sie mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich ist.
- 40 Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke schließlich sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte

Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 51). Es handelt sich somit, anders gesagt, um die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird.

- 41 Die Gefahr der letztgenannten Art ist von der Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu unterscheiden. Nach ständiger Rechtsprechung wird die Verwechslungsgefahr definiert als die Gefahr, dass der Verkehr glauben könnte, dass die mit der angemeldeten Marke bezeichneten und die mit der älteren Marke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnr. 25; vgl. ferner entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17). Dagegen sehen die beteiligten Verkehrskreise in den Fällen, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt, einen Zusammenhang, d. h. sie stellen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken her, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. entsprechend Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 29). Folglich ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für die Anwendung dieser Bestimmung (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 20).
- 42 Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen lässt sich der Unterschied zwischen der Gefahr einer unlauteren Ausnutzung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 und der Verwechslungsgefahr wie folgt zusammenfassen: Eine Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn eine mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf den maßgeblichen Verbraucher deshalb anziehend wirken kann, weil er meint, dass sie dieselbe betriebliche Herkunft habe wie die Waren oder Dienstleistungen der älteren, mit der angemeldeten Marke identischen oder ihr ähnlichen Marke. Dagegen besteht die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke dann, wenn der Verbraucher, ohne notwendigerweise die betriebliche Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung zu verwechseln, durch die angemeldete Marke als solche angezogen wird und die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung kauft, weil sie mit dieser Marke versehen ist, die mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist.

- 43 Weiterhin ist zu prüfen, welche Umstände der Widersprechende, der Inhaber einer bekannten älteren Marke ist, für den Widerspruchsgrund nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 anführen muss.
- 44 Dazu ist darauf hinzuweisen, dass das Amt in Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse nach Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 bei seiner Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Diese Bestimmung ist dahin ausgelegt worden, dass die Dienststellen des HABM einschließlich der Beschwerdekammer ihre im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren ergangene Entscheidung nur auf die von dem betreffenden Verfahrensbeteiligten geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse und die von ihm dafür vorgebrachten Tatsachen und Beweise stützen können (Urteile des Gerichts vom 23. September 2003, Henkel/HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], T-308/01, Slg. 2003, II-3253, Randnr. 32, und vom 22. Juni 2004, Ruiz-Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO], T-185/02, Slg. 2004, II-1739, Randnr. 28).
- 45 Allerdings ist auch entschieden worden, dass es die Beschränkung der tatsächlichen Grundlage der Widerspruchsprüfung nicht ausschließt, dass neben den von den Beteiligten im Widerspruchsverfahren ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen auch offenkundige Tatsachen berücksichtigt werden, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können (Urteil PICARO, oben in Randnr. 44 angeführt, Randnr. 29).
- 46 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht bezweckt, die Eintragung jeder mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Marke zu verhindern. Der Zweck dieser Bestimmung liegt insbesondere darin, es dem Inhaber einer bekannten älteren Marke zu 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 (Urteil SPA FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 40).

⁴⁷ Das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen der angemeldeten und der älteren Marke ist eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94. 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 dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken sehen, diese also gedanklich miteinander verknüpfen (Urteil SPA FINDERS, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 41). Diese gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. entsprechend Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnrn. 29 und 30). Je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marke sind, desto eher wird insoweit eine Beeinträchtigung vorliegen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 14. September 1999, General Motors, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 30).

⁴⁸ Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Widersprechende, der sich auf das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 berufen möchte, die ältere Marke anzugeben und ihre geltend gemachte Bekanntheit zu beweisen hat. Wie im Urteil General Motors (oben in Randnr. 47 angeführt, Randnr. 30) erörtert, das sich im vorliegenden Fall entsprechend heranziehen lässt, kann insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss. Allerdings kann nicht unterstellt werden, dass dies immer der Fall ist. Es kann nämlich sein, dass die angemeldete Marke trotz ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der bekannten älteren Marke auf den ersten Blick nicht dazu angetan ist, für diese eine Gefahr der drei von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfassten Arten zu begründen. In diesem Fall ist der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen, sofern sich nicht mit anderen Umständen, die der Widersprechende geltend machen und beweisen muss, die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung belegen lässt.

- 49 Im vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, dass die Beschwerdekammer die Feststellung der Widerspruchsabteilung, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen identisch seien, nicht in Frage gestellt hat. Ferner hat die Beschwerdekammer das Vorbringen der Elleni Holding, die Klägerin habe die Bekanntheit ihrer älteren Marke in Spanien nicht hinreichend nachgewiesen, zurückgewiesen und diese Bekanntheit, wie die Widerspruchsabteilung, für „Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung verzehrfertiger Speisen und Getränke; Restaurants; Selbstbedienungsrestaurants, Kantinen, Bars, Cafeterias“ in Klasse 42 anerkannt (Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung).
- 50 Die Beschwerdekammer war somit der Auffassung, dass die Klägerin zwei der drei Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt habe. Allerdings war sie der Ansicht, dass die Klägerin weder dargelegt noch bewiesen habe, dass die Benutzung der angemeldete Marke zu einer Ausbeutung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke führe (Randnr. 47 der angefochtenen Entscheidung). Entgegen den Ausführungen in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung reiche der einzige relevante Umstand, den die Klägerin insoweit geltend mache, nämlich das Vorliegen eines schlichten Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die mit den einander gegenüberstehenden Marken bezeichnet würden, hierfür nicht aus (Randnr. 46 der angefochtenen Entscheidung). Demzufolge sei der von der Klägerin erhobene Widerspruch zurückzuweisen, da eine der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht erfüllt sei.
- 51 Die angefochtene Entscheidung ist somit dahin zu verstehen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall trotz der Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Bekanntheit der älteren Marke nicht die Gefahr feststellen konnte, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- 52 Um die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen, ist folglich zu prüfen, ob im vorliegenden Fall zumindest eine der drei Gefahrenarten vorlag, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt. Dafür ist zunächst zu untersuchen, ob die Klägerin vor den Dienststellen des HABM neben dem

