

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

23. November 2005^{*}

In der Rechtssache T-396/04

Soffass SpA mit Sitz in Porcari (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte
V. Bilardo und C. Bacchini,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch M. Capostagno als Bevollmächtigte,

Beklagter,

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

* Verfahrenssprache: Italienisch.

Sodipan SCA mit Sitz in Saint-Étienne-du-Rouvray (Frankreich), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt N. Boespflug,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 16. Juli 2004 (Sache R 699/2003-1) über ein Widerspruchsverfahren zwischen der Soffass SpA und der Sodipan SCA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. D. Cooke sowie der Richterinnen I. Labucka und V. Trstenjak,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 4. Oktober 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

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

aufgrund der am 9. Februar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der prozessleitenden Maßnahme vom 24. Juni 2005,

auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Soffass SpA meldete am 20. September 1999 nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

NICKY

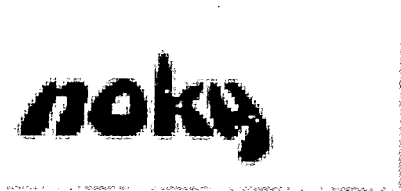
- 3 Es wurde für „Papier- und/oder Zelluloseartikel für den Haushalt und für Hygienezwecke wie Taschentücher, Gesichtstücher, Handtücher, Servietten, Küchenpapier in Rollen oder auf Spulen, Toilettenpapier“ in Klasse 16 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung angemeldet.

4 Am 10. April 2000 wurde die Anmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 29/2000 veröffentlicht.

5 Am 10. Juli 2000 erhob die Sodipan SCA auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.

6 Der Widerspruch wurde auf folgende ältere nationale Eintragungen gestützt:

— die seit dem 6. April 1967 für die Waren „Papier, Pappe und daraus hergestellte Waren, soweit nicht von anderen Klassen erfasst“ der Klasse 16 bestehende französische Eintragung Nr. 1 400 192 des folgenden Bildzeichens:



— die seit dem 14. März 1986 für die Waren „aus Papier hergestellte Hygiene- und Haushaltsartikel wie Toilettenpapier, Taschentücher, Küchenpapier, Handtücher, Tischtücher, Tischsets, Tischsetgarnituren, Pappeller und -tassen und

andere Einweg- oder Wegwerfwaren“ der Klasse 16 bestehende französische Eintragung Nr. 1 346 586 des folgenden Bildzeichens:



- 7 Mit Entscheidung vom 24. November 2003 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch zurück. Sie war im Wesentlichen der Auffassung, dass zwischen den betreffenden Zeichen keine bildliche, klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit bestehe. Insoweit führte sie aus, dass „sich die Zeichen nach dem von ihnen hervorgerufenen Gesamteindruck in jeder Hinsicht deutlich unterscheiden“. Da die Zeichen nach dem Gesamteindruck eindeutig unterschiedlich seien, hielt die Widerspruchsabteilung einen Vergleich der Waren nicht für erforderlich. Aus demselben Grund prüfte sie auch nicht die von der Streithelferin nach Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 vorgelegten Benutzungsnachweise für die älteren Marken.
- 8 Am 4. Dezember 2003 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.
- 9 Da die Erste Beschwerdekammer der Ansicht war, dass die einander gegenüberstehenden Marken einen beachtlichen Grad an Ähnlichkeit aufwiesen, hob sie mit Entscheidung vom 16. Juli 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und verwies das Verfahren zum Vergleich der streitigen Waren und zur Überprüfung der Benutzungsnachweise für die älteren Marken an die Widerspruchsabteilung zurück.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

10 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
- dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

11 Das HABM beantragt,

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

12 Die Streithelferin beantragt,

- die Klage abzuweisen;
- festzustellen, dass ihr Widerspruch gegen die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke angesichts der zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehenden Verwechslungsgefahr, die durch die Identität der betreffenden Waren verstärkt wird, begründet ist;
- der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

