

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

16. Januar 2007\*

In der Rechtssache T-53/05

**Calavo Growers,**

**Inc.** mit Sitz in Santa Ana (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte E. Armijo Chávarri und A. Castán Pérez-Gómez,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

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

**Luis Calvo Sanz, SA** mit Sitz in Carballo (Spanien), Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte J. Rivas Zurdo und E. López Leiva,

\* Verfahrenssprache: Spanisch.

wegen Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 8. November 2004 (Sache R 159/2004-1) in einem Widerspruchsverfahren zwischen der Calavo Growers, Inc. und der Luis Calvo Sanz, SA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

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

Kanzler: E. Coulon,

folgendes

**Urteil**

**Vorgeschichte des Rechtsstreits**

- <sup>1</sup> Am 8. März 2001 beantragte die Luis Calvo Sanz SA beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), die nachstehend wiedergegebene Bildmarke als Gemeinschaftsmarke einzutragen:



- 2 Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 29, 30 und 31 im Sinne 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 der folgenden Beschreibung:
- Klasse 29: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette“;
  
  - Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis“;
  
  - Klasse 31: „Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz“.
- 3 Am 24. September 1999 wurde die Anmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 84/2001 veröffentlicht.
- 4 Am 21. Dezember 2001 erhob die Calavo Growers Inc. Widerspruch gegen die beantragte Gemeinschaftsmarke. Die Widerspruchsschrift bestand aus zwei Teilen. Der erste, in spanischer Sprache abgefasste Teil mit dem Titel „Escrito de

Oposición“ (im Folgenden: Formular) war in Form eines Formulars mit der gleichen Nummerierung und Bezeichnung der Rubriken wie das amtliche Formular des HABM erstellt und trug in der Rubrik „Verfahrenssprache für den Widerspruch“ den Vermerk „ES“ sowie in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ den Vermerk „94 Der Widerspruch stützt sich auf eine ältere Marke und das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr“. Der zweite, in englischer Sprache abgefasste Teil mit dem Titel „Notice of Opposition“ bestand aus drei Textseiten; auf diesen standen unter dem einleitenden Vermerk „99 Explanations of grounds“ die Widerspruchsgründe.

- 5 Der Widerspruch wurde mit der Eintragung der Gemeinschaftswortmarke Nr. 102 822 „CALAVO“ begründet, die am 1. April 1996 für Waren der Klassen 29 und 31 im Sinne des Abkommens von Nizza angemeldet und am 26. August 1998 eingetragen wurde, die folgender Beschreibung entsprechen:

— Klasse 29: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; verarbeitete, zubereitete und gefrorene Avocados und Guacamole; getrocknete Papayas und Mangos“;

— Klasse 31: „Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; frische Avocados, Papayas und Mangos“.

- 6 Der Widerspruch war auf alle von der älteren Marke erfassten Waren gestützt und richtete sich gegen alle von der angemeldeten Marke betroffenen Waren.

- 7 Mit Entscheidung vom 18. Dezember 2003 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch teilweise statt, indem sie feststellte, dass bei bestimmten Waren zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. In der Entscheidung wurde darauf hingewiesen, dass der von der Widersprechenden (der Klägerin vor dem Gericht) mit dem Formular vorgetragene Begründung nicht gefolgt werden könne, weil dieses Dokument in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache vorgelegt und seine Übersetzung in die Verfahrenssprache nicht innerhalb der vom HABM hierfür gesetzten Frist eingereicht worden sei.
- 8 Am 18. Februar 2004 erhob die Streithelferin gegen diese Entscheidung Beschwerde. Am 8. November 2004 gab die Erste Beschwerdekammer dieser Beschwerde statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Mit ihrer Entscheidung (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 12. November 2004 zugestellt wurde, wies die Beschwerdekammer den Widerspruch zurück und legte der Widersprechenden die der Beschwerdeführerin (Streithelferin vor dem Gericht) im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten auf.
- 9 In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Widerspruchsabteilung nicht befugt sei, den Widerspruch von Amts wegen zu prüfen, und ihm daher nicht teilweise habe stattgeben können. Die Widerspruchschrift sei fehlerhaft, weil sie als Widerspruchsgrund nur die „Verwechslungsgefahr“ nenne, ohne irgendeine weitere Begründung in der Verfahrenssprache anzugeben.
- 10 Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die Widerspruchsabteilung gegen die im Widerspruchsverfahren geltende Dispositionsmaxime, wonach die Parteien über den Streitgegenstand verfügen könnten, und den Grundsatz der Waffengleichheit verstoßen habe, der in Art. 74 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) verankert sei, wonach das HABM den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermitteln dürfe, weil die Prüfung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt sei.

