

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

25. Mai 2005 *

In der Rechtssache T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, mit Sitz in Spa (Belgien),
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte L. de Brouwer, E. Cornu und E. De Gryse
sowie Rechtsanwältin D. Moreau,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd mit Sitz in New York, New York
(Vereinigte Staaten),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 10. Dezember 2003 (Sache R 131/2003-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, und der Spa-Finders Travel Arrangements Ltd

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J. Pirrung sowie der Richter
N. J. Forwood und S. S. Papasavvas,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 12. Februar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 26. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung des HABM,

auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Spa-Finders Travel Arrangements Ltd reichte am 14. Oktober 1996 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der 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 Wortzeichen SPA-FINDERS.

- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zu den Klassen 16 und 39 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in der revidierten und geänderten Fassung. Sie entsprechen folgender Beschreibung:
 - „Gedruckte Veröffentlichungen, einschließlich Kataloge, Magazine, Informationsblätter“ der Klasse 16;

— „Reiseagentur“ der Klasse 39.

- 4 Die Markenmeldung wurde am 19. Januar 1998 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 5/1998 veröffentlicht.
- 5 Am 17. April 1998 erhob die Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (im Folgenden: Spa Monopole oder Klägerin), Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.
- 6 Der Widerspruch wurde auf die älteren Marken SPA und LES THERMES DE SPA gestützt, die Gegenstand folgender Eintragungen sind:
 - Eintragung Nr. 389 230 der Marke SPA in den Benelux-Staaten für die Waren „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ der Klasse 32;
 - Eintragung Nr. 372 307 der Marke SPA in den Benelux-Staaten für die Waren „Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“ der Klasse 3;

- Eintragung Nr. 54 721 der Marke SPA in Deutschland für die vorstehend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klasse 3 sowie für „Hoteldienstleistungen; Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen; Ausrichtung von Konferenzen und Ausstellungen; Zimmerreservierungen“ der Klasse 42;

 - Eintragung Nr. 501 661 der Marke LES THERMES DE SPA in den Benelux-Staaten für Waren der Klasse 3.
- 7 Die Klägerin stützte ihren Widerspruch daneben auf ein nicht eingetragenes Zeichen, nämlich den im Geschäftsverkehr in Bezug auf Mineralwässer und Thermaleinrichtungen benutzten Firmen- und Handelsnamen „SA Spa Monopole, compagne fermière de Spa“, abgekürzt „SA Spa Monopole NV“.
- 8 Die Klägerin berief sich für ihren Widerspruch auf Artikel 8 Absätze 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94. Der Widerspruch richtete sich gegen alle von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen.
- 9 Mit Entscheidung vom 28. November 2002 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begründung zurück, es sei nicht nachgewiesen worden, dass die Benutzung der Marke SPA-FINDERS es ermögliche, die Wertschätzung der älteren Marken SPA in unlauterer Weise auszunutzen, oder dass sie die Unterscheidungskraft dieser Marken beeinträchtige.
- 10 Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin am 28. Januar 2003 nach den Artikeln 57 bis 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde beim HABM ein.

- 11 Mit Entscheidung vom 10. Dezember 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde der Klägerin zurück. Sie bejahte eine Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und eine hohe Wertschätzung der Marke SPA in Bezug auf Mineralwässer in Belgien und in den Benelux-Staaten insgesamt. Die Beschwerdekammer hielt es jedoch nicht für erwiesen, dass die Marke SPA durch die Eintragung der Marke SPA-FINDERS für die Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der Klasse 39 im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 beeinträchtigt würde.

Anträge der Parteien

- 12 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

- 13 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

- 14 Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin einen einzigen Klagegrund geltend, den sie auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 stützt.

Vorbringen der Parteien

Zur Zulässigkeit des vor dem Gericht geltend gemachten tatsächlichen und rechtlichen Vorbringens

- 15 Das HABM beruft sich zunächst auf die Unzulässigkeit des Vorbringens der Klägerin hinsichtlich der Marke LES THERMES DE SPA, die in den Benelux-Staaten unter der Nr. 466 130 für „Dienstleistungen von Themaleinrichtungen einschließlich Leistungen der Gesundheitspflege; Bäder, Duschen, Massagen“ der Klasse 42 eingetragen ist. Dazu führt es aus, da das Widerspruchsverfahren und das Verfahren vor der Beschwerdekammer diese Marke nicht betroffen hätten, sei das Vorbringen der Klägerin insoweit unzulässig.
- 16 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin bestätigt, dass sie die unter der Nr. 466 130 in den Benelux-Staaten für Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragene Marke LES THERMES DE SPA erstmals vor dem Gericht angeführt habe.