- 13 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund geltend, dass die Beschwerdekammer unter Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zu Unrecht das Vorhandensein von Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen angenommen habe.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 14 Die Klägerin trägt vor, dass entgegen der Ansicht der Beschwerdekammer die Marken wegen ihrer offensichtlichen bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede nicht verwechselt werden könnten. Die Beschwerdekammer habe den Begriff der Verwechslungsgefahr in seiner Auslegung durch die Gemeinschaftsgerichte (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, und vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29) fehlerhaft angewandt.
- 15 In klanglicher Hinsicht habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass die Ähnlichkeit zwischen den Endsilben „ky“ und „cky“ den durch die Vokale „o“ und „i“ hervorgerufenen klanglichen Unterschied überwiege. Dieser offensichtliche Unterschied, der in der französischen Sprache durch die unterschiedliche Aussprache der Silben „ni“ und „no“ noch verstärkt werde, sei aber entscheidend, denn gerade der Klang des Wortanfangs werde vom Verbraucher im Gedächtnis behalten (Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 19. Januar 2001, Manfield/PENFIELD, R 120/2000-1, Randnr. 23).
- 16 In bildlicher Hinsicht heiße es in der angefochtenen Entscheidung irrig, die Marken seien deshalb ähnlich, weil sie die gleichen Anfangs- und Endbuchstaben hätten und

aus zwei kurzen Begriffen bestünden, die wie englische Wörter wirkten. Tatsächlich wiesen die Marken beachtliche Unterschiede auf. Bereits die Anzahl ihrer Buchstaben sei unterschiedlich (NICKY habe fünf Buchstaben und NOKY vier). In der ersten Marke NOKY seien die Buchstaben „n“ und „y“ leicht gegeneinander gedreht, habe der Buchstabe „o“ die Form eines Dreiecks mit abgerundeten Ecken und überrage im „k“ der senkrechte Strich sehr deutlich das obere Ende des schrägen Striches. Die zweite Marke NOKY hebe sich deutlich durch die Abbildung eines Bären ab, auf dessen Brust ein Herz zu sehen sei. Darüber hinaus seien ihre Anfangs- und Endbuchstaben größer als die übrigen Buchstaben. Schließlich hätten beide ältere Marken im Gegensatz zur angemeldeten Marke abgerundete Buchstaben.

17 In begrifflicher Hinsicht widerspricht die Klägerin der Feststellung der Beschwerdekammer, dass sie nicht bewiesen habe, dass der Begriff „Nicky“ in Frankreich als Kosename verstanden werde.

18 Es sei allgemein bekannt und anerkannt und damit nicht beweisbedürftig, dass das Wort „Nicky“ vom französischsprachigen Publikum und generell dem der Gemeinschaft als Koseform französischer Vornamen wie Nicole, Nicolas, Nicolette oder als ein entsprechender fremdsprachiger Vorname wahrgenommen werde. Als Beispiele seien der Rennfahrer Niki Lauda, der Film „Micky und Nicky“ aus den 70er Jahren und der Comic „Nicky Larson“ zu nennen. Dagegen sei „noky“ ein tschechisches Wort, das dem italienischen Wort „gnocchi“ entspreche. Allerdings sei zu bezweifeln, dass diese Bedeutung vom französischsprachigen Publikum erfasst werde. Das Wort könne das französischsprachige Publikum eher an „NOKIA“ erinnern, ein im Mobilfunkbereich sehr bekanntes Kennzeichen.

