

URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)

17. Februar 2011*

In der Rechtssache T-385/09

Anncο, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika),
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Triet,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Freche et fils associés mit Sitz in Paris (Frankreich),

* Verfahrenssprache: Englisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 1. Juli 2009 (Sache R 1485/2008-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Freche et fils associés und der Ancco, Inc.

erlässt

DAS GERICHT (Achte Kammer)

zum Zeitpunkt der Beratung unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro (Berichterstatlerin) sowie der Richter S. Papasavvas und A. Dittrich,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 2. Oktober 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 11. Januar 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht der Berichterstatlerin gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 16. März 2004 meldete die Ancco, Inc. 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 ANN TAYLOR LOFT.
- 3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 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 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren aus diesen Materialien; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer und -taschen; Regen- und Sonnenschirme, Spazierstöcke; Handtaschen, Geldbörsen, Koffer“;

- Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kleider, Röcke, Anzüge, Jeans, Sweater, Hemden, T-Shirts, Pullunder, Bodys, Pullover, Westen, Handschuhe, Nachtwäsche, Morgenmäntel, Badeanzüge, Blusen, Schuhe, Hosen, Shorts, Jacken, Mäntel, Socken, Wirkwaren, Hüte und Mützen, Gürtel, Halstücher und Unterwäsche“;

- Klasse 35: „Einzelhandelsdienstleistungen; Einzelhandelsverkauf von Waren über weltweite Datennetze; Einzelhandel in den Bereichen Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Handtaschen, kleine Accessoires aus Leder und Lederimitationen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Toilettmittel, Duftstoffe und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“.

4 Die Anmeldung wurde am 20. Dezember 2004 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 51/2004 veröffentlicht.

5 Am 18. März 2005 erhob das Unternehmen Freche et fils associés nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) gegen die Eintragung der angemeldeten Marke einen Widerspruch, der mit dem Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) begründet wurde.

6 Der Widerspruch war auf verschiedene Waren und Dienstleistungen gestützt, die von der eingetragenen französischen Wortmarke LOFT erfasst waren. Diese Marke

war in Frankreich am 22. August 2003, mit Wirkung ab 16. März 2001, unter der Nr. 13089435 für u. a. folgende Waren der Klassen 18 und 25 eingetragen worden:

- Klasse 18: „Leder und Lederimitationen; Waren aus Leder oder Lederimitationen (ausgenommen Etais, die den Waren, die sie enthalten sollen, angepasst sind, Handschuhe und Gürtel); Geldbörsen, nicht aus Edelmetall; Handtaschen; Reisetaschen; Kästen aus Leder oder aus Lederpappe; Reisekoffer, Felldecken (Pelz); Chamoisleder, nicht für Reinigungszwecke; Tierhäute; Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Gehstöcke“;

 - Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Unterbekleidung, Sportbekleidung (außer zum Tauchen), Gürtel, Handschuhe, Schuhe, Kopfbedeckungen“.
- 7 Der Widerspruch war gegen alle für die Anmeldemarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtet.
- 8 Mit Entscheidung vom 12. August 2008 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch in Bezug auf die in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren mit der Begründung statt, dass Verwechslungsgefahr bestehe, und wies den Widerspruch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 zurück. Die Widerspruchsabteilung stellte die Identität der fraglichen Waren fest und führte aus, dass die Zeichen LOFT und ANN TAYLOR LOFT bei umfassender Beurteilung einen durchschnittlichen Grad der Ähnlichkeit aufwiesen, weil in beiden Zeichen der gedankliche Bezug zu einem Loft vorhanden sei. Im Hinblick auf die Warenidentität und die Tatsache, dass das Wort „Loft“ eine selbständig kennzeichnende Stellung in der Anmeldemarke inne habe, könnten die Verbraucher denken, dass die fraglichen Waren aus miteinander verbundenen Unternehmen stammten.

- 9 Am 10. Oktober 2008 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) gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.
- 10 Mit Entscheidung vom 1. Juli 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie führte insbesondere aus, dass zum einen die mit der Anmeldemarke beanspruchten und die von der älteren Marke erfassten Waren identisch seien und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen trotz einer starken begrifflichen Ähnlichkeit bei umfassender Beurteilung eine schwache Ähnlichkeit aufwiesen. Im Ergebnis bestehe Verwechslungsgefahr, weil das gemeinsame Wort „Loft“ der dominierende Bestandteil der Anmeldemarke und der einzige Bestandteil der älteren Marke sei. Die angesprochenen Verkehrskreise, die sich aus durchschnittlichen französischen Abnehmern von Lederwaren und Bekleidungsartikeln zusammensetzten, könnten denken, dass die Herkunft der Waren identisch oder dass ANN TAYLOR LOFT die Bezeichnung der neuen Produktlinie von Freche et fils associés sei.

