

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

15. Februar 2005 *

In der Rechtssache T-169/02

Cervecería Modelo, SA de CV, mit Sitz in Mexiko (Mexiko), vertreten durch die Rechtsanwälte C. Lema Devesa und A. Velázquez Ibáñez,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

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

* Verfahrenssprache: Spanisch.

Modelo Continente Hipermercados, SA, mit Sitz in Senhora da Hora (Portugal),
vertreten durch die Rechtsanwälte N. Cruz, J. Pimenta und T. Colaço Dias,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des
HABM vom 6. März 2002 (Sachen R 536/2001-3 und R 674/2001-3) in Bezug auf
ein Widerspruchsverfahren Cervecería Modelo, SA de CV, gegen Modelo
Continente Hipermercados, SA,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten B. Vesterdorf sowie des Richters P. Mengozzi und
der Richterin I. Labucka,

Kanzler: H. Jung,

aufgrund der am 30. Mai 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 12. Dezember 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung,

aufgrund des am 25. November 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Streithilfeschriftsatzes,

auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2004

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 19. Mai 1999 reichte die Cervecería Modelo, SA de CV (Klägerin), gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das im Folgenden wiedergegebene Bildzeichen, das die Farben Gold, Orange, Weiß, Schwarz und Braun trägt (im Folgenden: die Marke NEGRA MODELO):



- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 25, 32 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung und entsprechen für die jeweiligen Klassen der folgenden Beschreibung:
- Klasse 25: „Bekleidung“;
 - Klasse 32: „Biere“;
 - Klasse 42: „Verpflegung von Gästen in Restaurants, Betrieb von Bars und Nachtclubs“.
- 4 Die Anmeldung wurde am 17. Januar 2000 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 5/2000 veröffentlicht.
- 5 Am 17. April 2000 legte die Modelo Contiente Hipermercados, SA (Streithelferin), gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der von der Klägerin angemeldeten Marke ein. Der Widerspruch bezog sich auf sämtliche in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin aufgeführte Waren und Dienstleistungen. Dieser Widerspruch wurde auf die folgende nationale Bildmarke gestützt:

Modelo

- 6 Diese Marke war in Portugal am 20. Januar 1995 für „Bekleidungsstücke einschließlich Schuhwaren“ der Klasse 25 und am 20. April 1995 für „Sirupe, Biere, Erfrischungsgetränke und alkoholfreie Getränke“ der Klasse 32 eingetragen worden.

- 7 Mit der Entscheidung Nr. 763/2001 vom 23. März 2001 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Antrag auf Eintragung betreffend „Bekleidungsstücke“, „Verpflegung von Gästen, Betrieb von Bars und Nachtclubs“ statt und gab dem Widerspruch teilweise dadurch statt, dass sie diesen Antrag für die Ware der Klasse 32 („Bier“) mit der Begründung ablehnte, dass die Gefahr der Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen für diese Ware bestehe.

- 8 Am 23. Mai 2001 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde (Sache R 536/2001-3) mit der Begründung ein, die Eintragung der angemeldeten Marke für die Ware der Klasse 32 („Bier“) hätte nicht abgelehnt werden dürfen.

- 9 Am 23. Mai 2001 legte die Streithelferin gegen die erwähnte Entscheidung Beschwerde (Sache R 674/2001-3) ein, soweit mit ihr der Anmeldung stattgegeben wurde.

- 10 Mit Entscheidung vom 6. März 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Dritte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerden zurück und bestätigte die Eintragung der Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 42 sowie die Ablehnung der Eintragung für die Ware der Klasse 32 mit der Begründung, dass bei dieser Ware eine Verwechslungsgefahr zwischen der beantragten Gemeinschaftsmarke und der älteren nationalen Marke bestehe.