- 19 Um jede Verwechslungsgefahr auszuschließen, sei ausreichend, dass das französische Publikum den Begriff „Nicky“ unmittelbar als Koseform oder Abkürzung von Eigennamen wahrnehme. Nach der Rechtsprechung genüge es, dass eine der streitigen Marken eine eindeutige und bestimmte Bedeutung für das maßgebliche Publikum habe, um die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten der Marken weitgehend zu neutralisieren (Urteile des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 54, und vom 22. Juni 2004 in der Rechtssache T-185/02, Ruiz-Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO], Slg. 2004, II-1739, Randnrn. 55 und 56).
- 20 Das HABM trägt vor, dass die Beschwerdekammer die Anmeldung und die älteren Marken korrekt miteinander verglichen habe; die erkennbaren Übereinstimmungen führten zu einem erhöhten Grad an Ähnlichkeit.
- 21 Soweit die Klägerin die Merkmale der Zeichen detailliert analysiere (vgl. oben, Randnr. 16), handele es sich im Rahmen der Gesamtwahrnehmung der Zeichen um marginale Elemente. Trotz der stilisierten Abbildung eines Bären in der zweiten älteren Marke stelle das Wort „noky“ unwiderlegbar das dominierende Element der beiden französischen Marken dar.
- 22 Was die begriffliche Analyse der Marken angehe, so seien die von der Klägerin angeführten Belege für eine angeblich eindeutige und bestimmte Bedeutung von „NICKY“ als Koseform von Eigennamen nicht stichhaltig. Die Urteile BASS und PICARO (vgl. oben, Randnr. 19) seien hier nicht einschlägig, weil in Wirklichkeit keine „eindeutige und bestimmte“ Bedeutung eines der einander gegenüberstehenden Zeichen vorliege, die es ausschließe, dass es mit dem anderen in Verbindung gebracht werde. Zudem sei nach Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts jeder neue, erstmals vor dem Gericht vorgebrachte Klagegrund unzulässig. Hierunter fielen die Anlagen 13 bis 21 zur Klageschrift, bei denen es sich um völlig neue Unterlagen handele, die in diesem Verfahrensstadium nicht mehr

berücksichtigt werden könnten (Urteil des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 67).

- 23 Die Streithelferin ist der Auffassung, dass die Entscheidung der Widerspruchsabteilung zu Recht aufgehoben worden sei, da die Ähnlichkeiten der betreffenden Zeichen offensichtlich seien.
- 24 In begrifflicher Hinsicht werde die Marke NICKY, die für Waren wie Papierartikel, Taschentücher und Handtücher benutzt werde, vom französischen Verbraucher nicht als Hinweis auf einen Personennamen wahrgenommen werden, denn nichts veranlasse ihn, eine Verbindung zwischen diesen Produkten und einer Person mit dem Namen „Nicky“ herzustellen, zumal der Gebrauch einer solchen Koseform äußerst selten sei.

Würdigung durch das Gericht

- 25 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.

- 26 Wie sich aus dieser Vorschrift ergibt, setzt eine Verwechslungsgefahr eine Identität oder Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit der älteren Marke und eine Identität oder Ähnlichkeit der in der Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen mit denen voraus, für die die ältere Marke eingetragen ist. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache C-106/03 P, *Vedial/HABM*, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 51).
- 27 Folglich ist es, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen völlig unterschiedlich sind, grundsätzlich auch ohne Prüfung der betreffenden Waren möglich, zu der Feststellung zu gelangen, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.
- 28 Weiterhin liegt nach ständiger Rechtsprechung Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
- 29 Dabei ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung umfassend, gemäß der Wahrnehmung der Zeichen und der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Produktähnlichkeit, zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, *Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS]*, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 30 Infolge dieser Wechselbeziehung kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren

oder Dienstleistungen ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. entsprechend oben in Randnr. 14 zitiertes Urteil Canon, Randnr. 17, und Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 19).

- 31 Daher ist, wenn eine auch nur geringe Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen besteht, die Verwechslungsgefahr umfassend und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen.
- 32 Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen nach Bild, Klang oder Bedeutung ist nach ständiger Rechtsprechung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. oben in Randnr. 19 zitiertes Urteil BASS, Randnr. 47 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 33 Im vorliegenden Fall ist das maßgebliche Publikum für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unstreitig das französische Publikum.
- 34 In bildlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen besteht. Drei der vier Buchstaben des Zeichens NOKY finden sich in NICKY an gleicher Stelle. Die Zeichen haben den Anfangsbuchstaben „N“ und die Endung „ky“ gemeinsam. Da diese Endung in der französischen Sprache nicht gebräuchlich ist, kann sie als das dominierende Element der beiden Zeichen angesehen werden, das die Aufmerksamkeit des französischen Verbrauchers auf sich lenkt.

