



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Sechste Kammer)

21. Januar 2016*

„Rechtsmittel — Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) Nr. 40/94 — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 — Wortmarke Carrera — Widerspruch des Inhabers der nationalen Wortmarke und der Gemeinschaftswortmarke CARRERA — Verwechslungsgefahr — Bekanntheit der älteren Marke“

In der Rechtssache C-50/15 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 5. Februar 2015,

Kurt Hesse, wohnhaft in Nürnberg (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Krogmann,

Kläger,

andere Parteien des Verfahrens:

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

Beklagter im ersten Rechtszug,

Hubert Ampferl als Insolvenzverwalter der Lutter & Partner GmbH, vormals Lutter & Partner GmbH,

Klägerin im ersten Rechtszug,

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG mit Sitz in Stuttgart (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt E. Stolz,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Arabadjiev sowie der Richter J.-C. Bonichot und S. Rodin (Berichterstatter),

Generalanwalt: H. Saugmandsgaard Øe,

Kanzler: A. Calot Escobar,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

- 1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt Herr Hesse, das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 27. November 2014, Hesse und Lutter & Partner/HABM – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, im Folgenden: angefochtenes Urteil), aufzuheben, mit dem das Gericht seine Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 11. Januar 2011 (Sache R 306/2010-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG (im Folgenden: Porsche) und Herrn Hesse wegen einer Anmeldung des Wortzeichens „Carrera“ als Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

- 2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft getreten ist, aufgehoben und ersetzt. In Anbetracht des Anmeldetags der hier in Rede stehenden Anmeldung bleibt jedoch für den vorliegenden Rechtsstreit die Verordnung Nr. 40/94 maßgeblich.
- 3 Art. 8 („Relative Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 40/94 bestimmte:

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

...

- b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

...

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, 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.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 4 Am 16. Februar 2007 meldete Herr Hesse beim HABM das Wortzeichen „Carrera“ als Gemeinschaftsmarke an.
- 5 Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 9 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:
„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Fernsehgeräte; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer zur Aufzeichnung, Bearbeitung und Wiedergabe von Ton und Bild; elektrische Apparate und Geräte zur Daten- und Nachrichtenverarbeitung und -übertragung; digitale Aufzeichnungsträger; Speichermedien für digitale Daten; optische Daten- und Aufzeichnungsträger; mobile Fernsehgeräte, insbesondere batteriegetriebene Fernsehgeräte; DVD-Player; DVD-Recorder; Videorecorder; Festplattenrecorder; Fernsehempfangsgeräte; Satellitenempfänger; analoge und digitale Sende- und Empfangsgeräte; USB-Sticks; Scart-Sticks; Steckkarten; DVD-Speicherplatten; CD-ROM-Speicherplatten; Antennenanlagen; Satellitenantennen; terrestrische Antennen; High-Fidelity-Anlagen; Heimkinos; tragbare Wiedergabegeräte für gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen; Lautsprecherboxen; Diktiermaschinen; mobile Navigationsgeräte, insbesondere satellitengestützte mobile Navigationsgeräte; Kombinationen sämtlicher vorgenannten Waren; sämtliche vorgenannten Waren nicht zum Fabrikeinbau als Serien- oder Sonderausstattung in Kraftfahrzeuge“.
- 6 Die Anmeldung als Gemeinschaftsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 36/2007 vom 23. Juli 2007 veröffentlicht.
- 7 Am 26. Juli 2007 erhob Porsche nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Carrera hinsichtlich der oben in Rn. 5 des vorliegenden Urteils genannten Waren.
- 8 Porsche stützte ihren Widerspruch auf folgende ältere Marken:
 - die Gemeinschaftswortmarke CARRERA, die am 22. Januar 2001 unter der Nr. 283879 für folgende Waren der Klasse 12 des Abkommens von Nizza eingetragen worden war: „Kraftfahrzeuge und deren Teile, Land- und Wasserfahrzeuge sowie deren Teile, ausgenommen Fahrräder und deren Teile“;
 - die deutsche Wortmarke CARRERA, die am 7. Juli 1976 unter der Nr. 946370 für folgende Waren der Klasse 12 des Abkommens von Nizza eingetragen und bis 2012 verlängert worden ist: „Kraftfahrzeuge, nämlich Sportwagen“.
- 9 Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernissen begründet.
- 10 Mit Entscheidung vom 25. Februar 2010 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück. Sie war der Ansicht, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, und der Inhaber der angemeldeten Marke könne die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken weder in unlauterer Weise ausnutzen noch beeinträchtigen.
- 11 Am 4. März 2010 legte Porsche beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