Zur Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94

— Zur Wertschätzung der älteren Marken

- 17 Die Klägerin trägt vor, die verschiedenen Marken SPA hätten in den Benelux-Staaten eine hohe Wertschätzung erlangt, die sich erstens aus ihrem seit 1921 bestehenden ausschließlichen Recht zur Nutzung der Wässer der Stadt Spa sowie daraus ergebe, dass sie die aus diesen Quellen stammenden Mineralwässer unter der Marke SPA produziere und vertreibe. Zweitens sei die Marke SPA in den Benelux-Staaten der Marktführer unter den Mineralwässern. Drittens sei SPA ein Mineralwasser mit von der Königlichen Akademie für Medizin von Belgien anerkannten günstigen Wirkungen für die Gesundheit. Viertens würden die Flaschen der Marke SPA in mehreren Ländern Europas und in der ganzen Welt verkauft. Zudem sei die Wertschätzung, die die Marke SPA in den Benelux-Staaten in Bezug auf Mineralwässer genieße, von der Widerspruchsabteilung sowie der Beschwerdekammer des HABM in der angefochtenen Entscheidung und in einer weiteren Sache (Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 12. Dezember 2003 in der Sache R 168/2003-2, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa/Cosmetics Ltd) anerkannt worden.
- 18 Auch die Marke LES THERMES DE SPA genieße in den Benelux-Staaten hohe Wertschätzung in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 42. Zu nennen seien insoweit die therapeutischen Eigenschaften des Wassers und der Thermen von Spa, die seit dem 19. Jahrhundert bekannt seien; seit dieser Zeit habe die Marke LES THERMES DE SPA höchstes Ansehen erlangt und viele Touristen und Verbraucher angezogen.
- 19 Nach Ansicht des HABM hat allein die unter der Nr. 389 230 für Waren der Klasse 32 eingetragene Marke SPA im Gebiet der Benelux-Staaten hohe Wertschätzung erlangt, weshalb nur sie im Rahmen der vorliegenden Klage zu berücksichtigen sei.

— Zur Ähnlichkeit oder Identität der betroffenen Marken

- 20 Die Klägerin stellt die von der Beschwerdekammer angestellte Würdigung der Ähnlichkeit der Marken SPA und SPA-FINDERS nicht in Frage. Sie hält ferner die Marken LES THERMES DE SPA und SPA-FINDERS für ähnlich.
- 21 Das HABM teilt die Auffassung der Klägerin zur Ähnlichkeit der Marken SPA-FINDERS und SPA. Die Verkehrskreise in den Benelux-Staaten könnten aufgrund dieser Ähnlichkeit einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke im Sinne des Urteils Adidas (Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-408/01, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Slg. 2003, I-12537, im Folgenden: Urteil Adidas) herstellen. Das Bestehen eines solchen Zusammenhangs allein lasse jedoch noch nicht die Feststellung zu, dass die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt werde oder diese in unlauterer Weise ausgenutzt werden könne.

— Zur Methode der Würdigung der Voraussetzung in Artikel 8 Absatz 5 a. E. der Verordnung Nr. 40/94

- 22 Die Klägerin beruft sich auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 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), um geltend zu machen, dass es darauf ankomme, dass die Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen der älteren und der angemeldeten Marke herstellten (Urteil Adidas, Randnrn. 38 und 39). Das Bestehen eines solchen Zusammenhangs führe zum einen zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marke und zum anderen dazu, dass es der angemeldeten Marke ermöglicht werde, die Wertschätzung der

älteren Marke in unlauterer Weise auszunutzen. Je bekannter die ältere Marke sei, desto mehr werde ihre Unterscheidungskraft oder ihre Wertschätzung durch die Benutzung einer ähnlichen Marke für andere Waren oder Dienstleistungen beeinträchtigt.

23 Die Klägerin stützt sich auf das Urteil *Claryn* des Benelux-Gerichtshofs vom 1. März 1975, wonach sich die Unterscheidungskraft der bekannten Marke daran messen lasse, inwieweit diese in der Vorstellung der Verkehrskreise eine unmittelbare gedankliche Verbindung zu der Ware, für die sie eingetragen sei, hervorrufen könne. Zwischen der angemeldeten und der älteren Marke bestehe in der Vorstellung der Verkehrskreise ein Zusammenhang, aufgrund dessen die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt und beeinträchtigt werde. Damit gehe der Verkehr von einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Unternehmen aus, die die betroffenen Waren und Dienstleistungen anböten.

