

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

16. März 2005 *

In der Rechtssache T-112/03

L'Oréal SA, Paris (Frankreich), vertreten durch Rechtsanwalt X. Buffet Delmas d'Autane,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch B. Filtenborg, S. Laitinen und G. Schneider als Bevollmächtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle):

Revlon (Suisse) SA, Schlieren (Schweiz),

* Verfahrenssprache: Englisch.

wegen Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 15. Januar 2003 (Sache R 396/2001-4) betreffend ein Widerspruchsverfahren zwischen der L'Oréal SA und der Revlon (Suisse) SA,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung, des Richters A. W. H. Meij und der Richterin I. Pelikánová,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzler,

aufgrund der am 27. März 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 31. Juli 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund des am 8. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen zusätzlichen, der Klageschrift als Anlage beigefügten Schriftstücks, nämlich einer Abschrift der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 11. Juli 2003 in der Sache R 831/2002-2 betreffend ein Widerspruchsverfahren zwischen der Revlon (Suisse) SA und der Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

aufgrund der am 21. Oktober 2003 beim Gericht eingegangenen Erwiderung,

auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2004

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Klägerin reichte am 9. Dezember 1998 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) ein.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen FLEXI AIR.
- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Shampoos; Gele, Schaum und Balsame sowie Mittel in Aerosolform zum Frisieren und zur Haarpflege; Haarlacke; Färbe- und Entfärbungsmittel für Haare; Ondulier- und Dauerwellpräparate; ätherische Öle“.
- 4 Die Anmeldung wurde am 30. August 1999 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 69/99 veröffentlicht.

- 5 Am 30. November 1999 erhob die Revlon (Suisse) SA (im Folgenden: Widersprechende) gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.
- 6 Der Widerspruch wurde auf die Wortmarke FLEX (im Folgenden: ältere Marke) gestützt, die Gegenstand folgender Eintragungen ist:
- Eintragung in Frankreich für Waren der Klassen 3 und 34 mit der Bezeichnung: „Bleich- und andere Waschmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Kosmetika, Haarwässer; Zahnputzmittel; Tabak (roh oder verarbeitet); Raucherartikel; Streichhölzer“;
 - Eintragung in Schweden für Waren der Klasse 3 mit der Bezeichnung: „Shampoos, Haarbalsam, Schaum, Haarlack und Haargel“;
 - Eintragung im Vereinigten Königreich für Waren der Klasse 3 mit der Bezeichnung „Haarshampoos und Mittel zur Haarbehandlung“.
- 7 Die Widersprechende begründete ihren Widerspruch mit dem relativen Eintragungshindernis des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

- 8 Die Klägerin wurde am 7. Dezember 1999 davon unterrichtet, dass gegen ihre Markenmeldung Widerspruch erhoben worden war. Am 23. März 2000 forderte die Widerspruchsabteilung die Widersprechende auf, bis zum 23. Juli 2000 neue Beweismittel für ihren Widerspruch vorzulegen, und die Klägerin, in Beantwortung des Widerspruchsschreibens bis zum 23. September 2000 eine Stellungnahme einzureichen.
- 9 Innerhalb dieser Fristen gingen beim Amt keine Stellungnahmen der Beteiligten ein.
- 10 Mit Schreiben vom 27. November 2000 teilte das Amt den beiden Beteiligten mit, dass es mangels weiterer Stellungnahmen eine Entscheidung aufgrund der ihm vorliegenden Beweise erlassen werde.
- 11 Am 28. und 29. November 2000 gingen beim Amt Stellungnahmen der Klägerin ein, in denen diese erklärte, aus Gründen, die „von ihrem Willen unabhängig“ seien, habe sie erst jetzt vom Widerspruch Kenntnis erhalten. Zugleich verlangte die Klägerin den Nachweis, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sei, und erklärte, sie behalte sich das Recht vor, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. Ferner legte sie die Abschrift einer Stellungnahme vor, die sie in einem mit diesem Widerspruchsverfahren zusammenhängenden Widerspruchsverfahren eingereicht hat.
- 12 Die Widerspruchsabteilung antwortete am 26. März 2001, dass sie die in der vorigen Randnummer genannten Stellungnahmen nicht berücksichtigen werde, da diese nach dem genannten Schreiben vom 27. November 2000 eingegangen seien.
- 13 Mit Entscheidung vom 27. März 2001 wies die Widerspruchsabteilung die Anmeldung mit der Begründung zurück, zwischen der angemeldeten Marke und der im Vereinigten Königreich eingetragenen älteren Marke bestehe die Gefahr einer Verwechslung.

