



## Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

5. Mai 2015\*

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke SPARITUAL — Ältere Benelux-Wort- und Bildmarken SPA und LES THERMES DE SPA — Relatives Eintragungshindernis — Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T-131/12

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, mit Sitz in Spa (Belgien),  
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte L. De Brouwer, E. Cornu und É. De Gryse,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten  
durch J. Crespo Carrillo und A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigte,

Beklagter,

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

**Orly International, Inc.** mit Sitz in Van Nuys, Kalifornien (Vereinigte Staaten von Amerika),  
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte P. Kremer und J. Rotsch,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom  
9. Januar 2012 (Sache R 2396/2010-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Spa Monopole,  
compagnie fermière de Spa SA/NV, und der Orly International, Inc.,

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Gervasoni und L. Madise  
(Berichterstatter),

Kanzler: J. Weychert, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 23. März 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 24. Juli 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des  
HABM,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 14. August 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 6. Dezember 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

aufgrund der am 8. März 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung des HABM,

aufgrund der am 12. März 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juli 2014

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 11. Februar 2004 reichte die Streithelferin, die Orly International, 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]) die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.
- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen SPARITUAL.
- 3 Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zur Klasse 3 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in der revidierten und geänderten Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Nagelpflegemittel und Körperpflegemittel“.
- 4 Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 048/2004 vom 29. November 2004 veröffentlicht.
- 5 Am 25. Februar 2005 erhob die Klägerin, die Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke für die oben in Rn. 3 aufgeführten Waren Widerspruch.
- 6 Der Widerspruch wurde insbesondere auf folgende ältere Marken gestützt:
  - die Benelux-Wortmarke SPA, eingetragen am 11. März 1981 unter der Nr. 372 307, verlängert bis zum 11. März 2021, für folgende Waren der Klasse 3: „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“ (im Folgenden: Wortmarke SPA für Waren der Klasse 3);
  - die Benelux-Wortmarke SPA, eingetragen am 21. Februar 1983 unter der Nr. 389 230, verlängert bis zum 21. Februar 2023, für folgende Waren der Klasse 32: „Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ (im Folgenden: Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32);

- die deutsche Wortmarke SPA, eingetragen am 8. August 2000 unter der Nr. 2 106 346, für folgende Waren der Klasse 3: „Parfums und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ (im Folgenden: deutsche Wortmarke SPA);
- die nachstehend abgebildete Benelux-Bildmarke, eingetragen am 20. Februar 1997 unter der Nr. 606700 für folgende Waren der Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ (im Folgenden: Bildmarke SPA mit Pierrot):



- die Benelux-Wortmarke LES THERMES DE SPA, eingetragen am 9. Februar 2001 unter der Nr. 693 395 für folgende Dienstleistungen der Gruppe 42: „Dienstleistungen in Themaleinrichtungen, einschließlich Gesundheitsdienstleistungen, Bäder, Duschen und Massagen“ (im Folgenden: Wortmarke LES THERMES DE SPA für Dienstleistungen der Klasse 42).
- 7 Für den Widerspruch wurden die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) angeführt.
  - 8 Mit Entscheidung vom 10. Januar 2008 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück und schloss die Gefahr von Verwechslungen der angemeldeten Marke mit der deutschen Wortmarke SPA aus, für die die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung nicht erforderlich sei.
  - 9 Am 21. Januar 2009 hob die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 10. Januar 2008 auf. Sie wies darauf hin, dass die deutsche Wortmarke SPA nach Erlass dieser Entscheidung wegen fehlender Unterscheidungskraft gelöscht wurde. Daher könne der Widerspruch nicht mehr wirksam auf diese Marke gestützt werden. Sie verwies deshalb die Prüfung des auf die älteren Marken unter Ausnahme der deutschen Wortmarke SPA gestützten Widerspruchs an die Widerspruchsabteilung zurück.
  - 10 Mit Entscheidung vom 8. Oktober 2010 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch statt. Nach ihrer Ansicht nutzt die angemeldete Marke gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 in unlauterer Weise die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 aus.
  - 11 Am 2. Dezember 2010 legte die Streithelferin beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 8. Oktober 2010 ein.

- 12 Am 15. Dezember 2010 beschränkte die Klägerin ihren Widerspruch auf drei Marken, und zwar die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 3, die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 und die Wortmarke LES THERMES DE SPA für Dienstleistungen der Klasse 42.
- 13 Mit Entscheidung vom 9. Januar 2012 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 8. Oktober 2010 auf.
- 14 Die Beschwerdekammer wies vorab in Rn. 23 der angefochtenen Entscheidung darauf hin, dass der Widerspruch nur hinsichtlich der drei oben in Rn. 12 erwähnten älteren Wortmarken zu prüfen sei. Als Hauptgrund, soweit der Widerspruch auf die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 3 gestützt wurde, vertrat sie erstens in den Rn. 36 und 37 der Entscheidung die Ansicht, die von der Klägerin eingereichten Schriftstücke belegten keine ernsthafte Benutzung dieser Marke gemäß Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 für Waren der Klasse 3. Soweit der Widerspruch auf die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 gestützt wurde, vertrat sie zweitens die Auffassung, einige der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung aufgeführten Voraussetzungen seien nicht erfüllt, so dass dem Widerspruch auf der Grundlage dieser Marke nicht stattgegeben werden könne. In den Rn. 43 bis 47 der Entscheidung führte sie aus, die Klägerin habe weder den Beweis für die Wertschätzung der Marke erbracht noch das Vorliegen eines Schadens dargetan, den die Verwendung der beantragten Marke der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke zugefügt habe, noch habe sie ihr Vorbringen belegt, die beantragte Marke nutze in unlauterer Weise das Ansehen der älteren Marke aus. Drittens, soweit der Widerspruch auf die Wortmarke LES THERMES DE SPA für Dienstleistungen der Klasse 42 gestützt wurde, ist nach ihrer in Rn. 55 der Entscheidung dargestellten Ansicht die Voraussetzung hinsichtlich der Wertschätzung der Marke, die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung angeführt wird, im vorliegenden Fall nicht erfüllt und die ernsthafte Benutzung der Marke gemäß Art. 42 Abs. 2 derselben Verordnung zweifelhaft. Die Marke erscheine auf den Schriftstücken wie eine allgemeine Angabe eines Ortes in Spa (Belgien), wo die Möglichkeit bestehe, Bäder zu nehmen, und nicht wie eine Marke für Dienstleistungen eines Unternehmens.

