

URTEIL DES GERICHTS (Sechste Kammer)

13. September 2010*

In der Rechtssache T-292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA mit Sitz in Arteixo (Spanien), vertreten durch die Rechtsanwälte E. Armijo Chávarri und A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch O. Mondéjar Ortuño als Bevollmächtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, wohnhaft in Logroño (Spanien),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 24. April 2008 (Sache R 484/2007-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Herrn Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio und der Industria de Diseño Textil (Inditex), SA,

erlässt

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A.W.H. Meij sowie der Richter V. Vadapalas (Berichterstatter) und L. Truchot,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 23. Juli 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 7. November 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2010

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 5. August 2002 meldete die Klägerin, die Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen OFTEN.
- 3 Die Waren, für die die Anmeldung beantragt wurde, sind insbesondere folgende der Klasse 14 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: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus

hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmucknadeln; Krawattennadeln; Nadeletuis aus Edelmetall; Serviettenringe aus Edelmetall; Kunstgegenstände aus Edelmetall; Phantasie-Schlüsselanhänger; Medailen; Münzen; Goldschmiedewaren (ausgenommen Messer, Gabeln und Löffel), Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall; Aschenbecher aus Edelmetall; Manschettenknöpfe“.

- 4 Die Anmeldung wurde am 2. August 2004 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 31/2004 veröffentlicht.

- 5 Am 26. Oktober 2004 erhob Herr Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der Marke für die in Randnr. 3 aufgeführten Waren.

- 6 Der Widerspruch war auf die folgenden drei spanischen Marken gestützt:

— die am 5. September 1988 (Nr. 1182270) für Waren der Klasse 14 eingetragene Wortmarke OLTEN,

- die am 5. März 1990 (Nr. 1293560) für Waren der Klasse 14 eingetragene, nachstehend wiedergegebene Bildmarke:



— die am 20. November 2002 (Nr. 2460666) für Waren der Klasse 14 eingetragene, nachstehend wiedergegebene Bildmarke:



OLTENWATCH

- 7 Zur Begründung des Widerspruchs wurde das in Art. 8 Abs. 1 Buchst. B der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. B der Verordnung Nr. 207/2009) genannte Eintragungshindernis angeführt.

- 8 Mit Schreiben vom 2. September 2005 verlangte die Klägerin von Herrn Marín Díaz de Cerio gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009) den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken.

- 9 Am 2. Februar 2007 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch teilweise statt, und zwar in Bezug auf die folgenden Waren der Klasse 14: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmucknadeln; Krawattennadeln; Phantasie-Schlüsselanhänger; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall; Manschettenknöpfe“. Sie war der Auffassung, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marke OLTEN für „Uhren“ der Klasse 14 nachgewiesen sei und dass in Bezug auf die fraglichen Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und dieser älteren Marke bestehe.

- 10 Am 28. März 2007 legte die Klägerin beim HABM nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Im Rahmen dieser Beschwerde wandte sie sich gegen die Beurteilung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen und des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr.

- 11 Mit Entscheidung vom 24. April 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie war insbesondere der Auffassung, dass aufgrund der Ähnlichkeit der fraglichen Waren und der großen optischen und klanglichen Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit der älteren Marke OLTEN für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr einer Verwechslung bestehen könne.

Verfahren und Anträge der Parteien

- 12 Die Klägerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung für alle oder einen Teil der Waren, für die die Anmeldung zurückgewiesen wurde.
- 13 Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen,
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
- 14 Da der Richter Tchipev an der Mitwirkung am Verfahren nach Schluss der mündlichen Verhandlung gehindert ist, ist der Richter Truchot gemäß Art. 32 § 3 der Verfahrensordnung des Gerichts dazu bestimmt worden, die Kammer zu ergänzen.
- 15 Mit Beschluss vom 5. Juli 2010 hat das Gericht (Sechste Kammer) in seiner neuen Besetzung die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung angeordnet und den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass sie in der Sitzung am 6. September 2010 die Möglichkeit haben, erneut mündlich zu verhandeln.
- 16 Mit Schriftsätzen vom 9. bzw. 15. Juli 2010 haben die Klägerin bzw. das HABM dem Gericht mitgeteilt, dass sie auf eine erneute mündliche Verhandlung verzichten. Der andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM hat auf die Ladung des Gerichts nicht reagiert.

- 17 Infolgedessen hat der Präsident der Sechsten Kammer die Schließung der mündlichen Verhandlung verfügt.