- 14 Am 20. April 2001 legte die Klägerin gegen diese Entscheidung gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde ein.
- 15 Mit Entscheidung vom 15. Januar 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer die Beschwerde zurück und erlegte der Klägerin die Kosten auf.

Anträge der Parteien

- 16 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem Amt die Kosten des vorliegenden Verfahrens und des Verfahrens vor der Beschwerdekammer aufzuerlegen.
- 17 Das Amt beantragt,
- die Klage abzuweisen;
 - die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Gründe

- 18 Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Gründe: Verletzung wesentlicher Formvorschriften, was den Antrag auf Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke betrifft, Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii dieser Verordnung.

Zum ersten Klagegrund: Verletzung wesentlicher Formvorschriften, was den Antrag auf Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke betrifft

Vorbringen der Parteien

- 19 Die Klägerin macht zum einen geltend, indem die Beschwerdekammer die Entscheidung der Widerspruchsabteilung bestätigt habe, mit der das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke zurückgewiesen worden sei, habe sie gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) verstoßen. Da keine dieser Bestimmungen eine Frist für das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung vorsehe, könne dieser bis zum Schluss des Widerspruchsverfahrens verlangt werden, das im vorliegenden Fall erst am 27. März 2001, dem Tag des Erlasses der Entscheidung der Widerspruchsabteilung, abgeschlossen worden sei.

- 20 Zum anderen habe die Beschwerdekammer mit der Bestätigung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung, mit der das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung zurückgewiesen worden sei, den Grundsatz der funktionalen Kontinuität verletzt, wie er in den Urteilen des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache

T-163/98 (Procter & Gamble/HABM [BABY-DRY], Slg. 1999, II-2383), vom 16. Februar 2000 in der Rechtssache T-122/99 (Procter & Gamble/HABM [Form einer Seife], Slg. 2000, II-265), vom 5. Juni 2002 in der Rechtssache T-198/00 (Hershey Foods/HABM [Kiss Device with plume], Slg. 2002, II-2567), vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-63/01 (Procter & Gamble/HABM [Form einer Seife], Slg. 2002, II-5255) und vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01 (Henkel/HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], Slg. 2003, II-3253) aufgestellt worden sei.

- 21 Das Amt hält diesen Klagegrund für nicht begründet.

Würdigung durch das Gericht

- 22 Zunächst ist festzustellen, dass Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 im vorliegenden Fall nicht einschlägig ist. Nach dieser Bestimmung hat das Amt, wenn der Widersprechende den Nachweis der Benutzung der älteren Marke zu erbringen hat, diesen aufzufordern, diesen Nachweis innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist vorzulegen. Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht werden kann, sondern darum, bis zu welchem Zeitpunkt dieser Nachweis verlangt werden kann.
- 23 Sodann ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten hat, dass das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke von der Klägerin nicht rechtzeitig gestellt worden und bei der Entscheidung über den Widerspruch nicht zu berücksichtigen sei.
- 24 Bei der Prüfung der Begründetheit dieses Arguments ist zunächst zu beachten, dass nach Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 für die Zwecke der Prüfung eines gemäß Artikel 42 dieser Verordnung eingelegten Widerspruchs die

ältere Marke als ernsthaft benutzt gilt, solange der Anmelder nicht den Nachweis einer solchen Benutzung verlangt. Wird ein solches Verlangen gestellt, trägt daher der Widersprechende die Beweislast für die ernsthafte Benutzung (oder für das Vorliegen berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung); andernfalls wird sein Widerspruch zurückgewiesen. Diese Wirkung tritt nur ein, wenn das Verlangen ausdrücklich und rechtzeitig beim Amt gestellt worden ist (Urteil des Gerichts 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 [MUNDICOR]*, Slg. 2004, II-965, Randnr. 38).

- 25 Hierzu heißt es zwar in der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94: „Der Schutz der Gemeinschaftsmarke sowie jeder eingetragenen älteren Marke, die ihr entgegensteht, ist nur insoweit berechtigt, als diese Marken tatsächlich benutzt werden.“ Unter diesem Blickwinkel erscheint es angebracht, das Recht des Anmelders einer Marke, den Nachweis der Benutzung der der Eintragung der angemeldeten Marke entgegenstehenden Marke zu verlangen, nicht ungebührlich zu beschränken.
- 26 Ist jedoch die Frage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke vom Markenanmelder einmal aufgeworfen worden, muss sie vor der Entscheidung über den Widerspruch selbst beantwortet werden.
- 27 Da nämlich sowohl das Widerspruchs- als auch das Beschwerdeverfahren kontradiktorische Verfahren sind, fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen (in diesem Sinne Artikel 43 Absatz 1 und 61 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94). Im Hinblick auf eine Straffung des Verfahrens sind diese Stellungnahmen grundsätzlich innerhalb der vom Amt gesetzten Frist einzureichen.