### **Anträge der Beteiligten**

- 15 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  - dem HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.
- 16 Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
- 17 Die Streithelferin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung zu bestätigen;
  - die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

## Rechtliche Würdigung

- 18 Zur Begründung der Klage führt die Klägerin, wie in der mündlichen Verhandlung bestätigt, als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 an, um die Zurückweisung ihres auf der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 beruhenden Widerspruchs anzufechten. Dieser Klagegrund ist in zwei Teile gegliedert. Im Rahmen des ersten Teils beanstandet die Klägerin die Beurteilung der Beschwerdekammer, nach der die Wertschätzung dieser Marke im vorliegenden Fall nicht bewiesen worden sei. Im zweiten Teil beanstandet sie die Beurteilung der Beschwerdekammer, nach der ihr Vorbringen zur Geltendmachung der Gefahr, dass die beantragte Marke die ältere Wortmarke unlauter ausnutze, im vorliegenden Fall nicht untermauert worden sei.
- 19 Gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch 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 Rahmen 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.
- 20 Hinsichtlich der beim Benelux-Markenamt eingetragenen Marken ist das Benelux-Gebiet dem Gebiet eines Mitgliedstaats gleichzustellen (Urteil vom 14. September 1999, *General Motors*, C-375/97, Slg, EU:C:1999:408, Rn. 29).
- 21 Aus den gleichen Gründen, wie sie für die Voraussetzung der Bekanntheit in einem Mitgliedstaat gelten, kann also von einer Benelux-Marke nicht verlangt werden, dass sich ihre Bekanntheit auf das gesamte Benelux-Gebiet erstreckt. Es genügt, dass diese Bekanntheit in einem wesentlichen Teil davon vorliegt, der gegebenenfalls einem Teil eines der Beneluxländer entsprechen kann (Urteil *General Motors*, oben in Rn. 20 angeführt, EU:C:1999:408, Rn. 29).
- 22 Der erweiterte Schutz, welcher der älteren Marke durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährt wird, setzt die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen voraus. Erstens muss die ältere, angeblich bekannte Marke eingetragen sein. Zweitens müssen diese und die Marke, deren Eintragung beantragt wird, identisch oder einander ähnlich sein. Drittens muss die ältere Marke in der Union bekannt sein, wenn es sich um eine ältere Gemeinschaftsmarke handelt, oder im betreffenden Mitgliedstaat, wenn es sich um eine ältere nationale Marke handelt. Viertens muss die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund die Gefahr herbeiführen, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt würde. Da diese Voraussetzungen zusammen erfüllt sein müssen, scheidet eine Anwendung der Bestimmung aus, wenn auch nur eine von ihnen nicht vorliegt (Urteile vom 22. März 2007, *Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS]*, T-215/03, Slg, EU:T:2007:93, Rn. 34 und 35, und vom 11. Juli 2007, *Mülhens/HABM – Minoronzoni [TOSCA BLU]*, T-150/04, Slg, EU:T:2007:214, Rn. 54 und 55).
- 23 Was insbesondere die vierte Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 angeht, betrifft diese drei Arten verschiedener und alternativer Gefahren, nämlich dass die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke erstens die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, zweitens die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigt oder 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 in der Verwässerung der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihres Einflusses auf das Publikum. Die zweite Art von Gefahr ist zu bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen von der Öffentlichkeit in einer solchen Weise wahrgenommen werden können, dass die Anziehungskraft

