

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

5. Oktober 2005 *

In der Rechtssache T-423/04

Bunker & BKR SL mit Sitz in Almansa (Spanien), Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt J. Astiz Suárez,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch J. García Murillo als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

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

Marine Stock Ltd mit Sitz in Tortola, British Virgin Islands (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. de Justo Bailey,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 30. Juni 2004 (Sache R 458/2002-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Bunker & BKR SL und der Marine Stock Ltd

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal sowie der Richterin P. Lindh und des Richters V. Vadapalas,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 8. Oktober 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund des am 15. November 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schreibens der Klägerin mit dem Antrag, den Beklagten gemäß Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts zur Tragung der Kosten zu verurteilen,

aufgrund der am 3. Februar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der am 21. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- ¹ Die Klägerin hat am 16. Oktober 1997 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke angemeldet.

2 Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



3 Es wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 39 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 angemeldet:

- Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren“;

- Klasse 25: „Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Gürtel, Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhe) und Kopfbedeckungen“;

— Klasse 39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Konfektionsbekleidungsstücken für Damen, Herren und Kinder, Gürteln, Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhe) und Kopfbedeckungen“.

- 4 Die Anmeldung wurde am 31. August 1998 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 66/1998 veröffentlicht.
- 5 Am 30. November 1998 erhob die Jack Schwartz Shoes Inc. (jetzt Marine Stock Ltd, im Folgenden: Streithelferin) gegen die Anmeldung einen Widerspruch.
- 6 Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen und war auf ältere Marken, darunter die österreichische Wortmarke BK RODS, für Waren der Klasse 25 gestützt.
- 7 Die Streithelferin machte mit ihrem Widerspruch die relativen Eintragungshindernisse gemäß Artikel 8 Absätze 1 Buchstaben a und b, 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 in geänderter Fassung geltend.
- 8 Mit Entscheidung vom 27. März 2002 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch für die Waren der Klasse 25 mit der Begründung statt, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen dem angemeldeten Zeichen und der österreichischen Marke BK RODS, da die Zeichen bei ihrer Gesamtwürdigung bildlich und

klanglich ähnlich seien. Die Widerspruchsabteilung wies den Widerspruch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurück.

- 9 Am 24. Mai 2002 legte die Klägerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.
- 10 Mit Entscheidung vom 30. Juni 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück und erlegte der Klägerin die Kosten auf. Zur Begründung führte die Beschwerdekammer aus, angesichts der Identität und Ähnlichkeit der von der Anmeldemarke und der älteren Marke der Streithelferin erfassten Waren in Klasse 25 und einer gewissen bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Marken selbst bestehe zwischen ihnen aus Sicht der österreichischen Verkehrskreise Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94. Zur Rüge der Klägerin, die Widerspruchsabteilung habe die Anmeldemarke nur mit der österreichischen Marke BK RODS verglichen, stellte die Beschwerdekammer fest, die übrigen Marken seien angesichts der bestehenden Verwechslungsgefahr mit der Marke BK RODS nicht mehr zu prüfen gewesen.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

- 11 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der Zeichen- und Produktähnlichkeit dahin abzuändern, dass der Widerspruch zurückgewiesen und die Anmeldung für alle darin beanspruchten Waren zur Eintragung zugelassen wird;

- hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an die Widerspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass ein neuer, fehlerfreier Vergleich der Zeichen unter Berücksichtigung der bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Wortelelementen der Anmeldemarke und der älteren Marke und der fehlenden Gefahr ihrer gedanklichen Verbindung beim Verbraucher vorzunehmen ist.

12 Das HABM beantragt,

- die Klage abzuweisen;
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

13 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;
- die angefochtene Entscheidung zu bestätigen und die Anmeldung der Klägerin für die Waren der Klasse 25 zurückzuweisen;
- die Anmeldung der Klägerin für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Zur Zulässigkeit

Zur Zulässigkeit des ersten Antrags der Klägerin, soweit mit ihm die Zulassung ihrer Anmeldung zur Eintragung begehrt wird

- ¹⁴ Das HABM erhebt gegen den von der Klägerin gestellten Antrag, ihre Anmeldung zur Eintragung zuzulassen, die Einrede der Unzulässigkeit.
- ¹⁵ Mit ihrem ersten Antrag begehrt die Klägerin u. a., dem HABM die Zulassung ihrer Anmeldung zur Eintragung aufzugeben. Nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 hat jedoch das HABM die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters ergeben. Das Gericht kann daher dem HABM keine Anordnung erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des vorliegenden Urteils zu ziehen (Urteile des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98, Procter & Gamble/HABM [BABY-DRY], Slg. 1999, II-2383, Randnr. 53, vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33, vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistik/HABM [EURO-COOL], Slg. 2002, II-683, Randnr. 12, und vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-388/00, Institut für Lernsysteme/HABM — Educational Service [ELS], Slg. 2002, II-4301, Randnr. 19).
- ¹⁶ Der erste Antrag der Klägerin ist daher unzulässig, soweit mit ihm begehrt wird, dem HABM die Zulassung des angemeldeten Zeichens zur Eintragung aufzugeben.

