



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

22. Mai 2012*

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke mit der Darstellung eines Wolfskopfs — Nationale und internationale ältere Bildmarken WOLF Jardin und Outils WOLF — Relative Eintragungshindernisse — Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke — Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T-570/10

Environmental Manufacturing LLP mit Sitz in Stowmarket (Vereinigtes Königreich),
Prozessbevollmächtigte: S. Malynicz, Barrister, und M. Atkins, Solicitor,

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 und Streithelferin vor dem
Gericht:

Société Elmar Wolf mit Sitz in Wissembourg (Frankreich), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt
N. Boespflug,

betreffend eine Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM
vom 6. Oktober 2010 (Sache R 425/2010-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Société
Elmar Wolf und der Environmental Manufacturing LLP

erlässt

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová, der Richterin K. Jürimäe und des Richters M. van der
Woude (Berichterstatter),

Kanzler: S. Spyropoulos, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 17. Dezember 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 24. März 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 18. März 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2012

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 9. März 2006 meldete die Entec Industries Ltd nach 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 folgende Bildzeichen:



- 3 Mit der Anmeldung werden nach der im Verfahren vor dem HABM vorgenommenen Einschränkung die folgenden Waren der Klasse 7 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 beansprucht: „Maschinen für die professionelle und industrielle Verarbeitung von Holz und Grünabfall; professionelle und industrielle Holzerkleinerungsmaschinen und -häcksler“.
- 4 Die Gemeinschaftsmarkenmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 38/2006 vom 18. September 2006 veröffentlicht.
- 5 Am 18. Dezember 2006 erhob die Streithelferin, die Société Elmar Wolf, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Randnr. 3 aufgeführten Waren.

6 Der Widerspruch war insbesondere auf folgende ältere Rechte gestützt:

- die folgende am 8. April 1999 unter der Nr. 99786007 für Waren der Klassen 1, 5, 7, 8, 12 und 31 eingetragene französische Bildmarke in den Farben Rot und Gelb:



- die am 22. September 1948 unter der Nr. 1480873 für Waren der Klassen 7 und 8 eingetragene französische Bildmarke, die am 22. Juni 1951 unter der Nr. 154431 für Waren der Klassen 7 und 8 mit Wirkung für Spanien und Portugal registrierte internationale Bildmarke und die am 20. Januar 1969 unter der Nr. 352868 für Waren der Klassen 7, 8, 12 und 21 mit Wirkung für Spanien registrierte internationale Bildmarke, die aus folgender Darstellung in Schwarz und Weiß bestehen:



- 7 Als Widerspruchsgründe wurden die Eintragungshindernisse gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) geltend gemacht.
- 8 Am 24. September 2007 übertrug die Entec Industries die Anmeldung auf die Klägerin, die Environmental Manufacturing LLP.
- 9 Die Klägerin verlangte am 2. Oktober 2007 gemäß Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009), dass die Streithelferin Nachweise für die Benutzung der älteren Marken beibringt. Die Streithelferin legte darauf Unterlagen zu diesem Zweck vor.
- 10 Am 25. Januar 2010 wies die Widerspruchsabteilung den auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Widerspruch mit der Begründung zurück, dass zwischen den betreffenden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Sie wies auch den auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Widerspruch zurück, weil die Streithelferin nicht nachgewiesen habe, dass die Wertschätzung der älteren Marken beeinträchtigt worden sei oder eine unlautere Ausnutzung dieser Marken vorliege.
- 11 Am 23. März 2010 legte die Streithelferin nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

- 12 Mit Entscheidung vom 6. Oktober 2010 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Zweite Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 stellte sie fest, dass die älteren Marken in drei Mitgliedstaaten eine große Bekanntheit genossen. Weiter bestehe ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken, und die maßgeblichen Verkehrskreise könnten angesichts der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marken sowie der Ähnlichkeit der von den fraglichen Marken erfassten Waren eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen herstellen. Schließlich kam die Beschwerdekammer unter Bezugnahme auf das Vorbringen der Streithelferin zu dem Ergebnis, dass die angemeldete Marke das einmalige Bild der älteren Marken verwässern und ihre Unterscheidungskraft oder ihre Wertschätzung unlauter ausnutzen könnte. Was Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft, befand die Beschwerdekammer, dass die älteren Marken für die geschützten Waren ernsthaft und fortgesetzt benutzt worden seien.