der älteren Marke dadurch geschmälert 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. Es ist allerdings hervorzuheben, dass in keinem dieser Fälle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken erforderlich ist, da das maßgebliche Publikum nur eine gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen herstellen muss, ohne sie jedoch unbedingt verwechseln zu müssen (vgl. Urteil VIPS, oben in Rn. 22 angeführt, EU:T:2007:93, Rn. 36 bis 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 24 Um die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bezeichnete Gefahr näher zu umreißen, ist darauf hinzuweisen, dass die erste Funktion einer Marke unbestreitbar in einer „Herkunftsfunktion“ besteht. Nichtsdestoweniger fungiert eine Marke auch als Träger anderer Botschaften, insbesondere über die speziellen Eigenschaften oder Merkmale der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, oder der mit ihr vermittelten Bilder und Empfindungen wie beispielsweise Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuer oder Jugendlichkeit. Unter diesem Aspekt besitzt 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. Somit gewährleistet Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 den Schutz einer bekannten Marke gegen die Anmeldung identischer oder ähnlicher Marken, die ihr Bild auch dann beeinträchtigen könnten, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht denen entsprechen, für die die bekannte ältere Marke eingetragen wurde (Urteil VIPS, oben in Rn. 22 angeführt, EU:T:2007:93, Rn. 35).
- 25 Im Licht der von der oben angeführten Rechtsprechung festgelegten Grundsätze ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht entschied, dass die oben in Rn. 22 aufgeführte dritte und vierte Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall nicht erfüllt seien.
- 26 In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer erstens fest, dass die Klägerin die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Produkte der Klasse 32 nicht nachgewiesen habe. Sie wies diesbezüglich darauf hin, dass die von der Klägerin eingereichten Schriftstücke nur die Bekanntheit der Bildmarke SPA mit Pierrot belegten. Daher konnte ihrer Ansicht nach - wie aus Rn. 41 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht - im Hinblick auf das Urteil vom 13. September 2007, *Il Ponte Finanziaria/HABM* (C-234/06 P, Slg, EU:C:2007:514, Rn. 86), die Bekanntheit der Bildmarke SPA mit Pierrot nicht auf die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 „ausgeweitet“ werden. In Rn. 42 dieser Entscheidung stellte sie entgegen der Ansicht der Widerspruchsabteilung fest, dass die von der Klägerin eingereichten Schriftstücke nur die Verwendung des Wortes „SPA“ in Verbindung mit einem Bildelement zeigten, das einen Pierrot abbildet, und dass dieses Element einen erheblichen Einfluss auf die Unterscheidungskraft dieser Bildmarke habe und daher auf ihre Wertschätzung. Diese Beurteilung wurde der Beschwerdekammer zufolge durch die Erklärungen eines Vertreters der Muttergesellschaft der Klägerin bestätigt, die in der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 9. Oktober 2008, *Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (in den verbundenen Sachen R 1368/2007-1 und R 1412/2007-1) (im Folgenden: Entscheidung DENTAL SPA) wiedergegeben werden. Zweitens stellte die Beschwerdekammer in den Rn. 45 und 46 der angefochtenen Entscheidung fest, die Klägerin habe nicht in rechtlich hinreichender Weise bewiesen, dass die Eintragung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 beeinträchtige, und wies in Rn. 47 der Entscheidung darauf hin, dass die Klägerin keinen Nachweis dafür erbracht habe, dass die angemeldete Marke in unlauterer Weise diese ältere Wortmarke ausnutze.

27 Da jedoch gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn alle vier oben in Rn. 22 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind, ist die angefochtene Entscheidung nur dann aufzuheben, wenn die Beurteilung der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung bezüglich der dritten und der vierten Voraussetzung falsch ist. Einerseits steht nämlich fest, dass die erste, oben in Rn. 22 aufgeführte Voraussetzung, d. h. die Eintragung der Wortmarke, erfüllt ist, und andererseits hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht, zumindest nicht ausdrücklich, Stellung genommen zur zweiten Voraussetzung, d. h. der Identität oder Ähnlichkeit der beantragten Marke mit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32.

*Zum ersten Teil des einzigen Klagegrundes, mit dem das Fehlen von Beweisen für die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 in Abrede gestellt wird*

28 Nach Ansicht der Klägerin entschied die Beschwerdekammer zu Unrecht, dass die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 im vorliegenden Fall nicht bewiesen worden sei. Erstens führt sie an, die Begründung der angefochtenen Entscheidung sei widersprüchlich, da die Beschwerdekammer entschieden habe, dass die Beweise für die Bekanntheit nur die Bildmarke SPA mit Pierrot betreffen, obwohl der Widerspruch auf die drei oben in Rn. 12 aufgeführten älteren Marken beschränkt sei und sich diese Bildmarke nicht darunter befinde. Zweitens trägt sie vor, die Beschwerdekammer habe einen Rechtsfehler und einen Beurteilungsfehler begangen. Der Rechtsfehler beruhe auf einer unzutreffenden Heranziehung der Rechtsprechung zum Beweis der Benutzung einer älteren Marke, insbesondere des Urteils *Il Ponte Finanziaria/HABM*, oben in Rn. 26 angeführt (EU:C:2007:514). Der Beurteilungsfehler beruhe darauf, dass die Beschwerdekammer nicht erkannt habe, dass diese ältere Wortmarke, wenn sie mit dem Bildelement verwendet werde, das einen Pierrot darstelle, „eine selbständige Unterscheidungskraft“ behalte und dass diese „in vorherrschender Art auf[trete]“. Dieses Bildelement „[beeinflusse] keineswegs die Unterscheidungskraft“ dieser älteren Wortmarke, denn diese Marke sei für Verbraucher von Mineralwässern in den Beneluxländern immer noch klar erkennbar. Nach Ansicht der Klägerin hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass die im Verwaltungsverfahren eingereichten Schriftstücke zum Beweis der Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 ausreichten, die im Übrigen bereits durch die Rechtsprechung des Gerichts sowie in Entscheidungen des HABM und nationaler Gerichte der Beneluxländer anerkannt worden sei. Außerdem trägt sie vor, die Beschwerdekammer habe die in der Entscheidung *DENTAL SPA* zitierten Erklärungen des Vertreters ihrer Muttergesellschaft falsch ausgelegt, da sie nicht festgestellt habe, dass aus dem Dokument, das diese Erklärungen enthalte, hervorgehe, dass das Wortelelement „spa“ seine besondere Unterscheidungskraft hinsichtlich der betreffenden Waren behalte.

29 Vorab ist als Erstes die Rüge als unbegründet zurückzuweisen, die Begründung der angefochtenen Entscheidung sei widersprüchlich, da die Beschwerdekammer entschieden habe, dass die Beweise für die Bekanntheit die Bildmarke SPA mit Pierrot betreffen, obwohl der Widerspruch auf die drei oben in Rn. 12 aufgeführten älteren Marken beschränkt sei und sich diese Bildmarke nicht darunter befinde. Diesbezüglich geht aus den Rn. 41 und 42 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer zwar feststellte, die Klägerin habe die Bekanntheit der Bildmarke SPA mit Pierrot bewiesen, dies jedoch nur erfolgte, um zu prüfen, ob die Bekanntheit dieser Bildmarke den Nachweis der Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 ermögliche. Tatsächlich hat die Beschwerdekammer, wie sie in Rn. 23 der angefochtenen Entscheidung ausführt, ihre Prüfung des Widerspruchs auf die drei oben in Rn. 12 aufgeführten Marken beschränkt.