Zur Zulässigkeit des dritten Antrags der Streithelferin

- 17 Im Rahmen ihrer Anträge gemäß Artikel 134 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts beantragt die Streithelferin, die Anmeldung der Klägerin für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurückzuweisen. Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, es bestehe zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen sowohl hinsichtlich der Waren der Klasse 25 als auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 Verwechslungsgefahr, da zwischen den Waren der Klasse 25 und den Dienstleistungen der Klasse 39 ein enges Ergänzungsverhältnis bestehe und die Waren der Klassen 25 und 18 einander ähnlich seien.
- 18 In der mündlichen Verhandlung haben die Klägerin und das HABM diesen Antrag als unzulässig gerügt, da die Beschwerdekammer nicht mit der Frage befasst gewesen sei, ob die Widerspruchsabteilung die Anmeldemarke hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 richtig beurteilt habe.
- 19 Nach Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung können die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern.
- 20 Im vorliegenden Fall hatte die Widerspruchsabteilung jedoch in ihrer Entscheidung vom 27. März 2002 den Widerspruch der Streithelferin im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18 und 39 zurückgewiesen, ohne dass die Streithelferin diese von der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung vor der Beschwerdekammer gerügt hätte.

- 21 Da die Streithelferin mit ihrem dritten Antrag den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand ändert, ist der Antrag als unzulässig zurückzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-24/00, Sunrider/HABM, Slg. 2001, II-449, Randnr. 13).
- 22 Der dritte Antrag der Streithelferin ist somit unzulässig.

Zur Begründetheit

Vorbringen der Parteien

- 23 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
- 24 Zur Begründung bezieht sie sich auf die vom Gerichtshof und Gericht entwickelten Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, und Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 26).
- 25 Zu dem Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik

Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26), führt die Klägerin aus, das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gebiet sei, da es sich bei der älteren Marke um eine österreichische Marke handele, Österreich, dessen Bürger und insbesondere jüngeren Einwohner mit dem Englischen wohlvertraut seien. Die junge Generation nehme gerade Marken für Bekleidungsstücke oder Schuhe besonders aufmerksam wahr.

26 Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung sei auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorriefen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Im vorliegenden Fall bestehe der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens nicht nur aus dem Element „BKR“, da im oberen und unteren Teil des Zeichens klar die Worte „Boots & Shoes“ und „Made in Spain“ erkennbar seien. Alle Wörter befänden sich außerdem in einer Raute, die sie umschließe und hervorhebe. Die Raute habe überdies einen doppelten Rahmen auf schwarzem Grund, der sofort die Aufmerksamkeit auf sich ziehe und das Zeichen bildlich hervorhebe.

27 Dagegen bestehe die Marke der Streithelferin aus zwei gesonderten Elementen, nämlich den Buchstaben „BK“ und dem Wort „Rods“, dessen englische Bedeutung „Stange“ oder „Stab“ die österreichischen Verbraucher verstünden. In bildlicher Hinsicht bildeten die Buchstaben „BK“ eine Erläuterung oder Ergänzung zu dem Wort „Rods“, das im angemeldeten Zeichen nicht vorhanden sei.

28 Die ältere Wortmarke erzeuge daher einen ganz anderen bildlichen Eindruck als das angemeldete Zeichen. Die bestehenden Unterschiede seien für die Verbraucher leicht erkennbar, und auch die Aussprache beider Zeichen sei verschieden.