Anträge der Parteien

- 13 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 14 Das HABM und die Streithelferin beantragen,
- die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

- 15 Die Klägerin führt zwei Klagegründe an. Mit dem ersten Klagegrund wird eine Verletzung von Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 gerügt. Die Streithelferin habe den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken für die von der angemeldeten Marke erfassten Waren nicht erbracht. Der zweite Klagegrund stützt sich auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung. Die Beschwerdekammer habe diese Bestimmung falsch angewandt.

Zum ersten Klagegrund: Verletzung von Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009

- 16 Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 sieht vor:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

- 17 Nach Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist Abs. 2 auf ältere nationale Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 2 Buchst. a dieser Verordnung mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.

- 18 Die Klägerin trägt vor, die Streithelferin habe bloß nachgewiesen, dass sie die älteren Marken für Maschinen und Gartengeräte, die für das allgemeine Publikum bestimmt seien, benutzt habe, aber nicht für Maschinen und Geräte zur professionellen Gartenarbeit. Die Maschinen und Geräte für die private Gartenarbeit bildeten eine Untergruppe von Waren, die sich von derjenigen für Maschinen und Instrumente zur professionellen Gartenarbeit unterscheidet. Unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichts vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) (T-126/03, Slg. 2005, II-2861), macht die Klägerin geltend, dass die Beschwerdekammer diese Unterscheidung bei ihrer Beurteilung der ernsthaften Benutzung der älteren Marken hätte berücksichtigen müssen. Folglich hätte der Schutzzumfang der älteren Marken eingeschränkt werden müssen.
- 19 Das HABM und die Streithelferin widersprechen dem Vorbringen der Klägerin.
- 20 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009 den Nachweis einer ernsthaften Benutzung für die Waren und Dienstleistungen betrifft, auf die der Widerspruch gestützt ist. Diese Waren sind im vorliegenden Fall die Waren, die von den älteren Marken, auf die sich die Streithelferin beruft, erfasst werden, und nicht die von der angemeldeten Marke erfassten Waren. Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Streithelferin eine ernsthafte Benutzung der älteren Marken für die Waren nachgewiesen hat, auf denen sie angebracht sind.
- 21 Aus dem oben in Randnr. 18 angeführten Urteil ALADIN, auf das sich die Klägerin beruft, geht hervor, dass der Begriff der teilweisen Benutzung zwar bezweckt, dass Marken, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, verfügbar bleiben; er darf jedoch nicht bewirken, dass der Inhaber der älteren Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, identisch sind, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich ist, deren Benutzung für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Infolgedessen kann der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen bezieht, sondern nur so, dass er sich auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können (Urteil ALADIN, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 46).
- 22 Was aber die von den älteren Marken erfassten Produkte für Gartenarbeit betrifft, kann man nicht zwischen kohärenten Gruppen oder Untergruppen von Waren entsprechend der möglichen Verwendung dieser Waren durch Fachleute oder durch das allgemeine Publikum unterscheiden. Es ist zwar wahrscheinlich, dass sich einige dieser Waren hauptsächlich an einen professionellen Kundenkreis richten, jedoch erfüllt der Großteil dieser Waren den gleichen Bedarf für Gartenarbeit, sei es, dass professionelle Gärtner die gleichen Geräte verwenden wie Gelegenheitsgärtner, sei es, dass Gelegenheitsgärtner sich ebenfalls größere Geräte beschaffen können, wie sie von der Klägerin angeboten werden. Zum Beispiel kann es ein professioneller Gärtner in einer städtischen Region nicht für erforderlich halten, größere Maschinen anzuschaffen, während ein Gelegenheitsgärtner, der auf dem Land lebt, eine solche Notwendigkeit verspüren kann, insbesondere wenn er Waldgebiete instand halten muss.
- 23 Obwohl die Klägerin zutreffend ausführt, dass die Beschwerdekammer die Frage der ernsthaften Benutzung vor der Begründetheit des von der Streithelferin erhobenen Widerspruchs hätte prüfen müssen, ist ihr Vorbringen nicht hinreichend, um zu dem Schluss zu gelangen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf den Nachweis der ernsthaften Benutzung durch die Streithelferin gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009 einen Beurteilungsfehler begangen hätte.
- 24 Somit ist der erste Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009