Anträge der Parteien

- 11 Die Klägerin beantragt,

— die Klage für begründet zu erklären;

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass die Marke ANN TAYLOR LOFT auch für die Klassen 18 und 25 zur Eintragung zugelassen wird, und zwar zusätzlich zur Klasse 35, für die die Eintragung von der Widerspruchsabteilung zu Recht zugelassen wurde, was nicht angefochten worden ist;

- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

¹² Das HABM beantragt,

- die Klage abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Zum Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

- ¹³ Die Klägerin stützt sich auf zwei Klagegründe, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung geltend macht.
- ¹⁴ Zunächst ist der Klagegrund zu prüfen, mit dem ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht wird.

- 15 Gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 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; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“.
- 16 Ferner sind nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 unter älteren Marken die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.
- 17 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. Urteil des Gerichts vom 10. September 2008, *Boston Scientific/HABM — Terumo* [CAPIO], T-325/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, *Canon*, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17).
- 18 Dabei ist eine Verwechslungsgefahr für das Publikum unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. Urteil CAPIO, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 71 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, *SABEL*, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, *Canon*, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 16, und *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 18).

- 19 Diese umfassende Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 13. September 2007, *Il Ponte Finanziaria/HABM*, C-234/06 P, Slg. 2007, I-7333, Randnr. 48, und Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, *Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN]*, T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 25; vgl. auch entsprechend Urteil *Canon*, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 17). Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren kommt im achten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, deren Feststellung ihrerseits von zahlreichen Faktoren abhängt, u. a. von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die zwischen ihr und dem benutzten oder eingetragenen Zeichen hergestellt werden kann, und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. Urteil *CAPIO*, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 72 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 20 Ferner ist bei der umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, der darauf abstellt, dass „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen ... besteht“, geht nämlich hervor, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil *CAPIO*, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 73 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. auch entsprechend Urteil *SABEL*, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 23).
- 21 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat.

Zu bedenken ist ferner, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnr. 28, und vom 30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM — Diesel [DIESELIT], T-186/02, Slg. 2004, II-1887, Randnr. 38; vgl. auch entsprechend Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 26).

- 22 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke eine in Frankreich eingetragene nationale Marke. Daher muss sich, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, die Prüfung auf das französische Hoheitsgebiet beschränken. Es ist ebenso unstrittig, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung zu Recht angenommen hat, aus den französischen Durchschnittsverbrauchern von Lederwaren und Bekleidungsartikeln bestehen, was einem sehr großen Ausschnitt der Bevölkerung entspricht. Diese von der Klägerin nicht gerügten Feststellungen sind zu bestätigen.
- 23 Im Licht der vorstehenden Erwägungen ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen zwischen den Zeichen zu überprüfen.

Zur Warenähnlichkeit

- 24 Hierzu genügt die Feststellung, dass die von der Beschwerdekammer in Randnr. 10 der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung zu bestätigen ist, wonach zwischen den fraglichen Waren Identität besteht, was von der Klägerin im Übrigen nicht bestritten worden ist.

Zur Zeichenähnlichkeit

- 25 Wie bereits oben in Randnr. 20 ausgeführt worden ist, ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. auch Urteil des Gerichtshofs vom 2. September 2010, Klein Trademark Trust/HABM, C-254/09 P, Slg. 2010, I-7989, Randnr. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 26 Ferner geht aus der Rechtsprechung hervor, dass zwei Marken ähnlich sind, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte, d. h. bildlicher, klanglicher und begrifflicher Aspekte, mindestens teilweise übereinstimmen (Urteile MATRATZEN, oben in Randnr. 19 angeführt, Randnr. 30, und CAPIO, oben in Randnr. 17 angeführt, Randnr. 89; vgl. auch entsprechend Urteil SABEL, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 23).
- 27 Im vorliegenden Fall besteht die ältere Marke ausschließlich aus dem Wort „Loft“, während die Anmeldemarke aus den Wörtern „Ann Taylor Loft“ besteht.
- 28 Erstens hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass zwischen den fraglichen Zeichen eine Ähnlichkeit in Bild und Klang bestehe, aber diese Ähnlichkeit nicht groß sei, weil in der Anmeldemarke andere Wortelemente dem Wort „Loft“ vorangestellt seien. Die Klägerin macht zwar geltend, dass sich der jeweilige klangliche und bildliche Eindruck der fraglichen Zeichen wegen des dominierenden Bestandteils „Ann Taylor“ in der älteren Marke sehr stark voneinander unterscheiden, doch räumt sie eine „schwache Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Zeichen“ ein. Die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer zu diesem Punkt ist somit aufrechtzuerhalten.