Rechtliche Würdigung

- 18 Die Klägerin führt für ihre Klage drei Gründe an: erstens Verstoß gegen die Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 63 und 64 der Verordnung Nr. 207/2009), zweitens Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung und drittens Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen die Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

- 19 Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer gegen die Art. 61 und 62 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, indem sie nicht die Frage des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN und die der Gleichartigkeit der fraglichen Waren geprüft habe. Diese beiden Fragen seien vor der Widerspruchsabteilung erörtert worden; dabei habe die Klägerin geltend gemacht, dass die Benutzung der älteren Marke OLTEN nicht nachgewiesen worden sei und dass die fraglichen Waren mit Ausnahme der Uhren unterschiedlich seien.

- 20 Nach dem Grundsatz der funktionalen Kontinuität zwischen den verschiedenen Dienststellen des HABM sei die Beschwerdekammer verpflichtet gewesen, diesen Fragen nachzugehen, auch wenn sie vor ihr nicht aufgeworfen worden seien. Die in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung ausgeführte Begründung sei insoweit unzureichend.
- 21 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

- 22 Nach Art. 61 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (Art. 61 Abs. 1 ist jetzt Art. 63 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2007/2009) prüft die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde, wenn sie zulässig ist, auch begründet ist.
- 23 Nach Art. 62 Abs. 1 dieser Verordnung (Art. 62 Abs. 1 ist jetzt Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2007/2009) entscheidet die Beschwerdekammer nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, über die Beschwerde. Sie wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück.
- 24 Zunächst ist festzustellen, dass sich die Klägerin in ihrer Klageschrift zwar auf Art. 62 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 bezieht, ihrem Vorbringen sowie der Klarstellung in der mündlichen Verhandlung zufolge sich in Wirklichkeit aber auf Art. 62 Abs. 1 beruft.

- 25 Wie sich aus dieser Bestimmung ergibt, hat die Beschwerdekammer als Folge der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde die Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vollständig neu zu prüfen (Urteil des Gerichtshofs vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007, I-2213, Randnr. 57).
- 26 Ferner ist daran zu erinnern, dass nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) das HABM in einem Verfahren wegen relativer Eintragungshindernisse wie dem Ausgangsverfahren bei der Ermittlung des Sachverhalts, die es von Amts wegen vornimmt, auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.
- 27 Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gehören die Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder jeder anderen Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begründung ihrer Anträge berufen, naturgemäß zu den rechtlichen Gesichtspunkten, die der Prüfung des HABM unterliegen. So kann das HABM verpflichtet sein, über eine Rechtsfrage zu entscheiden, obgleich sie von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfen wurde, wenn eine fehlerfreie Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten dies erfordert. Zu den rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen die Beschwerdekammer befasst wird, gehört daher auch eine Rechtsfrage, die zur Beurteilung des Parteivorbringens und für eine stattgebende oder abweisende Entscheidung notwendigerweise geprüft werden muss, selbst wenn sich die Beteiligten zu dieser Frage nicht geäußert haben oder das HABM zu diesem Aspekt nicht Stellung genommen hat (Urteile des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM — Dann und Backer [HOO-LIGAN], T-57/03, Slg. 2005, II-287, Randnr. 21, und vom 13. Juni 2007, Grether/HABM — Crisgo [Thailand] [FENNEL], T-167/05, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnr. 104).
- 28 Im vorliegenden Fall macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdekammer den Widerspruch nicht vollständig geprüft habe, da sie versäumt habe, den Fragen des Nachweises der ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN und der Ähnlichkeit der fraglichen Waren nachzugehen. Die Klägerin habe diese beiden Fragen im Rahmen ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer zwar nicht zur

Sprache gebracht, doch seien sie Teil der der Widerspruchsabteilung unterbreiteten Streitigkeit gewesen.

- 29 Es ist festzustellen, ob diese Fragen tatsächlich Teil der Streitigkeit waren, mit der die Beschwerdekammer befasst wurde.
- 30 Was erstens den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass das HABM bei einem auf eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Widerspruch nicht zwangsläufig mit der Frage der ernsthaften Benutzung befasst wird.
- 31 Es handelt sich nämlich um eine Vorfrage, die, wenn sie vom Markenanmelder aufgeworfen wird, vor der Prüfung des Widerspruchs selbst beantwortet werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM — Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnr. 26).
- 32 Verlangt der Markenanmelder den Nachweis der ernsthaften Benutzung, wird dadurch diese Vorfrage in das Widerspruchsverfahren einbezogen und damit dessen Inhalt geändert, da es sich um einen neuen und spezifischen Antrag handelt, der mit tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen verbunden ist, die von denen, die zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke geführt haben, verschieden sind (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 18. Oktober 2007 AMS/HABM — American Medical Systems [AMS Advanced Medical Services], T-425/03, Slg. 2007, II-4265, Randnr. 112).
- 33 Folglich ist die Frage der ernsthaften Benutzung eine spezifische Vorfrage, da zu entscheiden ist, ob die ältere Marke für die Zwecke des Widerspruchs als für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen eingetragen gelten kann; diese Frage ist also nicht