Anträge der Beteiligten

- 11 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 12 Das HABM und die Streithelferin beantragen,
- die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

- 13 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Grund, Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

Vorbringen der Beteiligten

- 14 Die Klägerin macht erstens geltend, dass die Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke NEGRA MODELO und der Marke Modelo der Streithelferin auf der Grundlage der früheren Benutzung der letztgenannten Marke zu beurteilen sei. Da die Streithelferin keinen Beweis für eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke erbracht habe, könne keine Verwechslungsgefahr zwischen dieser und der Marke der Klägerin bestehen.
- 15 Zweitens beruft sich die Klägerin auf den Ruf der Marke NEGRA MODELO und macht zum einen geltend, dass die Beschwerdekammer den Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit der Marke der Streithelferin nicht hinreichend berücksichtigt habe, und zum anderen, dass dieser Ruf eine Irreführung der Verbraucher verhindere und auf diese Weise jede Verwechslungsgefahr beseitige.
- 16 Drittens beanstandet die Klägerin die Beurteilung der Beschwerdekammer in Bezug auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke. In diesem Zusammenhang habe sie entgegen den Ausführungen des Gerichtshofes in Randnummer 25 seines Urteils vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819) die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung nicht umfassend auf der Grundlage des Gesamteindrucks beurteilt, den die einander gegenüberstehenden Marken hervorrufen. Ferner habe die Kammer von der Gesamtbeurteilung die in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke NEGRA MODELO erwähnten Bildbestandteile und Farben ausgenommen. Schließlich habe sie die Begriffe „negra“ und „modelo“ dadurch voneinander isoliert, dass sie den ersten als beschreibend betrachtet habe.

- 17 Das HABM erinnert zunächst daran, dass nach Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 der Widerspruchsführer auf Verlangen des Anmelders den Nachweis für die Benutzung der älteren Marke zu erbringen habe. Im vorliegenden Fall habe die Klägerin von der Widerspruchsführerin nicht die Erbringung eines solchen Nachweises verlangt.
- 18 Sodann führt das HABM zu dem auf den angeblichen Ruf ihrer Marke gestützten Argument der Klägerin aus, dass sich die Unterlagen, die sie zum Beleg eines solchen Rufes vorgelegt habe, auf die Benutzung der Marke in Spanien bezögen, während die Verwechslungsgefahr in Portugal zu beurteilen sei. Im Übrigen hat das HABM in der mündlichen Verhandlung die Zulässigkeit der Vorlage dieser Dokumente mit der Begründung bestritten, dass sie erstmals vor dem Gericht vorgelegt worden seien.
- 19 Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr macht das HABM geltend, dass die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken im Bild zwar gering, im Hinblick auf Klang und Bedeutung jedoch groß sei. Insbesondere hinsichtlich der Bedeutung habe die Kammer das Zeichen, das Gegenstand der Marke sei, nicht willkürlich aufgespalten, sondern vielmehr sämtliche Elemente, die es bildeten, umfassend untersucht.
- 20 Nach Ansicht der Streithelferin besteht kein Widerspruch zwischen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Hervorhebung der charakteristischen und dominierenden Elemente der Marke, da die einheitliche und nicht aufgespaltene Betrachtung der Marke die Ermittlung des dominierenden Charakters eines ihrer Elemente erlaube.
- 21 Was den Bedeutungsgehalt angehe, habe das Wort „negro“ eine spezifische Bedeutung, nämlich „von sehr dunkler Farbe: schwarz“, und werde in Portugal in der Umgangssprache zur Bezeichnung von dunklem Bier verwendet. Für die Waren, auf die sich die einander gegenüberstehenden Marken bezögen, habe der Begriff „negra“ damit keinen Unterscheidungscharakter.