Zusammenhang, der zwischen den mit den beiden einander gegenüberstehenden Marken beanspruchten Dienstleistungen bestehe, noch weitere Umstände geltend gemacht hat, die von der Beschwerdekammer zur Beurteilung der fraglichen Gefahren herangezogen werden konnten.

- 53 In ihrer Klageschrift beruft sich die Klägerin in diesem Zusammenhang auf den beträchtlichen Werbeaufwand, den sie zur Förderung ihrer Dienstleistungen und zur Verbreitung und Etablierung ihrer älteren Marke betrieben habe. Dieser Umstand ist allerdings nur für den Nachweis der Bekanntheit der älteren Marke erheblich, die indessen in der angefochtenen Entscheidung anerkannt wurde. Dagegen lässt sich mit diesem Werbeaufwand als solchem nicht nachweisen, dass die Gefahr besteht, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Er ist hier daher nicht relevant.
- 54 Die Klägerin beruft sich auch darauf, dass der spanische Verkehr die ältere Marke als „Qualitätsmarke von Rang“ anerkenne. In ihrer Klageschrift führt die Klägerin in demselben Kontext einen Auszug aus ihrer Stellungnahme vom 11. Februar 2000 vor der Widerspruchsabteilung an, in der sie auf eine systematische Werbung für die ältere Marke verweist, die mit „der feststehenden Qualität der fraglichen Waren und Dienstleistungen verbunden“ werde. In derselben Stellungnahme verweist die Klägerin auch auf „Beweise für das Ansehen und den Ruf“ („evidence of the prestige and reputation“) ihrer älteren Marke.
- 55 Das Gericht stellt fest, dass die Klägerin die VIPS-Restaurants in dieser Stellungnahme als Betriebe beschreibt, die sich durch besonders lange Öffnungszeiten auszeichneten (von morgens bis drei Uhr nachts), an allen Wochentagen, auch Sonn- und Feiertagen, geöffnet seien und fast durchgehend Speisen entsprechend einem allen Restaurants gemeinsamen Angebot bereitstellten. Überdies zitiert die Klägerin darin mehrere Auszüge aus Zeitungsartikeln und Büchern, aus denen hervorgehe, dass die VIPS vom spanischen Verkehr als eher informelle Orte der Entspannung wahrgenommen würden, die besonders für Jugendliche attraktiv seien und wo man sich zu jeder beliebigen Zeit Nahrung beschaffen und einkaufen könne.

56 Ferner würden die VIPS-Restaurants in diesen Publikationen unter anderen bekannten Schnellgaststättenketten angeführt oder gehobenen Restaurants gegenübergestellt, so etwa in folgender Weise:

— „Ein Gang, vielleicht vom Moncloa zur Plaza de España — und im Vorbeigehen ein Blick auf die McDonald's, VIPS und Pan's & Company.“

— „Für die bedeutenden Gäste war mit Sorgfalt ein gehobenes Restaurant gewählt worden, aber Willy Banks und Al Oerter wollten nur Hamburger. Es ist schon eine Zeit lang her, aber es hat sich nichts geändert. Letztes Jahr feierte Maurice Greene seinen Weltrekord, indem er ausging, um um ein Uhr nachts Hamburger bei VIPS zu essen ...“

— „Was Restaurants betrifft, so wird es ein VIPS und einen Burger King geben.“

57 Dazu ist zu sagen, dass zwar die Marken bestimmter Schnellgaststätten unbestreitbar bekannt sind, sie aber grundsätzlich, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen ist, nicht das Bild eines besonderen Ansehens oder einer gehobenen Qualität vermitteln, da der Sektor der Schnellgastronomie eher mit anderen Eigenschaften assoziiert wird, etwa Schnelligkeit, Verfügbarkeit und, in gewissem Maße, Jugendlichkeit, da viele Jugendliche diese Art von Betrieben aufsuchen.

58 Angesichts dieser Erwägungen ist in den vagen und nicht untermauerten Verweisen der Klägerin in ihrer Stellungnahme vor der Widerspruchsabteilung auf das „Ansehen und [den] Ruf“ oder die „anerkannte Qualität“ der in einem VIPS-Restaurant angebotenen Waren und Dienstleistungen keine Bezugnahme auf das

Bild eines Ansehens oder einer besonders hohen Qualität zu sehen, das mit ihrer älteren Marke VIPS verbunden sein soll. Die Klägerin scheint sowohl in ihren Stellungnahmen vor dem HABM als auch in ihrer Klageschrift den Begriff der Bekanntheit einer Marke mit ihrem etwaigen Ansehen oder ihren besonderen Eigenschaften zu verwechseln. Doch kann nicht unterstellt werden, dass jede bekannte Marke allein aufgrund ihrer Bekanntheit ein Bild von Ansehen oder höherer Qualität vermittelt. Daraus folgt, dass das Ansehen, das mit der älteren Marke verbunden sein soll, in der angefochtenen Entscheidung zu Recht nicht berücksichtigt wurde.