24 Das HABM weist diese Auffassung zurück.

— Zur Anwendung der Voraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94

25 Hinsichtlich der Anwendung der Voraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf den vorliegenden Fall weist die Klägerin zunächst darauf hin, dass die Marke SPA-FINDERS gesundheits- und schönheitsbezogene Veröffentlichungen sowie Dienstleistungen von Reisebüros in Thermaleinrichtungen in Europa betreffe. Da die Marke SPA in den Benelux-Staaten sehr bekannt sei, stellten die Verkehrskreise dieses Gebietes sofort einen Zusammenhang zwischen SPA-FINDERS und den mit der Marke SPA bezeichneten Mineralwässern sowie den dieses Wasser verwendenden Thermaleinrichtungen her. Da sich diese gedankliche

Verbindung zwischen der Marke SPA und der Marke SPA-FINDERS auf Reisebürodienstleistungen und Veröffentlichungen beziehe, beeinträchtige sie mithin die Unterscheidungskraft der älteren Marke, indem sie sie verwässere.

- 26 Indem die Verkehrskreise die Marken SPA und SPA-FINDERS miteinander gedanklich in Verbindung brächten, gingen sie zudem von einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Unternehmen aus, die diese Waren und Dienstleistungen anböten. Die Verkehrskreise könnten, genauer gesagt, annehmen, dass die Reisebürodienstleistungen der Marke SPA-FINDERS von der Klägerin angeboten würden oder dass diese für diese Dienstleistungen eine Lizenz erteilt habe. Folglich werde die Wertschätzung der Marke SPA durch die Marke SPA-FINDERS in unlauterer Weise ausgenutzt. Für diese Auffassung beruft sich die Klägerin auf die genannte Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 12. Dezember 2003 (Randnr. 28).
- 27 Auf die von den Wirtschaftskreisen möglicherweise angenommene wirtschaftliche Verbindung zwischen den die Produkte der Marken SPA und SPA-FINDERS anbietenden Unternehmen beruft sich die Klägerin außerdem, um die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke SPA darzutun. Die Gefahr einer Beeinträchtigung sei real, da Spa Monopole nicht in der Lage sei, die Qualität der unter der Marke SPA-FINDERS vertriebenen Waren und Dienstleistungen zu kontrollieren. Auch für dieses Vorbringen bezieht sich die Klägerin auf die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 12. Dezember 2003 (Randnr. 28).
- 28 Das HABM vertritt die Ansicht, die Klägerin habe keinen Beweis vorgelegt, der eine Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 zulassen könnte. Es weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Wort „Spa“ nicht nur wegen der Mineralwässer bekannt sei: Es lasse auch an die Stadt Spa, ihre Formel-1-Rennstrecke und den entsprechenden Landstrich denken. Zudem würden mit dem Begriff „Spa“ üblicherweise Hydro-Behandlungen und entsprechende Ausrüstungen (Hydrotherapie, Saunen usw.) bezeichnet. Der Verbraucher werde mit der Marke SPA-FINDERS die Suche von Web-Seiten assoziieren, die Hinweise auf „Spa“-Merkmale (Hydrotherapie, Hammam, Sauna usw.) enthielten. Daher sei die Verwendung des Wortes „Spa“ in seinem beschreibenden, allgemeinen Sinne nicht zu beanstanden, soweit damit nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Mineralwässer Bezug genommen werde.

Würdigung durch das Gericht

- 29 Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt: „Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke 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.“
- 30 Um festzustellen, ob die Beschwerdekammer gegen diese Bestimmung verstoßen hat, ist zu prüfen, ob deren Tatbestandsmerkmale im vorliegenden Fall verwirklicht worden sind. Dazu ist festzustellen, dass die älteren Marken, auf die der Widerspruch gestützt worden ist, in den Benelux-Staaten eingetragene Marken sowie eine nationale Marke sind. Somit ist erstens zu prüfen, ob die Marke, deren Eintragung beantragt worden ist, mit diesen älteren Marken identisch oder ihnen ähnlich ist, zweitens, ob diese Marken in den Benelux-Staaten oder in dem betroffenen Mitgliedstaat Wertschätzung genießen, und drittens, ob die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Da diese Voraussetzungen zusammen erfüllt sein müssen, ist die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 schon dann ausgeschlossen, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt.
- 31 Weiter ist festzustellen, dass sich, wie in der mündlichen Verhandlung bestätigt worden ist, der Widerspruchsantrag der Klägerin nicht auf die unter der Nr. 466 130 in den Benelux-Staaten eingetragene Marke LES THERMES DE SPA bezog, die vielmehr vor dem Gericht erstmals angeführt worden ist. Nach ständiger Rechtsprechung können aber Tatsachen, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie vorher den Dienststellen des HABM zur Kenntnis gebracht worden sind, die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung nur berühren, wenn das HABM sie von