29 Für die Beurteilung, ob zwischen zwei Marken eine Gefahr der Verwechslung oder einer gedanklichen Verbindung bestehe, sei der Kontext zu berücksichtigen, in dem die Verbraucher den Zeichen begegneten, und die Information zu prüfen, die sie wirklich sofort und später aufnahmen. So bleibe im Gedächtnis nur ein unvollkommenes Bild zurück, und es würden später möglicherweise nicht alle Bestandteile einer Marke erinnert. Im vorliegenden Fall erzeuge die Anmeldemarke einen auffälligen bildlichen Gesamteindruck. Auf einem Kleidungsstück oder einem Schuh angebracht, lenke sie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers vor allem durch die doppelte Einrahmung der Raute und sodann durch die darin platzierten Buchstaben auf sich. In der älteren Marke falle hingegen vor allem ihr Hauptwortelement „Rods“ ins Auge, zumal es stärker hervorstechte und origineller sei als zwei einfache Buchstaben des Alphabets.

30 Dass die einander gegenüberstehenden Zeichen drei Buchstaben gemeinsam hätten, sei nicht ausreichend dafür, dass der Verbraucher sie gedanklich in Verbindung bringe. Denn das Wort „Rods“ in Verbindung mit den Buchstaben „B“ und „K“ sei in der Anmeldemarke nicht enthalten, und die beiden Zeichen hätten auch ein unterschiedliches Schriftbild. Sie seien daher visuell unterschiedlich. Soweit sich die Unterscheidungskraft aus der grafischen Gestaltung einer Marke ergebe, hätten Marken ohne Zusatzelemente nur geringere Unterscheidungskraft und einen engeren Schutzzumfang. In einem solchen Zusammenhang hätten zwischen den Zeichen bestehende Unterschiede eine umso größere Bedeutung.

31 Da die einander gegenüber stehenden Zeichen, berücksichtige man die Umstände der Vermarktung der fraglichen Waren, normalerweise bereits vor einem Kauf wahrgenommen würden, habe der bildliche Aspekt bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine größere Bedeutung. Da die Zeichen innerhalb des relevanten Schutzgebiets bildlich und klanglich unterschiedlich seien, bestehe zwischen ihnen auch für die Waren der Klasse 25 keine Verwechslungsgefahr.

32 Das HABM und die Streithelferin verweisen ihrerseits auf die vom Gerichtshof und Gericht entwickelten Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache Sabèl, Randnrn. 22 und 23, vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnrn. 16, 17 und 29, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnrn. 17 bis 19 und 25).

- 33 Was erstens den Vergleich der Waren angeht, so weisen das HABM und die Streithelferin darauf hin, dass die Klägerin nicht die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene und der Beschwerdekammer bestätigte Beurteilung bestreite, wonach zwischen den Waren der älteren Marke und den von der Anmeldemarke erfassten Waren der Klasse 25 Identität oder große Ähnlichkeit bestehe.
- 34 Zum Markenvergleich führt das HABM aus, dass sowohl die Widerspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammer aus Gründen der Verfahrensökonomie die Anmeldemarke nur mit der älteren österreichischen Marke BK RODS und nicht mit allen nationalen Widerspruchsmarken der Streithelferin verglichen hätten. Die maßgeblichen Verkehrskreise seien daher die österreichischen Verbraucher von Bekleidungsstücken und Schuhen.
- 35 Zum angemeldeten Zeichen trägt das HABM, dem sich die Streithelferin insoweit anschließt, vor, dass das Worтеlement „B.K.R.“ wegen seiner Größe und Platzierung innerhalb des Zeichens visuell der Bestandteil sei, der die stärkste Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf sich ziehe, da das aus einer einfachen geometrischen Figur bestehende Bildelement in der fraglichen Branche häufig als Etikett verwendet werde.
- 36 Das HABM und die Streithelferin verweisen darauf, dass sich die im angemeldeten Zeichen enthaltene Buchstabenkombination „BKR“ auch am Anfang der älteren Marke finde, da das an dritter Stelle stehende „R“ der Anfangsbuchstabe von „Rods“ sei. Außerdem seien die Buchstaben „BKR“ durch Punkte getrennt, was beim maßgeblichen Publikum den Gedanken hervorrufen werde, dass es sich um die Abkürzung eines längeren Zeichens handle.
- 37 Hingegen komme den Worтеlementen „Boots & Shoes“ und „Made in Spain“ nach ihrer Größe im von der Anmeldemarke hervorgerufenen bildlichen Gesamteindruck nur eine nachrangige Rolle zu. Da diese Elemente außerdem beschreibend und

selbst nicht eintragungsfähig seien, würden sie nicht als dominierende Bestandteile der Anmeldemarke wahrgenommen. Die Streithelferin fügt hinzu, dass es ungefähr 2 970 Internet-Seiten gebe, die alle diese Wörter enthielten; die Klägerin habe in ihrer Anmeldung auch keine ausschließlichen Rechte für diese Ausdrücke beansprucht.