- 29 Zweitens hat die Beschwerdekammer zur begrifflichen Ähnlichkeit — unter Bestätigung der Auffassung der Widerspruchsabteilung — in den Randnrn. 18 und 20 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass das Wortzeichen ANN TAYLOR LOFT an einen vollständigen Namen einer Person aus dem angelsächsischen Raum denken lasse, in dem das Wort „Ann“ leicht für einen Vornamen, das Wort „Taylor“ für einen zweiten Vornamen oder einen Bestandteil des Vornamens und das Wort „Loft“ für einen Nachnamen gehalten werden könne. Die Beschwerdekammer hat unter Verweis auf das Urteil des Gerichtshofs vom 2. Dezember 2008, Harman International Industries/HABM — Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Slg. 2008, II-3431), in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung hinzugefügt, dass der Bestandteil „Loft“ als Name der dominierende Bestandteil der Anmeldemarke sei. In Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung hat sie sodann ausgeführt, dass das Wort „Loft“ unterscheidungskräftig sei, da es in Frankreich ein Fremdwort sei, das nicht notwendig als Gattungsbegriff für einen Ort, an dem die Waren verkauft würden, wahrgenommen werde. Das Wort „Loft“ werde vielmehr als ein englisches Substantiv ohne begriffliche Bedeutung oder als Nachname wahrgenommen.
- 30 Die Klägerin tritt diesen Feststellungen entgegen. Sie ist der Ansicht, dass das französische Publikum das den beiden fraglichen Marken gemeinsame Wort „Loft“ nicht als angelsächsischen Nachnamen auffassen werde, weil dieses Wort im Französischen als Bezeichnung für einen Lagerraum verwendet werde, der in einen Wohnraum für private oder gewerbliche Zwecke umgewandelt worden sei. Obwohl das Wort „Loft“ in beiden Zeichen vorkomme, dominiere somit der Bestandteil „Ann Taylor“, da er der unterscheidungskräftige und dominierende Bestandteil der Marken ANN TAYLOR und ANN TAYLOR LOFT sei, den Gesamteindruck derart, dass alle anderen Bestandteile vernachlässigt werden könnten. Zwischen den fraglichen Zeichen bestehe infolgedessen keinerlei begriffliche Ähnlichkeit.
- 31 Insoweit ist festzustellen, dass dem Ergebnis der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Prüfung nicht zugestimmt werden kann, da diese auf einer unzutreffenden Prämisse beruht.
- 32 Wie nämlich bereits die Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt hat, ist das Wort „Loft“ keineswegs ein Fremdwort, sondern bezeichnet in der

französischen Sprache eine bestimmte Art von Wohnung. Obwohl es von dem entsprechenden englischen Wort abstammt, ist das Wort „Loft“ in die französische Sprache eingegangen und damit ganz zu einem französischen Wort geworden. Da es eine genau bestimmte Bedeutung im Französischen hat, werden die mit diesem Wort konfrontierten durchschnittlichen französischen Verkehrskreise es folglich, soweit ihnen diese Bedeutung bekannt ist, gedanklich mit einer bestimmten Art von Wohnung in Verbindung bringen, und nicht mit einem ausländischen Familiennamen, bei dem es sich, wie das HABM einräumt, im Übrigen nicht um einen der geläufigsten Namen in den angelsächsischen Ländern handelt. Auch kann nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, dass das Wort „Loft“ in der französischen Sprache selten verwendet würde.

- 33 Indessen kann nicht dem Vorbringen der Klägerin gefolgt werden, dass der Bestandteil „Ann Taylor“ im Gesamteindruck dominiere, weil die Zeichen ANN TAYLOR und ANN TAYLOR LOFT beim Publikum bekannt seien.
- 34 Hierzu genügt die Feststellung, dass die Klägerin keinen Nachweis dafür vorgelegt hat, dass die Zeichen ANN TAYLOR LOFT oder ANN TAYLOR über eine derartige Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen verfügten, da sich die vorgelegten Beweise auf die Vereinigten Staaten von Amerika beziehen. Die Existenz einer Website kann für den Nachweis der Bekanntheit nicht genügen. Im Übrigen gibt die Klägerin selbst an, sie habe „bestimmte Maßnahmen getroffen, um in der Lage sein zu können, ihre Geschäftstätigkeit auf andere Länder auszudehnen, darunter die der Europäischen Union“, wodurch zum Ausdruck gebracht wird, dass es an einer Bekanntheit der Anmeldeemarke oder des Zeichens ANN TAYLOR in der Europäischen Union und insbesondere in Frankreich gegenwärtig fehlt.
- 35 Überdies darf, selbst wenn der Bestandteil „Ann Taylor“ als dominierender Bestandteil des Zeichens ANN TAYLOR LOFT angesehen werden könnte, die Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit nicht allein unter Berücksichtigung dieses Bestandteils vorgenommen werden, da es für die Beurteilung der Ähnlichkeit nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen kann, wenn alle anderen Markenbestandteile