- 28 Im vorliegenden Fall hat die Widerspruchsabteilung mit Schreiben vom 23. März 2000 die Widersprechende nach Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 aufgefordert, bis zum 23. Juli 2000 neue Beweismittel für ihren Widerspruch vorzulegen, und die Klägerin, in Beantwortung des Widerspruchsschreibens bis zum 23. September 2000 eine Stellungnahme einzureichen. Die Klägerin hätte den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke also grundsätzlich innerhalb der gesetzten Frist, d. h. bis zum 23. September 2000, verlangen müssen.
- 29 Den Akten sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass hier eine Ausnahme von diesem Grundsatz gerechtfertigt sein könnte. Insbesondere stellen die oben in Randnummer 11 angeführten, von der Klägerin geltend gemachten Gründe, die „von ihrem Willen unabhängig“ seien, keinen solchen Anhaltspunkt dar. Auf eine mündliche Frage des Gerichts hat die Klägerin nämlich erklärt, dass es sich hierbei um ein ihr zurechenbares betriebliches Versehen handele.
- 30 Unter diesen Umständen hat die Widerspruchsabteilung das von der Klägerin mit ihren Schreiben vom 28. und 29. November 2000 gestellte Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung zu Recht als verspätet angesehen und deshalb zurückgewiesen.
- 31 Folglich hat die Beschwerdekammer, indem sie in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten hat, dass dieses Verlangen nicht fristgemäß gestellt worden sei, nicht gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.
- 32 Sodann ist hinsichtlich des auf den Grundsatz der formalen Kontinuität gestützten Vorbringens auf die einschlägigen Passagen der von der Klägerin bei der Beschwerdekammer eingereichten Beschwerdeschrift hinzuweisen, die wie folgt lauten (Nrn. 2.2.9 und 3.10 der Beschwerdeschrift):

„... [D]ie Beschwerdeführerin ersucht die Beschwerdekammer hilfsweise, gemäß Artikel 62 [der Verordnung Nr. 40/94] die Befugnisse der Widerspruchsabteilung

auszuüben, und beantragt, ihrem Verlangen des Nachweises der Benutzung der entgegenstehenden, im Vereinigten Königreich eingetragenen älteren Marke stattzugeben oder die Sache an die Widerspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit diese ihrem Antrag auf Nachweis der Benutzung stattgibt.“ („... [T]he appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.“)

33 Damit hat die Klägerin ihr Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke vor der Beschwerdekammer hilfsweise wiederholt.

34 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer dieses hilfsweise gestellte Verlangen nicht erwähnt, obwohl sie den Hauptantrag zur Verwechslungsgefahr zurückgewiesen hat.

35 Dieser Fehler rechtfertigt jedoch nicht die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, da die Beschwerdekammer dieses Hilfsverlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung zurückweisen konnte, ohne den Grundsatz der funktionalen Kontinuität zu verletzen.

36 Denn zur Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Amtes gehört eine Überprüfung der Entscheidungen, die die als erste Instanz entscheidenden Stellen des Amtes erlassen. Im Rahmen dieser Überprüfung hängt der Erfolg der Beschwerde davon ab, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht. So können die Beschwerdekammern der Beschwerde auf der Grundlage neuer Tatsachen oder Beweismittel stattgeben, die der Beschwerdeführer vorbringt; eine

Einschränkung ergibt sich insoweit nur aus Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (Urteil KLEENCARE, Randnr. 26). Überdies wird der Umfang der Prüfung, der die Beschwerdekammer die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung zu unterziehen hat, grundsätzlich nicht durch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Beschwerdegründe bestimmt. Daher hat die Beschwerdekammer, auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, gleichwohl im Licht aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht (Urteil KLEENCARE, Randnr. 29).

37 Im vorliegenden Fall ist die Frage, ob die Beschwerdekammer zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung rechtmäßig eine Entscheidung erlassen konnte, mit der, wie mit derjenigen der Widerspruchsabteilung, das Verlangen des Nachweises der ernsthaften Benutzung zurückgewiesen wurde, zu bejahen. Die Klägerin hat nämlich vor der Beschwerdekammer nichts Neues zur Rechtfertigung dessen vorgetragen, dass sie dieses Verlangen nicht innerhalb der von der Widerspruchsabteilung gesetzten Frist gestellt hat. Da mithin die Sachlage insoweit die gleiche geblieben war wie die, über die die Widerspruchsabteilung zu entscheiden hatte, konnte die Beschwerdekammer entsprechend den oben in den Randnummern 28 bis 31 zum Verfahren vor der Widerspruchsabteilung gemachten Ausführungen das bei ihr gestellte Hilfsverlangen als verspätet ansehen.