30 Zweitens ist, da die Beschwerdekammer die von den Beteiligten nicht angefochtene Ansicht vertritt, dass die eingereichten Schriftstücke die Bekanntheit der Bildmarke SPA mit Pierrot beweisen, zu prüfen, ob im vorliegenden Fall zu Recht in Rn. 43 der angefochtenen Entscheidung festgestellt wird, die Bekanntheit dieser Bildmarke erlaube keinen Rückschluss auf die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32.

- 31 Diesbezüglich ist zunächst festzuhalten, dass es, wie die Klägerin zu Recht anführt, im Rahmen der vorliegenden Rechtssache nicht darum geht, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009 die Benutzung der älteren Wortmarke nachzuweisen. Zum einen wurde nämlich kein solcher Antrag beim HABM gestellt, und zum anderen gilt nach der Rechtsprechung eine ältere Marke als ernsthaft benutzt, solange nicht der Beweis einer solchen Benutzung verlangt wird; ein solcher Nachweis muss ausdrücklich und rechtzeitig beim HABM verlangt werden (Urteil vom 17. März 2004, *El Corte Inglés/HABM – González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España [MUNDICOR]*, T-183/02 und T-184/02, Slg, EU:T:2004:79, Rn. 38 und 39).
- 32 Außerdem hat der Gerichtshof anerkannt, dass die Unterscheidungskraft einer Marke auch durch ihre Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke erlangt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Juli 2008, *L & D/HABM*, C-488/06 P, Slg, EU:C:2008:420, Rn. 49). In solchen Fällen hat er als Voraussetzung für die Übertragung der Unterscheidungskraft von einer eingetragenen Marke auf eine andere eingetragene Marke, die ein Teil von dieser ist, festgelegt, dass die betroffenen Verkehrskreise die betreffenden Produkte weiterhin als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (Urteil vom 7. Juli 2005, *Nestlé*, C-353/03, Slg, EU:C:2005:432, Rn. 30 und 32).
- 33 Daher ist angesichts der oben in Rn. 32 angeführten Rechtsprechung festzustellen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke zum Nachweis der besonderen Unterscheidungskraft und der Wertschätzung dieser Marke sich auf Beweise für ihre Benutzung in anderer Form, als Teil einer anderen eingetragenen und bekannten Marke berufen kann, wenn die betroffenen Verkehrskreise die betreffenden Produkte weiterhin als von demselben Unternehmen stammend wahrnehmen.
- 34 Aus den oben in den Rn. 32 und 33 angestellten Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer, wie die Klägerin zu Recht geltend macht und entgegen den Behauptungen des HABM und der Streithelferin, einen Rechtsfehler begangen hat, indem sie auf der Grundlage des Urteils *Il Ponte Finanziaria/HABM* (oben in Rn. 26 angeführt, EU:C:2007:514) entschied, die Bekanntheit der Bildmarke SPA mit Pierrot könne nicht auf die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 „ausgeweitet“ werden. Aus der Rechtsprechung (Urteil vom 25. Oktober 2012, *Rintisch*, C-553/11, Slg, EU:C:2012:671, Rn. 29) ergibt sich nämlich, dass die Ausführungen des Gerichtshofs in Rn. 86 des Urteils *Il Ponte Finanziaria/HABM* (oben in Rn. 26 angeführt, EU:C:2007:514), dass Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) (und entsprechend Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) es nicht erlaubt, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle. Nach diesem Urteil ist nämlich die Berufung auf die Benutzung einer Marke als Beleg für die Benutzung einer anderen Marke nicht möglich, da die Benutzung einer hinreichenden Zahl von Marken derselben „Familie“ nachgewiesen werden soll. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Klägerin, wie sie zutreffend ausführt, nicht versucht hat, die Benutzung von Marken einer selben Familie SPA nachzuweisen, sondern im Wesentlichen darzutun, dass die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 bekannt war, da ihre Benutzung in der Bildmarke SPA mit Pierrot die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst hatte und diese ältere Wortmarke im Gegenteil weiterhin deutlich sichtbar blieb und innerhalb der besagten Bildmarke gut erkennbar war.
- 35 In Anbetracht dieser Erwägungen ist entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer und dem Vorbringen des HABM und der Streithelferin festzustellen, dass, wenn die oben in Rn. 32 erwähnte, von der Rechtsprechung aufgestellte Voraussetzung erfüllt ist, die Klägerin die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Produkte der Klasse 32 hinsichtlich der Bildmarke SPA mit Pierrot, deren Bestandteil die ältere Wortmarke ist, beweisen konnte. Folglich ist zu prüfen, ob die von der erwähnten Rechtsprechung aufgestellte Voraussetzung erfüllt ist, nämlich dass die Elemente, die die

Wortmarke von der im Handel verwendeten Bildmarke unterscheiden, nicht verhindern, dass die betroffenen Verkehrskreise die betreffenden Produkte weiterhin als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

