

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

17. Juli 2008*

In der Rechtssache C-488/06 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 24. November 2006,

L & D SA mit Sitz in Huércal de Almería (Spanien), Prozessbevollmächtigter:
S. Miralles Miravet, abogado,

Rechtsmittelführerin,

andere Verfahrensbeteiligte:

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. García Murillo als Bevollmächtigter, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Beklagter im ersten Rechtszug,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

Julius Sämann Ltd mit Sitz in Zug (Schweiz), Prozessbevollmächtigter: E. Armijo Chávarri, abogado,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER RICHTERSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans, der Richter K. Schiemann, J. Makarczyk und J.-C. Bonichot sowie der Richterin C. Toader (Berichterstatterin),

Generalanwältin: E. Sharpston,
Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 13. März 2008

folgendes

Urteil

- 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die L & D SA (im Folgenden: L & D) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 7. September 2006, L & D/HABM — Sämann Ltd (Aire Limpio) (T-168/04, Slg. 2006, II-2699, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht ihre Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 15. März 2004 (Sache R 326/2003-2, im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat. Mit dieser Entscheidung hatte die Beschwerdekammer der Klage der Julius Sämann Ltd (im Folgenden: Sämann) teilweise stattgegeben und die von L & D eingereichte Anmeldung eines Bildzeichens mit dem Wortbestandteil „Aire Limpio“ teilweise zurückgewiesen.

I — Rechtlicher Rahmen

- 2 Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. ii der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) sind Marken, „die keine Unterscheidungskraft haben“ oder „die ausschließlich ... aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bestehen“, von der Eintragung ausgeschlossen.

3 Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

...

b) 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; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ‚Ältere Marken‘ im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ..., die den nachstehenden Kategorien angehören:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in einem Mitgliedstaat ... eingetragene Marken;

iii) mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierte Marken;

...“

4 Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.“

II — Vorgeschichte des Rechtsstreits

5 Am 30. April 1996 meldete L & D beim HABM das folgende Bildzeichen mit dem Wortbestandteil „Aire Limpio“ (im Folgenden: Marke Aire Limpio) als Gemeinschaftsmarke an:



- 6 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 35 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 3: „Parfümerien, ätherische Öle“;

— Klasse 5: „Parfümierte Luftverbesserer“;

— Klasse 35: „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

- 7 Am 29. September 1998 erhob Sämann gegen die Anmeldung gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 einen auf verschiedene ältere Marken gestützten Widerspruch, für den die Widerspruchsgründe gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und 5 der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wurden.

- 8 Zu den älteren Marken gehörte die nachstehend wiedergegebene, am 1. April 1996 angemeldete und am 1. Dezember 1998 eingetragene Gemeinschaftsbildmarke Nr. 91.991 für Waren der Klasse 5 (im Folgenden: Marke Nr. 91.991):



- 9 Zu den älteren Marken zählten weiterhin 17 andere nationale und internationale Bildmarken, die alle eine ähnliche Silhouette aufweisen, sich aber — mit Ausnahme einer Marke — durch einen weißen Sockel und/oder eine Aufschrift auf dem Astwerk unterscheiden.
- 10 Die beiden internationalen Bildmarken Nrn. 178969 und 328915 sind für das vorliegende Rechtsmittel von besonderer Bedeutung. Die erste dieser Bildmarken enthält das Worтеlement „CAR-FRESHNER“ (im Folgenden: Marke CAR-FRESHNER) und die zweite das Worтеlement „ARBRE MAGIQUE“ (im Folgenden: Marke ARBRE MAGIQUE). Bei diesen beiden am 21. August 1954 und 30. November 1966 für Waren der Klassen 3 und 5 registrierten Marken mit Schutzwirkung u. a. für Italien handelt es sich um folgende Zeichen:



- 11 Mit Entscheidung vom 25. Februar 2003 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch in vollem Umfang zurück.

- 12 Im Rahmen ihrer Prüfung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nahm die Widerspruchsabteilung einen Vergleich der Marke Aire Limpio mit der Marke Nr. 91.991 vor.

- 13 Dazu stellte sie im Wesentlichen fest, dass die Form eines Tannenbaums als das den beiden Marken gemeinsame Element für Lufterfrischer und Raumdeodorants beschreibend sei und deshalb wenig Unterscheidungskraft besitze. Die bedeutenden grafischen und verbalen Unterschiede zwischen den beiden Marken hätten somit mehr Gewicht als die nur wenig unterscheidungskräftigen Ähnlichkeiten, so dass der damit hervorgerufene Gesamteindruck hinreichend unterschiedlich sei, um jede Gefahr von Verwechslungen oder des gedanklichen Inverbindungbringens auszuschließen.