59 Sofern der Verweis der Klägerin in ihrer Klageschrift auf das besondere Ansehen ihrer älteren Marke so zu verstehen sein sollte, dass dieser tatsächliche Umstand damit erstmals vor dem Gericht geltend gemacht wird, ist darauf hinzuweisen, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet ist (Urteile des Gerichts vom 5. März 2003, Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], T-237/01, Slg. 2003, II-411, Randnr. 61, vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Calandre], T-128/01, Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, und vom 3. Juli 2003, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], T-129/01, Slg. 2003, II-2251, Randnr. 67). Diese Kontrolle ist anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Streits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war (Urteile des Gerichts vom 5. März 2003, Unilever/HABM [Ovoide Tabletten], T-194/01, Slg. 2003, II-383, Randnr. 16, und vom 22. Oktober 2003, Éditions Albert René/HABM — Trucco [Starix], T-311/01, Slg. 2003, II-4625, Randnr. 70). Folglich ist dieser neue tatsächliche Umstand als unzulässig zurückzuweisen, da seine Prüfung durch das Gericht über den tatsächlichen Rahmen der angefochtenen Entscheidung hinausginge (vgl. in diesem Sinne Urteil Starix, Randnr. 73, und Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/HABM — Nabeiro Silveira [Galáxia], T-66/03, Slg. 2004, II-1765, Randnrn. 46 und 47).

60 Schließlich macht die Klägerin geltend, die Elleni Holding habe nicht den Beweis erbracht, dass es für die Benutzung der angemeldeten Marke einen rechtfertigenden Grund gebe. Jedoch hat der Beurteilung etwaiger „rechtfertigender Gründe“ logischerweise die Prüfung vorauszugehen, ob zumindest eine der drei Gefahrenarten im Sinne der dritten und letzten Voraussetzung für die Anwendung des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 vorliegt. Stellt sich heraus, dass keine dieser drei Gefahrenarten vorliegt, so lassen sich die Eintragung und die Benutzung der angemeldeten Marke nicht verhindern, da das Bestehen oder Fehlen rechtfertigender Gründe für die Benutzung der angemeldeten Marke in diesem Fall ohne Bedeutung ist.

- 61 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht davon ausgegangen ist, dass der Zusammenhang zwischen den mit den beiden einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Dienstleistungen der einzige relevante Umstand ist, den die Klägerin für das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht hat. Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass dieser Umstand nicht ausreiche, um das Vorliegen wenigstens einer der drei oben beschriebenen Gefahrenarten, auf die diese Bestimmung abstellt, nachzuweisen.
- 62 Was erstens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke anbelangt, also die oben in den Randnrn. 37 und 38 beschriebene Gefahr einer „Verwässerung“ oder „allmählichen Schwächung“ dieser Marke, so ist zu bemerken, dass der Ausdruck „VIPS“ in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP (englisch: „Very Important Person“, d. h. „sehr wichtige Person“) ist, das sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird, um berühmte Persönlichkeiten zu bezeichnen. Unter diesen Umständen erscheint die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke begrenzt.
- 63 Diese Gefahr erscheint im vorliegenden Fall auch umso weniger wahrscheinlich, als mit der angemeldeten Marke Dienstleistungen des „Erstellen[s] von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“ beansprucht werden, die sich an ein spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden, nämlich die Inhaber solcher Betriebe. Das hat zur Folge, dass die angemeldete Marke, wenn sie zur Eintragung zugelassen wird, über ihre Benutzung voraussichtlich nur diesem verhältnismäßig begrenzten Publikum bekannt wird, was gewiss die Gefahr der Verwässerung oder allmählichen Schwächung der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit reduziert.
- 64 Diese Erwägungen werden durch den von der Klägerin behaupteten Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen der beiden einander gegenüberstehenden Marken

nicht in Frage gestellt. Denn der fragliche Zusammenhang ist, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 46 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, da die Verwässerung der Identität einer bekannten Marke nicht von der Ähnlichkeit der mit dieser Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen mit denen der angemeldeten Marke abhängt.