38 Was die das dominierende Element der Anmeldemarke umschließende Raute angehe, so sei sie zwar als Markenbestandteil im Rahmen des bildlichen Gesamteindrucks der Anmeldemarke zu berücksichtigen, aber habe wegen ihrer Einfachheit und häufigen Verwendung keine erhöhte Unterscheidungskraft.

39 Angesichts der Ähnlichkeit zwischen dem dominierenden Element der Anmeldemarke und dem älteren Zeichen sind das HABM und die Streithelferin daher der Auffassung, dass die Zeichen einander bildlich ähnlich seien.

40 Zum klanglichen Aspekt tragen das HABM und die Streithelferin vor, dass die ältere Marke im maßgeblichen Schutzgebiet entweder als „B-K-Rods“ oder „Be-Ka-Erods“ und die Anmeldemarke als „B-K-R“ ausgesprochen würden. Die übrigen Wortelemente der Anmeldemarke würden wegen ihrer Größe und Platzierung von dem relevanten Publikum nicht ausgesprochen und wären, selbst wenn sie ausgesprochen würden, jedenfalls aus den oben in Randnummer 38 genannten Gründen nicht beachtlich. Damit hätten die fraglichen Zeichen eine dreisilbrige Struktur, wobei ihre ersten beiden Silben gleich seien und der Buchstabe „R“ die Aussprache der dritten Silbe präge. Die Streithelferin zieht daraus den Schluss, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen klanglich sehr ähnlich seien. Das HABM meint, die Beschwerdekammer habe die Zeichen zu Recht als klanglich ähnlich beurteilt.

41 In begrifflicher Hinsicht weisen nach Meinung des HABM weder die ältere Marke noch das dominierende Element der Anmeldemarke im maßgeblichen Schutzgebiet

einen Aussagegehalt auf. Anders als die Klägerin behauptete, gehöre das Wort „Rods“ in der älteren Marke nicht zum gängigen englischen Wortschatz, den die österreichischen Verbraucher der fraglichen Waren unmittelbar verstünden. Die Wortelemente „Boots & Shoes“ und „Made in Spain“ der Anmeldemarke seien dagegen branchenübliche Ausdrücke und würden von den österreichischen Verbrauchern ohne weiteres als für die Waren und ihre geografische Herkunft beschreibend erkannt.

42 Nach Ansicht der Streithelferin hat das beiden Zeichen gemeinsame Wortelement „B.K.R.“ für den Durchschnittsverbraucher keine spezielle Bedeutung. Infolgedessen bestehe zwischen den beiden Zeichen eine ausgeprägte begriffliche Ähnlichkeit.

43 Was drittens die Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, so bezieht sich das HABM auch insoweit auf die von den Gemeinschaftsgerichten entwickelten Grundsätze (vgl. oben, Randnr. 32). Da der Verbraucher von einer Marke nur ein unvollkommenes Bild im Gedächtnis behalte, habe deren dominierendes Element im von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck im Vergleich zu deren anderen Bestandteilen eine besondere Bedeutung. Das HABM verweist insoweit auf seine Ausführungen zu der Frage, warum das Wortelement „B.K.R.“ in der Anmeldemarke dominierend sei.

44 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei schließlich zu berücksichtigen, wie hoch die Aufmerksamkeit des Verbrauchers sei; der Grad dieser Aufmerksamkeit sei je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich. Angesichts der in Frage stehenden Waren spiele der bildliche Eindruck beim Vergleich der Zeichen eine maßgebliche Rolle. Obwohl nur die Anmeldemarke ein Bildelement enthalte, seien die Zeichen aber in bildlicher Hinsicht einander ähnlich.