Amts wegen hätte berücksichtigen müssen. Insoweit ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach das HABM in einem Verfahren betreffend relative Eintragungshindernisse bei der Sachverhaltsermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist, dass das HABM nicht verpflichtet ist, von Amts wegen Tatsachen zu berücksichtigen, die von den Beteiligten nicht vorgetragen worden sind. Solche Tatsachen können demnach die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer nicht in Frage stellen (Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache T-115/03, Samar/HABM – Grotto [GAS STATION], Slg. 2004, II-2939, Randnr. 13).

- 32 Demgemäß ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, soweit es die Eintragung der Marke LES THERMES DE SPA unter der Nr. 466 130 in den Benelux-Staaten betrifft, und die Prüfung ist auf die unter den Nrn. 389 230, 372 307 und 54 721 eingetragenen Marken SPA sowie auf die unter der Nr. 501 661 eingetragene Marke LES THERMES DE SPA zu beschränken.

Zur Ähnlichkeit oder Identität der einander gegenüberstehenden Marken

- 33 Zunächst ist festzustellen, dass die Parteien zu Recht die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken einvernehmlich bejahen. Der Ausgang des Rechtsstreits hängt somit von den zwei weiteren Tatbestandsmerkmalen des Artikels 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 ab (siehe oben, Randnr. 30).

Zur Wertschätzung der älteren Marken

- 34 Sodann ist festzustellen, dass die Voraussetzung der Bekanntheit einer nationalen Marke nach der Rechtsprechung erfüllt ist, wenn die Marke einem bedeutenden Teil

des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden soll (Urteil des Gerichtshofes vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97, General Motors, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 31, und Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2004 in der Rechtssache T-8/03, El Corte Inglés/HABM — Pucci [EMILIO PUCCI], Slg. 2004, II-4297, Randnr. 67).

35 Im vorliegenden Fall ist die Bekanntheit der unter der Nr. 389 230 in den Benelux-Staaten für Waren der Klasse 32 eingetragenen Marke SPA in diesen Staaten unstreitig.

36 Hingegen hat die Klägerin nichts vorgetragen, was darauf schließen ließe, dass die unter der Nr. 372 307 in den Benelux-Staaten für Waren der Klasse 3 eingetragene Marke SPA in diesen Staaten bekannt wäre.

37 Ferner ist festzustellen, dass die Bekanntheit der unter der Nr. 54 721 in Deutschland für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 42 eingetragenen Marke SPA nicht erwiesen ist. Hierzu wird in der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich festgestellt, dass die Klägerin kein Beweismittel für den Nachweis der Bekanntheit dieser Marke in Deutschland vorgelegt hat. Die Klägerin hat aber vor dem Gericht nichts vorgetragen, was die Beurteilung durch die Beschwerdekammer in Frage stellen könnte. Die Tatsache, dass Flaschen des Mineralwassers SPA in Deutschland verkauft werden, beweist allein noch nicht, dass die Marke SPA hinsichtlich der betreffenden Waren der Klassen 3 und 42 bekannt ist.

38 Schließlich lässt auch nichts den Schluss zu, dass die unter der Nr. 501 661 in den Benelux-Staaten für Waren der Klasse 3 eingetragene Marke LES THERMES DE

SPA Bekanntheit erlangt hätte. Hierzu hat die Klägerin nur Gesichtspunkte vorgetragen, die die durch den Betrieb von Thermaleinrichtungen begründete Bekanntheit der Marke LES THERMES DE SPA in Bezug auf Waren und Dienstleistungen der Klasse 42 betreffen.

- 39 Für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 auf den vorliegenden Fall wird das Gericht daher nur die Bekanntheit der unter der Nr. 389 230 für Waren der Klasse 32 eingetragenen Marke SPA in den Benelux-Staaten berücksichtigen. Somit ist zu prüfen, ob die ungerechtfertigte Benutzung der Marke SPA-FINDERS die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der unter der Nr. 389 230 in den Benelux-Staaten für Waren der Klasse 32 eingetragenen Marke SPA in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Zur unlauteren Ausnutzung und zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke

- 40 Zunächst ist festzustellen, dass Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht bezweckt, die Eintragung jeder mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Marke zu verhindern. Diese Bestimmung soll es u. a. dem Inhaber einer bekannten älteren nationalen Marke ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte. Dabei ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann.