- 25 Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 „[a]uf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ... die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen [ist], wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.
- 26 Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 geht ferner hervor, dass seine Anwendung von folgenden Voraussetzungen abhängt: erstens Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, zweitens Bekanntheit der älteren Marke und drittens die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Diese Voraussetzungen müssen zusammen erfüllt sein, und eine Anwendung der Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (Urteil des Gerichts vom 25. Mai 2005, Spa Monopole/HABM – Spa-Finders Travel Arrangements [SPA-FINDERS], T-67/04, Slg. 2005, II-1825, Randnr. 30).
- 27 Was die dritte in der vorstehenden Randnummer aufgeführte Voraussetzung betrifft, unterscheidet Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 drei Arten von Gefahren, nämlich dass die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke erstens die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, zweitens die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt und drittens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Die erste in dieser Bestimmung bezeichnete Art von Gefahr liegt vor, wenn die ältere Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen ist und verwendet wird. Die Gefahr liegt somit in der Verwässerung der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit. Die zweite Art von Gefahr ist dann zu bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschwächt wird. Die dritte Art von Gefahr besteht darin, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke möglicherweise erleichtert wird (vgl. Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS], T-215/03, Slg. 2007, II-711, Randnrn. 36 bis 42 und die dort angeführte Rechtsprechung). Wenn die ersten beiden in der vorstehenden Randnummer genannten Voraussetzungen erfüllt sind, genügt es für die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, dass eine dieser drei Arten von Schädigungen vorliegt (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, Slg. 2008, I-8823, Randnr. 28).
- 28 Im vorliegenden Fall trägt die Klägerin vor, dass die Beschwerdekammer Fehler bei der Prüfung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 begangen habe, und zwar sowohl in Bezug auf die Gefahr, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marken beeinträchtigt wird (im Folgenden: Verwässerungsgefahr), als auch in Bezug auf die Gefahr, dass die Klägerin die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausnutzt (im Folgenden: Gefahr des Trittbrettfahrens).
- 29 Diese Rügen sind zunächst in Bezug auf die Verwässerungsgefahr, dann gegebenenfalls hinsichtlich der Gefahr des Trittbrettfahrens zu prüfen.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