- 14 Angesichts dieses Ergebnisses hielt es die Widerspruchsabteilung nicht für erforderlich, die anderen älteren Marken von Sämann zu prüfen, da diese gegenüber der Marke Aire Limpio noch größere Unterschiede aufwiesen als die Marke Nr. 91.991.

- 15 Mit der streitigen Entscheidung vom 15. März 2004 gab die Zweite Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde von Sämann gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise statt.

- 16 Da nach ihrer Auffassung der Beschwerdegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 durchgriff, gab die Beschwerdekammer dem

Widerspruch teilweise statt und wies die Marke Aire Limpio für die Waren der Klassen 3 und 5 zurück. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 bestätigte sie hingegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und wies den Widerspruch zurück.

- 17 Für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 konzentrierte die Beschwerdekammer aus „den gleichen Gründen der Verfahrensökonomie“, auf die die Widerspruchsabteilung verwiesen hatte, ihren Vergleich auf die Marke Aire Limpio und die Marke Nr. 91.991 „als repräsentative Marke“ für die übrigen angeführten älteren Marken. Sie gelangte insoweit jedoch zum gegenteiligen Schluss.
- 18 So stellte sie fest, dass die lange Benutzung und die Bekanntheit der „älteren Marke“ in Italien dieser eine besondere Unterscheidungskraft verleihe und dass wegen dieser Unterscheidungskraft und der Ähnlichkeit der beiden Marken in begrifflicher Hinsicht zumindest beim italienischen Publikum Verwechslungsgefahr bestehe.
- 19 Für diesen Schluss stützte sich die Beschwerdekammer zum einen auf Angaben zur Werbung für die Lufterfrischer für Autos von Sämman und zu deren Absatz zum anderen auf den Umstand, dass die Marke CAR-FRESHNER seit 1954 geschützt sei.

III — Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

- 20 Mit Klageschrift, die am 14. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob L & D eine Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung, für die sie die beiden Klagegründe eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und eines Verstoßes gegen Art. 73 dieser Verordnung anführte. Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die Klage abgewiesen.

- 21 Zum ersten Klagegrund führte das Gericht zunächst in Randnr. 70 des angefochtenen Urteils aus, dass die Feststellung der Beschwerdekammer, wonach die Marke Nr. 91.991 in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze, auf der Annahme der dauerhaften Benutzung und der Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE beruhe.
- 22 In den Randnrn. 72 bis 77 des angefochtenen Urteils prüfte das Gericht sodann, ob ein solcher Schluss, mit dem die Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 aus der Benutzung einer anderen Marke hergeleitet wird, zulässig ist.
- 23 Unter Bezugnahme auf die Randnrn. 30 und 32 des Urteils des Gerichtshofs vom 7. Juli 2005, Nestlé (C-353/03, Slg. 2005, I-6135), bejahte das Gericht dies für den Fall, dass die ältere Gemeinschaftsmarke als ein Teil der Marke ARBRE MAGIQUE angesehen werden könne.
- 24 Insoweit habe die Beschwerdekammer zutreffend angenommen, dass die Darstellung der Tannenbaumsilhouette, die eine bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle bei der Marke ARBRE MAGIQUE spiele, dem als Marke Nr. 91.991 eingetragenen Zeichen entspreche. Die Beschwerdekammer sei daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Marke Nr. 91.991 einen Teil der Marke ARBRE MAGIQUE bilde. Die erstgenannte Marke habe somit infolge ihrer Benutzung als Teil der letztgenannten Marke Unterscheidungskraft erlangen können.
- 25 Das Gericht schloss daraus, dass die Beschwerdekammer zu Recht alle Beweise für die Benutzung und die Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE als Belege für die dauerhafte Benutzung, die Bekanntheit und damit die besondere Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 geprüft habe.