- 45 In der Bekleidungsbranche sei außerdem zu berücksichtigen, dass eine Marke je nach der Art des Produkts, auf dem sie angebracht werde, abgewandelt werden könne. Daher lasse sich nicht ausschließen, dass das maßgebliche Publikum beim Anblick des Wortelements „B.K.R.“ annehmen werde, es handele sich dabei um die Abkürzung für ein längeres Zeichen wie BK RODS, und daraus schließen werde, dass die Anmeldemarke eine besondere Produktlinie der Inhaberin der älteren Marke kennzeichnen solle.
- 46 Auch wenn der Verbraucher in der Wahl der Marke möglicherweise aufmerksamer sei, wenn er ein besonders teures Kleidungsstück kaufe, könne daraus nicht geschlossen werden, dass die Kunden der Bekleidungsbranche beim Kauf ihrer Waren allgemein besonders aufmerksam wären (Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2004 in den Rechtssachen T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, New Look/HABM — Naulover [NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection], Slg. 2004, II-3471, Randnr. 43). In der mündlichen Verhandlung hat das HABM außerdem bemerkt, dass die fraglichen Waren entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht speziell für ein junges Publikum bestimmt seien.
- 47 Nach Auffassung des HABM, das auch auf den Grundsatz der Wechselbeziehung hinweist, wonach eine schwache Markenähnlichkeit durch Produktidentität oder eine hochgradige Produktähnlichkeit ausgeglichen werden könne, hat daher die Beschwerdekammer keinen Rechtsfehler begangen, der eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung rechtfertige.
- 48 Die Streithelferin meint, dass der zwischen den fraglichen Waren oder Dienstleistungen bestehende Grad an Ähnlichkeit durch die große Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen ausgeglichen werde. Beim Anblick der mit den Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen werde der Durchschnittsverbraucher unmittelbar annehmen, dass sie alle vom selben Unternehmen oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten, und vermuten, dass sich diese Unternehmen ursprünglich für Benutzung der eingetragenen Marke BK RODS entschieden hätten und aus dieser dann die Abwandlung „B.K.R.“ gebildet hätten.

Würdigung durch das Gericht

- 49 Gemäß 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 für Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
- 50 Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 gehören zu den älteren Marken u. a. die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.
- 51 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
- 52 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit, zu beurteilen (Urteile 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. 30 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung, sowie vom 16. März 2005 in der Rechtssache T-112/03, L'Oréal/HABM — Revlon [FLEXI AIR], Slg. 2005, II-949, Randnr. 57).

— Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

- 53 Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die im vorliegenden Rechtsstreit allein in Frage stehende Wortmarke der Streithelferin BK RODS in Österreich eingetragen ist, das damit das für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 maßgebliche Schutzgebiet ist.
- 54 In Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer ist davon auszugehen, dass die fraglichen Waren der Klasse 25 gängige Konsumartikel sind und dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher handelt (in diesem Sinne Urteile des Gerichts in der Rechtssache Fifties, Randnr. 29, vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 43, und in der Rechtssache NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection, Randnr. 25). Entgegen dem Vorbringen der Klägerin spricht nichts für die Annahme, dass sich die fraglichen Produkte speziell an ein junges Publikum richteten.
- 55 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist demgemäß auf die Sichtweise der österreichischen Durchschnittsverbraucher abzustellen, die die maßgeblichen Verkehrskreise bilden.

— Zur Produktähnlichkeit

- 56 Da die Parteien nicht der von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellung entgegengetreten sind, dass die mit den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren identisch oder sehr ähnlich sind, ist von der Identität oder einer großen Ähnlichkeit der fraglichen Waren auszugehen.

— Zur Zeichenähnlichkeit

- 57 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betroffenen Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile des Gerichts in der Rechtssache BASS, Randnr. 47, und die dort zitierte Rechtsprechung, sowie vom 9. März 2005 in der Rechtssache T-33/03, Osotspa/HABM — Distribution & Marketing [Hai], Slg. 2005, II-763, Randnr. 47). Dabei bietet sich dem Verbraucher nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Im Allgemeinen prägen sich die dominierenden und unterscheidungskräftigen Merkmale eines Zeichens leichter ein. Das Erfordernis, den Gesamteindruck eines Zeichens zu beurteilen, schließt also nicht aus, dass jeder seiner Bestandteile untersucht wird, um festzustellen, welches die dominierenden Elemente des Zeichens sind (Urteil des Gerichts vom 1. März 2005 in der Rechtssache T-185/03, Fusco/HABM — Fusco International [ENZO FUSCO], Slg. 2005, II-715, Randnr. 46 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 58 Zum bildlichen Aspekt hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass das dominierende Element des angemeldeten Zeichens aus den drei Buchstaben „BKR“ bestehe, da die Wortbestandteile „Boots“, „Shoes“ und „Made in Spain“ wegen ihrer Größe weniger Gewicht hätten. Das dominierende Element wiederhole die ersten beiden Buchstaben der älteren Marke und füge ihnen den Buchstaben „R“ an, der auch der erste Buchstabe des Wortes „Rods“ in der älteren Marke sei. Die Trennung der drei Buchstaben im angemeldeten Zeichen durch Punkte lasse vermuten, dass es sich um eine Abkürzung handle (Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer hat daraus geschlossen, dass die einander gegenüber stehenden Zeichen in bildlicher Hinsicht ähnlich seien.
- 59 Insoweit ist zunächst festzustellen, dass das HABM den Bestandteil „B.K.R.“ in bildlicher Hinsicht wegen seiner Größe, Platzierung innerhalb des Zeichens und Fettschrift zu Recht als das dominierende Element der Anmeldemarke angesehen hat. Denn zwar nimmt nach der Rechtsprechung der Durchschnittsverbraucher eine

Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Jedoch sind es im Allgemeinen die dominierenden und unterscheidungskräftigen Merkmale eines Zeichens, an die man sich leichter erinnert (siehe Urteil NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection, Randnr. 39 und die dort zitierte Rechtsprechung).

- 60 Soweit die Klägerin hervorhebt, dass die Anmeldemarke auch die Wortelemente „Boots“, „Shoes“ und „Made in Spain“ enthält, ist weiter festzustellen, dass diese Bestandteile wegen ihrer Größe und Position in bildlicher Hinsicht weniger bedeutend sind als das Element „B.K.R.“. Außerdem sind diese Ausdrücke, wie das HABM ausführt, für die fraglichen Bekleidungsartikel und ihre geografische Herkunft beschreibend. Sie sind daher innerhalb des Anmeldezeichens nur nachrangig und bilden damit im Verhältnis zum dominierenden Wortelement „B.K.R.“ nur Zusätze.
- 61 Was die Bildelemente der Anmeldemarke, also den doppelten Rahmen der Raute auf schwarzem Grund, angeht, so hat die Klägerin nicht dem Hinweis des HABM widersprochen, dass diese Rautenform häufig verwendet werde und damit keine originäre Unterscheidungskraft besitze. Auch diese Bildelemente bilden damit im Verhältnis zum dominierenden Element der Anmeldemarke nur Zusätze.
- 62 Vergleicht man jedoch das dominierende Element des angemeldeten Zeichens „B.K.R.“ mit der älteren Marke BK RODS, so ist festzustellen, dass die drei gemeinsamen Buchstaben beider Zeichen nicht ihre bildliche Ähnlichkeit begründen.

- 63 Erstens ist, obwohl beide Zeichen die Buchstaben „B“ und „K“ enthalten und deren Stellung am Zeichenanfang die bildliche Wahrnehmung der Marken bestimmt, das in beiden Zeichen vorhandene „R“ nicht geeignet, eine Ähnlichkeit der Zeichen herbeizuführen. Es lässt sich nämlich, wie auch das HABM auf eine Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, nicht annehmen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den Anfangsbuchstaben „R“ des Worтеlements „Rods“ der älteren Marke gesondert von dessen übrigen Buchstaben („ods“) wahrnehmen. Das Worтеlement „Rods“ ist daher als ein Ganzes und nicht als ein Wort zugrunde zu legen, das aus Einzelbuchstaben wie dem „R“ besteht. Das HABM ist daher zu Unrecht davon ausgegangen, dass den beiden Zeichen in bildlicher Hinsicht die Buchstabenkombination „BKR“ gemeinsam sei.
- 64 Überdies wird in der älteren Marke das Worтеlement „Rods“ die Aufmerksamkeit des Verbrauchers stärker auf sich ziehen, da es im Gegensatz zu den beiden vorangestellten und zusammengeschriebenen Buchstaben „B“ und „K“ ein Wort darstellt.
- 65 Während schließlich das dominierende Worтеlement der Anmeldemarke allein steht, umfasst die ältere Marke zwei Elemente, nämlich den längeren Wortbestandteil „Rods“ und den Bestandteil „BK“. Es kann nicht bestritten werden, dass die unterschiedliche Länge der Zeichen ihre Unterschiedlichkeit betont.
- 66 Zweitens lässt sich entgegen der Auffassung des HABM gleichfalls nicht annehmen, dass eine visuelle Zeichenähnlichkeit durch die Punkte hinter den Buchstaben des dominierenden Elements der Anmeldemarke begründet würde. Auch wenn der Verbraucher wegen dieser drei Punkte möglicherweise vermuten wird, dass das angemeldete Zeichen eine Abkürzung sei, kann das Zeichen nicht als Abkürzung für BK RODS verstanden werden. Denn nur der in dem angemeldeten Zeichen enthaltene Buchstabe „R“ könnte als Anfangsbuchstabe des Wortes „Rods“ der älteren Marke betrachtet werden, während die Buchstaben „B“ und „K“ keine Anfangsbuchstaben von Wörtern in der älteren Marke sein können.