- 30 In Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer für die Waren in Klasse 7 des Abkommens von Nizza festgestellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus der normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen allgemeinen Verbraucherschaft in Spanien, Frankreich und Portugal bestünden.
- 31 Die Klägerin macht geltend, dass die Verwässerungsgefahr im Hinblick auf die Wahrnehmung der durch die älteren Marken angesprochenen Verkehrskreise, die Gefahr des Trittbrettfahrens hingegen im Hinblick auf die Wahrnehmung der durch die Anmeldemarke angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen sei. Da die Beschwerdekammer diese Unterscheidung nicht vorgenommen habe und davon ausgegangen sei, dass das Publikum unabhängig von der fraglichen Schädigung immer dasselbe sei, habe sie einen Rechtsfehler begangen.
- 32 Es ist in Übereinstimmung mit der Klägerin festzustellen, dass die Verkehrskreise, auf die abzustellen ist, je nach der vom Inhaber der älteren Marke geltend gemachten Art von Schädigung unterschiedlich sind. Zum einen sind nämlich sowohl die Unterscheidungskraft als auch die Wertschätzung einer Marke im Hinblick auf deren Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen, für die die Marke eingetragen ist. Demgemäß ist das Vorliegen derjenigen Schädigungen, bei denen es sich um Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist. Zum anderen ist das Vorliegen derjenigen Schädigung, bei der es sich um eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, angesichts des Umstands, dass hier das Verbotene im vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die die jüngere Marke eingetragen ist (Urteil Intel Corporation, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnrn. 33 bis 36).
- 33 Folglich hat die Beschwerdekammer die maßgeblichen Verkehrskreise grundsätzlich nach Maßgabe der Art der Schädigung, die sie auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 prüft, zu bestimmen.
- 34 Allerdings kann sich der Umstand, dass die Beschwerdekammer diese Unterscheidung im vorliegenden Fall nicht vorgenommen hat, auf das Ergebnis ihrer Beurteilung der Verwässerungsgefahr nicht auswirken. Denn wie oben aus Randnr. 32 hervorgeht und wie die Klägerin selbst in ihrer Klageschrift feststellt, ist das maßgebliche Publikum für die Beurteilung einer solchen Gefahr das durch die älteren Marken angesprochene Publikum. Dabei handelt es sich aber eben um das Publikum, auf das die Beschwerdekammer für ihre Untersuchung abgestellt hat.
- 35 Demnach geht die Rüge eines der Beschwerdekammer im Zusammenhang mit der Bestimmung des maßgeblichen Publikums unterlaufenen Rechtsfehlers, was die Prüfung der Verwässerungsgefahr betrifft, ins Leere und ist daher zurückzuweisen.

Zur gedankliche Verknüpfung der streitigen Marken

- 36 Nach der Rechtsprechung setzt der durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährte Schutz nicht voraus, dass zwischen den fraglichen Marken ein Grad der Ähnlichkeit festgestellt wird, der so hoch ist, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken besteht. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen diesen Marken bewirkt, dass die

beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 16. Mai 2007, La Perla/HABM – Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC], T-137/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 37 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Auslegung von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1), der im Wesentlichen mit Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 identisch ist, können als relevante Umstände für die Beurteilung, ob eine solche gedankliche Verknüpfung vorliegt, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum genannt werden (Urteil Intel Corporation, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnr. 42).
- 38 Im vorliegenden Fall trägt die Klägerin vor, dass die Beschwerdekammer die in der vorstehenden Randnummer aufgeführten Kriterien bei der Beurteilung, ob die Verbraucher der fraglichen Waren eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellten, nicht herangezogen habe.
- 39 Sie meint, die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Verknüpfung hergestellt werden könne, sei äußerst gering. Erstens zeigten die von der Streithelferin vorgelegten Benutzungsnachweise, dass sich die Benutzung der älteren Marken und demnach ihre Wertschätzung auf den Bereich der Gartenarbeit für das allgemeine Publikum beschränkten. Da die Waren der Klägerin auf den professionellen und spezialisierten Bereich beschränkt seien, sei es äußerst unwahrscheinlich, dass die Durchschnittsverbraucher der Waren, für die die älteren Marken bekannt seien, der angemeldeten Marke begegneten. Zweitens gebe es große Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.
- 40 Das HABM und die Streithelferin halten diese Argumente für unbegründet.
- 41 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen ist (Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnr. 30).
- 42 Wenn der Gerichtshof auch im Urteil Intel Corporation (oben in Randnr. 27 angeführt, Randnr. 42) eine Reihe von Kriterien aufgezählt hat, mit deren Hilfe das Vorliegen einer solchen Verknüpfung festgestellt werden kann, bildet diese Aufzählung keine abschließende Auflistung, die in jedem einzelnen Fall zwingend zur Gänze anzuwenden wäre. Es ist vielmehr möglich, dass eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken auf der Grundlage einiger dieser Kriterien entsteht oder dass sich das Vorliegen einer solchen Verknüpfung aus Umständen ergibt, die im oben in Randnr. 27 angeführten Urteil Intel Corporation nicht genannt werden. Ob die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, ist nämlich eine Tatsachenfrage, die ihre Antwort nur im Sachverhalt und in den jeweiligen Umständen des Einzelfalles finden kann.
- 43 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer indessen entgegen der Behauptung der Klägerin verschiedene der Beurteilungskriterien berücksichtigt, die im Urteil Intel Corporation (oben in Randnr. 27 angeführt) genannt worden sind. Sie hat in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung

darauf hingewiesen, dass die älteren Marken eine große Bekanntheit genossen, dass ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe und dass die von diesen Marken erfassten Waren identisch oder sehr ähnlich seien.