- 26 Im Rahmen der eigentlichen Prüfung der Beweise entschied das Gericht in Randnr. 78 des angefochtenen Urteils, es sei in der streitigen Entscheidung zutreffend ausgeführt worden, dass aus den Beweisstücken in den Akten hervorgehe, dass die Marke Nr. 91.991 als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE Gegenstand einer dauerhaften Benutzung in Italien gewesen sei, dort bekannt sei und deshalb besondere Unterscheidungskraft besitze.
- 27 In diesem Zusammenhang wies das Gericht in den Randnrn. 80 bis 84 des angefochtenen Urteils das Vorbringen zurück, wonach diese Beweismittel deshalb nicht beweiskräftig seien, weil sie sich auf einen Zeitraum nach der Anmeldung von L & D bezögen. Die Beschwerdekammer sei zu der Annahme berechtigt gewesen, dass solche nachträglichen Umstände Rückschlüsse auf die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung von L & D zuließen.
- 28 In Randnr. 85 des angefochtenen Urteils wies das Gericht auch das Vorbringen von L & D zurück, dass die Beschwerdekammer der älteren Marke zu Unrecht allein aufgrund allgemeiner Angaben zum Umfang der Werbung und zu den Absatzzahlen besondere Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe. Das Gericht führte dazu aus, dass zum einen die von L & D angeführte Rechtsprechung nicht die Beurteilung der Bekanntheit einer eingetragenen Marke betroffen habe, die bereits Unterscheidungskraft erworben habe, und dass zum anderen die Beschwerdekammer nicht nur allgemeine Angaben, sondern auch die dauerhafte Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE berücksichtigt habe.
- 29 Schließlich verwarf das Gericht in Randnr. 86 des angefochtenen Urteils das Argument von L & D, dass sich die Beschwerdekammer zu Unrecht darauf gestützt habe, dass die ältere Marke in einer im Wesentlichen identischen Form seit 1954 geschützt sei, und damit den Anmeldetag der Marke mit dem der tatsächlichen Benutzung der Marke CAR-FRESHNER gleichgesetzt habe. Das Gericht führte dazu aus, dass in der streitigen Entscheidung zwar festgestellt werde, dass die Marke CAR-FRESHNER seit 1954 eingetragen sei, dass aber die Beschwerdekammer hinsichtlich der dauerhaften Benutzung auf die erwiesene Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE in Italien abgestellt habe.

- 30 Das Gericht stellte anschließend in den Randnrn. 89 bis 96 des angefochtenen Urteils fest, dass die mit den Marken ARBRE MAGIQUE und Aire Limpio gekennzeichneten Waren sowie diese Marken selbst ähnlich seien.
- 31 Zur Ähnlichkeit der Marken wies das Gericht darauf hin, dass in optischer Hinsicht das grafische Element in der Marke Aire Limpio einen eindeutig prägenden Charakter für den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck habe und gegenüber dem Wortbestandteil deutlich im Vordergrund stehe.
- 32 Entgegen dem Vorbringen von L & D werde durch die grafische Darstellung nicht der Gesamteindruck einer Comicfigur hervorgerufen, sondern der eines Bildes, das einem Tannenbaum ähnele. Die einem Tannenbaum entsprechende grafische Darstellung erscheine daher in optischer Hinsicht als prägender Bestandteil des durch die Anmelde­marke hervorgerufenen Gesamteindrucks. Von der Bedeutung her lehnten sich beide Zeichen an die Silhouette eines Tannenbaums an. Angesichts des dadurch entstehenden Eindrucks und mangels eines besonderen Sinngehalts des Ausdrucks „Aire Limpio“ für die italienischen Verkehrskreise sei ihre Ähnlichkeit in der Bedeutung zu bejahen.
- 33 Zur Verwechslungsgefahr legte das Gericht in den Randnrn. 100 bis 102 des angefochtenen Urteils dar, dass der Durchschnittsverbraucher, der das angesprochene Publikum bilde, dazu neige, sich in erster Linie an dem Bild der auf den Waren angebrachten Marke, d. h. der Tannenbaumsilhouette, zu orientieren. Angesichts der Ähnlichkeit der fraglichen Waren und der Ähnlichkeit der Marken in Bild und Bedeutung sowie der Tatsache, dass die ältere Marke in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze, habe die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, als sie zu dem Ergebnis gekommen sei, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.
- 34 Das Gericht wies sodann in Randnr. 104 des angefochtenen Urteils das Argument von L & D zurück, dass die ältere Marke deshalb geringe Unterscheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren beschreibe. Das Gericht stellte dazu fest, dass die ältere Marke nicht die bloße Darstellung eines Tannenbaums

sei, sondern dass sie stilisiert sei und weitere Besonderheiten aufweise. Außerdem habe sie eine besondere Unterscheidungskraft erlangt. Die Leitlinien des Patentamts des Vereinigten Königreichs, die nach Auffassung von L & D den beschreibenden Charakter der Tannenbaumsilhouette für die betreffenden Waren bestätigten, seien irrelevant, da die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System sei.