Teil der Prüfung des eigentlichen Widerspruchs, der auf die Gefahr einer Verwechslung mit dieser Marke gestützt wird.

- 34 Im vorliegenden Fall steht fest, dass die Frage der ernsthaften Benutzung von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung aufgeworfen und von dieser vor der Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs untersucht wurde und dass die Beschwerdekammer nicht mit dieser Frage befasst wurde, da sich die Klägerin darauf beschränkte, der Beurteilung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Gefahr einer Verwechslung entgegenzutreten.
- 35 Daher stellte entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Frage der ernsthaften Benutzung keine Rechtsfrage dar, die die Beschwerdekammer notwendigerweise hätte prüfen müssen, um die ihr unterbreitete Streitigkeit zu entscheiden.
- 36 Dieses Ergebnis wird nicht durch das Vorbringen der Klägerin zur funktionalen Kontinuität zwischen den Dienststellen des HABM entkräftet.
- 37 Zwar wird angesichts dieser Kontinuität der Umfang der Prüfung, der die Beschwerdekammer die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung unterziehen muss, grundsätzlich nicht durch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Beschwerdegünde bestimmt. Auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, hat die Beschwerdekammer die Beschwerde gleichwohl im Licht aller relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen (Urteile des Gerichts vom 23. September 2003, Henkel/HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], T-308/01, Slg. 2003, II-3253, Randnr. 29, und HOOLIGAN, Randnr. 18).

- 38 Daher ist die Beschwerdekammer verpflichtet, ihre Entscheidung auf der Grundlage sämtlicher tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte zu erlassen, die in der angefochtenen Entscheidung angeführt worden sind oder die die Parteien entweder im Verfahren vor der Dienststelle des HABM, die in erster Instanz entschieden hat, oder — soweit nicht verspätet — im Beschwerdeverfahren vorgebracht worden sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 10. Juli 2006, La Baronia de Turis/HABM — Baron Philippe de Rothschild [LA BARONNIE], T-323/03, Slg. 2006, II-2085, Randnr. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 39 Im vorliegenden Fall wurde jedoch die Rüge des unzureichenden Nachweises der ernsthaften Benutzung vor der Beschwerdekammer nicht nur nicht speziell geltend gemacht, sondern war für die Prüfung der Beschwerde auch nicht erheblich, die sich auf die Prüfung des eigentlichen auf die Gefahr einer Verwechslung gestützten Widerspruchs beschränkte.
- 40 Da die Frage der ernsthaften Benutzung nicht zu dem vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand gehörte, kann die Klägerin der Kammer auch nicht vorwerfen, sie habe versäumt, diese Frage zu prüfen.
- 41 Was zweitens die Frage der Ähnlichkeit der Waren angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass das HABM als Folge eines Widerspruchs, der auf die Gefahr einer Verwechslung nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt ist, auch mit der Frage der Identität oder Ähnlichkeit der von den betreffenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der Identität oder Ähnlichkeit dieser Marken befasst ist.
- 42 Die Tatsache, dass der eine oder andere dieser Punkte vor der Beschwerdekammer nicht ausdrücklich bestritten wird, führt nicht dazu, dass das HABM nicht länger mit dieser Frage befasst wäre (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 10. Oktober 2006, Armacell/OHMI — nmc [ARMAFOAM], T-172/05, Slg. 2006, II-4061, Randnrn. 41 und 42, und AMS Advanced Medical Services, Randnrn. 28 und 29).