38 Der erste Klagegrund ist somit zurückzuweisen.

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

Vorbringen der Parteien

39 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, indem sie das Vorliegen von Verwechslungsgefahr bejaht habe.

- 40 Dazu führt sie zunächst aus, da die angefochtene Entscheidung auf der Eintragung der älteren Marke im Vereinigten Königreich beruhe, sei die Verwechslungsgefahr im Verhältnis zu diesem Staat zu prüfen.
- 41 Sie schließt sich der Feststellung der Beschwerdekammer zur geringen Unterscheidungskraft der älteren Marke an.
- 42 Sodann macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer sei zu der irrigen Schlussfolgerung gelangt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen so ähnlich seien, dass sie miteinander verwechselt werden könnten.
- 43 Zum einen hätte die Beschwerdekammer aufgrund der geringen Unterscheidungskraft der älteren Marke davon ausgehen müssen, dass eine Verwechslungsgefahr nur durch eine vollständige Wiedergabe dieser Marke begründet werden könne.
- 44 Zum anderen seien die einander gegenüberstehenden Zeichen nicht ähnlich genug, um zu einer Verwechslungsgefahr zu führen.
- 45 In bildlicher Hinsicht sei nämlich erstens zu beachten, dass ein Zeichen, das aus einer Verknüpfung zweier Wörter bestehe, nicht als einem Zeichen bildlich vergleichbar gelten könne, das aus einem einzigen Wort bestehe, zumal keines der beiden Wörter mit dem älteren, kürzeren Zeichen identisch sei. Insoweit beruft sich die Klägerin auf das Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-110/01 (Vedial/HABM — France Distribution [HUBERT], Slg. 2002, II-5275), das umso aussagekräftiger sei, als der gemeinsame Bestandteil der Zeichen, um die es in jener Rechtssache gegangen sei, im Gegensatz zum Verb „flex“ und zur Wurzel „flexi“ gleich buchstabiert werde und höchst unterscheidungskräftig sei. Die Klägerin führt außerdem die Entscheidungen der Beschwerdekammer in den

Sachen SIMPLIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA und DRIVE/DRIVEWAY an.

- 46 Zweitens sei die Erwägung der Beschwerdekammer, dass die Aufmerksamkeit des Verbrauchers automatisch durch den ersten, gemeinsamen Bestandteil der Zeichen geweckt werde, nicht substantiiert begründet worden und mit der Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache ORANGEX/ORANGE X-PRESS unvereinbar.
- 47 In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass mit der Anfügung des Buchstabens „i“ an das Wort „flex“ eine zusätzliche Silbe gebildet werde. Zudem bestehe das ältere Zeichen vor allem aus Konsonanten, während das angemeldete Zeichen mehr Vokale enthalte und im Vereinigten Königreich eher „singend“ ausgesprochen werde.
- 48 In begrifflicher Hinsicht trägt die Klägerin zunächst vor, die Widersprechende sei sich des beschreibenden Charakters des Wortes „flex“ selbst bewusst, da die Marke FLEX in denjenigen Teilen der Markenregister des Vereinigten Königreichs und Irlands eingetragen worden sei, die Marken mit geringer Unterscheidungskraft beträfen, und da sie bei ihrem Widerspruch nicht auf die Bekanntheit der älteren Marke im Vereinigten Königreich abgestellt habe. Daraus sei zu schließen, dass das Wort „flex“ in anglophonen Ländern nicht das dominierende Element des Zeichens FLEXI AIR darstellen könne. In grammatischer Hinsicht sei vielmehr das Wort „air“ der wichtigere Bestandteil, während das Wort „flexi“ als Diminutivform des Adjektivs „flexible“ anzusehen sei, das das Substantiv „air“ näher bestimme.
- 49 Das Wort „flexi“ existiere im Englischen nicht; das angemeldete Zeichen sei eine Phantasiebezeichnung. Unter Hinweis auf einen Auszug aus einem englischen Wörterbuch weist die Klägerin ferner darauf hin, dass die Beschwerdekammer unter den zahlreichen Bedeutungen des Wortes „air“ eine der am wenigsten gebräuchlichen herausgegriffen habe. Das Wort „flex“ habe dagegen im Englischen eine besondere Bedeutung, so dass ihm die Unterscheidungskraft fehle.