35 Das Gericht wies auch das Vorbringen von L & D zurück, dass die Eintragung der älteren Marke deshalb hätte abgelehnt werden müssen, weil sie zum einen nur aus der Form des unter ihr vertriebenen Produkts bestehe und zum anderen die Form der älteren Marke, d. h. die Tannenbaumsilhouette, zur Erreichung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei. Dazu stellte das Gericht in Randnr. 105 des angefochtenen Urteils fest, dass L & D jedenfalls im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens kein absolutes Eintragungshindernis gegen die gültige Eintragung eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anführen könne.

36 Der zweite Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wurde, wurde in den Randnrn. 113 bis 118 des angefochtenen Urteils zurückgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts ergaben sich aus der streitigen Entscheidung klar und eindeutig die von der Beschwerdekammer angestellten Erwägungen. Aus der Entscheidung gehe hervor, dass L & D zu allen Gesichtspunkten, auf denen die angefochtene Entscheidung beruhe, sowie zu den von der Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung herangezogenen Beweismitteln für die Benutzung der älteren Marken habe Stellung nehmen können.

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Verfahrensbeteiligten

37 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt L & D,

— das angefochtene Urteil in vollem Umfang aufzuheben;

- die Nrn. 1 und 3 des Tenors der streitigen Entscheidung aufzuheben, soweit darin zum einen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise aufgehoben und die Anmeldung der Marke Aire Limpio für die Waren der Klassen 3 und 5 zurückgewiesen wurde und zum anderen jedem Beteiligten seine eigenen Kosten im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren auferlegt wurden;

- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

³⁸ Das HABM und Sämann beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen und L & D die Kosten aufzuerlegen.

V — Zum Rechtsmittel

A — Zur Zulässigkeit

³⁹ Das HABM und Sämann machen zunächst die Unzulässigkeit des Rechtsmittels geltend. Sie verweisen darauf, dass die von L & D vorgebrachten Rechtsmittelgründe auf eine erneute Prüfung der vom Gericht vorgenommenen Würdigung des Sachverhalts hinausliefen. Sämann bemängelt außerdem, dass die Rechtsmittelbegründung mit der Begründung der gegen die streitige Entscheidung erhobenen Klage identisch sei.

⁴⁰ Insoweit ist vorab daran zu erinnern, dass das Rechtsmittel, wie sich aus Art. 225 EG und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ergibt, auf Rechtsfragen beschränkt ist und dass die Würdigung der Tatsachen, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, nicht

der Kontrolle des Gerichtshofs unterliegt (vgl. Urteile vom 18. Juli 2006, Rossi/HABM, C-214/05 P, Slg. 2006, I-7057, Randnr. 26, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, Randnr. 53).

41 Es ist jedoch festzustellen, dass im vorliegenden Fall das von L & D eingelegte Rechtsmittel nicht nur gegen tatsachenbezogene Feststellungen des Gerichts gerichtet ist, sondern zumindest teilweise auf die Feststellung von Rechtsfehlern im angefochtenen Urteil abzielt.

42 Ebenso ist die weitere, von Sämman nicht näher erläuterte Einrede zurückzuweisen, dass das Rechtsmittel deshalb unzulässig sei, weil dessen Begründung mit der Begründung der beim Gericht erhobenen Klage identisch sei.

43 Wie nämlich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervorgeht, können die im ersten Rechtszug geprüften Rechtsfragen im Rechtsmittelverfahren erneut aufgeworfen werden, wenn ein Rechtsmittelführer, wie im vorliegenden Fall L & D mit ihrem Rechtsmittel, die Auslegung oder Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch das Gericht beanstandet (vgl. u. a. Urteil vom 29. April 2004, Kommission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Slg. 2004, I-3801, Randnr. 50).

44 Das Rechtsmittel ist daher für zulässig zu erklären.

B — *Zur Begründetheit*

⁴⁵ L & D führt für ihr Rechtsmittel zwei Rechtsmittelgründe an, mit denen sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstoß gegen Art. 73 dieser Verordnung geltend macht.

1. Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

⁴⁶ Das erste Rechtsmittel besteht aus drei Teilen, mit denen die fehlende Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991, das Fehlen von Ähnlichkeiten zwischen dieser und der Marke Aire Limpio und das Fehlen von Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken geltend gemacht werden.

a) Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

⁴⁷ Mit ihrem Vorbringen im Rahmen des ersten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes erhebt L & D im Wesentlichen vier Rügen, die folgende Aspekte betreffen:

— Herleitung der besonderen Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 aus Umständen, die sich auf die Marke ARBRE MAGIQUE beziehen;

— beschreibender Charakter der Marke Nr. 91.991;

— Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse im Fall der Marke Nr. 91.991;

— ungenügende Beweise für die besondere Unterscheidungskraft der Marke ARBRE MAGIQUE.

i) Herleitung der besonderen Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 aus Umständen, die sich auf die Marke ARBRE MAGIQUE beziehen

48 Mit ihrer ersten Rüge macht L & D geltend, dass das Gericht die besondere Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 zu Unrecht ausschließlich aus Umständen hergeleitet habe, die die Marke ARBRE MAGIQUE betreffen. In diesem Zusammenhang bestreitet L & D insbesondere, dass es überhaupt möglich sei, unter Umständen wie denen des vorliegenden Falles eine solche Herleitung vorzunehmen.

49 Wie das Gericht in Randnr. 73 des angefochtenen Urteils in Erinnerung gerufen hat, hat der Gerichtshof jedoch bereits entschieden, dass sich der Erwerb von Unterscheidungskraft einer Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann. Es genügt, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die durch die Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil Nestlé, Randnrn. 30 und 32).

50 Auch wenn sich der Sachverhalt, der dem Urteil Nestlé zugrunde lag, von dem vorliegenden unterscheidet, ergibt sich doch entgegen dem Vorbringen von L & D daraus nicht, dass diese Feststellung von allgemeiner Tragweite nicht auf einen tatsächlichen und verfahrensmäßigen Kontext wie den der vorliegenden Rechtssache übertragbar wäre.

- 51 So kann, wie die Generalanwältin in Nr. 51 ihrer Schlussanträge dargelegt hat, insbesondere der Umstand, dass das Urteil Nestlé den Erwerb der Unterscheidungskraft einer Anmelde­marke betraf, während es im vorliegenden Fall um die Feststellung der besonderen Unterscheidungskraft einer älteren Marke geht, um das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu ermitteln, keine andere Herangehensweise rechtfertigen.
- 52 Das Gericht hat daher in Randnr. 75 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt, dass es, falls die Marke Nr. 91.991 als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE angesehen werden könne, möglich sei, die besondere Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 auf der Grundlage von Nachweisen für die Benutzung und die Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE festzustellen.
- 53 Soweit L & D mit der vorliegenden Rüge die in Randnr. 76 des angefochtenen Urteils enthaltene Feststellung angreift, dass die Marke Nr. 91.991 einen Teil der Marke ARBRE MAGIQUE bilde, weil die Darstellung der Tannenbaumsilhouette eine bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle bei der Marke ARBRE MAGIQUE spiele und dem Zeichen der Marke Nr. 91.991 entspreche, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht insoweit eine Würdigung der Tatsachen vorgenommen hat.
- 54 Wie oben in Randnr. 40 in Erinnerung gebracht, ist das Rechtsmittel jedoch auf Rechtsfragen beschränkt, so dass die Würdigung der Tatsachen, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, nicht der Kontrolle des Gerichtshofs unterliegt.
- 55 Soweit L & D ferner geltend macht, dass die vom Gericht vorgenommene Beurteilung, der zufolge die Tannenbaumsilhouette eine vorherrschende Rolle in der Marke ARBRE MAGIQUE spiele, von der Rechtsprechung des Gerichtshofs abweiche, genügt im Übrigen der Hinweis, dass sich dieser Rechtsprechung entgegen den Ausführungen von L & D keineswegs entnehmen lässt, dass im Fall gemischter Marken, die sowohl grafische als auch Wortelemente enthalten, Letztere systematisch als vorherrschend anzusehen wären.

56 Die vorliegende Rüge ist daher als teils unzulässig, teils unbegründet zurückzuweisen.

ii) Beschreibender Charakter der Marke Nr. 91.991

57 Mit ihrer zweiten Rüge beanstandet L & D, dass das Gericht in Randnr. 104 des angefochtenen Urteils zu Unrecht ihr Argument zurückgewiesen habe, dass die Marke Nr. 91.991 eine geringe Unterscheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren beschreibe.