- 65 Demnach wird in der angefochtenen Entscheidung zu Recht darauf verwiesen, dass nicht die Gefahr besteht, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke verwässert wird.
- 66 Zweitens ist die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke zu prüfen. Wie oben in Randnr. 39 ausgeführt, geht es dabei um die Gefahr, dass die Assoziation der bekannten älteren Marke mit den Waren oder Dienstleistungen, die mit der identischen oder ähnlichen angemeldeten Marke beansprucht werden, zu einer Schädigung oder Trübung der älteren Marke führt, weil die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder besondere Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild der älteren Marke auswirken können.
- 67 Insoweit ist festzustellen, dass die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen keine Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die eine derartige Beeinträchtigung der älteren Marke wahrscheinlich erscheinen ließen. Die Klägerin hat keine solchen Merkmale oder Eigenschaften geltend gemacht und sie erst recht nicht bewiesen. Das bloße Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils bezeichnen, ist weder hinreichend noch ausschlaggebend. Zwar verstärkt das Bestehen eines solchen Zusammenhangs die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der angemeldeten Marke konfrontiert werden, zugleich an die ältere Marke denken. Doch reicht dieser Umstand für sich genommen nicht aus, um die Anziehungskraft der älteren Marke zu verringern. Dazu kann es nur dann kommen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen nachweislich Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschätzung der älteren Marke potenziell abträglich sind. Dafür wurde im vorliegenden Fall aber kein Beweis erbracht.

- 68 Folglich hat die Beschwerdekammer die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke zu Recht verneint.
- 69 Schließlich ist die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke zu beurteilen. Wie oben in den Randnrn. 40 bis 42 ausgeführt worden ist, ist diese Gefahr von der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu unterscheiden, da der Verkehr im Fall der in Art. 8 Abs. 5 behandelten, hier fraglichen Gefahr die einander gegenüberstehenden Marken nicht unbedingt verwechselt.
- 70 Dazu ist zu sagen, dass das Vorbringen, wonach das von der angemeldeten Marke angesprochene Publikum dazu neige, die mit der Marke bezeichnete Computersoftware in der Annahme zu erwerben, sie stamme von den bekannten VIPS-Restaurants oder werde von diesen benutzt, in den Rahmen der Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr fällt, also eines relativen Eintragungshindernisses nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung, nicht nach Art. 8 Abs. 5. Auf Verwechslungsgefahr hat sich die Klägerin für ihren Widerspruch zwar tatsächlich berufen, doch wurde diese Gefahr von der Widerspruchsabteilung verneint und in der angefochtenen Entscheidung nicht noch einmal geprüft, was die Klägerin mit ihrem unten geprüften zweiten Klagegrund angreift.
- 71 Dagegen könnte die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke nur dann eintreten, wenn das maßgebliche Publikum, ohne die Herkunft der mit den Marken gekennzeichneten Dienstleistungen zu verwechseln, die Software der Elleni Holding allein deshalb besonders attraktiv fände, weil sie mit einer Marke gekennzeichnet ist, die mit der bekannten älteren Marke VIPS identisch ist.
- 72 Im vorliegenden Fall gibt es jedoch nichts, was die in der vorstehenden Randnummer genannte Gefahr belegen könnte. Wie die Beschwerdekammer zu

Recht ausgeführt hat, reicht der Zusammenhang zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils kennzeichnen, für sich genommen nicht aus. Denn die Anerkennung einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke setzt auch dann, wenn keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der fraglichen Dienstleistungen besteht, den Nachweis einer gedanklichen Verbindung der angemeldeten Marke mit den positiven Eigenschaften der identischen älteren Marke voraus, die zu einer offensichtlichen Ausbeutung oder parasitären Teilhabe seitens der angemeldeten Marke Anlass geben könnten.

- 73 Da die Klägerin nicht vorträgt, welche besonderen Merkmale sie für ihre ältere Marke geltend macht und wie diese die Vermarktung der mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen erleichtern könnten, können die üblicherweise mit der bekannten Marke einer Schnellgaststättenkette assoziierten Merkmale, wie sie oben in Randnr. 57 genannt wurden, als solche nicht als geeignet angesehen werden, für Dienstleistungen der Computerprogrammierung einen Vorteil zu bieten, auch wenn sich diese an Hotels oder Restaurants richten.
- 74 Das gilt umso mehr, als die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen für die von ihnen angesprochenen Inhaber von Hotels, Restaurants oder ähnlichen Betrieben eine bedeutende Investition darstellen. Es erscheint nämlich wenig wahrscheinlich, dass die Identität einer für diese Dienstleistungen geschützten Marke mit einer bekannten älteren Marke als solche einen bedeutenden Einfluss auf die Wahl der einen oder anderen auf dem Markt erhältlichen Software durch dieses begrenzte und verhältnismäßig spezialisierte Publikum hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass diese Wahl anhand anderer, wichtigerer und entscheidender Faktoren — etwa die Kosten der einzelnen angebotenen Software, ihre Leistung oder ihre Datenverarbeitungskapazität — getroffen wird.
- 75 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass in der angefochtenen Entscheidung auch die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke zu Recht verneint wurde.

76 Im Übrigen ist in Bezug auf die oben analysierten drei Gefahrenarten darauf zu hinzuweisen, dass die Klägerin in ihren schriftlichen Ausführungen selbst einräumt (vgl. oben, Randnr. 21), dass der geltend gemachte Zusammenhang zwischen den mit den beiden einander gegenüberstehenden Marken beanspruchten Dienstleistungen nur zur „Überprüfung“ des Bestehens einer Gefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 diene. Die Klägerin erkennt also an, dass diese Gefahr auf der Grundlage anderer Umstände nachzuweisen ist und durch den Zusammenhang zwischen den fraglichen Dienstleistungen nur erhärtet oder verstärkt würde. Solche anderen Umstände fehlen aber, wie ausgeführt, im vorliegenden Fall völlig.