- 50 Außerdem verstoße die Begründung der angefochtenen Entscheidung, was den Vergleich der Zeichen angehe, gegen das Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01 (Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335), da der Bestandteil „flex“ im angemeldeten Zeichen nicht dominiere und die übrigen Bestandteile nicht zu vernachlässigen seien.
- 51 Soweit es um die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr gehe, sei unstrittig, dass die betroffenen Waren im Gegensatz zu den Waren, um die es in der Rechtssache gegangen sei, die zum Urteil des Gerichts vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01 (Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, II-43) geführt habe, nicht mündlich bestellt würden, sondern in Regalen dargeboten würden, so dass eine etwaige klangliche Ähnlichkeit und damit die Gefahr einer Verwechslung zu vernachlässigen seien.
- 52 Unter Hinweis auf Kopien von im Vereinigten Königreich vorgenommenen Eintragungen führt die Klägerin weiter aus, es bestehe keine Gefahr, dass der durchschnittliche Verbraucher die einander gegenüberstehenden Marken in diesem Land miteinander verwechsle, da er sich dort bereits einer Reihe anderer Marken gegenübersehe, die das Wort „flex“ für ähnliche oder gleiche Waren enthielten.
- 53 Überdies seien die Ausführungen der Zweiten Beschwerdekammer in der genannten, von der Klägerin am 8. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingereichten Entscheidung vom 11. Juli 2003, in der die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangt sei, dass bei den Marken FLEX und FLEXIUM keine Verwechslungsgefahr bestehe, auf den vorliegenden Fall unmittelbar übertragbar. Danach dürfe ein allgemeiner Begriff wie das Wort „flex“ nicht monopolisiert werden. Diese Entscheidung sei umso bedeutsamer, als sie sich auf zwei Zeichen beziehe, die jeweils aus einem einzigen Wort bestünden, während das im vorliegenden Fall angemeldete Zeichen aus zwei Wörtern bestehe und keines dieser Wörter und auch keine ihrer Silben („fle-xi-air“) mit dem älteren Zeichen übereinstimmten.
- 54 Das Amt hält diesen Klagegrund für nicht stichhaltig.

Würdigung durch das Gericht

- 55 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.
- 56 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
- 57 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend danach zu beurteilen, wie die betreffenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen auf die maßgebenden Verkehrskreise wirken, wobei alle Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, umfassend zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die angeführte Rechtsprechung).

— Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

- 58 Die Klägerin hat nicht beanstandet, dass die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr im Vereinigten Königreich geprüft hat. Ebenso wenig hat sie die Erwägung der Beschwerdekammer beanstandet, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Durchschnittsverbraucher seien, deren Grad der Aufmerksamkeit nicht besonders hoch sei. Das Gericht hält es daher für geboten, im Rahmen der Prüfung des vorliegenden Klagegrundes von diesen Prämissen auszugehen.

— Zur Unterscheidungskraft der älteren Marke

59 Zwischen den Parteien ist, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, unstreitig, dass die ältere Marke geringe Unterscheidungskraft hat.

60 Gleichwohl meint die Klägerin, aufgrund dieser geringen Unterscheidungskraft hätte die Beschwerdekammer davon ausgehen müssen, dass eine Verwechslungsgefahr nur durch eine vollständige Wiedergabe der älteren Marke begründet werden könne.

61 Diese Auffassung ist zurückzuweisen. Zwar ist die Unterscheidungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 24), doch stellt sie nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Selbst wenn es also um eine ältere Marke mit geringer Unterscheidungskraft und eine angemeldete Marke, die nicht in deren vollständiger Wiedergabe besteht, geht, kann die Gefahr einer Verwechslung, insbesondere wegen bestehender Ähnlichkeit zwischen den Zeichen bzw. den betroffenen Waren oder Dienstleistungen, gegeben sein.

— Zum Vergleich der fraglichen Waren

62 Die Klägerin beanstandet nicht die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die betroffenen Waren teils gleich, teils sehr ähnlich seien. Im Rahmen dieses Klagegrundes ist nach Ansicht des Gerichts daher von dieser Feststellung auszugehen.