58 Dazu ist zunächst festzustellen, dass das Gericht die Leitlinien des Patentamts des Vereinigten Königreichs, die nach Ansicht von L & D den beschreibenden Charakter der Tannenbaumsilhouette für die betreffenden Waren bestätigen, rechtsfehlerfrei für irrelevant gehalten hat. Wie das Gericht zutreffend hervorgehoben hat, ist die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind. Seine Anwendung ist von jedem nationalen System unabhängig, und die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2007, *Develey/HABM*, C-238/06 P, Slg. 2007, I-9375, Randnrn. 65 und 66).

59 Soweit L & D dahin argumentiert, dass die vom Gericht getroffene Feststellung, die Marke Nr. 91.991 sei keine bloße realitätsgetreue Darstellung eines Tannenbaums, im Widerspruch zu anderen Feststellungen im angefochtenen Urteil stehe, genügt der Hinweis, dass zwischen dieser Feststellung und der Beschreibung dieser Marke als eine „Tannenbaumsilhouette“ kein Widerspruch besteht.

60 Soweit L & D außerdem die Richtigkeit dieser Feststellung durch das Gericht in Frage stellt, ist darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Würdigung von Tatsachen handelt, die nicht der Kontrolle durch den Gerichtshof unterliegt.

61 Demnach ist die vorliegende Rüge als teils unzulässig, teils unbegründet zurückzuweisen.

iii) Vorliegen von absoluten Eintragungshindernissen im Fall der Marke Nr. 91.991

62 Die dritte Rüge von L & D richtet sich gegen Randnr. 105 des angefochtenen Urteils, in der das Gericht ihr Vorbringen zurückgewiesen hat, mit dem sie dartun wollte, dass die Marke Nr. 91.991 nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft habe, weil sie zum einen nur aus der Form des unter ihr vertriebenen Produkts bestehe und zum anderen die Form der älteren Marke, d. h. die Tannenbaumsilhouette, zur Erreichung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei.

63 L & D macht geltend, das Gericht habe ihr Vorbringen zu Unrecht ohne jede Prüfung mit den Worten zurückgewiesen, dass sie „im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens jedenfalls kein absolutes Eintragungshindernis gegen die gültige Eintragung eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anführen [könne]“.

64 Dazu ist festzustellen, dass die beiden von L & D vor dem Gericht vorgebrachten Argumente, hinsichtlich deren im Übrigen aus den Akten nicht hervorgeht, dass sie vor den Instanzen des HABM vorgebracht worden wären, nicht die Gültigkeit der Marke Nr. 91.991 in Frage stellen, sondern die sehr geringe originäre Unterscheidungskraft dieser Marke aufzeigen sollten.

65 Eine ältere Marke kann jedoch eine besondere Unterscheidungskraft nicht nur originär, sondern auch infolge ihrer Bekanntheit beim Publikum besitzen (vgl. Urteil vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 24).

66 In den Randnrn. 78 bis 88 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die Marke Nr. 91.991 infolge ihrer Bekanntheit in Italien dort eine besondere Unterscheidungskraft besitze, die insbesondere auf ihrer dauerhaften Benutzung als ein Teil der Marke ARBRE MAGIQUE und deren Bekanntheit in Italien beruhe.

67 Unter diesen Umständen wäre, selbst wenn sich L & D darauf berufen könnte, dass die Marke Nr. 91.991 nur eine sehr geringe originäre Unterscheidungskraft besitze, weil sie aus der Form der unter dieser Marke vertriebenen Ware bestehe und diese Form zur Erreichung der angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei, dieses Vorbringen, selbst wenn es begründet wäre, jedenfalls nicht geeignet, die vom Gericht getroffene Feststellung zu entkräften, dass die Marke Nr. 91.991 durch ihre Bekanntheit in Italien eine besondere Unterscheidungskraft erworben habe.

68 Die vorliegende Rüge geht daher ins Leere und ist zurückzuweisen.

iv) Ungenügende Beweise für die besondere Unterscheidungskraft der Marke ARBRE MAGIQUE

69 L & D rügt viertens, das Gericht habe es zu Unrecht gebilligt, dass die Beschwerdekammer auf der Grundlage der in der streitigen Entscheidung enthaltenen Beweismittel von der besonderen Unterscheidungskraft der Marke ARBRE MAGIQUE und damit der Marke Nr. 91.991 ausgegangen sei.