- 36 Daher ist zu untersuchen, ob, wie von der Beschwerdekammer in Rn. 42 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, das einen Pierrot darstellende Bildelement, das in der Bildmarke SPA mit Pierrot enthalten ist, aufgrund der konstanten Verbindung mit dem Begriff „spa“ in den von der Klägerin eingereichten Schriftstücken einen erheblichen Einfluss auf die Unterscheidungskraft dieser Marke und daher auf ihre Wertschätzung hat. Außerdem hat das Gericht zu prüfen, ob diese Bewertung, wie von der Beschwerdekammer angenommen, bestätigt wird durch die in der Entscheidung DENTAL SPA angeführten Erklärungen des Vertreters der Muttergesellschaft der Klägerin, denen zufolge der Pierrot der „Markenbotschafter“ ist, ein Bestandteil der Marke, „eines der wenigen Embleme ... mit einem menschlichen Aspekt“, das „in den Vordergrund“ gestellt werden muss.
- 37 Vorab ist festzuhalten, dass die Klägerin, wie in der Verhandlung zu Protokoll genommen wurde, ihre Rüge zurückgenommen hat, der zufolge die Beschwerdekammer, indem sie sich auf die in der oben in Rn. 26 erwähnten Entscheidung DENTAL SPA angeführten Erklärungen des Vertreters der Muttergesellschaft der Klägerin stützte, ihre in den Art. 75 und 76 der Verordnung Nr. 207/2009 geregelten Verteidigungsrechte verletzte, weil das diese Erklärungen enthaltende Dokument zu einem anderen Verfahren gehörte als dem, das zu der angefochtenen Entscheidung führte.
- 38 Gleichwohl ist festzustellen, dass entgegen der Feststellung der Beschwerdekammer in Rn. 42 der angefochtenen Entscheidung aus den in der oben in Rn. 26 erwähnten Entscheidung DENTAL SPA wiedergegebenen Erklärungen des Vertreters der Muttergesellschaft der Klägerin nicht hervorgeht, dass das Bildelement des Pierrots einen wesentlichen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der betreffenden Bildmarke hat. Auch wenn diese Erklärungen insbesondere darauf hinweisen, dass dieses Bildelement darauf abziele, „die Wiedererkennung der Marke zu erleichtern“, da es sich um eine „beliebte Figur“ handle, die der „Markenbotschafter“ sei, ist jedoch festzustellen, dass dieses Bildelement nicht auf dem Etikett der Wasserflaschen erscheint, das in dem Presseartikel abgebildet ist, in dem diese Erklärungen zitiert werden. Tatsächlich enthalten alle Marken auf den in dem Artikel abgebildeten Wasserflaschen das hervorgehobene Worтеlement „spa“, dem in kleinen Buchstaben das Worтеlement „reine“ (rein) hinzugefügt wurde, ohne ein Bildelement, das einen Pierrot darstellt. Außerdem geht aus diesen Erklärungen hervor, dass das Bild des Pierrots vor allem geschaffen wurde, um ihn zum Botschafter einer bereits existierenden Marke für Waren der Klasse 32 zu machen, um für diese zu werben und ihre Wiedererkennung bei den betroffenen Verkehrskreisen zu erhöhen. Daher kann aus diesen Erklärungen nicht gefolgert werden, dass das einen Pierrot darstellende Bildelement, statt für die betreffende Wortmarke als in einer Marke SPA mit Pierrot wiedergegebene Marke zu werben und deren Wertschätzung in dem relevanten Sektor zu erhöhen, im Gegenteil bewirkt habe, ihr die Wertschätzung des Zielpublikums zu nehmen.
- 39 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Wortmarke „spa“ in der Bildmarke SPA mit Pierrot abgegrenzt ist und vorherrscht. Tatsächlich erscheint das Bild des Pierrots in fast durchsichtigem Hellblau im Hintergrund gegenüber dem Worтеlement „spa“, das dieses hingegen überlagert und durch seine dunkelblaue Farbe auf weißem Grund und seine zentrale Position innerhalb dieser Bildmarke hervorgehoben wird.
- 40 Außerdem erkennt das HABM an, dass sich in den von der Klägerin im Verwaltungsverfahren eingereichten Schriftstücken ein Presseartikel der Zeitung *Het Laatste Nieuws* vom 13. März 2003 befindet, aus dem hervorgeht, dass in dem relevanten Gebiet „SPA die bekannteste Wassermarke ist (31 %)“. Entgegen der Behauptung des HABM hat die Tatsache, dass Fotos von Wasserflaschen mit dem Worтеlement „spa“ und dem aus einem Pierrot bestehenden Bildelement in diesem Artikel (und in anderen von der Klägerin vorgelegten Schriftstücken) erscheinen, keinen Einfluss auf die Feststellung, wonach aus diesem Artikel hervorgeht, dass die Wortmarke SPA für Waren der Klasse

32 aufgrund der Wiedererkennung des Wortelements „spa“ durch die betroffenen Verkehrskreise als Unterscheidungsmerkmal für die von der Klägerin vertriebenen Waren bekannt ist. Daraus folgt, dass das Vorhandensein oder Fehlen des Pierrotbilds keinen Einfluss auf den Umstand hat, dass die betroffenen Verkehrskreise diese Produkte weiterhin als von einem bestimmten Unternehmen stammend ansehen.