77 Auch soweit die Klägerin mit den Art. 61 ff. der Verordnung Nr. 40/94 und dem Urteil BABY-DRY (oben in Randnr. 22 angeführt, Randnr. 43) argumentiert, kann ihr Vorbringen nicht durchgreifen. Zum einen hat das Gericht in diesem Urteil ausgeführt, dass sich die Beschwerdekammer, wie den Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 sowie der allgemeinen Systematik der Verordnung zu entnehmen ist, in dem gegebenen Fall nicht darauf beschränken durfte, ein neues Vorbringen des Beschwerdeführers, das erstmals im Stadium der Beschwerde geltend gemacht wurde, schon deshalb zurückzuweisen, weil es nicht vor der unteren Instanz geltend gemacht worden war, sondern entweder selbst in der Sache über diese Frage hätte entscheiden oder die Angelegenheit an die untere Instanz hätte zurückverweisen müssen. Im vorliegenden Fall macht die Klägerin, bei der es sich im Übrigen nicht um die Beteiligte handelt, die die Beschwerde eingelegt hat, aber nicht einmal geltend, dass sie vor der Beschwerdekammer ein neues Vorbringen geltend gemacht habe, das diese nicht berücksichtigt habe.

78 Zum anderen sieht Art. 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 vor: „Bei der Prüfung der Beschwerde fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen.“ Entgegen dem Vorbringen der Klägerin wird der Beschwerdekammer mit dieser Vorschrift nicht die Verpflichtung auferlegt, die Beteiligten aufzufordern, ihre eigenen bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsätze und Unterlagen zu vervollständigen.

79 Schließlich ist zu den von der Klägerin angeführten Entscheidungen der Dienststellen des HABM in anderen Verfahren zu bemerken, dass sich die Beteiligten zwar auf derartige Entscheidungen berufen können, um dem Gericht für seine Auslegung der einschlägigen Vorschriften bedenkenswerte Gesichtspunkte an die Hand zu geben (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 27. September 2005, Cargo Partner/HABM [CARGO PARTNER], T-123/04, Slg. 2005, II-3979, Randnr. 68, und vom 24. November 2005, Sadas/HABM — LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T-346/04, Slg. 2005, II-4891, Randnr. 20), dass aber die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern allein auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen ist, so dass ein Verstoß gegen die Entscheidungspraxis der Dienststellen des HABM durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM für sich genommen keine Rüge darstellen kann, die die Aufhebung dieser Entscheidung rechtfertigt (Urteil des Gerichtshofs vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 47, sowie Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 2002, Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], T-130/01, Slg. 2002, II-5179, Randnr. 31, BUDMEN, oben in Randnr. 59 angeführt, Randnr. 61, und vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T-19/04, Slg. 2005, II-2383, Randnr. 39).

80 Nach alledem ist der erste von der Klägerin angeführte Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte und Verstoß gegen die Dispositionsmaxime nach Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

81 Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe ihre Verteidigungsrechte verletzt und gegen die Dispositionsmaxime nach Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94

verstoßen, indem sie sich geweigert habe, ihre in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding vorgetragenen Argumente zur Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung im vorliegenden Fall zu prüfen.

⁸² Die Klägerin meint, dass in den kontradiktorischen Verfahren vor dem HABM der Devolutiveffekt der Beschwerde nach Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdeschrift und das Begehren der Beteiligten begrenzt werde. Im vorliegenden Fall ergebe sich aus dem von der Elleni Holding eingereichten Beschwerdeformular, dass die Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung insgesamt eingelegt worden sei. Außerdem habe die Klägerin in ihrer Stellungnahme vor der Beschwerdekammer die Weigerung der Widerspruchsabteilung, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 42 anzuwenden, gerügt, aber nichts zur Zurückweisung ihres Widerspruchs für die Klassen 9 und 35 vorgetragen.

⁸³ Folglich habe die Beschwerde die Prüfung der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf den Widerspruch der Klägerin im Hinblick auf die Dienstleistungen in Klasse 42 zum Gegenstand gehabt. Ein etwaiger Irrtum der Elleni Holding, die ihre Beschwerde nicht auf den für sie nachteiligen Teil der Entscheidung der Widerspruchsabteilung beschränkt habe, dürfe von der Beschwerdekammer nicht von Amts wegen berichtigt werden. Sofern die Beschwerdekammer in dieser Hinsicht Zweifel gehabt habe, hätte sie die Beschwerdeführerin nach der Regel 49 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) um Klärung ersuchen müssen.

⁸⁴ Die Klägerin meint, dass ihr Standpunkt durch die in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung angeführte Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM

vom 23. Januar 2001 (Sache R 158/2000-3) und durch die Entscheidung derselben Kammer vom 3. Juli 2000 (Sache R 198/1999-3) untermauert werde, in denen anerkannt worden sei, dass die Stellungnahmen des anderen Verfahrensbeteiligten zu einer Erweiterung des Streitgegenstands führen könnten, wenn der Beschwerdeführer dies akzeptiere.