- 67 Drittens ist bei der bildlichen Gesamtwürdigung der in Frage stehenden Zeichen der komplexe Charakter der Anmeldemarke zu berücksichtigen, bei der es sich um ein zusammengesetztes Zeichen handelt, das nicht nur dominierende und ergänzende Wortelemente (vgl. oben, Randnrn. 59 und 60), sondern auch Bildelemente (vgl. oben, Randnr. 61) umfasst. Denn auch wenn die Bildelemente der Anmeldemarke, also die Einrahmung der Raute und das spezielle Schriftbild des dominierenden Wortelements „B.K.R.“, im Verhältnis zu diesem dominierenden Markenbestandteil nur Zusätze bilden, verstärken sie doch im Rahmen der bildlichen Gesamtwürdigung der einander gegenüberstehenden Zeichen deren Unterschiedlichkeit. Da die Zeichen jeweils noch weitere Bestandteile enthalten, sind die ihnen gemeinsamen Buchstaben „B“ und „K“ beim bildlichen Vergleich nicht entscheidend.
- 68 Wegen ihrer fehlerhaften Würdigung in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer folglich nicht zu Recht zu dem Ergebnis gelangen, dass die fraglichen Zeichen bei ihrer Gesamtwürdigung einander bildlich ähnlich seien.
- 69 In klanglicher Hinsicht hat die Beschwerdekammer das ältere Zeichen und das dominierende Element der Anmeldemarke wegen ihrer identischen ersten drei Buchstaben als ähnlich angesehen (Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung). Nach Auffassung des HABM wird die ältere Marke im fraglichen Schutzgebiet als „B-K-Rods“, nach Ansicht der Streithelferin als „B-K-Erods“ ausgesprochen. Das angemeldete Zeichen wird nach Meinung beider Parteien als „B-K-R“ ausgesprochen.
- 70 Im vorliegenden Fall ist das Wort „Rods“ trotz seiner englischen Herkunft zutreffend so zugrunde zu legen, wie es der österreichischen Durchschnittsverbraucher ausspricht. Jedoch lässt sich schwerlich mit Gewissheit feststellen, wie der Durchschnittsverbraucher in seiner Muttersprache fremdes Wort ausspricht

(Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005 in der Rechtssache T-57/03, SPAG/HABM — Dann und Backer [HOOLIGAN], Slg. 2005, II-287, Randnr. 58). Denn auch wenn das Wort „Rods“ als fremdsprachiges Wort erkannt und seine Bedeutung vom Durchschnittsverbraucher verstanden wird, ist seine Aussprache nicht notwendig die der Herkunftssprache. Die richtige Aussprache in der Herkunftssprache setzt nämlich nicht nur die Kenntnis dieser Aussprache voraus, sondern auch die Fähigkeit, das Wort akzentfrei zu sprechen. Anders als die Klägerin meint, steht im vorliegenden Fall der technische Charakter des Wortes „Rods“, das „Stange“ oder „Stab“ bedeutet, der Annahme entgegen, dass der österreichische Durchschnittsverbraucher notwendig seine Bedeutung kenne.

71 Es ist daher von der österreichischen Aussprache „B-K-Rods“ der älteren Marke auszugehen, wobei innerhalb des Wortes „Rods“ das „d“ der betonte Buchstabe ist.

72 Insoweit ist das Vorbringen des HABM und der Streithelferin zurückzuweisen, dass die fraglichen Zeichen deshalb klanglich ähnlich seien, weil ihre ersten drei Buchstaben identisch seien. Den beiden Zeichen sind nämlich nur die Buchstaben „B“ und „K“ gemeinsam, die als solche ausgesprochen werden. Hingegen kann nicht angenommen werden, dass der in der Anmeldemarke vorhandene und als solcher ausgesprochene Buchstabe „R“ und der zweisilbige Ausdruck „Rods“, ausgesprochen „Rodds“, klanglich ähnlich seien. Das HABM konnte daher nicht davon ausgehen, dass das dominierende Element der Anmeldemarke („B.K.R.“) klanglich in der älteren Marke enthalten sei.

73 Wegen ihrer fehlerhaften Würdigung in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer folglich nicht zu Recht zu dem Ergebnis gelangen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Zeichen klanglich ähnlich seien.