- 11 Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass es Sache der Widersprechenden sei, die Gründe, auf die sie ihren Widerspruch stütze, darzutun und zu beweisen; der abstrakte Hinweis auf eine „Verwechslungsgefahr“ reiche nicht. Die entscheidenden Kriterien für eine Verwechslungsgefahr müssten im vorliegenden Fall dargelegt und bewiesen werden. Wenn die Widersprechende diesem Erfordernis nicht nachgekommen sei, könne das HABM diesem Verfahrensmangel keinesfalls abhelfen, denn es sei nicht befugt, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, es müsse unparteiisch sein und könne nicht zugleich als Gericht und als Partei agieren. Die angefochtene Entscheidung kommt zu dem Ergebnis, dass die sich aus der Nichteinhaltung dieses Verfahrenserfordernisses ergebende Sanktion zu verhängen, der Widerspruch also als unbegründet zurückzuweisen sei.

### **Verfahren vor dem Gericht und Anträge der Beteiligten**

- 12 Die Klägerin hat mit Klageschrift, die am 24. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben.
- 13 Die Streithelferin und das HABM haben ihre Klagebeantwortungen am 20. Juni bzw. am 25. Juli 2005 eingereicht.
- 14 Mit Schreiben, die am 4. bzw. 5. August 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind, haben die Klägerin und die Streithelferin beantragt, ihnen die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten. Am 17. August 2005 hat der Präsident der Zweiten Kammer gemäß Art. 135 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichts entschieden, dass ein zweiter Austausch vollständiger Schriftsätze nicht erforderlich ist. Er hat der Streithelferin jedoch gestattet, einen Schriftsatz einzureichen, um zu der Klagebeantwortung des HABM Stellung nehmen zu können, in der dieses dem Vorbringen der Klägerin beigespflichtet hat. Der weitere Schriftsatz der Streithelferin ist am 10. Oktober 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen.

15 Mit Schreiben, das am 27. Oktober 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin ihren Antrag vom 4. August 2005 wiederholt, dass sie auch auf den Vortrag der Streithelferin antworten wolle, für den dieser die Einreichung eines weiteren Schriftsatzes gestattet worden sei. Der Präsident der Zweiten Kammer hat diesen Antrag mit Beschluss vom 22. November 2005 zurückgewiesen.

16 Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Zweite Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen.

17 Die Beteiligten haben in der Sitzung vom 11. Juli 2006 mündlich verhandelt und Fragen des Gerichts beantwortet. Das HABM hat außerdem im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren Kostenanträge gestellt.

18 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

19 Das HABM beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- die Sache zur Entscheidung über die Frage des Bestehens von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen an die Beschwerdekammer zurückzuverweisen;
  
- jedem Beteiligten seine eigenen Kosten aufzuerlegen.

20 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage insgesamt abzuweisen und die angefochtene Entscheidung zu bestätigen;
  
- der Klägerin die Kosten der Streithelferin in diesem Verfahren aufzuerlegen.

### **Rechtliche Würdigung**

21 Ihr Klagebegehren stützt die Klägerin auf den einzigen Klagegrund eines Verstoßes gegen die Art. 42 Abs. 3 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1).