41 Schließlich geht aus einigen von der Klägerin vorgelegten Schriftstücken hervor, dass der Begriff „spa“ häufig für verschiedene Marken der Klägerin verwendet wird, die diesen Begriff enthalten und Waren der Klasse 32 bezeichnen, die sie vertreibt. Folgende Schriftstücke dienen als Beispiele:

- ein Auszug aus der belgischen Zeitung *De Financieel-Economische Tijd* vom 17. März 2003, aus dem hervorgeht, dass „Spa die bekannteste Quellwassermarke unseres Landes ist“ (Anhang K [dritter Teil] zum Schriftsatz vom 16. Mai 2011 von Spa Monopole an das HABM),
- ein Auszug aus der belgischen Zeitung *La Libre Belgique* vom 22. Juli 2000 mit dem Titel „Que d’eaux que d’eaux“, einem Bild von Flaschen mit verschiedenen Etiketten, die je nachdem den Begriff „spa“, „Bru“ und „Chaudfontaine“ enthalten, mit der Bildunterschrift „trotz zunehmenden Wettbewerbs der Handelsmarken sind belgische Mineralwässer (Spa, Bru und Chaudfontaine) bei den belgischen Verbrauchern weiterhin beliebt“ (Anhang 5S zum Schriftsatz vom 26. August 2005 von Spa Monopole an das HABM),
- ein Auszug aus dem Buch *Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre* des belgischen Autors Jacques Mercier, das darauf hinweist, dass die Marke mit dem Begriff „spa“ den höchsten Anteil am belgischen Markt für Mineralwässer hält, und zwar 23,6 % (Anhang 5Q zum Schriftsatz vom 26. August 2005 von Spa Monopole an das HABM),
- ein Artikel vom 13. März 2003 mit dem Titel „À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs“, Auszug aus der Internetseite der belgischen Zeitung *La dernière Heure*, in der darauf hingewiesen wird, dass nach einer Umfrage unter 17 800 Belgiern zwischen dem 27. Januar und dem 7. Februar 2003 zu den bevorzugten Marken in 33 verschiedenen Produktkategorien „SPA für Wässer [die ausgewählte Marke ist]“ (Anhang K [zweiter Teil] zum Schriftsatz vom 16. Mai 2011 von Spa Monopole an das HABM).

42 Im Licht der vorangegangenen Bemerkungen ist festzustellen, dass entgegen dem Vorbringen des HABM und der Streithelferin die Beschwerdekammer zu Unrecht entschieden hat, dass die Klägerin die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 nicht bewiesen habe, da die von ihr vorgelegten Schriftstücke lediglich die Bekanntheit einer anderen Marke, die den Begriff „spa“ enthalte und mit dem einen Pierrot darstellenden Bildelement verbunden sei, nachwiesen.

43 Daher ist festzustellen, worauf bereits die Widerspruchsabteilung hinwies, wie aus Rn. 12 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, dass die Klägerin die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 in den Beneluxländern für Mineralwässer bewiesen hat.

44 Wie die Klägerin zutreffend anmerkt, wurde im Übrigen die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 auch vom Gericht in dem Urteil vom 19. Juni 2008, Mühlhens/HABM - Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, Rn. 34), anerkannt. In diesem Urteil entschied das Gericht, dass diese Marke in den Beneluxländern fortwährend seit mehreren Jahren benutzt wird, im gesamten Beneluxgebiet mit einer starken Präsenz im Groß- und Einzelhandel vertrieben wird, mit einem Marktanteil von 23,6 % der Leader auf dem Markt für Mineralwässer ist und erhebliche Werbeausgaben getätigt und Sponsoringaktivitäten für mehrere Sportereignisse durchgeführt hat und dass diese Tatsachen die zumindest sehr große Bekanntheit dieser Marke für Mineralwässer in den Beneluxländern beweist. Aus Rn. 34 des Urteils MINERAL SPA (EU:T:2008:215) geht somit hervor, dass das Gericht sich entgegen dem Vorbringen des HABM und der Streithelferin nicht immer auf die Feststellung beschränkt hat, dass die Bekanntheit der Marke nicht bestritten wurde, sondern aus

den in dieser Randnummer ausgeführten Gründen selbst zu einem solchen Schluss gelangt ist. Die Tatsache, dass die Marke mit diesem Bild seit 1924, dem Zeitpunkt der Kreation des Pierrotbilds, vertrieben wird, hatte keine Auswirkung auf die Feststellung der Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32.

- 45 Da, wie auch aus der oben in Rn. 22 angeführten Rechtsprechung hervorgeht, der Schutz der älteren Marke gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die Erfüllung von vier Bedingungen voraussetzt und das Fehlen einer dieser Bedingungen zur Unanwendbarkeit dieser Bestimmung führt, ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer auch bei der Bewertung der vierten, oben in Rn. 22 genannten Voraussetzung einen Fehler begangen hat.

*Zum zweiten Teil des einzigen Klagegrundes: Rüge der unterlassenen Prüfung der Gefahr einer parasitären Ausbeutung der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32*

- 46 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe in Rn. 47 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht entschieden, dass das Vorbringen zum Beweis der Gefahr einer parasitären Ausbeutung der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 nicht belegt worden sei. Daher meint sie, die Beschwerdekammer habe die Prüfung dieses Risikos ebenfalls zu Unrecht unterlassen.

- 47 Die Beschwerdekammer stellte in Rn. 47 der angefochtenen Entscheidung fest, die Klägerin habe ihr Vorbringen zur Gefahr, dass durch die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund die ältere Marke in unlauterer Weise ausgenutzt werde, nicht belegt, da sie sich darauf beschränkt habe, eine grundsätzliche Behauptung aufzustellen, die als Ergebnis ihrer vorherigen Argumente zum Schaden, der der Unterscheidungskraft der älteren Wortmarke und deren Wertschätzung zugefügt worden sei, präsentiert worden sei. Die Beschwerdekammer stützte ihre Feststellung auf das Vorbringen der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 8. September 2005, mit dem diese den Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke begründete.

- 48 Nach der Rechtsprechung ist ein Auftreten der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Beeinträchtigungen die Folge einer gewissen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, aufgrund deren die betroffenen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Zeichen sehen, d. h. die Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln. Das Vorliegen einer solchen gedanklichen Verknüpfung ist umfassend zu beurteilen unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles, wie insbesondere dem Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, der 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 der betroffenen Verkehrskreise, des Ausmaßes der Bekanntheit der älteren Marke und des Bestehens einer Verwechslungsgefahr für das Publikum (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, Slg, EU:C:2008:655, Rn. 41 und 42).