- 43 Diese Erwägungen werden durch den Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen den bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bestätigt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 18. Dezember 2008, Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053, Randnr. 47).
- 44 Daher war die Beschwerdekammer, die über eine Beschwerde zu entscheiden hatte, die einen auf die Gefahr einer Verwechslung nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestützten Widerspruch betraf, im vorliegenden Fall mit der Frage der Ähnlichkeit der fraglichen Waren befasst, auch wenn diese Frage nicht ausdrücklich vor ihr aufgeworfen wurde.
- 45 Darüber hinaus ergibt sich entgegen dem Vorbringen der Klägerin aus der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer diese Frage tatsächlich geprüft hat.
- 46 In Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung hat sie nämlich ausgeführt: „Die Ähnlichkeit der Waren der Klasse 14, für die die angemeldete Marke [durch die Entscheidung der Widerspruchsabteilung] zurückgewiesen wurde, mit den Uhren, für die die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen wurde, wurde festgestellt und hinreichend begründet.“
- 47 Aus dieser Randnummer folgt, dass die Beschwerdekammer die — im Übrigen von der Klägerin im Rahmen ihrer Beschwerde nicht bestrittenen — Feststellungen der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Gleichartigkeit der Waren in vollem Umfang bestätigt und sich zu eigen gemacht hat.
- 48 Eine Beschwerdekammer kann sich nämlich die Begründung einer von der Widerspruchsabteilung erlassenen Entscheidung rechtmäßig zu eigen machen, die damit

integraler Bestandteil der Begründung ihrer Entscheidung wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. Juli 2008, Reber/HABM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T-304/06, Slg. 2008, II-1927, Randnr. 50, und vom 24. September 2008, HUP Usługi Polska/HABM — Manpower [I.T.@MANPOWER], T-248/05, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnr. 49).

- 49 Wenn, wie im vorliegenden Fall, die Beschwerdekammer die Entscheidung der nachgeordneten Dienststelle des HABM in vollem Umfang bestätigt, gehören diese Entscheidung sowie ihre Begründung zu dem Kontext, in dem die Entscheidung der Beschwerdekammer erlassen wurde und der den Parteien bekannt ist und es dem Richter ermöglicht, seine Rechtmäßigkeitskontrolle in Bezug auf die Richtigkeit der Beurteilung der Beschwerdekammer in vollem Umfang auszuüben (vgl. Urteil Mozart, Randnr. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 50 Daher kann nicht behauptet werden, dass die Beschwerdekammer die Frage der Ähnlichkeit der Waren nicht geprüft oder ihre Entscheidung insoweit nicht begründet hat.
- 51 Nach alledem ist festzustellen, dass die Klägerin nicht dargetan hat, dass die Beschwerdekammer die Beschwerde nicht umfassend geprüft oder ihre Entscheidung rechtlich nicht hinreichend begründet hat.
- 52 Folglich ist der erste Klagegrund nicht begründet.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

- 53 Die Klägerin macht geltend, dass der Nachweis der Benutzung der älteren Marke OLTEN unzureichend gewesen sei. Herr Marín Díaz de Cerio habe vor der Beschwerdekammer den Nachweis der Benutzung nicht für seine ältere Marke OLTEN erbracht, sondern nur für seine Bildmarken. Daher sei die ernsthafte Benutzung nur für diese letzteren dargetan. Die Beschwerdekammer habe daher zu Unrecht die Feststellungen der Widerspruchsabteilung zur ernsthaften Benutzung der älteren Marke OLTEN bestätigt.
- 54 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

- 55 Das Gericht hat die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM anhand der Rechtsfragen zu kontrollieren, mit denen die Beschwerdekammer befasst wurde (vgl. Urteil des Gerichts vom 31. Mai 2005, Solo Italia/HABM — Nuova Sala [PARMITALIA], T-373/03, Slg. 2005, II-1881, Randnrn. 24 und 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 56 Im Übrigen ergibt sich aus Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts, dass eine Partei den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern kann.
- 57 Im vorliegenden Fall macht die Klägerin geltend, die ernsthafte Benutzung der älteren Marke OLTEN sei nicht für Uhren nachgewiesen worden.
- 58 Wie sich jedoch aus den vorstehenden Randnrn. 26 bis 36 ergibt, gehörte die Frage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke nicht zu dem vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand.
- 59 Folglich ändert der vorliegende Klagegrund den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand und ist daher unzulässig.

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

Vorbringen der Parteien

- 60 Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und Zeichen sowie die Gefahr einer Verwechslung falsch beurteilt habe.