*Zur Zulässigkeit der Anträge des HABM*

Vorbringen der Beteiligten

- 22 Nach Ansicht des HABM sind die Anträge der Klägerin begründet, weil die angefochtene Entscheidung mit seiner Praxis hinsichtlich der Zulässigkeit und der Begründung eines Widerspruchs nicht vereinbar sei.
- 23 Die Streithelferin meint, dass sich das HABM der von der Klägerin erhobenen Klage nicht anschließen könne. Ein solches Vorgehen würde den Grundsätzen des Rechtsschutzes und der Rechtssicherheit zuwiderlaufen. Das HABM beantrage nämlich die Aufhebung einer von ihm selbst erlassenen Entscheidung. Bei einer solchen Änderung des Standpunkts des HABM müsse die Beschwerdekammer gehört werden, es sei denn, diese radikale Änderung sei durch eine Änderung der Rechtsvorschriften oder einen neuen Sachverhalt gerechtfertigt. Dafür gebe es hier jedoch keine Anhaltspunkte.
- 24 Die Rechtsprechung des Gerichts, auf die sich das HABM zur Rechtfertigung seines Verhaltens berufe, beziehe sich nicht auf Fälle wie den vorliegenden.
- 25 Außerdem müsse sie sich auf den Schutz verlassen können, der durch die Art. 130 Abs. 1 und 133 Abs. 2 der Verfahrensordnung gewährt werde, wonach sich bei einer Klage gegen das HABM als Beklagten gemäß Art. 134 Abs. 2 der Verfahrensordnung nur die Streithelfer den Anträgen einer Partei anschließen oder deren Anträge unterstützen könnten. Im vorliegenden Fall stehe sie mit der Verteidigung der angefochtenen Entscheidung in der Sache allein, und das HABM habe dadurch ihre Verfahrenssituation beeinträchtigt.

## Würdigung durch das Gericht

- 26 Das Gericht hat in einem Verfahren wegen der Entscheidung einer Beschwerdekammer zu einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass das HABM zwar keine Aktivlegitimation für eine Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer besitzt, es jedoch nicht verpflichtet ist, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], T-107/02, Slg. 2004, II-1845, Randnr. 34, und vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T-379/03, Slg. 2005, II-4633, Randnr. 22).
- 27 Daher ist das HABM nicht daran gehindert, sich dem Antrag der Klägerin anzuschließen oder sich damit zu begnügen, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es für angebracht hält (Urteile BIOMATE, Randnr. 36, und Cloppenburg, Randnr. 22). Dagegen kann das HABM weder Anträge stellen, die auf die Aufhebung oder Änderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Oktober 2004, Vedial/HABM, C-106/03 P, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 34, und Urteil Cloppenburg, Randnr. 22).
- 28 Darüber hinaus hat das Gericht festgestellt, dass diese Rechtsprechung sowohl für Verfahren mit mehreren Beteiligten als auch für solche mit nur einem Beteiligten außer dem Kläger gilt (Urteil Cloppenburg, Randnr. 24).
- 29 Nach dieser Rechtsprechung sind Anträge, mit denen sich das HABM den Anträgen der Klägerin anschließt, für zulässig zu erklären, da weder diese Anträge des HABM noch dessen Vorbringen zur Untermauerung dieser Anträge über den Rahmen der

von der Klägerin vorgebrachten Anträge und Klagegründe hinausgehen. In der vorliegenden Rechtssache ist das HABM innerhalb dieses Rahmens geblieben, denn es hat seinen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf dieselben Gründe gestützt wie die Klägerin.

- 30 Daraus folgt, dass das HABM in diesem Fall die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragen kann, ohne die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern. Die Anträge des HABM sind daher zulässig.

### *Zum Umfang des Streitgegenstands*

#### Vorbringen der Beteiligten

- 31 Die Streithelferin meint, dass eine Prüfung der Zulässigkeit des von der Klägerin vor dem HABM erhobenen Widerspruchs für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits nicht erforderlich sei. Der Widerspruch sei mit der angefochtenen Entscheidung nicht als unzulässig, sondern als unbegründet zurückgewiesen worden. Es gehe daher im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits nicht darum, die Vorschriften über den Inhalt der Widerspruchsschrift zu prüfen, sondern vielmehr um Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, denn der Konflikt beruhe darauf, dass zur Stützung des Widerspruchs nichts vorgetragen worden sei.
- 32 Die Klägerin und das HABM treten dem Vorbringen der Streithelferin entgegen.