— Zu den fraglichen Zeichen

- 63 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47 und die angeführte Rechtsprechung).
- 64 Zum bildlichen Aspekt hat die Beschwerdekammer ausgeführt, das Zeichen FLEXI AIR bestehe im Wesentlichen aus dem Wort „flex“. Da der Bestandteil „flex“ außerdem voranstehende, habe er eine stärkere Wirkung als der übrige Teil des angemeldeten Zeichens. Das Wort „air“ stehe an zweiter Stelle und sei kürzer. Die Verbraucher merkten sich im Allgemeinen den Anfang eines Zeichens besser als dessen Ende. Die Dominanz des Bestandteils „flex“ werde durch die Anfügung des Buchstabens „i“ nicht erheblich verändert. Die Zeichen seien daher in bildlicher Hinsicht ähnlich.
- 65 Diese Feststellungen sind frei von Fehlern, und die hierzu von der Klägerin vorgebrachten, oben in den Randnummern 45 und 46 angeführten Argumente sind zurückzuweisen.
- 66 Zur ersten Reihe von Argumenten ist zum einen zu sagen, dass es keinen Grund für die Annahme gibt, dass ein aus zwei Wörtern bestehendes Zeichen und ein aus einem einzigen Wort bestehendes Zeichen nicht in bildlicher Hinsicht ähnlich sein könnten. Zum anderen kann weder der Umstand, dass keines der beiden Wörter des angemeldeten Zeichens mit dem älteren Zeichen identisch ist, noch derjenige, dass das ältere Zeichen kurz ist, die bildliche Ähnlichkeit beseitigen, die sich daraus ergibt, dass vier der acht Buchstaben des angemeldeten Zeichens mit den Buchstaben des älteren Zeichens übereinstimmen und hier wie dort in derselben Reihenfolge und am Anfang stehen.

- 67 Zu dem auf das Urteil HUBERT gestützten Vorbringen genügt der Hinweis darauf, dass die in diesem Urteil gezogene Schlussfolgerung, dass von den einander gegenüberstehenden Zeichen ein unterschiedlicher bildlicher Gesamteindruck hervorgerufen werde, insbesondere auf dem Bildelement eines dieser Zeichen beruht (Randnr. 54), während es sich im vorliegenden Fall um zwei Wortzeichen handelt.
- 68 Zu den oben in den Randnummern 45 und 46 angeführten früheren Entscheidungen der Beschwerdekammer ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vor Erlass dieser Entscheidungen bestehenden Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 66, bestätigt durch Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Februar 2004 in der Rechtssache C-150/02 P, Streamserve/HABM, Slg. 2004, I-1461). Zwar können in einer früheren Entscheidung angeführte tatsächlicher oder rechtlicher Art Argumente darstellen, auf die eine Rüge gestützt werden kann, mit der ein Verstoß gegen eine Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird (Urteil des Gerichts vom 20. November 2002 in den Rechtssachen T-79/01 und T-86/01, Bosch/HABM [Kit pro und Kit Super Pro], Slg. 2002, II-4881, Randnr. 33), doch ist festzustellen, dass die oben in den Randnummern 45 und 46 genannten früheren Entscheidungen jeweils Zeichen betreffen, bei denen das Verhältnis, in dem sie in bildlicher Hinsicht zueinander stehen, nicht mit demjenigen im vorliegenden Fall vergleichbar ist.
- 69 Schließlich ist zu der oben in Randnummer 46 genannten Rüge eines Begründungsmangels festzustellen, dass nach Ansicht der Beschwerdekammer die Verbraucher sich im Allgemeinen eher den Anfang als das Ende eines Zeichens merken (Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidung). Es ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdekammer diesen Punkt nicht weiter ausgeführt hat.
- 70 Zum klanglichen Vergleich hat die Beschwerdekammer dargelegt, dass der Anfang eines Zeichens auch in klanglicher Hinsicht eine wichtige Rolle spiele. Der — geringe — Unterschied in der Aussprache werde nur durch die Endung des angemeldeten Zeichens hervorgerufen. Der weiche Klang des Buchstabens „i“ und

die offene Aussprache des Wortes „air“ im Englischen führten dazu, dass die jeweiligen Bestandteile „flex“ klanglich übereinstimmten und dass insbesondere der Buchstabe „x“ bei der Aussprache hervortrete. Die Zeichen seien somit in klanglicher Hinsicht ähnlich.