- ⁸⁵ Das HABM trägt einleitend vor, dass die Klägerin in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding begehrt habe, die Beschwerde zurückzuweisen und die Zurückweisung der angemeldeten Marke zu bestätigen. Dieses Begehren habe sie auf Argumente gestützt, mit denen sie zum einen das Vorbringen der Elleni Holding zu einem Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu widerlegen versucht habe und zum anderen geltend gemacht habe, dass im vorliegenden Fall auch Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung hätte angewandt werden müssen.
- ⁸⁶ Das HABM macht geltend, dass es keine Bestimmung gebe, die es dem anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerdekammer ermögliche, in seiner Stellungnahme zur Beschwerde Anträge zu stellen oder Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, die eigenständig seien. In Ermangelung einer solchen Bestimmung habe die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall angenommen, dass die Beteiligte, deren Anträgen von einer unteren Instanz des HABM nicht in vollem Umfang stattgegeben worden sei, eine gesonderte Beschwerde vor der Beschwerdekammer erheben müsse, um den sie belastenden Teil der angefochtenen Entscheidung anzugreifen.
- ⁸⁷ Diese Situation unterscheide sich von der vor dem Gericht, da andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer als der Kläger nach Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts bei diesem Anträge stellen könnten, die auf Abänderung oder Aufhebung der Entscheidung in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet seien, und Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen könnten, die in der Klageschrift nicht geltend gemacht worden seien. Das HABM führt zudem anschauungshalber einige Vorschriften des spanischen

Rechts an, die zu einem ähnlichen Ergebnis wie Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung führten. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, für das eine ähnliche Verordnung wie die Verordnung Nr. 40/94 gelte, verträten allerdings eine Position, die der in der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegten entspreche.

- 88 Zu der von der Beschwerdekammer eingenommenen Position trägt das HABM folgende in die Beurteilung einzubeziehende Umstände vor: Erstens stehe nach Art. 58 der Verordnung Nr. 40/94 die Beschwerde denjenigen zu, die an einem Verfahren beteiligt gewesen seien, das zu einer Entscheidung geführt habe, soweit sie durch die Entscheidung beschwert seien. Angesichts dieser Bestimmung könne man im vorliegenden Fall an der Zulässigkeit einer Beschwerde der Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung zweifeln, da diese dem Begehren der Klägerin entsprochen habe. Wenn aber die Klägerin nicht befugt gewesen sei, eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung einzulegen, dann könne die von der Beschwerdekammer eingenommene Position die Verteidigungsrechte der Klägerin beeinträchtigen, da die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, mit der dem Begehren der Klägerin entsprochen worden sei, aufgehoben worden sei, ohne dass die Beschwerdekammer über einen anderen, von der Widerspruchsabteilung endgültig zurückgewiesenen Grund entschieden habe.
- 89 Im Übrigen erschiene es übertrieben, von einem Beteiligten, dessen Begehren entsprochen worden sei, zu verlangen, eine Beschwerde dagegen einzulegen, dass eines seiner Argumente zurückgewiesen worden sei, nur um sich gegen die hypothetische Gefahr zu schützen, dass der andere Beteiligte, dessen Anträge zurückgewiesen worden seien, eine Beschwerde einlege.
- 90 Zweitens sei die Stellungnahme der Klägerin vor der Beschwerdekammer offensichtlich nicht darauf gerichtet gewesen, eine Beschwerde mit einem anderen Gegenstand einzulegen, sondern nur darauf, den Anträgen der Elleni Holding vor dieser Instanz entgegenzutreten, um die Gefahr einer Aufhebung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung zu verringern. Daher hätte die Prüfung des Vorbringens der Klägerin, es sei gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen worden, nicht zu einer *reformatio in peius* der Entscheidung der Widerspruchsabteilung führen dürfen.

- 91 Drittens seien die von der Beschwerdekammer angestellten Erwägungen zum Devolutiveffekt der Beschwerde nach Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und zur Dispositionsmaxime des Art. 74 Abs. 1 der Verordnung zu berücksichtigen.
- 92 Viertens seien in jedem Gerichtssystem die Befugnisse der jeweiligen höheren Instanz eingeschränkter als die der niedrigeren Instanz, deren Entscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft würden. Die Position der Beschwerdekammer, im Licht des Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung betrachtet, impliziere jedoch, dass das Gericht hinsichtlich der Bestimmung des Streitgegenstands über umfassendere Befugnisse verfüge als die Beschwerdekammer, was zumindest ungewöhnlich sei.
- 93 Nach alledem wolle das HABM die Entscheidung über den zweiten von der Klägerin geltend gemachten Klagegrund in das Ermessen des Gerichts stellen. Sollte das Gericht diesem Klagegrund stattgeben, so sei die Sache an die Beschwerdekammer zurückzuverweisen, damit sie über die Anwendung des relativen Eintragungshindernisses nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entscheiden könne.

Würdigung durch das Gericht

- 94 Das Gericht verweist einleitend darauf, dass das Amt zwar nicht über die Aktivlegitimation für eine Klage gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer verfügt, aber umgekehrt nicht verpflichtet ist, ausnahmslos jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen, und insbesondere die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts stellen kann, wobei es zur

Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es für angebracht hält (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], T-107/02, Slg. 2004, II-1845, Randnrn. 34 und 36, vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T-379/03, Slg. 2005, II-4633, Randnr. 22, und vom 1. Februar 2006, Dami/HABM — Stilton Cheese Makers [GERONIMO STILTON], T-466/04 und T-467/04, Slg. 2006, II-183, Randnrn. 30 und 31).