## Würdigung durch das Gericht

- 33 Nach Prüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung ist trotz einer gewissen terminologischen Unklarheit festzustellen, dass die Beschwerdekammer den Widerspruch aus Zulässigkeitsgründen zurückgewiesen hat.
- 34 Insbesondere die in Nr. 16 der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Erwägungen beziehen sich, wenngleich dieser Begriff nicht verwendet wird, auf die Zulässigkeit des Widerspruchs. Die Beschwerdekammer bringt nämlich mit der Feststellung, dass die Frage nach der Zuständigkeit der Widerspruchsabteilung für die Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs vor der Sachprüfung entschieden werden müsse, zum Ausdruck, dass dies keine Frage nach der Begründetheit ist. Anschließend hat die Beschwerdekammer in Nr. 17 der angefochtenen Entscheidung die Zulässigkeit des Widerspruchs geprüft, denn sie stellte fest, dass das von der Klägerin eingereichte Formular einen wesentlichen Mangel aufweise.
- 35 Zwar hat sie den Widerspruch in dieser Hinsicht letztlich nicht eindeutig für unzulässig erklärt. Am Ende von Nr. 19 und in Nr. 21, die das abschließende Ergebnis der Fassung der angefochtenen Entscheidung in der Verfahrenssprache enthält, erwähnt die Beschwerdekammer zweimal, dass der Widerspruch „als unbegründet“ zurückgewiesen werde. Im Fall einer Abweichung zwischen dem Wesen einer Entscheidung der Beschwerdekammer und den von ihr in ihrer Begründung verwendeten Begriffen ist es Sache des Gerichts, diese Entscheidung auszulegen, um ihren wirklichen Inhalt zu ermitteln.
- 36 Hierzu ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer nirgends die Begründetheit des Widerspruchs erwähnt, d. h. die Frage, ob im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen besteht oder nicht. Es ist daher festzustellen, dass der Widerspruch der Klägerin nicht als unbegründet,

sondern als unzulässig zurückgewiesen wurde, auch wenn die Formulierungen über die Zurückweisung des Widerspruchs im Rahmen der Begründung der angefochtenen Entscheidung auf das Gegenteil hinzuweisen scheinen.

37 Der Einwand der Streithelferin greift daher nicht durch.

### *Zur Zulässigkeit des Widerspruchs*

#### Vorbringen der Beteiligten

38 Die Klägerin trägt vor, dass auf dem von ihr eingereichten Formular ausdrücklich stehe, dass sich der Widerspruch auf eine ältere Marke und auf Verwechslungsgefahr stütze. Diese Angabe erfülle die nach Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 18 der Verordnung Nr. 2868/95 geltende Mindestanforderung für die Begründung, denn zum einen habe sich der Grund des Widerspruchs den in der Widerspruchsschrift enthaltenen Angaben entnehmen lassen, und zum anderen hätten sowohl die Klägerin als auch das HABM anhand dieser Angaben den Grund des Widerspruchs verstehen können.

39 Außerdem sei gemäß Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 das Fehlen detaillierter Angaben zum Sachverhalt und zu den Beweismitteln zum Nachweis der Begründetheit des Widerspruchs eindeutig kein Grund, den Widerspruch für unzulässig zu erklären.

- 40 Das HABM macht geltend, dass auf dem von der Klägerin eingereichten Formular klar und unmissverständlich in der Verfahrenssprache, d. h. auf Spanisch, angegeben worden sei, dass der Widerspruch sich auf das Bestehen einer älteren Marke — hier auf die klar bezeichnete gemeinschaftliche Eintragung — und auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr stütze.
- 41 Nach Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 sei der Widerspruch schriftlich einzureichen und zu begründen; das bedeute aber nicht, dass der Widerspruch eine detaillierte Beschreibung der Gründe enthalten müsse, auf die der Widersprechende seinen Widerspruch stütze. Art. 42 Abs. 3 letzter Satz der Verordnung Nr. 40/94 sehe das Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen durch den Widersprechenden als eine bloße Möglichkeit vor, was durch die übrigen Sprachfassungen der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt werde.
- 42 Diese Auffassung stimme auch mit seiner Praxis in Fragen der Zulässigkeit eines Widerspruchs überein, die in den Richtlinien für das Widerspruchsverfahren behandelt würden.
- 43 Die Streithelferin macht geltend, dass sie dem Widerspruch zwar stets nur in materieller Hinsicht entgegengetreten sei, doch dürfe man daraus nicht schließen, dass sie die Zulässigkeit eines derart unvollständig formulierten Widerspruchs bejahe.
- 44 Außerdem habe die Klägerin in ihrer Klageschrift die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdekammer nicht in Frage gestellt. Die Klägerin sei ihrer Pflicht nicht nachgekommen, Beweise vorzulegen und ihren Widerspruch zu untermauern, und die der Beschwerdekammer vorliegenden angeblichen Beweise und Angaben hätten sich auf den knappen und abstrakten Hinweis der Widersprechenden in dem Formular auf eine „Verwechslungsgefahr“ beschränkt.