- 44 Was speziell den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken angeht, hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 19 bis 23 der angefochtenen Entscheidung eine eingehende Prüfung der bildlichen Ähnlichkeit der beiden Marken, die beide die Abbildung eines Kaniden enthalten, der fehlenden Notwendigkeit eines klanglichen Vergleichs für eine reine Bildmarke und schließlich der begrifflichen Ähnlichkeit dieser Marken vorgenommen.
- 45 Wie die Klägerin vorträgt, sind die in den beiden Marken wiedergegebenen Kaniden zwar verschieden dargestellt, da der eine detaillierter mit aggressiverem Ausdruck und der andere skizzenhafter mit offenbar freundlicheren Zügen gezeichnet ist, doch hat die Beschwerdekammer diese Unterschiede bei ihrer Prüfung ordnungsgemäß berücksichtigt und in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass diese Unterschiede nicht von solcher Bedeutung seien, dass das maßgebliche Publikum, das ein durchschnittliches Niveau an Aufmerksamkeit und ein unvollkommenes Erinnerungsvermögen an den Tag lege, das Bild der angemeldeten Marke nicht mit dem der älteren Marke gedanklich verknüpfte.
- 46 Was die Ähnlichkeit der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Rüge der Klägerin auf die fehlerhafte Prämisse stützt, dass man eine kohärente Unterscheidung zwischen Maschinen und Werkzeugen für die allgemeine Verbraucherschaft einerseits und Maschinen und Werkzeugen für professionelle Gärtner andererseits treffen könne. Denn aus der Prüfung dieser Rüge oben in Randnr. 22 ergibt sich, dass die von den älteren Marken erfassten Produkte sich sowohl an professionelle als auch an Gelegenheitsgärtner richten und dass die von der Klägerin angebotenen Produkte ebenfalls sowohl von professionellen als auch von Gelegenheitsgärtnern nachgefragt werden können.
- 47 Folglich war die Beschwerdekammer zu Recht der Ansicht, dass das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den von den beiden einander gegenüberstehenden Marken dargestellten Zeichen herstellen könne, und die dagegen gerichtete Rüge der Klägerin ist als unbegründet zurückzuweisen.

Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Herstellung einer Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken

- 48 Zur Verwässerungsgefahr trägt die Klägerin unter Bezugnahme auf Randnr. 77 des oben in Randnr. 27 angeführten Urteils Intel Corporation vor, dass der Inhaber der älteren Marke darlegen und nachweisen müsse, dass die Benutzung der jüngeren Marke eine Auswirkung auf das Verhalten der Verbraucher der von der älteren Marke erfassten Waren habe oder dass die ernsthafte Gefahr bestehe, dass dies in Zukunft der Fall sein werde. Die Beschwerdekammer habe diese Auswirkung im vorliegenden Fall nicht geprüft.
- 49 Die Streithelferin hätte Argumente vorbringen müssen, die konkret darlegten, wie die Verwässerung sie beeinträchtige. Demnach genüge die bloße Erwähnung einer Verwässerung nicht, um die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu rechtfertigen.
- 50 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Eintragungshindernis der Verwässerungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 mit den anderen in diesem Artikel aufgeführten relativen Eintragungshindernissen dazu beiträgt, die Hauptfunktion der Marke, ihre Herkunftsfunktion, zu schützen. Was die Verwässerungsgefahr betrifft, wird diese Funktion beeinträchtigt, wenn die Eignung der älteren Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der

jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die ältere Marke, die eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag (Urteil Intel Corporation, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnr. 29).