zu vernachlässigen sind (Urteil des Gerichtshofs vom 3. September 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe und HABM*, C-498/07 P, Slg. 2009, I-7371, Randnr. 62).

- 36 Das in der Anmeldemarke enthaltene Wort „Loft“ kann aber nicht als im Gesamteindruck zu vernachlässigen angesehen werden, weil es den Bestandteil „Ann Taylor“ um ein Merkmal ergänzt, das im Hinblick auf die betreffenden Waren einen Bezug zu einer Produktlinie von Bekleidungsstücken haben könnte, die einer bestimmten, mit diesem neuen Wohnstil zusammenhängenden Lebensart entspricht oder bestimmte Erkennungsmerkmale dieser Lebensart aufgreift.
- 37 Im Übrigen kann nicht bestritten werden, dass der Bestandteil „Ann Taylor“ im von der Anmeldemarke erzeugten Gesamteindruck für die französischen Verkehrskreise offenkundig viel weniger Unterscheidungskraft besitzt als das Wort „Loft“, eben weil dieses im Französischen eine klare und bestimmte Bedeutung besitzt. Der Bestandteil „Ann Taylor“ nimmt Bezug auf englische Vornamen oder Vor- und Nachnamen, so dass er die Aufmerksamkeit der französischen Verkehrskreise stärker auf sich zieht.
- 38 Nach alledem ist in Anbetracht einer bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit, die nicht groß ist, sowie einer gewissen begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen im Ergebnis festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Bestandteil „Ann Taylor“ der unterscheidungskräftigste Bestandteil der Anmeldemarke ist und die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise stärker auf sich ziehen wird, die Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen insgesamt schwach ist.

Zur Verwechslungsgefahr

- 39 Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Verwechslungsgefahr dann besteht, wenn in kumulativer Weise die Ähnlichkeit der betreffenden Marken und die Ähnlichkeit der

mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind (vgl. Urteil MATRATZEN, oben in Randnr. 19 angeführt, Randnr. 45).

- 40 Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, dass wegen des unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteils „Ann Taylor“ am Anfang des Zeichens ANN TAYLOR LOFT bei den angesprochenen Verkehrskreisen keine Verwechslungsgefahr der Art bestehe, dass diese denken könnten, dass die fraglichen Zeichen für zwei unterschiedliche Produktlinien stünden, die unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen angeboten würden.
- 41 Die Beschwerdekammer hat im Gegensatz dazu in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten, dass das Wort „Loft“ der dominierende Bestandteil der Anmeldemarke sei, so dass, da die Waren identisch seien, Verwechslungsgefahr bestehe.
- 42 Dieser Auffassung der Beschwerdekammer kann nicht gefolgt werden.
- 43 Insoweit ist festzustellen, dass das Wort „Loft“ nach den im Rahmen der Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen getroffenen Feststellungen nicht der dominierende Bestandteil der Anmeldemarke ist. Ferner ist nach diesen Feststellungen in der Anmeldemarke der Bestandteil „Ann Taylor“, weil er für die angesprochenen Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung hat, als stärker unterscheidungskräftig anzusehen als das Wort „Loft“, da dieses aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine ganz bestimmte Bedeutung besitzt.
- 44 Im Übrigen bestehen zwischen den Zeichen eine schwache bildliche und klangliche Ähnlichkeit sowie eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit.