## Würdigung durch das Gericht

- 45 Regel 18 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer für das Verfahren maßgeblichen Fassung nennt die Voraussetzungen, unter denen das HABM einen Widerspruch als unzulässig zurückweisen kann. Diese Voraussetzungen sind: die Nichteinhaltung der Voraussetzungen im Sinne des Art. 42 oder sonstiger Vorschriften der Verordnungen Nrn. 40/94 und 2868/95 sowie das Fehlen einer klaren Angabe entweder der angemeldeten Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, oder der älteren Marke, aufgrund deren Widerspruch erhoben wird.
- 46 In der vorliegenden Rechtssache ist unstrittig, dass auf dem von der Klägerin eingereichten Formular die beanstandete Anmeldung und die ältere Gemeinschaftsmarke klar angegeben waren. Es bleibt daher zu prüfen, ob der Widerspruch in Einklang mit Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 15 der Verordnung Nr. 2868/95 erhoben wurde.
- 47 Regel 15 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer für das Verfahren maßgeblichen Fassung nennt die Elemente, die die Widerspruchsschrift enthalten muss. Sie gliedern sich in vier Gruppen und betreffen die Anmeldung, gegen die sich der Widerspruch richtet, die ältere Marke oder das ältere Recht, auf denen der Widerspruch beruht, den Widersprechenden und die Gründe, auf denen der Widerspruch beruht. Hinsichtlich des letzten Punktes, um den es in der vorliegenden Rechtssache geht, wird lediglich eine „Angabe“ der Gründe verlangt.
- 48 Der Widerspruch ist gemäß Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 schriftlich einzureichen und zu begründen. Der Widersprechende kann gemäß dem letzten Satz von Abs. 3 innerhalb einer vom HABM bestimmten Frist zur Stützung des Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen.

- 49 Für die Zulässigkeit des Widerspruchs folgt daraus erstens, dass die diesen stützenden Gründe dargelegt werden müssen, und zweitens, dass zwischen dem Begriff „Begründung“ einerseits und den Begriffen „Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen“ andererseits zu unterscheiden ist. Die Begründung des Widerspruchs ist nämlich eine notwendige Voraussetzung für dessen Zulässigkeit, während, wie sich aus der Verwendung des Wortes „kann“ ergibt, die Beibringung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen hierzu nur fakultativ ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2002, Chef Revival USA/HABM — Massagué Marín [Chef], T-232/00, Slg. 2002, II-2749, Randnr. 31).
- 50 Der Hinweis „Der Widerspruch stützt sich auf ... das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr“, den die Klägerin auf dem Formular in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ gemacht hat, stellt eine klare und präzise Angabe des Eintragungshindernisses im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dar. Vor allem konnten sowohl das HABM als auch die Klägerin aufgrund dieses Hinweises wissen, auf welchen Grund sich der Widerspruch stützte, und daraufhin ihre Prüfung des Sachverhalts und ihre Verteidigung gestalten.
- 51 Diese Feststellung wird durch die Prüfung des offiziellen Formulars des HABM, auch wenn der Inhalt dieses Dokuments als solcher für das Gericht nicht bindend ist, nur bestätigt. Es enthält nämlich in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ ein anzukreuzendes Feld mit der Nr. 94; daneben steht „Verwechslungsgefahr“. Es genügt also, zur Angabe der Begründung des Widerspruchs beim Ausfüllen dieses offiziellen Formulars dieses Feld anzukreuzen. Dazu ist zu bemerken, dass die Verwendung des offiziellen Formulars keineswegs vorgeschrieben ist. Das ergibt sich aus Regel 83 Abs. 6 der Verordnung Nr. 2868/95, wonach Formblätter desselben Inhalts und Formats wie die vom HABM bereitgestellten Formblätter, z. B. durch elektronische Datenverarbeitung erzeugte Formblätter, verwendet werden dürfen. Demnach dürfen an den Inhalt eines nicht amtlichen Dokuments keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei einem amtlichen Dokument. Der von der Klägerin in ihrem Formular vorgenommene ausdrückliche Hinweis ist daher ebenso genau wie das Ankreuzen des entsprechenden Feldes im amtlichen Formular.
- 52 Demzufolge war der von der Klägerin mit Hilfe des Formulars erhobene Widerspruch zulässig.