- 51 Aus dem oben in Randnr. 27 angeführten Urteil Intel Corporation geht hervor, dass der Inhaber der älteren Marke, der sich auf den durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährten Schutz stützt, den Nachweis zu erbringen hat, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft seiner älteren Marke beeinträchtigt. Insoweit ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil Intel Corporation, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnrn. 37, 38 und 71).
- 52 Zu diesem Zweck hat der Inhaber der älteren Marke Gesichtspunkte anzuführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil SPA-FINDERS, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnr. 40). Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden (Urteil des Gerichts vom 16. April 2008, Citigroup und Citibank/HABM – Citi [CITI], T-181/05, Slg. 2008, II-669, Randnr. 78).
- 53 Es kann jedoch nicht verlangt werden, dass der Inhaber der älteren Marke über diese Gesichtspunkte hinaus eine zusätzliche Wirkung des Auftretens der jüngeren Marke auf das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, nachweist. Denn eine solche Voraussetzung findet sich weder in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 noch im Urteil Intel Corporation (oben in Randnr. 27 angeführt).
- 54 Was Randnr. 77 des oben in Randnr. 27 angeführten Urteils Intel Corporation angeht, ergibt sich aus der Wahl des Wortes „folglich“ und aus dem Aufbau der Randnr. 81 dieses Urteils, dass die Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers, auf die die Klägerin ihre Rüge stützt, dargetan ist, sobald dem Inhaber der älteren Marke im Einklang mit Randnr. 76 des Urteils Intel Corporation der Nachweis gelungen ist, dass die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, deshalb geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt.
- 55 Es ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer diese Grundsätze im vorliegenden Fall richtig angewandt hat.
- 56 Was zunächst das Vorbringen betrifft, wonach sich die Streithelferin darauf beschränkt habe, die Verwässerungsgefahr geltend zu machen, ohne diese genauer zu erläutern, so hat die Beschwerdekammer in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die Streithelferin ihre Argumentation während des Beschwerdeverfahrens dargelegt habe. Sie habe insbesondere vorgetragen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke zu einer Erosion der Wertschätzung der älteren Marken führe, da das maßgebliche Publikum ihre Waren nicht mehr mit diesen Marken in Verbindung brächte, und dass der Bildbestandteil dieser Marken banalisiert würde und seine hohe Unterscheidungskraft verlöre.