- 41 Weiter ist zu beachten, dass das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen der angemeldeten und der älteren Marke eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist. Treten die in dieser Bestimmung genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie nämlich die Folge eines gewissen Grades von Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten und der älteren Marke, aufgrund deren die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken sehen, diese also gedanklich miteinander verknüpfen. Diese gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. entsprechend Urteil Adidas, Randnrn. 29 und 30). Je höher die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind, desto eher wird insoweit eine Beeinträchtigung vorliegen (Urteil General Motors, Randnr. 30).
- 42 Im Licht dieser Ausführungen hat das Gericht zu prüfen, ob die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke SPA durch die Marke SPA-FINDERS in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden kann.

— Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke

- 43 Eine solche Beeinträchtigung ist zu bejahen, wenn die ältere Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen und verwendet wird (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas, Slg. 2003, I-12540, Nr. 37).
- 44 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Klägerin nichts vorträgt, was auf das Vorliegen einer Gefahr der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA durch die Benutzung der Marke SPA-FINDERS schließen ließe. Die Klägerin behauptet nämlich, dass die Verkehrskreise eine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen der Marke SPA und der Marke SPA-FINDERS herstellen. Aus dieser

gedanklichen Verbindung leitet sie eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft her. Wie die Klägerin jedoch in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, genügt das Bestehen einer solchen gedanklichen Verbindung nicht für den Nachweis der Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft. Da im Übrigen der Gebrauch des Wortes „Spa“ etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen, gängig ist, erweist sich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering.

- 45 Die Klägerin hat daher nicht nachgewiesen, dass die Benutzung der Marke SPA-FINDERS geeignet ist, die Unterscheidungskraft der Marke SPA zu beeinträchtigen.

– Zur Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke

- 46 Eine derartige Beeinträchtigung ist dann zu bejahen, wenn die Waren, für die die angemeldete Marke benutzt wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas, Nr. 38).
- 47 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin weder im Verfahren vor den Stellen des HABM noch gar vor dem Gericht einen Nachweis dafür erbracht, dass die Wertschätzung der Marke SPA durch die Eintragung der Marke SPA-FINDERS beeinträchtigt werden könnte.
- 48 Wie das HABM zutreffend hervorhebt, besteht insoweit zwischen den mit der Marke SPA und den mit der Marke SPA-FINDERS bezeichneten Waren und

Dienstleistungen keinerlei Gegensatz, der die Wertschätzung der Mineralwässer der Marke SPA beeinträchtigen könnte. Es ist auch wenig wahrscheinlich, dass das Bild der Marke SPA in der Öffentlichkeit durch die Marke SPA-FINDERS beschädigt werden könnte.

49 Das Argument, das die Klägerin auf die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 12. Dezember 2003 stützt, steht dem nicht entgegen, da die Beschwerdekammer in Randnummer 28 der genannten Entscheidung die Auffassung vertreten hat, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung und einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung wegen der Affinität zwischen den betroffenen Waren zu bejahen sei. Im vorliegenden Fall werden mit den Marken SPA und SPA-FINDERS jedoch ganz unterschiedliche Produkte bezeichnet, nämlich Mineralwässer einerseits und Veröffentlichungen sowie Reisebürodienstleistungen andererseits. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass die von der Marke SPA-FINDERS erfassten Waren und Dienstleistungen die Anziehungskraft der Marke SPA mindern, selbst wenn sie von geringerer Qualität sein sollten.

50 Die Klägerin hat damit nicht nachgewiesen, dass die Benutzung der Marke SPA-FINDERS geeignet ist, die Wertschätzung der Marke SPA zu beeinträchtigen.

— Zur unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke

51 Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas, Nr. 39).

- 52 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass nicht nachgewiesen worden ist, dass die Marke SPA-FINDERS es ihrem Inhaber erlauben würde, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke SPA in unlauterer Weise auszunutzen. Es gibt nämlich keinen Beweis für eine Gefahr, dass die Marke SPA parasitär ausgebeutet oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen.
- 53 Daher ist nicht nachgewiesen, dass die angemeldete Marke geeignet ist, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke unlauter auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Infolgedessen hat das Gericht nicht darüber zu entscheiden, ob gegebenenfalls eine Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund vorliegen würde.
- 54 Da ein Tatbestandsmerkmal von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht verwirklicht ist, ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen diese Bestimmung unbegründet. Mithin ist die Klage abzuweisen.

Kosten

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

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

Forwood

Papasavvas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 25. Mai 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

J. Pirrung