- 12 Mit der streitigen Entscheidung gab die Vierte Beschwerdekammer des HABM (im Folgenden: Beschwerdekammer) der Beschwerde statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf, was sie u. a. damit begründet, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Waren im Fall der „mobilen Navigationsgeräte, insbesondere satellitengestützten mobilen Navigationsgeräte“ bestehe.
- 13 Nach dem Erlass der streitigen Entscheidung wurde die angemeldete Marke teilweise auf die Lutter & Partner GmbH (im Folgenden: Lutter & Partner) übertragen.
- 14 Im Anschluss an diese Übertragung wurden zwei Anmeldungen der Wortmarke Carrera in der Datenbank des HABM registriert, nämlich die Anmeldung Nr. 5723432, die bestimmte der oben in Rn. 5 genannten Waren erfasst, darunter „mobile Navigationsgeräte, insbesondere satellitengestützte mobile Navigationsgeräte“, und die Anmeldung Nr. 10881332, die andere der oben in Rn. 5 genannten Waren erfasst.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

- 15 Mit am 22. März 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob Herr Hesse beim Gericht Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung und machte dabei zwei Klagegründe geltend, mit denen er einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung rügte.
- 16 Mit Beschluss des Gerichts vom 21. November 2014 wurde zugelassen, dass Lutter & Partner teilweise, nämlich soweit der Rechtsstreit die Anmeldung Nr. 10881332 der Wortmarke Carrera betrifft, anstelle von Herrn Hesse als Klägerin in das Verfahren eintritt.
- 17 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht zunächst die Hilfsanträge als unzulässig zurückgewiesen und sodann die Klage insgesamt als unbegründet abgewiesen.

Anträge der Parteien

- 18 Herr Hesse beantragt,
- das angefochtene Urteil aufzuheben;
 - die streitige Entscheidung aufzuheben und den gegen die Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 5723432 vom 16. Februar 2007 eingelegten Widerspruch zurückzuweisen;
 - hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen, und
 - dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.
- 19 Porsche und das HABM beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen und Herrn Hesse die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

Zum ersten Rechtsmittelgrund

- 20 Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund macht Herr Hesse im Wesentlichen geltend, das Gericht habe in den Rn. 42 bis 46 des angefochtenen Urteils hinsichtlich der Ähnlichkeit der fraglichen Waren einen Beurteilungsfehler begangen. Er führt insoweit aus, nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung

Nr. 40/94 seien alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichneten, in dem die Waren zueinander stünden. Hierzu gehörten im vorliegenden Fall jeweils die Herkunft, Vermarktung, Vertriebswege und Verkaufsstätten dieser Waren, also Faktoren, in denen sich mobile Navigationsgeräte von Kraftfahrzeugen unterschieden. Bei einer umfassenden Berücksichtigung dieser wesentlichen Gesichtspunkte hätte das Gericht kein funktionales Ergänzungsverhältnis und damit keine Warenähnlichkeit feststellen können.