- 70 Dazu ist erstens festzustellen, dass das Gericht rechtsfehlerfrei entschieden hat, dass sich die Beschwerdekammer auf Daten habe stützen dürfen, die aus einem nach der Anmeldung der Marke Aire Limpio liegenden Zeitraum stammten.
- 71 Wie das Gericht in Randnr. 81 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, dürfen nämlich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs Umstände berücksichtigt werden, die zwar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung liegen, aber Rückschlüsse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt zulassen (vgl. Beschluss vom 5. Oktober 2004, Alcon/HABM, C-192/03 P, Slg. 2004, I-8993, Randnr. 41).
- 72 Das Gericht konnte daher in den Randnrn. 82 bis 84 des angefochtenen Urteils zu Recht feststellen, dass der Umstand, dass sich die fraglichen Daten auf einen Zeitraum nach der Anmeldung der Marke Aire Limpio bezögen, nicht genüge, um ihnen ihre Beweiskraft für die Feststellung der Bekanntheit der Marke Nr. 91.991 zu nehmen, da sie Rückschlüsse auf die Situation zugelassen hätten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung vorhanden gewesen sei.
- 73 Insoweit hat das Gericht insbesondere klar und stimmig dargelegt, dass vor allem ein Marktanteil von 50 % in den Jahren 1997 und 1998 nur allmählich habe erworben werden können, was den Schluss zulasse, dass die Situation im Jahr 1996 nicht spürbar anders gewesen sei.
- 74 Zweitens ist das Vorbringen von L & D zurückzuweisen, mit dem sie sich gegen Randnr. 85 des angefochtenen Urteils wendet, in der das Gericht ihr Vorbringen zurückgewiesen hat, dem zufolge die Beschwerdekammer der älteren Marke zu Unrecht allein aufgrund allgemeiner Angaben zum Umfang der Werbung und zu den Absatzzahlen eine besondere Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe.

- 75 Wie das Gericht nämlich zutreffend festgestellt hat, berücksichtigte die Beschwerdekammer zur Ermittlung der Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE nicht nur Angaben wie die Absatzzahlen und den Umfang der Werbung, sondern auch die lange Benutzung dieser Marke.
- 76 Da diese Feststellung allein den vom Gericht in Randnr. 85 des angefochtenen Urteils gezogenen Schluss rechtfertigt, ist festzustellen, dass der zweite in dieser Randnummer formulierte Entscheidungsgrund, wonach die von L & D angeführte Rechtsprechung den Erwerb von Unterscheidungskraft einer Anmelde­marke und nicht die Beurteilung der Bekanntheit einer eingetragenen Marke betroffen habe, den Charakter einer nur zusätzlichen Erwägung hat.
- 77 Unter diesen Umständen können die Mängel, die diesem Entscheidungsgrund möglicherweise anhaften, nicht genügen, um den genannten Schluss des Gerichts in Frage zu stellen, so dass das Vorbringen, mit dem L & D diese Mängel feststellen lassen möchte, ins Leere geht.
- 78 Was drittens das Vorbringen von L & D anbelangt, dass sich das Gericht in Randnr. 86 des angefochtenen Urteils zu Unrecht auf die dauerhafte Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE gestützt und dabei das Datum der Eintragung dieser Marke mit dem der tatsächlichen Benutzung der Marke gleichgesetzt habe, so ist diese Behauptung in tatsächlicher Hinsicht unzutreffend. Entgegen dem Vorbringen von L & D hat sich das Gericht für die Feststellung der dauerhaften Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE nicht auf deren Eintragungsdatum bezogen, sondern auf den Umstand, dass diese Benutzung in Italien erwiesen ist und im Übrigen von L & D nicht bestritten wird. Da im Übrigen hinsichtlich dieser Feststellungen des Gerichts keine Verfälschung gerügt wurde, kann die von ihm vorgenommene Würdigung der Tatsachen vom Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren nicht überprüft werden.
- 79 Soweit L & D schließlich die Beweiskraft der Daten zum Absatz und zur Werbung bestreitet, da sie sich auf die Bezeichnung ARBRE MAGIQUE bezögen und es sich im vorliegenden Fall um gängige Verbrauchsartikel handele, die nur wenig kosteten, genügt der Hinweis, dass die Würdigung der beim Gericht vorgebrachten Beweismittel, außer im Fall ihrer Verfälschung, keine der Kontrolle durch den Gerichtshof

unterliegende Rechtsfrage ist (vgl. Urteil vom 17. April 2008, Ferrero Deutschland/HABM, C-108/07 P, Randnr. 30).

80 Da das Vorbringen, auf das L & D die vorliegende Rüge stützt, teils ins Leere geht oder teils unzulässig, teils unbegründet ist, ist die Rüge zurückzuweisen.