Würdigung durch das Gericht

- 22 Nach Artikel 74 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist im Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse die Prüfung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Daher können bei einem Eintragungshindernis Umstände rechtlicher und tatsächlicher Art, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie zuvor bei den Instanzen des HABM vorgetragen worden sind, die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM nicht in Frage stellen (vgl. in Bezug auf neues Tatsachenvorbringen Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache T-115/03, Samar/HABM — Grotto [GAS STATION], Slg. 2004, II-2939, Randnr. 13).
- 23 Folglich können im Rahmen der Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM, für die das Gericht nach Artikel 63 der Verordnung Nr. 40/94 zuständig ist, diese rechtlichen und tatsächlichen Umstände bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer nicht geprüft werden und ihre Geltendmachung ist somit für unzulässig zu erklären (Urteil GAS STATION, Randnr. 14).
- 24 Im vorliegenden Fall sind daher die Rüge einer mangelnden Benutzung der älteren Marke und das auf den Ruf der angemeldeten Marke gestützte Argument für unzulässig zu erklären, da sie der Beschwerdekammer nicht zur Prüfung vorgelegt worden sind.
- 25 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) und des Gerichts zur Verordnung Nr. 40/94 liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn der Verkehr glauben kann, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von 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 in der Rechtssache Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 17; Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 25, und vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01, Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, II-43, Randnr. 29, sowie vom 17. März 2004 in den Rechtssachen T-183/02 und T-184/02, El Corte Inglés/HABM — González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España [MUND-ICOR], Slg. 2004, II-965, Randnr. 64).

- 26 Insbesondere setzt nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr zum einen die Identität oder Ähnlichkeit der durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren und zum anderen die Identität oder Ähnlichkeit dieser Zeichen voraus.
- 27 Im vorliegenden Fall ist, was die Ähnlichkeit der Waren angeht, zwischen den Parteien unstrittig, dass die ältere und die angemeldete Marke die gleiche Ware erfassen, nämlich Bier.
- 28 In Bezug auf die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ist die Verwechslungsgefahr von der Beschwerdekammer auf dem portugiesischen Markt festgestellt worden (Nr. 50 der angefochtenen Entscheidung). Diese ist auch zu dem Ergebnis gelangt, dass die angesprochenen Verkehrskreise aus den — durchschnittlich informierten und aufmerksamen — portugiesischen Durchschnittsverbrauchern bestünden, auf deren Sicht sie somit bei der Beurteilung des Eindrucks abgestellt hat, den die in Rede stehenden Marken hervorrufen können. Diese Feststellungen der Beschwerdekammer sind im vorliegenden Verfahren nicht in Frage gestellt worden.
- 29 In Bezug auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geht aus der angefochtenen Entscheidung (Nrn. 36 ff.) hervor, dass die Beschwerdekammer die einander gegenüberstehenden Marken durch Untersuchung des durch sie hervorgerufenen Gesamteindrucks nach Bild, Klang und Bedeutung verglichen hat.

- 30 Entgegen der Ansicht der Klägerin hat die Beschwerdekammer somit nicht ihre Pflicht zu einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr verletzt.
- 31 Zu den Ausführungen der Klägerin bezüglich der getrennten Beurteilung der Begriffe „negra“ und „modelo“ ist daran zu erinnern, dass bei der umfassenden Beurteilung der Gefahr der Verwechslung von zwei Marken auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25; Urteil Fifties, Randnr. 34).
- 32 Bei Marken, die aus mehreren Wörtern zusammengesetzt sind, umfasst die Ermittlung des dominierenden Elements unvermeidlich die Prüfung der Bedeutung jedes dieser Worte für die maßgeblichen Verkehrskreise.
- 33 Diese Ermittlung muss sich zum einen auf eine Untersuchung der einander gegenüberstehenden Marken „jeweils als Ganzes“ und zum anderen auf die „Eigenschaften“ jedes einzelnen der Bestandteile, die mit denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen sind, stützen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335, Randnrn. 34 und 35).
- 34 Ferner werden die maßgeblichen Verkehrskreise ein beschreibendes Element, das Bestandteil einer komplexen Marke ist, nicht als unterscheidungskräftiges und dominierendes Element des durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindrucks ansehen (Urteile des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 53, vom 18. Februar 2004 in der Rechtssache T-10/03, Koubi/HABM — Flabesa [CONFORFLEX], Slg. 2004, II-719, Randnr. 60, und vom 6. Juli 2004 in der Rechtssache T-117/02, Grupo El Prado Cervera/HABM — Debuschewitz [CHU-FAFIT], Slg. 2004, II-2073, Randnr. 51).