- 21 Insoweit ist zunächst daran zu erinnern, dass für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen – wie das Gericht in Rn. 36 des angefochtenen Urteils zutreffend festgestellt hat – alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis kennzeichnen, in dem diese Waren oder Dienstleistungen zueinander stehen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. u. a. Urteile *Sunrider/HABM*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, Rn. 85, und *Les Éditions Albert René/HABM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, Rn. 65).
- 22 Soweit Herr Hesse mit seinem ersten Rechtsmittelgrund dem Gericht vorwirft, es habe nicht alle erheblichen Faktoren berücksichtigt, die das Verhältnis kennzeichneten, in dem die betroffenen Waren zueinander stünden, insbesondere nicht deren Herkunft, Vermarktung, Vertriebswege und Verkaufsstätten, ist erstens festzustellen, dass das Gericht in dem von diesem Rechtsmittelgrund betroffenen Teil des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung bestätigt hat, dass die fraglichen Waren aufgrund ihrer Komplementarität ähnlich seien. Insoweit hat das Gericht in Rn. 43 seines Urteils darauf verwiesen, dass das Vorbringen von Herrn Hesse in diesem Zusammenhang nicht geeignet sei, diese Beurteilung zu widerlegen.
- 23 Auch wenn, zweitens, die Komplementarität der fraglichen Waren nur einen Faktor neben mehreren anderen, wie etwa der Art, dem Verwendungszweck oder den Vertriebskanälen dieser Waren, darstellt, anhand deren die Ähnlichkeit der Waren beurteilt werden kann, handelt es sich doch um ein selbständiges Kriterium, auf das als solches das Vorliegen einer Warenähnlichkeit gestützt werden kann.
- 24 Drittens ist das Gericht nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs vorbehaltlich der Pflicht zur Beachtung der allgemeinen Grundsätze und der Verfahrensvorschriften über die Beweislast und das Beweisverfahren sowie des Verbots der Verfälschung von Beweismitteln nicht verpflichtet, die Würdigung der einzelnen ihm vorgelegten Beweismittel ausdrücklich zu begründen, insbesondere wenn es der Auffassung ist, dass diese bedeutungslos oder für den Ausgang des Rechtsstreits unerheblich sind (Urteil *Dorsch Consult/Rat und Kommission*, C-237/98 P, EU:C:2000:321, Rn. 51).
- 25 Unter diesen Umständen hat das Gericht keinen Rechtsfehler begangen, als es in den Rn. 42 bis 46 des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, wonach die betroffenen Waren aufgrund ihrer Komplementarität ähnlich sind, bestätigt hat, ohne hierfür deren Herkunft, Vermarktung, Vertriebswege und Verkaufsstätten zu analysieren.
- 26 Soweit Herr Hesse im Rahmen dieses Rechtsmittelgrundes außerdem geltend macht, bei einer zutreffenden Gewichtung der in dieser Hinsicht relevanten Faktoren hätte das Gericht zu dem Ergebnis kommen müssen, dass keine Ähnlichkeit der betroffenen Waren vorliege, beschränkt er sich in Wirklichkeit darauf, Tatsachenwürdigungen in Frage zu stellen (vgl. entsprechend Beschlüsse *DMK/HABM*, C-346/12 P, EU:C:2013:397, Rn. 44 und 45, und *Greinwald/Wessang*, C-608/12 P, EU:C:2014:394, Rn. 35).
- 27 Demnach ist der erste Rechtsmittelgrund als teils unzulässig, teils unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