- 49 Es ist festzuhalten, dass sich der Inhaber einer bekannten älteren nationalen Marke gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 der Eintragung ähnlicher oder identischer Zeichen widersetzen kann, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, Slg, EU:C:2011:604, Rn. 70, und vom 25. Mai 2005, Spa Monopole/HABM – Spa-Finders Travel Arrangements [SPA-FINDERS], T-67/04, Slg, EU:T:2005:179, Rn. 40).

- 50 Die Beeinträchtigungen, vor denen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 Schutz gewährt, sind erstens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke, zweitens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke und drittens die Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke, wobei es zur Erfüllung

dieser Voraussetzung genügt, wenn eine dieser Gefahren vorliegt (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile Intel Corporation, oben in Rn. 48 angeführt, EU:C:2008:655, Rn. 28, sowie Interflora und Interflora British Unit, oben in Rn. 49 angeführt, EU:C:2011:604, Rn. 72 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 51 Der Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke wird auch als „parasitäre Ausbeutung“ bezeichnet. Er ist nicht mit der Beeinträchtigung der älteren Marke verknüpft, sondern mit dem Vorteil, den der Dritte aus der Benutzung des ähnlichen oder identischen Zeichens ohne rechtfertigenden Grund zieht. Er umfasst insbesondere die Fälle, in denen aufgrund der Übertragung des Images der Marke oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren eine eindeutige Ausnutzung der Sogwirkung der bekannten Marke gegeben ist (vgl. entsprechend Urteil Interflora und Interflora British Unit, oben in Rn. 49 angeführt, EU:C:2011:604, Rn. 74 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 52 Diesbezüglich geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass, je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von der jüngeren Marke in Erinnerung gerufen wird, desto größer die Gefahr ist, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Urteil Intel Corporation, oben in Rn. 48 angeführt, EU:C:2008:655, Rn. 67). Außerdem wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind, desto eher insoweit eine Beeinträchtigung vorliegen (Urteil General Motors, oben in Rn. 20 angeführt, EU:C:1999:408, Rn. 30). Das Gericht selbst hat klargestellt, dass insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein kann, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss (vgl. in diesem Sinne Urteil VIPS, oben in Rn. 22 angeführt, EU:T:2007:93, Rn. 48). Außerdem hat es darauf hingewiesen, dass der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet ist, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss lediglich Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden könne (vgl. in diesem Sinne Urteil SPA-FINDERS, oben in Rn. 49 angeführt, EU:T:2005:179, Rn. 40 und 41).
- 53 Im vorliegenden Fall ist angesichts der Tatsache, dass nach der oben in Rn. 50 angeführten Rechtsprechung eine einzige der unter die oben in Rn. 22 angeführte vierte Voraussetzung fallenden Beeinträchtigungen ausreicht, den Inhaber einer älteren Marke zu berechtigen, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen, zu prüfen, ob die Klägerin im Verwaltungsverfahren Argumente zum Nachweis einer Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund unlauteren Nutzen aus der älteren Wortmarke zieht, vorgetragen hat, so dass die Beschwerdekammer dies hätte prüfen und sich zum Vorliegen einer solchen Gefahr hätte äußern müssen.
- 54 Erstens geht aus Rn. 12 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass nach Ansicht der Widerspruchsabteilung die von der Klägerin vorgelegten Schriftstücke die Bekanntheit der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 für Mineralwässer und das Image dieser Marke von „Reinheit, Gesundheit, Schönheit“ beweisen. Zur Gefahr einer parasitären Ausbeutung führte die Widerspruchsabteilung aus, die einander gegenüberstehenden Zeichen seien ähnlich, da das Wort „sparitual“ das Wort „spa“ beinhalte und aus diesem Grund der Verbraucher in den Beneluxländern eine Verbindung zwischen den beiden Zeichen herstellen könnte. Die Widerspruchsabteilung vertrat außerdem die Auffassung, dass zwischen den mit der angemeldeten Marke bezeichneten Kosmetikprodukten und den mit der älteren Marke bezeichneten Mineralwässern eine Verbindung

bestehe (da Kosmetikprodukte Mineralwasser enthalten könnten und gemeinsam mit diesem Wasser angewendet werden könnten) und dass aus diesem Grund eine Übertragung des Images von Reinheit, Gesundheit und Schönheit von einem Produkt auf das andere möglich sei.