- 35 Auch in klanglicher Hinsicht besteht eine Ähnlichkeit der Zeichen, da ihre identische letzte Silbe „ky“ die Aufmerksamkeit des französischen Verbrauchers auf sich lenken wird. Infolgedessen haben die an sich unterschiedlichen ersten Silben der Zeichen klanglich nur geringere Bedeutung.
- 36 Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung der Grad der klanglichen Ähnlichkeit zwischen zwei Marken von geringerer Bedeutung ist, wenn es sich um Waren handelt, die auf eine Weise vermarktet werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise beim Erwerb die sie kennzeichnende Marke gewöhnlich optisch wahrnehmen (oben in Randnr. 19 zitiertes Urteil BASS, Randnr. 55).
- 37 Ebenso erscheint es in begrifflicher Hinsicht möglich, dass das Wort „Nicky“, wie die Klägerin vorträgt (vgl. oben, Randnrn. 18 und 19), vom französischen Verbraucher als Koseform der Vornamen Nicolas oder Nicole wahrgenommen wird. Das Gewicht dieses Vorbringens wird aber partiell von der Art der betreffenden Waren und den Bedingungen, unter denen sie vermarktet werden, beeinflusst. Es ist daher nicht isoliert von anderen möglicherweise maßgeblichen Umständen zu beurteilen.
- 38 Demnach ist festzustellen, dass die oben in den Randnummern 34 und 35 aufgeführten Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen die von der Beschwerdekammer gezogene Schlussfolgerung rechtfertigen, dass im vorliegenden Fall, um die Verwechslungsgefahr umfassend zu beurteilen, ein Vergleich der Waren vorzunehmen ist. So verhält es sich insbesondere dann, wenn die Zeichen auch nur geringe Ähnlichkeiten aufweisen, die im Rahmen einer umfassenden Beurteilung möglicherweise durch andere Gesichtspunkte wie die Art der Waren und die Bedingungen ihrer Vermarktung abgeschwächt werden.

39 . Denn sind einander gegenüberstehende Zeichen nicht offensichtlich unähnlich, sondern weisen ebenso Ähnlichkeiten wie Unterschiede auf, so darf die jeweilige Bedeutung dieser ähnlichen und unterschiedlichen Elemente nicht isoliert bewertet werden, sondern ist im Rahmen einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu würdigen (vgl. oben, Randnr. 29).

40 Demnach ist der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

41 Was die Anlagen 13 bis 21 zur Klageschrift betrifft (vgl. oben, Randnr. 22), so sind sie nicht zu berücksichtigen, da die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM im Sinne von Artikel 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet ist. Es ist hingegen nicht Aufgabe des Gerichts, den Sachverhalt im Licht von erstmals ihm vorgelegter Beweise zu überprüfen. Ferner steht der Zulassung dieser Beweismittel Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung entgegen, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern können. Diese Beweise sind daher zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht (oben in Randnr. 22 zitiertes Urteil BUDMEN, Randnr. 67).

42 Nach alledem ist der Aufhebungsantrag der Klägerin zurückzuweisen.

- 43 Zum Antrag der Streithelferin, die Begründetheit ihres Widerspruchs abschließend festzustellen, ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 63 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidung einer Beschwerdekammer nur geändert werden kann, wenn sie in materiell-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Hinsicht rechtswidrig ist (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-247/01, eCopy/HABM [ECOPY], Slg. 2002, II-5301, Randnr. 46). Insoweit genügt der Hinweis, dass der angefochtenen Entscheidung kein solcher Rechtsmangel anhaftet und dass im vorliegenden Fall eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist.
- 44 Der Abänderungsantrag der Streithelferin ist daher zurückzuweisen.

Kosten

- 45 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. November 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

J. D. Cooke