35 Im vorliegenden Fall ist das Wort „modelo“ unbestreitbar das dominierende Element der komplexen Marke NEGRA MODELO.

36 Denn „negra“ ist ein beschreibendes Element, da es im Portugiesischen zur Bezeichnung von dunklem Bier, also der Art von Bier, die unter der Marke NEGRA MODELO in den Verkehr gebracht wird, verwendet werden kann.

37 Daher wird sich die Aufmerksamkeit des portugiesischen Durchschnittsverbrauchers auf den Begriff „modelo“ konzentrieren.

38 Somit ist „modelo“ das dominierende Element der Marke NEGRA MODELO sowohl bei der Betrachtung dieses Wortes in seinem Bezug zu den anderen Bestandteilen der Marke als auch bei der Beurteilung des durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindrucks. Zu Recht hat daher die Beschwerdekammer in Nummer 42 der angefochtenen Entscheidung das in der angemeldeten Marke enthaltene Wort „modelo“ als dominierend eingestuft.

39 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe den grafischen Besonderheiten der Marke NEGRA MODELO nicht Rechnung getragen, ist zu beachten, dass es bei der Untersuchung des Gesamteindrucks, den die in Rede stehenden Marken nach Bild, Klang und Bedeutung hervorrufen, nicht erforderlich ist, dass die Verwechslungsgefahr in allen diesen Bereichen besteht. Wie das HABM zu Recht ausgeführt hat, können bestimmte Unterschiede in einem dieser Bereiche in dem beim Verbraucher hervorgerufenen Gesamteindruck durch in anderen Bereichen bestehende Ähnlichkeiten neutralisiert werden. Angesichts der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen nach Klang und Bedeutung sind die bildlichen Unterschiede zwischen ihnen nicht geeignet, die Gefahr einer Verwechslung auszuräumen (Urteil Fifties, Randnr. 46).

- 40 Im vorliegenden Fall neutralisiert die in Klang und Bedeutung bestehende Identität zwischen dem dominierenden Element der angemeldeten Marke und der älteren Marke die bildlichen Unterschiede aufgrund der grafischen Besonderheiten der angemeldeten Marke, so dass diese Unterschiede die Gefahr einer Verwechslung nicht ausräumen können.
- 41 Im Übrigen betrifft diese Ähnlichkeit zwei Marken, die die gleiche Ware, nämlich Bier, erfassen. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ausgeglichen werden kann (vgl. entsprechend Urteile Canon, Randnr. 17, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19, und Urteil Fifties, Randnr. 27).
- 42 Demnach ist die Beurteilung der Gefahr der Verwechslung zwischen der Marke NEGRA MODELO der Klägerin und der Marke Modelo der Streithelferin in der angefochtenen Entscheidung nicht rechtswidrig, da die Beschwerdekammer zu Recht die beherrschende Natur des Begriffes „modelo“ in der Marke der Klägerin sowie dessen Identität mit dem einzigen Begriff, der die ältere Marke bildet, angenommen hat.
- 43 Im vorliegenden Fall verstärkt die Identität der durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Ware nur die Ähnlichkeit zwischen diesen.
- 44 Aufgrund des Vorstehenden ist festzustellen, dass die Gefahr besteht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren stammten aus demselben Betrieb oder zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Betrieben.

- 45 Im Übrigen wird das Vorliegen dieser Verwechslungsgefahr noch dadurch bestätigt, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26, und Urteil GAS STATION, Randnr. 37).
- 46 Daher ist festzustellen, dass eine Gefahr der Verwechslung zwischen den Marken NEGRA MODELO und Modelo im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 besteht.
- 47 Nach alledem können die Rügen der Klägerin, die auf die Feststellung einer Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdekammer abzielen, nicht durchgreifen. Daher ist die Klage abzuweisen.

Kosten

- 48 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung 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 HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

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

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 15. Februar 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

B. Vesterdorf