- 61 Hinsichtlich der fraglichen Waren räumt die Klägerin ein, dass die von der älteren Marke OLTEN erfassten „Uhren“ den von der angemeldeten Marke erfassten „Zeitmessinstrumenten“ und „Uhren“ ähnlich oder mit ihnen identisch seien. Sie erkennt an, dass die „Juwelierwaren und Schmuckwaren“, für die die Marke angemeldet wurde, ebenfalls „Uhren“ umfassen könnten, wobei die Ähnlichkeit dieser Waren jedoch durchschnittlich oder gering sei. Dagegen bestreitet sie die Ähnlichkeit zwischen den von der angemeldeten Marke erfassten „[aus] Edelmetalle[n] oder deren Legierungen hergestellte[n] oder damit plattierte[n] Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“, den „Schmucknadeln, Krawattennadeln, Phantasie-Schlüsselanhänger[n], Medaillen, Abzeichen aus Edelmetallen, Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall“ sowie den „Manschettenknöpfen“ einerseits und den von der älteren Marke OLTEN erfassten „Uhren“ andererseits.
- 62 Diese Waren unterschieden sich hinsichtlich ihrer Natur, Herkunft, Verwendung und Benutzungsform; weder konkurrierten sie miteinander, noch ergänzten sie einander. Ihre ästhetische Funktion sei nicht ausreichend, um eine Ähnlichkeit zwischen ihnen und den Uhren zu begründen. Andere Gegenstände wie Kleidungsstücke und Brillen erfüllten ebenfalls diese Funktion und könnten ebenfalls in Juwelier- oder Uhrengeschäften gekauft werden, ohne deshalb Uhren ähnlich zu sein. Der Umstand, dass die Uhren aus Edelmetallen hergestellt werden könnten, bedeute auch nicht, dass andere aus diesen Materialien hergestellte Waren der Klasse 14 wie Verzierungen oder Schmuckteile deswegen Uhren ähnlich seien.
- 63 Hinsichtlich der fraglichen Zeichen OFTEN und OLTEN komme dem Unterschied, der sich durch den jeweils zweiten Buchstaben dieser Zeichen ergebe, optisch besondere Bedeutung zu. Aus der Rechtsprechung des Gerichts und früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM ergebe sich, dass für kurze Zeichen der in nur einem Konsonanten bestehende Unterschied die Wirkung der Ähnlichkeit verringern könne.

- 64 Klanglich seien die Buchstaben „f“ und „l“ unterschiedlich, was von besonderer Bedeutung sei, da die Betonung für beide Zeichen auf der ersten Silbe, d. h. auf „of“ bzw. „ol“, liege.
- 65 In begrifflicher Hinsicht habe die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt, dass die fraglichen Zeichen für den spanischen Verbraucher keinerlei Bedeutung hätten. Was die angemeldete Marke angehe, so habe das spanische Publikum im Allgemeinen eine gewisse Kenntnis der englischen Sprache und könne eine unmittelbare Verbindung zum englischen Adverb „often“ (oft) herstellen. Dies bestätigten die von der Klägerin vor dem HABM angeführten Urteile der spanischen Gerichte. Für die ältere Marke OLTEN sei nicht auszuschließen, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich Verbraucher aus Fachkreisen, sie mit der Schweizer Stadt Olten in Verbindung bringe, die eine große Tradition in der Uhrenindustrie habe. Das begriffliche Element könne daher eine gewisse Unterscheidungsfunktion haben.
- 66 Diese optischen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den fraglichen Zeichen führten zu einer geringen oder durchschnittlich geringen Ähnlichkeit dieser Zeichen.
- 67 Hinsichtlich der umfassenden Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung wirft die Klägerin der Beschwerdekammer erstens vor, bei ihrer Beurteilung nicht danach differenziert zu haben, ob die Ähnlichkeit der fraglichen Waren größer oder kleiner sei. Zweitens habe die Beschwerdekammer nicht den Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers berücksichtigt. Drittens habe sie nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass die fraglichen Waren in Fachgeschäften mit Unterstützung und Beratung durch Fachpersonal verkauft würden, was die Gefahr einer Verwechslung mindere.

- 68 Die Beschwerdekammer hätte diesen drei Gesichtspunkten Rechnung tragen müssen, die die geringen oder durchschnittlich geringen optischen oder klanglichen Ähnlichkeiten der fraglichen Zeichen größtenteils neutralisierten, und sie hätte in Bezug auf die Verwechslungsgefahr eine „maßvolle und differenzierte“ Beurteilung vornehmen müssen.
- 69 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