*Zu der Frage, ob die Widerspruchsabteilung ihre Befugnisse dadurch überschritten hat, dass sie den Widerspruch wegen der fehlenden Übersetzung der Begründung nicht zurückgewiesen hat*

## Vorbringen der Beteiligten

- 53 Die Klägerin trägt vor, dass die Widerspruchsabteilung gemäß Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 über den Widerspruch anhand der ihr vorliegenden Beweismittel habe entscheiden können. Ihre in ihrer Begründung enthaltenen Bemerkungen habe die Widerspruchsabteilung zwar für unzulässig erklärt, ihre später am 20. Dezember 2002 in Beantwortung der Stellungnahme der Streithelferin vom 21. Oktober 2002 vorgebrachten Bemerkungen seien jedoch durchaus für zulässig erklärt worden und hätten sich zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der Widerspruchsabteilung bei den Akten befunden. Durch den letztgenannten Schriftsatz in Verbindung mit dem Formular seien der Gegenstand der Auseinandersetzung und die von den Beteiligten vertretenen Auffassungen erläutert und klargestellt worden.
- 54 Das HABM ist der Ansicht, dass die Widerspruchsabteilung im vorliegenden Fall über den Widerspruch habe entscheiden können, weil ihr alle hierfür maßgeblichen Umstände bekannt gewesen seien, d. h. die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und die Waren, gegen die sich der Widerspruch richte, das ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stütze (da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handle), die von diesem Widerspruch betroffenen Waren und die Verwechslungsgefahr als der geltend gemachte Grund.
- 55 Die Streithelferin erklärt, die Argumentation der Ersten Beschwerdekammer sei fehlerfrei und mit Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sowie mit der Rechtsprechung des Gerichts vereinbar.

56 Das von der Klägerin eingereichte Formular weise einen wesentlichen Mangel auf, weil als Widerspruchsgrund auf ihm — ohne weitergehende Begründung — lediglich „Verwechslungsgefahr“ angegeben worden sei. Die Widerspruchsabteilung habe den Widerspruch trotzdem geprüft und ihm teilweise stattgegeben. Dadurch habe sie gegen die „Dispositionsmaxime“, gegen den Beibringungsgrundsatz und den Grundsatz der Waffengleichheit verstoßen, die im Widerspruchsverfahren zur Anwendung kämen und in Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verankert seien. Das HABM könne gemäß dieser Vorschrift in einem relative Eintragungshindernisse betreffenden Verfahren den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermitteln; seine Prüfung sei vielmehr auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Dies sei Ausdruck der Verfahrensregel „iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus“.

57 Der rein abstrakte Hinweis auf „Verwechslungsgefahr“ reiche für die Einhaltung der aus Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 resultierenden Pflicht nicht aus, wonach der Widersprechende für sein Vorbringen und das tatsächliche Vorliegen des geltend gemachten Widerspruchsgrundes beweispflichtig sei. Er müsse dartun und beweisen, dass die entscheidenden Faktoren der Verwechslungsgefahr hier vorlägen. Komme der Widersprechende dieser Pflicht nicht nach, so könne das HABM diesem Versäumnis nicht abhelfen; es sei nämlich nicht befugt, von Amts wegen zu ermitteln, weil es unparteiisch sein müsse und nicht zugleich als Gericht und als Partei agieren könne. Es müsse daher die sich aus der Nichteinhaltung dieses Verfahrenserfordernisses ergebende Sanktion verhängen, d. h. den Widerspruch als unbegründet zurückweisen. Das bestätige die Rechtsprechung des Gerichts (Urteile des Gerichts vom 22. Oktober 2003, Éditions Albert René/HABM — Trucco [Starix], T-311/01, Slg. 2003, II-4625, Randnr. 69, und vom 22. Juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/HABM — Nabeiro Silveria [Galáxia], T-66/03, Slg. 2004, II-1765, Randnr. 43). Die Klägerin vertrete in Nr. 51 der Klageschrift zwar die Auffassung, dass diese Rechtsprechung nicht auf Widerspruchsverfahren erstreckt werden könne, aber das Gericht habe im Urteil Galáxia (Randnrn. 43 und 44) ausdrücklich anders entschieden.

### Würdigung durch das Gericht

58 In der vorliegenden Rechtssache ist unstrittig, dass das von der Klägerin beim HABM eingereichte Formular in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ den

bloßen Hinweis „Verwechslungsgefahr“ trug und dass die in englischer Sprache abgefasste Begründung von der Widerspruchsabteilung nicht berücksichtigt werden konnte. Die Frage, ob die Widerspruchsabteilung unter diesen Umständen berechtigt war, die Begründetheit des Widerspruchs zu prüfen, ist nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Ermittlung in einem Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist, und nach Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer für das Verfahren maßgeblichen Fassung zu beurteilen, wonach das HABM, wenn der Anmelder keine Stellungnahme abgibt, anhand der ihm vorliegenden Beweismittel über den Widerspruch entscheiden kann.