- 28 Mit seinem zweiten Rechtsmittelgrund macht Herr Hesse geltend, das Gericht habe, insbesondere in den Rn. 59 und 60 des angefochtenen Urteils, einen Rechtsfehler begangen, indem es für die älteren Marken die Bekanntheit im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt habe. Insbesondere habe das Gericht offensichtlich die Tatsachen und die ihm vorgelegten Beweismittel dadurch verfälscht, dass es wesentliche Ergebnisse der GfK-Umfrage unberücksichtigt gelassen habe, aus denen hervorgehe, dass das Publikum letztlich die Marke CARRERA nicht Kraftfahrzeugen, sondern in erster Linie Spielwaren, vor allem elektrischen Autorennbahnen für Kinder, zuordne. Das Gericht hätte, soweit es sich auf diese Ergebnisse bezogen habe, zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Marke CARRERA keine Bekanntheit im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 genieße.
- 29 Soweit Herr Hesse mit diesem Rechtsmittelgrund dartun möchte, dass das Gericht zu Unrecht bestätigt habe, dass die älteren Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 bekannt seien, ist darauf hinzuweisen, dass diese Feststellung Teil der vom Gericht vorgenommenen Tatsachenwürdigung ist, die nach der oben in Rn. 24 des vorliegenden Urteils angeführten ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs vorbehaltlich einer Verfälschung der vor dem Gericht vorgebrachten Tatsachen und Beweise nicht Gegenstand eines Rechtsmittels sein kann.
- 30 Insoweit ist daran zu erinnern, dass sich eine solche Verfälschung nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs aus den Prozessakten offensichtlich ergeben muss, ohne dass eine erneute Würdigung der Tatsachen und Beweise erforderlich ist (vgl. u. a. Urteil Waterford Wedgwood/Assembled Investments [Proprietary], C-398/07 P, EU:C:2009:288, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 31 Da Herr Hesse mit seinem Vorbringen im Wesentlichen lediglich geltend macht, das Gericht hätte bei Berücksichtigung bestimmter anderer Ergebnisse und Aspekte der GfK-Umfrage als der, auf die die Beschwerdekammer abgestellt habe, zu dem Ergebnis kommen müssen, die Marke CARRERA genieße keine Bekanntheit, hat er nicht dargetan, dass das Gericht im angefochtenen Urteil die vor ihm vorgebrachten Tatsachen fehlerhaft gewürdigt oder gar verfälscht habe.
- 32 Nach alledem ist der zweite Rechtsmittelgrund als offensichtlich unzulässig und jedenfalls als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

Zum dritten Rechtsmittelgrund

- 33 Mit seinem dritten Rechtsmittelgrund macht Herr Hesse im Wesentlichen geltend, das Gericht sei rechtsfehlerhaft von der Gefahr eines „Imagetransfers“ zugunsten der Anmeldemarke ausgegangen. Das Gericht verkenne insoweit die Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94. Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, warum allein der Umstand, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Waren in Kraftfahrzeugen benutzt werden könnten, und der technische Charakter dieser Waren die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigen sollten. Die Ausführungen der Beschwerdekammer hierzu seien durch nichts belegt und trügen nicht die Annahme einer „sozialen Gewohnheit“, die zu einem Imagetransfer gemäß dieser Bestimmung führen könne. Dies gelte umso mehr, weil sich die hier gegenüberstehenden Waren, wie er im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrundes ausgeführt habe, nicht ähnlich seien.
- 34 Erstens ist festzustellen, dass Herr Hesse im Rahmen seines dritten Rechtsmittelgrundes – ohne die betreffenden Randnummern des angefochtenen Urteils oder die Rechtsfehler, die das Gericht begangen haben soll, anzugeben – eine ähnliche Argumentation wie vor dem Gericht entwickelt, mit

der er die Beurteilung der Beschwerdekammer, es bestehe die Gefahr eines „Imagetransfers“ zugunsten der Anmeldemarke, beanstandet, die aber vom Gericht in den Rn. 69 bis 73 seines Urteils zurückgewiesen worden ist.

- 35 Zweitens genügt, soweit Herr Hesse das Vorliegen der Gefahr eines „Imagetransfers“ unter der Prämisse bestreitet, dass die fraglichen Waren nicht ähnlich seien, der Hinweis, dass der gegen die Bejahung dieser Ähnlichkeit durch das Gericht gerichtete erste Rechtsmittelgrund in den Rn. 22 bis 27 des vorliegenden Urteils zurückgewiesen worden ist.
- 36 Der dritte Rechtsmittelgrund ist daher zurückzuweisen.
- 37 Nach alledem ist das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen.

Kosten

- 38 Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Porsche und das HABM die Verurteilung von Herrn Hesse in die Kosten beantragt haben und er mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm neben seinen eigenen Kosten die Porsche und dem HABM entstandenen Kosten aufzuerlegen.

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

- 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.**
- 2. Herr Kurt Hesse trägt die Kosten.**

Unterschriften