- 70 Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf der Grundlage der älteren Marke OLTEN getroffen hat und es nicht erforderlich war, die Gefahr einer Verwechslung in Bezug auf die anderen älteren Rechte zu beurteilen.
- 71 Im Rahmen der vorliegenden Klage ist daher zu überprüfen, ob die Beurteilung der Beschwerdekammer hinsichtlich des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und dieser älteren Marke rechtmäßig war.
- 72 Nach ständiger Rechtsprechung liegt die Gefahr einer Verwechslung dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist die Gefahr einer Verwechslung entsprechend der Wahrnehmung der in Rede stehenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen seitens des maßgeblichen Publikums umfassend und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills

[GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 73 Da es sich im vorliegenden Fall bei der älteren Marke um eine spanische Marke handelt und die von den in Rede stehenden Marken erfassten Waren für das allgemeine Publikum bestimmt sind, sind die maßgeblichen Verkehrskreise die spanischen Durchschnittsverbraucher.
- 74 Bei Uhren und Juwelierwaren, die nicht laufend — und im Allgemeinen über einen Verkäufer — erworben werden, ist der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, höher als im Normalfall (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Januar 2006, Devinlec/HABM — TIME ART [QUANTUM], T-147/03, Slg. 2006, II-11, Randnr. 63).
- 75 Hinsichtlich des Vergleichs der in Rede stehenden Zeichen macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdekammer bestimmte optische, klangliche und begriffliche Unterschiede nicht berücksichtigt habe.
- 76 Was den optischen Vergleich angeht, ist festzustellen, dass die fraglichen Zeichen OFTEN und OLTEN Wortzeichen von gleicher Länge sind. Sie haben vier von fünf Buchstaben in derselben Reihenfolge gemeinsam und auch der erste Buchstabe ist identisch.
- 77 Was den klanglichen Vergleich betrifft, haben die beiden Zeichen den ersten Vokal, „o“, gemeinsam und enthalten eine identische zweite Silbe, „ten“, so dass sie ähnlich ausgesprochen werden, obwohl die ersten Silben der Zeichen, die die Betonung tragen, auf verschiedene Konsonanten enden, nämlich auf „f“ und „l“.

- 78 Unter Berücksichtigung dieser Merkmale konnte die Beschwerdekammer zutreffend feststellen, dass die fraglichen Zeichen sowohl optisch als auch klanglich einen erheblichen Grad an Ähnlichkeit aufweisen.
- 79 Zwar hat das Gericht, wie die Klägerin anführt, entschieden, dass ein Unterschied, der in nur einem Konsonanten besteht, der Feststellung eines hohen Grads an optischer Ähnlichkeit zwischen zwei verhältnismäßig kurzen Wortzeichen entgegenstehen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 22. Juni 2004, Ruiz-Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO], T-185/02, Slg. 2004, II-1739, Randnr. 54, und vom 16. Januar 2008, Inter-Ikea/HABM — Waibel [idea], T-112/06, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht).
- 80 Diese Erwägung, die im Rahmen einer besonderen Beurteilung der in jenen Urteilen in Rede stehenden Zeichen angeführt wurde, ist jedoch keine Bestätigung einer allgemeinen Regel, die im vorliegenden Fall angewandt werden könnte.
- 81 Im Übrigen hat das Gericht im Rahmen der Beurteilung kurzer Wortzeichen ebenfalls entschieden, dass die Übereinstimmung dreier von vier Buchstaben bewirkt, dass der sich aus einem einzigen Buchstaben ergebende Unterschied optisch kaum ins Gewicht fällt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2006, Castell del Remei/HABM — Bodegas Roda [ODA], T-13/05, Slg. 2006, II-85, Randnr. 52) und dass die sich durch einen einzigen Buchstaben unterscheidenden Wortzeichen sowohl optisch als auch klanglich als sehr ähnlich angesehen werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. April 2005, Duarte y Beltrán/HABM — Mirato [INTEA], T-353/02, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnrn. 27 und 28).
- 82 Zu der von der Klägerin angeführten früheren Praxis des HABM genügt der Hinweis, dass die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vor Erlass dieser Entscheidungen bestehenden

Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], T-106/00, Slg. 2002, II-723, Randnr. 66).