- 71 Auch diese Erwägungen sind fehlerfrei.
- 72 Das oben in Randnummer 47 angeführte, auf das Vorhandensein des Buchstabens „i“ und des Wortes „air“ im Zeichen FLEXI AIR gestützte Vorbringen der Klägerin ist zurückzuweisen. Es ändert nämlich nichts daran, dass die ersten vier der acht Buchstaben, aus denen das Zeichen besteht, völlig gleich ausgesprochen werden wie das Zeichen FLEX, dass der Buchstabe „i“ nur einen klanglich zu vernachlässigenden Zusatz zu diesen vier Buchstaben darstellt und dass die Anfügung des Wortes „air“ ebenso wenig dazu angetan ist, diese teilweise klangliche Übereinstimmung zu beseitigen.
- 73 Zum begrifflichen Aspekt hat die Beschwerdekammer schließlich ausgeführt, dass die Wörter „flex“ und „flexi“ eng miteinander zusammenhängen, da beide auf die Geschmeidigkeit und damit die Vitalität der Haare anspielten. Die Anfügung des Wortes „air“ ändere an dieser begrifflichen Identität nichts. Die Zeichen seien daher im Englischen gleichbedeutend.
- 74 Auch diese Erwägungen sind frei von Fehlern, so dass das oben in den Randnummern 48 und 49 angeführte Vorbringen der Klägerin dazu zurückzuweisen ist.
- 75 Zum Argument, die Widersprechende sei sich selbst des beschreibenden Charakters des Wortes „flex“ bewusst, braucht, selbst wenn dies zuträfe, nur festgestellt zu werden, dass es hierauf bei der begrifflichen Beurteilung der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht ankommt.

- 76 Gleiches gilt für das Argument, das Wort „air“ sei Hauptbestandteil des angemeldeten Zeichens, denn der nicht besonders aufmerksame Durchschnittsverbraucher wird die einander gegenüberstehenden Zeichen nicht auf ihre Grammatik hin prüfen.
- 77 Zu dem auf die Bedeutung des Wortes „air“ gestützten Vorbringen genügt die Feststellung, dass diese Bedeutung, welche sie auch sein mag, nicht diejenige des Bestandteils „flexi“ und damit auch nicht die durch diesen hervorgerufene begriffliche Ähnlichkeit beseitigen kann.
- 78 Zurückzuweisen ist auch das Vorbringen, das ältere Zeichen habe keine Unterscheidungskraft, das Wort „flexi“ gebe es in der englischen Sprache nicht und das Zeichen FLEXI AIR sei eine Phantasiebezeichnung; es vermag nämlich nichts daran zu ändern, dass sich die Begriffe „flex“ und „flexi“ im Englischen jeweils auf Geschmeidigkeit beziehen (vgl. zum Spanischen Urteil des Gerichts vom 18. Februar 2004 in der Rechtssache T-10/03, Koubi/HABM — Flabesa [CONFORFLEX], Slg. 2004, II-719, Randnr. 48).
- 79 Was sodann das oben in Randnummer 50 angeführte Vorbringen betrifft, so heißt es zwar im Urteil MATRATZEN, dass eine zusammengesetzte Marke nur dann als einer anderen Marke, die mit einem der Bestandteile der zusammengesetzten Marke identisch oder diesem ähnlich ist, ähnlich angesehen werden kann, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist. Die Marke, auf die sich diese Ausführungen beziehen, ist aber keinesfalls mit der im vorliegenden Fall angemeldeten Marke vergleichbar, da sie insbesondere ein Bildelement enthält.
- 80 Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht angenommen, dass die fraglichen Zeichen in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ähnlich seien.

— Zur Verwechslungsgefahr

- 81 Nach Ansicht der Beschwerdekammer besteht die Gefahr, dass die Verbraucher annehmen könnten, der geringe Unterschied zwischen den Zeichen spiegele eine Spielart der Waren wider oder sei durch Marketingerwägungen begründet, deute aber nicht auf eine unterschiedliche betriebliche Herkunft hin. Es bestehe daher Verwechslungsgefahr im Vereinigten Königreich.
- 82 Hierzu ist festzustellen, dass die geringe Unterscheidungskraft der älteren Marke unbestritten ist, dass die fraglichen Zeichen in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ähnlich sind und dass die Waren teils gleich, teils sehr ähnlich sind.
- 83 Unter diesen Umständen ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
- 84 Zurückzuweisen ist das oben in Randnummer 51 angeführte Argument der Klägerin, die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen sei zu vernachlässigen. Da nämlich die Zeichen ähnlich und die Waren teils gleich, teils sehr ähnlich sind, kommt es nicht darauf an, inwieweit die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen zur Verwechslungsgefahr beiträgt.
- 85 Auch das oben in Randnummer 52 angeführte Vorbringen, das auf die Existenz anderer Marken im Vereinigten Königreich, die das Wort „flex“ enthielten, gestützt wird, ist zurückzuweisen. Gerade dieser Umstand hat die Beschwerdekammer bewogen, in Randnummer 27 der angefochtenen Entscheidung von einer geringen Unterscheidungskraft der älteren Marke auszugehen und anschließend auf eine Verwechslungsgefahr im Vereinigten Königreich zu schließen (siehe oben, Randnr. 81). Diese Schlussfolgerung ist aber für zutreffend befunden worden (siehe

oben, Randnr. 83). Im Übrigen hat sich die Klägerin ausdrücklich der Feststellung angeschlossen, dass die ältere Marke geringe Unterscheidungskraft hat (vgl. oben, Randnrn. 41 und 59).