- 45 Dabei ist darauf hinzuweisen, dass in der Bekleidungsbranche häufig ein und dieselbe Marke je nach der Art der mit ihr gekennzeichneten Waren verschiedene Gestaltungen aufweist. In dieser Branche ist es nämlich üblich, dass ein Modeunternehmen zur Unterscheidung seiner verschiedenen Produktlinien für Bekleidung Untermarken verwendet, d. h. von einer Hauptmarke abgeleitete Zeichen, die ein gemeinsames dominierendes Merkmal mit ihr teilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2004, *New Look/HABM — Naulover* [NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection], T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, Slg. 2004, II-3471, Randnr. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 46 Unter Berücksichtigung der Art der Waren und der Art und Weise ihres Inverkehrbringens, der Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Markenverwendung bei Bekleidungsartikeln und schließlich der Erwartungen und Gewohnheiten der angesprochenen Verkehrskreise ist festzustellen, dass diese Verkehrskreise, wenn ihnen die beiden Zeichen begegnen, keine Verbindung zwischen diesen herstellen werden, da der unterscheidungskräftigste Bestandteil der Anmeldemarke nicht mit dem einzigen Bestandteil der älteren Marke übereinstimmt und es üblich ist, dass von einer „Hausmarke“ Marken abgeleitet werden, indem ihr Bestandteile hinzugefügt werden, die jeweils eine untergeordnete Linie kennzeichnen.
- 47 Die angesprochenen Verkehrskreise sind nämlich, wie die Klägerin zu Recht ausgeführt hat, daran gewöhnt, dass ein und derselbe Hersteller verschiedene Produktlinien vermarktet, die den Namen des Modeschöpfers und/oder des betreffenden Modeunternehmens tragen, dem der Name der Linie gemäß ihren Merkmalen (sportlich, festlich, lässig usw.) nachgestellt wird.
- 48 Im vorliegenden Fall ist die Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen in Anbetracht des von ihnen hervorgerufenen Gesamteindrucks als gering beurteilt worden. Trotz der Identität der fraglichen Waren ist festzustellen, dass im Hinblick auf das Vorliegen einer geringen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen die angesprochenen Verkehrskreise, die daran gewöhnt sind, dass ein und dasselbe Modeunternehmen von der Hauptmarke abgeleitete Untermarken verwendet, keine Verbindung zwischen

den Zeichen ANN TAYLOR LOFT und LOFT herstellen werden, da die ältere Marke nicht den Bestandteil „Ann Taylor“ enthält, der, wie oben in Randnr. 37 festgestellt worden ist (siehe auch oben, Randnr. 43), der unterscheidungskräftigste Bestandteil der Anmeldemarke ist.

- 49 Im Übrigen könnte, selbst dann, wenn man annähme, dass der Bestandteil „Loft“ in der Anmeldemarke eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat, aus dieser selbständig kennzeichnenden Stellung nicht automatisch auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen geschlossen werden.
- 50 Die Verwechslungsgefahr kann nämlich nicht abstrakt bestimmt werden, sondern ist im Rahmen einer Gesamtbeurteilung festzustellen, die alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt (Urteil SABEL, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 22; vgl. auch Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 37), insbesondere die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen, die Methoden der Vermarktung, die mehr oder weniger große Aufmerksamkeit des Publikums sowie dessen Gewohnheiten auf dem betreffenden Sektor. Die Prüfung der maßgeblichen Umstände des vorliegenden Falls (oben, Randnrn. 45 bis 48) ergibt jedoch *prima facie* nicht, dass zwischen den fraglichen Zeichen Verwechslungsgefahr besteht.
- 51 Nach alledem ist dem ersten Klagegrund stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne dass der zweite Klagegrund geprüft zu werden braucht, mit dem ein Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör geltend gemacht wird.

Zum Antrag auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung

- 52 Zum dritten Antrag, mit dem die Klägerin das Gericht im Wesentlichen um Abänderung der angefochtenen Entscheidung dahin ersucht, dass die Anmeldemarke eingetragen wird, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht, da die Beschwerdekammer gemäß Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 selbst befugt ist, im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig zu werden, die die bei ihr angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Rahmen seiner Abänderungsbefugnis die Befugnisse der unteren Dienststellen des HABM ausüben kann, deren Entscheidungen Gegenstand einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer sein können. Das Gericht kann somit in diesem Zusammenhang eine Entscheidung erlassen, die der Prüfer, die Widerspruchsabteilung oder die Nichtigkeitsabteilung hätte erlassen können. Dagegen kann es keine Entscheidungen erlassen, zu deren Erlass diese Dienststellen nicht befugt sind. Aus diesem Grund kann das Gericht keine Marke eintragen, weil die Eintragung weder in die Zuständigkeit des Prüfers noch in die der Beschwerdekammer fällt (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichts vom 30. Juni 2009, Securvita/HABM [Natur-Aktien-Index], T-285/08, Slg. 2009, II-2171, Randnrn. 16 bis 23).
- 53 Daher ist der dritte Antrag als unzulässig zurückzuweisen.

Kosten

- 54 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 1. Juli 2009 (Sache R 1485/2008-1) wird aufgehoben.**

- 2. Im Übrigen ist die Klage unzulässig.**

- 3. Das HABM trägt die Kosten.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. Februar 2011.

Unterschriften