- 83 Was den begrifflichen Vergleich angeht, so hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass der spanischsprachige Durchschnittsverbraucher dem englischen Wort „often“ (oft), das im Spanischen nicht existiert, nicht notwendigerweise einen semantischen Inhalt geben wird (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 25. Juni 2008, Zipcar/HABM — Canary Islands Car [ZIPCAR], T-36/07, in der amtlichen Sammlung nicht veröffentlicht, Randnr. 45). Wie das HABM bemerkt, kann nämlich beim Durchschnittsverbraucher die Kenntnis einer Fremdsprache im Allgemeinen nicht vorausgesetzt werden. Hinsichtlich des Zeichens OLTEN räumt die Klägerin selbst ein, dass es auf einen Schweizer Ort hinweist, der zumindest den in der Uhrenbranche beruflich tätigen Personen bekannt ist.
- 84 Die Klägerin führt zur Begründung ihres Vorbringens die Rechtsprechung der spanischen Gerichte an, wonach das durchschnittliche spanische Publikum eine gewisse Kenntnis der englischen Sprache besitze. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist aber ein autonomes System, dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2000, Messe München/HABM [electronica], T-32/00, Slg. 2000, II-3829, Randnr. 47).
- 85 Im vorliegenden Fall führt die Klägerin keine tatsächliche oder rechtliche Erwägung aus der von ihr geltend gemachten nationalen Rechtsprechung an, die einen sachdienlichen Hinweis für die Lösung dieses Falles geben könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Juli 2005, Murúa Entrena/HABM — Bodegas Murúa [Julián Murúa Entrena], T-40/03, Slg. 2005, II-2831, Randnr. 69). Denn allein die Erwägung, dass der spanische Verbraucher einige englische Wörter kenne, nämlich die Wörter „master“, „easy“ und „food“, erlaubt, selbst wenn sie sich aus der betreffenden nationalen Rechtsprechung ergäbe, nicht dieselbe Schlussfolgerung für das Wort „often“.

- 86 Die Beschwerdekammer hat daher irrtumsfrei festgestellt, dass die fraglichen Zeichen für das spanische Publikum keinen maßgeblichen begrifflichen Unterschied enthalten, der ihre optische und klangliche Ähnlichkeit ausgleichen könnte.
- 87 Was die in Rede stehenden Waren betrifft, so sind nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. Auch andere Faktoren wie beispielsweise die Vertriebswege der betreffenden Waren können berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2007, *El Corte Inglés/HABM — Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños]*, T-443/05, Slg. 2008, II-2579, Randnr. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 88 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer, wie sich aus den Randnrn. 26 bis 30 der angefochtenen Entscheidung ergibt, den von der Widerspruchsabteilung vorgenommenen Vergleich der Waren bestätigt und sich zu eigen gemacht. Daher ist die in Randnr. 9 der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Begründung dieses Vergleichs integraler Bestandteil dieser Entscheidung.
- 89 Aus dieser Begründung ergibt sich, dass die von der älteren Marke OLTEN erfassten Waren, nämlich Uhren, erstens als mit den von der angemeldeten Marke erfassten „Uhren und Zeitmessinstrumenten“, identisch, zweitens als mit „Juwelierwaren [und] Schmuckwaren“ identisch oder ihnen zumindest sehr ähnlich, drittens als „[aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte[n] oder damit plattierte[n] Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“, sehr ähnlich und viertens als „Schmucknadeln; Krawattennadeln; Phantasie-Schlüsselanhänger[n]; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall [und] Manschettenknöpfe[n]“ durchschnittlich ähnlich angesehen wurden.

- 90 Erstens bestreitet die Klägerin insoweit nicht die Identität von „Uhren“ mit „Uhren und Zeitmessinstrumenten“.
- 91 Zweitens beanstandet sie hinsichtlich der Juwelier- und Schmuckwaren nicht die von der Beschwerdekammer gebilligte Feststellung, dass die Kategorie „Uhren“ Gegenstände umfasst, die als Schmuckstücke betrachtet werden können. Angesichts dieser Feststellung sind diese Waren also zu Recht als identisch oder sehr ähnlich eingestuft worden.
- 92 Was drittens die „[aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte[n] oder damit plattierte[n] Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind,“ angeht, so enthält diese weitgefasste Kategorie, wie sich aus den Feststellungen der beiden Instanzen des HABM ergibt, die von der Klägerin nicht in Frage gestellt werden, funktional gesehen Waren wie Uhrenarmbänder und -ketten, die eine Ergänzung zu Uhren sind. Da diese Kategorie allgemein umschrieben ist, wurden die Waren dieser Kategorie daher zutreffend als den Uhren ähnlich angesehen.
- 93 Entgegen dem Vorbringen der Kläger ergibt sich die Ähnlichkeit der Waren dieser Kategorie mit Uhren somit nicht nur daraus, dass sie aus demselben Ausgangsstoff, nämlich Edelmetallen und deren Legierungen, hergestellt sind, sondern auch daraus, dass sie gemäß ihrer Verwendung eine Ergänzung zu ihnen sind.
- 94 Viertens ist in Bezug auf die „Schmucknadeln; Krawattennadeln; Phantasie-Schlüsselanhänger; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall [und] Manschettenknöpfe“ festzustellen, dass es sich um häufig aus Edelmetallen hergestellte Zubehörwaren handelt, die eine ästhetische oder

dekorative Funktion haben, welche in einem gewissen Maß auch als eine der Funktionen von Uhren betrachtet werden kann. Allerdings können sie nicht als ergänzende Waren angesehen werden.