95 Ferner ist festzustellen, dass die Klägerin, indem sie im Rahmen des vorliegenden Klagegrunds eine Verletzung ihrer Verteidigungsrechte und einen Verstoß gegen die Dispositionsmaxime geltend macht, in Wirklichkeit die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung unter dem Gesichtspunkt angreift, dass die Beschwerdekammer den Widerspruchsgrund des Bestehens einer Verwechslungsgefahr nicht geprüft habe, was sie aufgrund des Devolutiveffekts des Beschwerdeverfahrens hätte tun müssen. Folglich ist zu prüfen, ob die von der Beschwerdekammer eingenommene Position im Einklang mit den Verpflichtungen steht, die ihr im Rahmen ihrer Überprüfung der mit der Beschwerde angegriffenen Entscheidung der Widerspruchsabteilung obliegen.

96 Nach Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 entscheidet die Beschwerdekammer nach ihrer Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, über diese und kann dabei „im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig“ werden, „die die angefochtene Entscheidung erlassen hat“, d. h., sie kann im vorliegenden Fall über den Widerspruch durch seine Zurückweisung oder eine Stattgabe selbst entscheiden und damit die angefochtene Entscheidung entweder bestätigen oder unwirksam werden lassen. Aus Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 folgt damit, dass die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde damit betraut wird, eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen.

97 Ist die Beschwerdekammer der Ansicht, dass eines der von dem Widersprechenden in seinem Widerspruch angeführten und von der Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung bejahten relativen Eintragungshindernisse zu verneinen ist, so

impliziert die in der vorstehenden Randnummer genannte vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs zwingend, dass die Beschwerdekammer, bevor sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufhebt, auch zu prüfen hat, ob dem Widerspruch gegebenenfalls auf der Grundlage eines anderen relativen Eintragungshindernisses stattgegeben werden kann, das vom Widersprechenden vor der Widerspruchsabteilung geltend gemacht, aber von dieser verneint oder nicht geprüft wurde.

- 98 Da die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Widerspruchsabteilung das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 für Dienstleistungen in Klasse 42 zu Unrecht bejaht habe, war sie demnach verpflichtet, vor der Aufhebung der Entscheidung der unteren Instanz das andere relative Eintragungshindernis zu prüfen, das von der Klägerin für ihren Widerspruch geltend gemacht worden war, nämlich das einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke.
- 99 Entgegen den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung hätte diese Prüfung des relativen Eintragungshindernisses einer Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer den Gegenstand der Beschwerde nicht erweitert, da die Beschwerde auf die Vornahme einer vollständigen neuen Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht gerichtet ist (vgl. oben, Randnr. 96).
- 100 Im Übrigen war diese Vorgehensweise im vorliegenden Fall auch aufgrund weiterer Erwägungen geboten. Aus Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 nämlich geht hervor, dass die in diesem Artikel aufgeführten relativen Eintragungshindernisse alle zu genau demselben Ergebnis führen, nämlich zur Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke. Es genügt daher, dass nur eines der verschiedenen im Rahmen eines Widerspruchs geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse vorliegt, damit dem Begehren des Widersprechenden — Nichteintragung der angemeldeten Marke — entsprochen wird. Wenn die Widerspruchsabteilung daher zu dem Schluss kommt, dass eines der von dem Widersprechenden geltend gemachten Eintragungshindernisse vorliegt, so kann sie die Prüfung des Widerspruchs auf dieses eine Hindernis beschränken, das ausreicht, um eine Entscheidung, mit der dem Widerspruch stattgegeben wird, zu begründen.

- 101 Zwar lässt sich nicht ausschließen, dass die Widerspruchsabteilung beschließt, auch die anderen von dem Widersprechenden geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse zu prüfen und gegebenenfalls zu verneinen, wie es hier der Fall war. Dieser Teil der Begründung ihrer Entscheidung ist jedoch keine notwendige Grundlage für den verfügenden Teil, mit dem dem Widerspruch stattgegeben wird; dieser Teil findet seine rechtlich hinreichende Grundlage in dem relativen Eintragungshindernis, das bejaht wurde. Es lässt sich auch nicht von einer teilweisen Zurückweisung des Widerspruchs sprechen, da dem Begehren des Widersprechenden in vollem Umfang entsprochen wird.
- 102 In einem solchen Fall kann ebenso wenig eine Kumulation verschiedener von dem Widersprechenden erhobener Widersprüche angenommen werden, von denen einige von der Widerspruchsabteilung nach der Zulassung eines dieser Widersprüche zurückgewiesen worden wären. Die Annahme, dass in jedem von dem Widersprechenden geltend gemachten relativen Eintragungshindernis ein gesonderter Widerspruch zu sehen sei, verstieße gegen den Wortlaut des Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach „Widerspruch mit der Begründung erhoben werden [kann], dass die Marke nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschließen ist“. Überdies gebietet die Ökonomie des Verfahrens vor dem HABM, dass sich die Widersprüche nicht unnütz vervielfachen, und steht daher ebenfalls der Annahme entgegen, bei einem auf mehrere relative Eintragungshindernisse gestützten Widerspruch handle es sich in Wirklichkeit um eine Reihe getrennter Widersprüche.
- 103 Bestätigt werden die vorstehenden Erwägungen durch den verfügenden Teil der Entscheidung der Widerspruchsabteilung im vorliegenden Fall, in dem es unter Nr. 1 schlicht heißt, dass dem Widerspruch in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 42 stattgegeben wird, ohne dass in irgendeiner Weise eine teilweise Zurückweisung des Widerspruchs oder die Zurückweisung eines anderen Widerspruchs für dieselbe Klasse erwähnt wird.