- 55 Zweitens geht aus den Unterlagen in der Akte hervor, dass die Klägerin in ihrer bei der Beschwerdekammer eingereichten Stellungnahme vom 24. Mai 2011 ausdrücklich auf die Argumente verwies, die sie zuvor bei der Widerspruchsabteilung vorgetragen hatte. Außerdem nahm die Widerspruchsabteilung diese Argumente auf und wiederholte sie in ihrer Entscheidung vom 8. Oktober 2010 und gab dementsprechend, wie oben in Rn. 10 ausgeführt, dem Widerspruch statt. Diese Argumente gingen im Wesentlichen dahin, dass angesichts der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüber stehenden Zeichen, der Nähe zwischen den davon erfassten Waren und der sehr großen Bekanntheit der älteren Wortmarke die betroffenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen herstellen könnten und daher die angemeldete Marke von dem Image von Gesundheit, Reinheit und Schönheit profitieren könnte, das der älteren Marke anhafte. Diese Argumente waren insbesondere in den verschiedenen bei der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer eingereichten Stellungnahmen (vom 8. September 2005, vom 18. April 2006, vom 16. Januar 2007, vom 13. Mai und vom 16. September 2008) enthalten. Aus diesen Stellungnahmen geht hervor, dass die Klägerin ihr Vorbringen zur Geltendmachung der Gefahr einer parasitären Ausbeutung der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 vor der Widerspruchsabteilung belegte und dass die Erwägungen, die diesem Vorbringen zugrunde lagen, von der Beschwerdekammer auf der Grundlage der Hinweise der Klägerin sowie der Entscheidung der Widerspruchsabteilung, die der Prüfung durch die Beschwerdekammer unterlag, leicht identifiziert werden konnten.
- 56 Diesbezüglich ergibt sich aus dem Grundsatz der funktionalen Kontinuität zwischen den verschiedenen Instanzen des Amtes, dass die Beschwerdekammer im Anwendungsbereich von Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 ihre Entscheidung auf sämtliche tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte zu stützen hat, die in der bei ihr angefochtenen Entscheidung enthalten sind oder die von Verfahrensbeteiligten entweder im Verfahren vor der Stelle, die in erster Instanz entschieden hat, oder – wobei sich eine Einschränkung nur aus Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt – im Beschwerdeverfahren vorgebracht worden sind. Insbesondere wird der Umfang der von der Beschwerdekammer vorzunehmenden Prüfung der bei ihr angefochtenen Entscheidung grundsätzlich nicht allein durch die Beschwerdegründe bestimmt, die der Beteiligte oder die Beteiligten am Verfahren vor der Beschwerdekammer geltend machen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN], T-57/03, Slg, EU:T:2005:29, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 57 Daher ist festzustellen, dass die Frage, ob die Gefahr besteht, dass die angemeldete Marke die Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 in unlauterer Weise ausnutzen könnte, zum tatsächlichen und rechtlichen Rahmen vor der Beschwerdekammer gehörte. Sie wurde von der Widerspruchsabteilung in Beantwortung der Argumente der Klägerin in ihrer Entscheidung behandelt, da diese Frage zwangsläufig beantwortet werden musste, um über den Widerspruch entscheiden zu können. Infolgedessen hätte die Beschwerdekammer ihre Entscheidung unter Berücksichtigung aller Schriftstücke mit den Argumenten der Klägerin treffen müssen, die zu der vor ihr angefochtenen Entscheidung führten. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht entschied, das Vorbringen der Klägerin zur Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund zu einer unlauteren Ausnutzung der älteren Marke führen werde, sei nicht belegt worden, indem sie sich allein auf den Schriftsatz der Klägerin vom 8. September 2005 stützte.
- 58 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist das Vorbringen des HABM zurückzuweisen, dem zufolge die von der Klägerin vor dem Gericht erhobenen Rügen auf der Grundlage der Gefahr einer parasitären Ausbeutung der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32 unzulässig sind, weil sie den vor die Beschwerdekammer getragenen Streitgegenstand verändern. Außerdem ergibt sich aus diesen Erwägungen, dass, wie die Klägerin zu Recht geltend macht, die Beschwerdekammer einen Fehler

begangen hat, indem sie die von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung angeführten Argumente zur Begründung der Gefahr einer parasitären Ausbeutung der älteren Marke nicht geprüft hat, obwohl sie eine solche Prüfung hätte durchführen müssen.

- 59 Ferner kann entsprechend der oben in Rn. 52 angeführten Rechtsprechung angesichts der sehr großen Wertschätzung der Wortmarke SPA für Waren der Klasse 32, die im vorliegenden Fall bewiesen und im Übrigen bereits zuvor vom Gericht anerkannt wurde, worauf die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 24. Mai 2011 hinweist (Urteil MINERAL SPA, oben in Rn. 44 angeführt, EU:T:2008:215, Rn. 41 bis 43), die Gefahr einer parasitären Ausbeutung dem ersten Anschein nach nicht ausgeschlossen werden.
- 60 Unter diesen Umständen ist, da die Beschwerdekammer den auf die Wortmarke für Waren der Klasse 32 gegründeten Widerspruch zurückgewiesen hat, ohne in der Sache geprüft zu haben, ob alle Anwendungsvoraussetzungen von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, aufgezählt oben in Rn. 22, zur Zurückweisung des Widerspruchs erfüllt sind, zum einen hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen hinsichtlich der Gefahr einer parasitären Ausbeutung der älteren Marke, was insbesondere mit Blick auf das Ausmaß der Bekanntheit dieser Marke einzuschätzen ist, dem zweiten Teil des von der Klägerin erhobenen Klagegrundes stattzugeben.
- 61 Da die Beschwerdekammer die Gefahr der unlauteren Ausnutzung der älteren Marke durch die angemeldete Marke nicht geprüft hat, ist festzustellen, dass es nach ständiger Rechtsprechung nicht Sache des Gerichts ist, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen oder eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, Slg, EU:C:2011:452, Rn. 72).
- 62 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht entschied, dass die Voraussetzung der Bekanntheit der älteren Marke im vorliegenden Fall nicht erfüllt sei und dass sie, ebenfalls zu Unrecht, das Vorliegen der Gefahr der unlauteren Ausnutzung der älteren Marke durch die angemeldete Marke nicht geprüft hat, obwohl sie hierfür, wie oben gezeigt, zuständig war. Daher ist der einzige Klagegrund begründet, so dass ihm stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

### **Kosten**

- 63 Nach Art. 87 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM und die Streithelferin unterlegen sind, sind ihnen gemäß dem Antrag der Klägerin ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 9. Januar 2012 (Sache R 2396/2010-1) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM und die Orly International, Inc. tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 5. Mai 2015.

Unterschriften