- 95 Nach Auffassung der Widerspruchsabteilung, deren Untersuchung die Beschwerdekammer gebilligt und die die Klägerin nicht bestritten hat, werden die von der angemeldeten Marke erfassten Waren zudem oft in denselben Geschäften oder denselben Fachabteilungen von Geschäften verkauft wie Uhren.
- 96 Der Umstand, dass die Waren häufig an denselben spezialisierten Verkaufsstätten verkauft werden, kann die Wahrnehmung der zwischen den Waren bestehenden engen Zusammenhänge durch den angesprochenen Verbraucher begünstigen und den Eindruck verstärken, dass ihre Herstellung in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt (Urteil PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, Randnr. 50).
- 97 Die „Schmucknadeln; Krawattennadeln; Phantasie-Schlüsselanhänger; Medaillen; Abzeichen aus Edelmetallen; Schuhverzierungen und Hutverzierungen aus Edelmetall [und] Manschettenknöpfe“ konnten daher zu Recht als Uhren ähnlich angesehen werden, da sie oftmals aus demselben Ausgangsstoff hergestellt werden und eine ähnliche ästhetische Funktion erfüllen und da ihre Vertriebswege identisch sind.
- 98 In diesem Zusammenhang ist die von der Klägerin gezogene Analogie zu anderen Zubehörfen, die im vorliegenden Fall keine Rolle spielen, nämlich Brillen oder bestimmten Kategorien von Kleidungsstücken, ohne Bedeutung.

- 99 Aus alledem folgt, dass die Klägerin nicht dargetan hat, dass die — in der angefochtenen Entscheidung gebilligte und übernommene — Schlussfolgerung der Widerspruchsabteilung, dass die fraglichen Waren entweder identisch oder ähnlich sind, falsch ist.
- 100 Was die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, keine entsprechend dem größeren oder geringeren Grad an Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren sowie entsprechend der erhöhten Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers „maßvolle und differenzierte“ Beurteilung vorgenommen zu haben.
- 101 Die Beschwerdekammer ist in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dass „eine Verwechslungsgefahr unter den in der Entscheidung [der Widerspruchsabteilung] festgestellten Umständen bestehen kann“. Aus der Begründung dieser Entscheidung, die in Randnr. 9 der angefochtenen Entscheidung wiedergegeben ist, ergibt sich, dass das HABM eine Verwechslungsgefahr für die verschiedenen in Rede stehenden Warengruppen umfassend beurteilt hat und im Wesentlichen zu dem Ergebnis gelangt ist, dass eine solche Gefahr nach dem Grundsatz der Wechselbeziehung der Faktoren nur für diejenigen Waren festgestellt werden konnte, die eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen.
- 102 Das Vorbringen der Klägerin, die Unterschiede zwischen den fraglichen Warenkategorien seien nicht berücksichtigt worden, ist daher nicht begründet.
- 103 Im Übrigen ergibt sich entgegen dem Vorbringen der Klägerin aus Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer die von der Widerspruchsabteilung getroffene Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar im Wesentlichen

gebilligt hat, jedoch auch berücksichtigt hat, dass der angesprochene Verbraucher beim Kauf der in Rede stehenden Waren eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Kauf von Waren des täglichen Bedarfs.

- 104 Nach alledem hat die Klägerin nicht dargetan, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht aus der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen und der Identität bzw. Ähnlichkeit der fraglichen Waren auf die Gefahr geschlossen hat, dass die maßgeblichen spanischen Verkehrskreise, auch wenn sie in diesem Fall aufmerksamer als in normalen Fällen seien, glauben könnten, dass diese Waren vom selben Unternehmen oder gegebenenfalls von verbundenen Unternehmen stammten.
- 105 Folglich ist der vorliegende Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen und mithin die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

- 106 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 107 Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**

- 2. Die Industria de Diseño Textil (Inditex), SA trägt die Kosten.**

Meij

Vadapalas

Truchot

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. September 2010.

Unterschriften