86 Schließlich ist zu dem oben in Randnummer 53 angeführten, auf die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 11. Juli 2003 gestützten Vorbringen ein weiteres Mal daran zu erinnern, dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern zur Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vor Erlass dieser Entscheidungen bestehenden Entscheidungspraxis zu beurteilen ist, auch wenn in einer früheren Entscheidung angeführte Gründe tatsächlicher oder rechtlicher Art Argumente darstellen können, auf die eine Rüge gestützt werden kann, mit der ein Verstoß gegen eine Vorschrift dieser Verordnung geltend gemacht wird (siehe oben, Randnr. 68). Das Verhältnis der Zeichen, die Gegenstand der oben genannten Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer sind, zueinander ist nicht mit dem Verhältnis vergleichbar, in dem die im vorliegenden Verfahren fraglichen Zeichen zueinander stehen. Das Zeichen FLEXIUM besteht nämlich aus einem einzigen Wort, von dem sich der Begriff „flex“ nicht abscheiden lässt, während die Begriffe „flex“ und „flexi“ leicht von dem Zeichen FLEXI AIR abgetrennt werden können. Es ist auch nicht anzunehmen, dass die Schlussfolgerung, dass zwischen den einander im vorliegenden Fall gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, zu einer Monopolisierung des Wortes „flex“ führt.

87 Aus den vorstehenden Erwägungen ist zu folgern, dass die Beschwerdekammer nicht gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen hat, indem sie angenommen hat, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe.

88 Mithin ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

- 89 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe dadurch gegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, dass sie nicht geprüft habe, ob nach dem Recht des Vereinigten Königreichs aufgrund der älteren Marke mit Erfolg Widerspruch erhoben werden könne, und dass sie die Verwechslungsgefahr nicht nach diesem Recht beurteilt habe. Diese Bestimmung könne dem Inhaber einer nationalen Marke gegenüber der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke keine Rechte verleihen, die über diejenigen hinausgingen, die ihm nach der nationalen Regelung zustünden. Durch die Unterlassung der Beschwerdekammer genieße die ältere Marke jedoch auf Gemeinschaftsebene weiter gehenden Schutz als auf nationaler Ebene.
- 90 Das Amt hält diesen Klagegrund für nicht begründet.

Würdigung durch das Gericht

- 91 Für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gelten die Verfahren der Verordnung Nr. 40/94. So ist die angemeldete Marke nach Artikel 8 Absätze 1 Buchstabe b und 2 Buchstabe a Ziffer ii dieser Verordnung von der Eintragung zwingend ausgeschlossen, wenn im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b die Gefahr einer Verwechslung mit einer in einem Mitgliedstaat früher angemeldeten Marke besteht. Die Prüfung der Vorfrage, ob aufgrund dieser älteren Marke nach der für sie geltenden nationalen Regelung Widerspruch erhoben werden kann, und die Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Marken nach dieser nationalen Regelung sind jedoch in der Verordnung Nr. 40/94 nicht geregelt.

92 Außerdem beruht dieser Klagegrund auf der Annahme, dass die Verordnung Nr. 40/94 dem Inhaber einer älteren nationalen Marke gegenüber der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke weiter gehende Rechte verleihe, als sie ihm nach der für diese ältere Marke geltenden nationalen Regelung zustehen. Nach Artikel 4 Absätze 1 Buchstabe b und 2 Buchstabe a Ziffer ii 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) sind aber die nationalen Regelungen der Mitgliedstaaten, die die Frage der Gefahr einer Verwechslung zwischen der angemeldeten und der älteren nationalen Marke betreffen, vollständig harmonisiert worden. Der Regelungsgehalt dieser Bestimmungen der Richtlinie 89/104 ist der gleiche wie der des Artikels 8 Absätze 1 Buchstabe b und 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94. Die von der Klägerin zugrunde gelegte Annahme geht daher fehl.

93 Der dritte Klagegrund ist somit zurückzuweisen.

94 Da alle Klagegründe zurückzuweisen sind, ist die Klage abzuweisen.

Kosten

95 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Die Klägerin ist mit ihrem Vorbringen unterlegen, und das Amt hat beantragt, ihr die Kosten aufzuerlegen. Die Klägerin ist daher zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. März 2005.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

J. Pirrung