- 59 Das Gericht hat bereits festgestellt, dass sich die Prüfung des HABM in einem Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. So darf die Beschwerdekammer ihre Entscheidung über eine Beschwerde, mit der eine ein Widerspruchsverfahren abschließende Entscheidung angefochten wurde, nur auf die von dem betroffenen Verfahrensbeteiligten geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse und die von den Beteiligten hierzu vorgetragenen Tatsachen und beigebrachten Beweise stützen. Die Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder jeder anderen Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begründung ihrer Anträge berufen, sind naturgemäß Bestandteil der rechtlichen Gesichtspunkte, die der Prüfung des HABM unterliegen (Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM — Dann und Backer [HOOLIGAN], T-57/03, Slg. 2005, II-287, Randnr. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 60 Daher ist erstens zu untersuchen, ob die Widerspruchsabteilung sich tatsächlich darauf beschränkt hat, das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten zu prüfen, und zweitens, ob die Beweise, die ihr bei dieser Prüfung vorlagen, ausreichten, um darauf ihre Entscheidung zu stützen, dem Widerspruch teilweise stattzugeben.
- 61 Zum ersten Punkt, dem Vorbringen und den gestellten Anträgen, ist bereits festgestellt worden (siehe oben, Randnrn. 46 und 50), dass auf dem von der Klägerin

beim HABM eingereichten Formular klar angegeben war, dass die Klägerin gegen die Anmeldung der fraglichen Gemeinschaftsmarke Widerspruch erheben wollte und dass sie sich dazu auf Verwechslungsgefahr berief. Die Widerspruchsabteilung ist also weder über den Antrag noch über das Vorbringen der Klägerin hinausgegangen und hat sich daher innerhalb des von dieser festgelegten rechtlichen Rahmens gehalten.

62 Was zweitens die Frage angeht, ob die Beweise ausreichten, so war die Widerspruchsabteilung berechtigt, die Entscheidung aufgrund der Beweise zu treffen, die ihr bei Erlass der Entscheidung vorlagen. Die Prüfung dieser Entscheidung ergibt nämlich, dass der Widerspruchsabteilung sämtliche Tatsachen, auf die sie sich stützte, vorlagen, ohne dass es nötig gewesen wäre, auf die in englischer Sprache abgefasste Begründung zurückzugreifen, zu der in der genannten Entscheidung ausdrücklich festgestellt wurde, dass sie nicht berücksichtigt werden könne. Die Begründetheit des Widerspruchs wurde auf den Seiten 5 bis 8 der Entscheidung in Form einer Prüfung der Gefahr einer Verwechslung der angemeldeten Marke mit der älteren Marke beurteilt.

63 Die Widerspruchsabteilung stellte zunächst bei einem Vergleich der betroffenen Waren fest, dass die zu den Klassen 29 und 31 gehörenden Waren, für die die Marke angemeldet worden sei, auch von der älteren Marke erfasst würden, außer einer, die sich jedoch auf eine Ware beziehe, die einer von der älteren Marke erfassten Ware sehr ähnlich sei. Außerdem meinte die Widerspruchsabteilung in Bezug auf bestimmte in der Anmeldung bezeichnete Waren der Klasse 30, dass sie entweder eine gewisse Ähnlichkeit mit den von der älteren Marke erfassten Waren hätten oder dass sie eine derartige Waren erfassende Gruppe von Waren darstellten oder mit ihnen identisch seien. Zu den übrigen Waren der Klasse 30 stellte die Widerspruchsabteilung fest, dass sie sich von den von der älteren Marke erfassten Waren unterschieden.

64 Beim Vergleich der fraglichen Zeichen prüfte die Widerspruchsabteilung anschließend unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu dieser Frage (Urteil

vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23) die klanglichen, bildlichen, grafischen und begrifflichen Ähnlichkeiten der beiden Marken. Sie stellte insbesondere eine gewisse phonetische und eine bildliche Ähnlichkeit der beiden Marken fest, hielt jedoch einen grafischen und begrifflichen Vergleich der Zeichen für unmöglich, weil das Wort „calvo“ nur im Spanischen eine Bedeutung („kahl“) habe, während das Wort „Calavo“ in allen Gemeinschaftssprachen als eine Phantasiemarke aufgefasst werde.