81 Demnach ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zurückzuweisen.

b) Zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

82 Mit dem zweiten Teil des vorliegenden Rechtsmittelgrundes wendet sich L & D gegen die vom Gericht in den Randnrn. 91 bis 96 des angefochtenen Urteils vorgenommene Prüfung der Ähnlichkeiten zwischen der Marke Nr. 91.991 und der Marke Aire Limpio. L & D macht insbesondere geltend, dass das Gericht zu Unrecht entschieden habe, dass das grafische Element der Marke Aire Limpio einen eindeutig prägenden Charakter für den Gesamteindruck habe, der gegenüber dem Wortbestandteil deutlich im Vordergrund stehe.

83 Es ist jedoch festzustellen, dass das Gericht insoweit eine Würdigung der Tatsachen vorgenommen hat, die mangels einer von L & D gerügten Verfälschung vom Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren nicht kontrolliert werden kann.

84 Im Übrigen gibt es entgegen dem Vorbringen von L & D keine Regel, wonach der Wortbestandteil einer Marke als unterscheidungskräftig und eigentümlich anzusehen wäre, sobald ihm ein besonderer Sinngehalt fehlt. Wie in Randnr. 55 des vorliegenden Urteils festgestellt worden ist, lässt sich der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs auch nicht entnehmen, dass das Worтеlement einer komplexen Marke in dem von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck systematisch vorherrschend wäre.

85 Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist deshalb unzulässig.

c) Zum dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

86 Mit diesem dritten Teil des Rechtsmittelgrundes macht L & D geltend, dass das Gericht zu Unrecht das Bestehen von Verwechslungsgefahr bejaht habe, ohne die geringe Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 und die Unterschiede zwischen den in Frage stehenden Marken zu berücksichtigen.

87 Wie jedoch bereits festgestellt worden ist, hat das Gericht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Marke Nr. 91.991 eine besondere Unterscheidungskraft besitze und dass sie und die Marke Aire Limpio visuelle und begriffliche Ähnlichkeiten aufwiesen.

88 Unter diesen Umständen ist der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zurückzuweisen.

89 Da keiner der drei Teile des ersten Rechtsmittelgrundes — Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 — durchgreift, ist dieser Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

2. Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94

- 90 Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund rügt L & D, dass das Gericht dadurch gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, dass es sich auf Beweismittel gestützt habe, die sich nicht auf die Marke Nr. 91.991, sondern auf die Marke ARBRE MAGIQUE bezogen hätten. L & D macht geltend, es sei ihr nicht möglich gewesen, sich gegen diese Beweismittel hinreichend zu verteidigen, da die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer die Marke ARBRE MAGIQUE in der vergleichenden Prüfung zur Ermittlung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr außer Betracht gelassen hätten.
- 91 Insoweit ist zunächst daran zu erinnern, dass nach Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidungen des Amtes mit Gründen zu versehen sind und nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.
- 92 Im vorliegenden Fall steht fest, dass sich das Gericht auf dieselben Beweismittel bezogen hat, auf die sich bereits die Beschwerdekammer gestützt hatte, um die Bekanntheit der Marke Nr. 91.991 festzustellen.
- 93 Zwar wird in der streitigen Entscheidung nicht speziell die Marke bezeichnet, auf die sich diese Beweismittel beziehen, jedoch ist festzustellen, dass L & D selbst in ihrer Klageschrift vor dem Gericht rügte, dass die von der Beschwerdekammer zugrunde gelegten Zahlen zum Absatz und zu den Werbeausgaben nicht die Marke Nr. 91.991, sondern hauptsächlich die mit der Bezeichnung ARBRE MAGIQUE versehenen Waren betroffen hätten.
- 94 Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Widerspruch von Sämann auch auf die Marke ARBRE MAGIQUE gestützt war und dass Sämann die fraglichen Beweismittel bereits im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung vorgebracht hatte.

- 95 Unter diesen Umständen kann L & D nicht mit Erfolg geltend machen, dass sie sich zu den vom Gericht und von der Beschwerdekammer berücksichtigten Beweismitteln nicht habe äußern können.
- 96 Daher ist der zweite Rechtsmittelgrund und damit das Rechtsmittel von L & D zurückzuweisen.

VI — Kosten

- 97 Nach Art. 122 Abs. 1 der Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel zurückgewiesen wird.
- 98 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß deren Art. 118 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM die Verurteilung von L & D beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Die L & D SA trägt die Kosten.

Unterschriften