- 57 Auch wenn die Wiedergabe der von der Streithelferin vorgetragene Argumente in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung knapp gefasst ist, lässt sich feststellen, dass die Streithelferin sehr wohl Argumente vortrug, die geeignet waren, die nicht nur hypothetische Gefahr einer Beeinträchtigung der älteren Marken aufzuzeigen, die aus der Benutzung der angemeldeten Marke entstehen könnte.
- 58 Was weiter die Prüfung der Begründetheit dieser von der Streithelferin vorgetragene Argumente angeht, ist erstens zu bemerken, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 36 der angefochtenen Entscheidung der hohen Unterscheidungskraft der älteren Zeichen große Bedeutung beigemessen und ausgeführt hat, dass der Wolfskopf in keinem offensichtlichen Zusammenhang zu den fraglichen Waren stehe. Es bestehe nämlich kein Zusammenhang zwischen dem Bildbestandteil, der den Wolfskopf darstelle und in den älteren Marken verwendet werde, und den von der Streithelferin verkauften Waren. Die Verwendung dieses Bestandteils erkläre sich im Wesentlichen damit, dass der Name der Gesellschaft der Streithelferin das Wort „Wolf“ enthalte.
- 59 Die Beschwerdekammer hat demnach eine ordnungsgemäße Prüfung der hohen Unterscheidungskraft der älteren Marken vorgenommen. Nach der Rechtsprechung liegt je eher eine Beeinträchtigung vor, desto höher die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marke sind (Urteile Intel Corporation, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnrn. 67 und 74, und SPA-FINDERS, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnr. 41).
- 60 Zweitens hat die Beschwerdekammer in Randnr. 36 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Identität oder die Ähnlichkeit der fraglichen Waren zu berücksichtigen sei.
- 61 Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein Widerspruch sowohl dann auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt werden kann, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet, die nicht mit denen der älteren Marke identisch und ihnen nicht ähnlich sind, als auch dann, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet, die mit denen der älteren Marke identisch oder ihnen ähnlich sind (vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnrn. 24 bis 26, und Adidas-Salomon und Adidas Benelux, oben in Randnr. 41 angeführt, Randnrn. 19 bis 22).
- 62 Sodann ist festzustellen, dass der Umstand, dass Mitbewerber für identische oder ähnliche Waren Zeichen mit einer gewissen Ähnlichkeit verwenden, die unmittelbare gedankliche Verbindung beeinträchtigt, die die maßgeblichen Verkehrskreise zwischen den in Frage stehenden Zeichen und Waren herstellen, was die Eignung der älteren Marke beeinträchtigen kann, die Waren, für die sie eingetragen ist, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren. Im vorliegenden Fall ist daher festzustellen, dass die Verwendung eines Kanidenkopfs durch die Klägerin als Marke für Gartengeräte, die mit den von der Streithelferin unter Marken, die ebenfalls Kanidenköpfe zeigen, verkauften identisch oder ihnen ähnlich sind, zwangsläufig mit sich bringt, dass die Verbraucher dieser Geräte das Bild des Kaniden schließlich nicht mehr unmittelbar mit den Waren der Streithelferin in Verbindung bringen.
- 63 Insoweit ist ferner darauf hinzuweisen, dass eine Marke auch als Träger anderer Mitteilungen fungiert, insbesondere über die speziellen Eigenschaften oder Merkmale der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, oder der mit ihr vermittelten Bilder und Empfindungen wie etwa Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuer oder Jugendlichkeit. Unter diesem Aspekt hat die Marke einen ihr eigenen, autonomen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu unterscheiden ist. Solche Botschaften, die insbesondere durch eine bekannte Marke vermittelt oder mit ihr verbunden werden, verleihen ihr einen erheblichen und schutzwürdigen Wert, zumal die Bekanntheit einer Marke in den meisten Fällen das Ergebnis beträchtlicher Anstrengungen und Investitionen ihres Inhabers ist (Urteil VIPS, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnr. 35).

- 64 Im vorliegenden Fall untergrübe jedoch der Umstand, dass die älteren Marken keine unmittelbare gedankliche Verbindung mehr mit den Waren hervorrufen, für die sie eingetragen sind und verwendet werden, die geschäftlichen Anstrengungen, die die Streithelferin für die Entwicklung ihrer Marken unternommen hat.
- 65 Drittens hat die Beschwerdekammer in Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Klägerin nicht den „rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 angegeben habe, mit dem die Verwendung eines Kanidenkopfs in der angemeldeten Marke erklärt oder gerechtfertigt würde. Diese Feststellung ist von der Klägerin nicht angegriffen worden.
- 66 Demnach hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die Benutzung der angemeldeten Marke geeignet ist, die Unterscheidungskraft der älteren Marken zu beeinträchtigen. Die Rüge der Klägerin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Marken hergestellten gedanklichen Verbindung nachgewiesen werden müssten, kann nicht durchgreifen.
- 67 Da die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 wegen der von der angemeldeten Marke verursachten Verwässerungsgefahr richtig angewandt hat, braucht die Gefahr des Trittbrettfahrens, auf die die angefochtene Entscheidung ebenfalls gestützt ist, nicht mehr geprüft zu werden. Wie oben in Randnr. 27 erläutert wurde, genügt es für die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nämlich, dass eine dieser drei Arten von Schädigungen im Sinne dieser Vorschrift vorliegt.
- 68 Nach alledem ist der zweite Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.
- 69 Die Klage ist somit insgesamt abzuweisen.

Kosten

- 70 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Environmental Manufacturing LLP trägt die Kosten.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. Mai 2012.

Unterschriften