65 Im Ergebnis fasste sie zusammen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt betrachtet bildlich ähnlich seien und eine geringe klangliche Ähnlichkeit aufwiesen, während eine grafische und begriffliche Unterscheidung nur für den spanischen Verbraucher möglich sei, und dass bei bestimmten Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die ältere Marke eingetragen sei, und Waren, für die die Marke angemeldet worden sei, eine Identität oder eine Ähnlichkeit der Waren gegeben sei. Außerdem handle es sich bei den betroffenen Waren um Waren des täglichen Verbrauchs, bei deren Kauf der Verbraucher keine besonders hohe Aufmerksamkeit walten lasse. Aus diesen Gründen bestehe die Gefahr einer Verwechslung der fraglichen Marken, was im Hinblick auf die identischen oder ähnlichen Waren die Gefahr einer gedanklichen Verbindung einschließe.

66 Es ist festzustellen, dass diese Prüfung, deren sachliche Richtigkeit von der Streithelferin im Übrigen nicht in Frage gestellt wird, streng im Rahmen dessen liegt, was die Widerspruchsabteilung aufgrund des Antrags der Klägerin zu prüfen hatte, nämlich die Verwechslungsgefahr. Diese Prüfung konnte nur anhand eines Vergleichs der fraglichen Zeichen und der betroffenen Waren erfolgen. Zu diesen beiden Kriterien waren der Anmeldung der Marke, der Eintragung der älteren Marke und dem Formular alle Informationen zu entnehmen, ohne dass auf die Begründung der Klägerin oder auf sonstige Informationsquellen hätte zurückgegriffen werden müssen.

67 Der vorliegende Fall unterscheidet sich insofern von den Fällen, die den Urteilen Starix und Galáxia, auf die sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung und die Streithelferin in ihrer Klagebeantwortung berufen, zugrunde lagen. Die Klägerinnen beriefen sich nämlich, wie sich aus Randnr. 64 des Urteils Starix und Randnr. 38 des Urteils Galáxia ergibt, in den beiden Rechtssachen vor dem Gericht auf die Bekanntheit der älteren Marke (Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94). Zwar hatten sich die Klageparteien in diesen beiden Rechtssachen im Rahmen des Verfahrens vor dem HABM auf die Bekanntheit ihrer jeweiligen Marken berufen, jedoch fiel dieser Hinweis nur beiläufig im Rahmen einer Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 betreffenden Erörterung, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu untermauern, ohne dass Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung dabei erwähnt worden wäre (Urteile Starix, Randnr. 68, und Galáxia, Randnr. 41) und — in der Rechtssache Starix — ohne dass irgendein Nachweis für die Bekanntheit erbracht worden wäre (Urteil Starix, Randnr. 12). Unter diesen Umständen wies das Gericht die von den Klägerinnen in jenen beiden Rechtssachen geltend gemachte Rüge, dass die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, auf den sie sich nicht berufen hatten, hätte prüfen müssen, zurück. In der vorliegenden Rechtssache jedoch hat sich nicht nur, wie oben festgestellt wurde, die Klägerin in dem Verfahren vor dem HABM klar erkennbar auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 berufen, sondern dem HABM lagen darüber hinaus sämtliche tatsächlichen Angaben vor, um die Begründetheit des genannten Vorbringens prüfen zu können.

68 Nach alledem hat die Widerspruchsabteilung ihre Befugnisse dadurch, dass sie den Widerspruch der Klägerin nicht wegen der fehlenden Übersetzung der Widerspruchsbegründung als unbegründet zurückgewiesen hat, nicht überschritten. Die Beschwerdekammer hat deshalb rechtsfehlerhaft gehandelt, als sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben und den Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen hat.

69 Daher ist dem einzigen Klagegrund der Klägerin zu folgen und festzustellen, dass die angefochtene Entscheidung gegen Art. 42 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 verstößt.

## **Kosten**

- 70 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM insofern unterlegen ist, als die angefochtene Entscheidung aufgehoben wurde, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen. Die unterlegene Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 8. November 2004 (Sache R 159/2004-1) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin.**

**3. Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. Januar 2007.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

J. Pirrung