- 104 Unter diesen Umständen konnte die Prüfung des Widerspruchs der Klägerin in Bezug auf die Klasse 42 mit der angefochtenen Entscheidung, mit der die

Beschwerdekammer nur die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben hat, noch nicht beendet sein. Diese Aufhebung hatte zur Folge, dass das Widerspruchsverfahren, soweit es diese Klasse betrifft, erneut anhängig wurde und mit einer zweiten Entscheidung abzuschließen war, mit der der Widerspruch entweder zurückzuweisen oder ihm stattzugeben war.

105 Nach Art. 62 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 war diese zweite Entscheidung unbeschadet einer etwaigen Zurückverweisung der Sache an die Widerspruchsabteilung von der Beschwerdekammer selbst zu treffen. Wie jedoch bereits ausgeführt, wäre eine solche Zurückverweisung im vorliegenden Fall vermutlich überflüssig gewesen, da sich die Widerspruchsabteilung auch zum relativen Eintragungshindernis einer Verwechslungsgefahr bereits geäußert hatte. Diese Position der Widerspruchsabteilung ist ganz offensichtlich damit zu erklären, dass sie es aus Gründen der Verfahrensökonomie gerade zu vermeiden sucht, dass die Sache im Fall einer Aufhebung ihrer Entscheidung durch die Beschwerdekammer an sie zurückverwiesen wird.

106 Der Schluss der Beschwerdekammer, dass die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht erfüllt seien, genügte demnach als solcher nicht, um den Widerspruch für die Dienstleistungen in Klasse 42 zurückzuweisen. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, musste sich die Beschwerdekammer zudem die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu eigen machen, was notwendigerweise eine erneute Prüfung dieser Gefahr implizierte.

107 In der angefochtenen Entscheidung hat es die Beschwerdekammer jedoch zum einen ausdrücklich abgelehnt, das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen, und somit auch die Darlegungen der Widerspruchsabteilung zu diesem Hindernis nicht übernommen oder bestätigt. Zum anderen wird im verfügenden Teil der angefochtenen Entscheidung nur die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben und nicht ausgeführt, wie über den Widerspruch entschieden wird, noch die Sache an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen.

- 108 Nach alledem hat die Beschwerdekammer gegen die Verpflichtungen, die ihr im Rahmen der Prüfung der Beschwerde obliegen, verstoßen, indem sie das genannte relative Eintragungshindernis, das die Klägerin rechtzeitig geltend gemacht und in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Elleni Holding erneut vorgetragen hatte, nicht geprüft hat.
- 109 In der angefochtenen Entscheidung hat sich die Beschwerdekammer für ihre Annahme, diese Prüfung setze voraus, dass die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine gesonderte Beschwerde einlege, auf eine unzutreffende Prämisse gestützt. Da die Beschwerde nach Art. 58 der Verordnung Nr. 40/94 denjenigen, die an einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Entscheidung geführt hat, insoweit zusteht, als sie durch die Entscheidung beschwert sind, war die Klägerin im vorliegenden Fall nicht befugt, eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung einzulegen, soweit sie die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen in Klasse 42 betraf. Wie oben in den Randnrn. 103 bis 105 ausgeführt, war mit dieser Entscheidung, mit der dem Widerspruch stattgegeben und die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen der entsprechenden Klasse abgelehnt worden war, dem Begehren der Klägerin in vollem Umfang entsprochen worden.
- 110 Dass sich unter den Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 über die Beschwerde, wie das HABM ausführt, keine Vorschrift findet, die Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung entspricht, ist demnach ohne Bedeutung, da die Beschwerdekammer unter den Umständen des vorliegenden Falles verpflichtet war, das vor der Widerspruchsabteilung geltend gemachte, aber von ihr verneinte weitere Eintragungshindernis auch ohne entsprechenden ausdrücklichen Antrag der Widersprechenden zu prüfen.
- 111 Nach alledem ist dem zweiten Klagegrund stattzugeben. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben, ohne dass sich das Gericht für die Beurteilung des relativen Eintragungshindernisses einer Verwechslungsgefahr, die vom HABM vorzunehmen ist, an dessen Stelle setzt.

Kosten

- ¹¹² Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- ¹¹³ Im vorliegenden Fall sind dem HABM, auch wenn es die Entscheidung in Bezug auf den zweiten Klagegrund, dem stattgegeben wird, in das Ermessen des Gerichts gestellt hat, die Kosten der Klägerin aufzuerlegen, da die angefochtene Entscheidung von seiner Beschwerdekammer erlassen wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil BIOMATE, oben in Randnr. 94 angeführt, Randnr. 97).

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 1. April 2003 (Sache R 1127/2000-3) wird aufgehoben.**

2. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) trägt die Kosten der Klägerin.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. März 2007.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

M. Vilaras