- 74 In begrifflicher Hinsicht hat die Beschwerdekammer — unwidersprochen seitens der Klägerin — in Randnummer 19 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass eine eindeutige begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen nicht feststellbar sei.
- 75 Da entgegen dem Vorbringen der Streithelferin das dominierende Worтеlement „B.K.R.“ des angemeldeten Zeichens und BK RODS für die maßgeblichen Verkehrskreise in der Bekleidungsbranche keine bestimmte Bedeutung haben, ist der begriffliche Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht erheblich (in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 9. April 2003 in der Rechtssache T-224/01, Durferrit/HABM — Kolene [NU-TRIDE], Slg. 2003, II-1589, Randnr. 48, und 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. 93).

— Zur Verwechslungsgefahr

- 76 Im Rahmen einer Gesamtwürdigung der in Frage stehenden Marken sind die bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen hinreichend, um es trotz der Identität der betreffenden Produkte auszuschließen, dass die Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen beim Durchschnittsverbraucher die Gefahr von Verwechslungen hervorrufen (Urteil des Gerichts vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache T-35/03, Aventis CropScience/HABM — BASF [CARPO], nicht in der Slg. veröffentlicht, Randnr. 29).
- 77 Im vorliegenden Fall sind trotz bestimmter ähnlicher Merkmale der einander gegenüberstehenden Zeichen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr alle oben in den Randnummern 59 bis 75 genannten Umstände zu berücksichtigen. Da die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen hat, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen bildlich und klanglich ähnlich

seien, und da auch keine begriffliche Ähnlichkeit besteht, kann insgesamt von einer Ähnlichkeit der Zeichen nicht ausgegangen werden. Trotz der Produktidentität besteht daher zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr.

78 Der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 greift daher durch, ohne dass das weitere Vorbringen der Klägerin zu dem Gewicht, das der bildlichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen zukomme (vgl. oben, Randnr. 30), im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geprüft zu werden braucht.

79 Die Klägerin stellt in erster Linie den Antrag, die angefochtene Entscheidung abzuändern. Zwar sieht Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Möglichkeit einer solchen Abänderung vor. Diese Möglichkeit ist aber grundsätzlich nur dann gegeben, wenn die Sache entscheidungsreif ist (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-334/01, MFE Marienfelde/HABM [HIPOVITON], Slg. 2004, II-2787, Randnr. 63). Dies ist hier aber nicht der Fall, da die Beschwerdekammer im Rahmen ihrer Prüfung nur eine der Widerspruchsmarken berücksichtigt hat und auch nicht alle von der Streithelferin angeführten Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 geprüft hat.

80 Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

Kosten

- 81 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Artikel 87 § 4 Absatz 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht entscheiden, dass ein Streithelfer seine eigenen Kosten trägt.
- 82 Im vorliegenden Fall sind das HABM und die Streithelferin unterlegen, da die angefochtene Entscheidung gemäß dem Antrag der Klägerin aufzuheben ist.
- 83 Die Klägerin hat mit Schreiben an die Kanzlei des Gerichts vom 15. November 2004 beantragt, dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.
- 84 Was die vom HABM gegen diesen Antrag erhobene Unzulässigkeitseinrede anbelangt, so kann nach ständiger Rechtsprechung einem solchen Antrag auch dann stattgegeben werden, wenn die obsiegende Partei ihn erst in der mündlichen Verhandlung stellt (Urteil des Gerichtshofes vom 29. März 1979 in der Rechtssache 113/77, NTN Toyo Bearing u. a./Rat, Slg. 1979, 1185, und Schlussanträge von Generalanwalt Warner vom 14. Februar 1979 in dieser Rechtssache, Slg. 1979, 1212, 1274; Urteile des Gerichts vom 10. Juli 1990 in der Rechtssache T-64/89, Automex/Kommission, Slg. 1990, II-367, Randnr. 79, und vom 17. März 1993 in der Rechtssache T-13/92, Moat/Kommission, Slg. 1993, II-287, Randnr. 50). Dies gilt erst recht, wenn der Kostenantrag in einem im schriftlichen Verfahren übersandten Schreiben gestellt wird.

85 Da das HABM mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm außer seinen eigenen Kosten die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

86 Da die Klägerin nicht die Verurteilung der Streithelferin zur Tragung der Kosten beantragt hat, trägt die Streithelferin ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 30. Juni 2004 (Rechtssache R 0458/2002-4) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin.**

3. Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.

Legal

Lindh

Vadapalas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 5. Oktober 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

H. Legal