

URTEIL DES GERICHTS (Vierte erweiterte Kammer)

11. Juli 2007\*

In der Rechtssache T-443/05

**El Corte Inglés SA** mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Rivas Zurdo,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch J. García Murillo als Bevollmächtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streit-  
helfer vor dem Gericht:

**Juan Bolaños Sabri**, wohnhaft in Torrellano (Spanien), Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte P. López Ronda und G. Marín Raigal,

\* Verfahrenssprache: Spanisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 21. September 2005 (Sache R 1191/2004-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der El Corte Inglés SA und Juan Bolaños Sabri

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte erweiterte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal, der Richterin I. Wiszniewska-Białecka sowie der Richter V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi und N. Wahl,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 16. Dezember 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 24. Juli 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2007

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

<sup>1</sup> Am 9. November 2001 meldete der Streithelfer 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 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Dabei handelte es sich um das nachstehende Bildzeichen mit den Wortbestandteilen „PiraÑAM diseño original Juan Bolaños“:



- 3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 16, 21 und 25 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 (im Folgenden: Nizzaer Abkommen) angemeldet:

— Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke“;

— Klasse 21: „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, nicht aus Edelmetall oder plattiert; Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Materialien für Reinigungszwecke; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“;

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

<sup>4</sup> Am 23. September 2002 wurde die Anmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 76/2002 veröffentlicht.

<sup>5</sup> Am 28. November 2002 erhob die Klägerin gegen die Anmeldung einen Widerspruch, der auf die folgenden eingetragenen spanischen Wortmarken PIRANHA gestützt war:

— die am 28. Februar 1978 eingetragene Marke Nr. 790520 für die Waren „Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe“ in Klasse 25;

— die am 20. März 1998 eingetragene Marke Nr. 2116007 für die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ in Klasse 18.

<sup>6</sup> Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren.

- 7 Der Widerspruch war auf die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt. Die Klägerin machte geltend, es bestehe wegen der Ähnlichkeit der in Frage stehenden Marken und der Ähnlichkeit der mit der angemeldeten Marke und der mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren sowie wegen der Bekanntheit der älteren Marke Verwechslungsgefahr.
- 8 Am 1. Juli 2004 forderte das HABM die Klägerin schriftlich auf, Nachweise für die Benutzung der älteren Marke Nr. 790520 vorzulegen. Da diese Nachweise bei der Widerspruchsabteilung nicht innerhalb der gesetzten Frist eingingen, verwertete diese für ihre Entscheidung nur die ihr bereits vorliegenden Beweismittel.
- 9 Mit Entscheidung vom 29. Oktober 2004 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch teilweise statt, nämlich hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ in Klasse 25, für die sie die Anmeldung zurückwies. Sie war der Auffassung, dass zwischen den für die Anmeldung beanspruchten Waren der Klasse 25 und den zur Klasse 18 gehörenden Waren der älteren Marke Nr. 2116007 ein gewisser Grad an Ähnlichkeit bestehe. Der Zeichenvergleich habe offensichtliche visuelle und begriffliche Ähnlichkeiten und eine klangliche Identität ergeben. Daher sei Verwechslungsgefahr zu bejahen.
- 10 Hinsichtlich der Waren der Klassen 16 und 21 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mangels Nachweisen für die Bekanntheit der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zurück.
- 11 Am 15. Dezember 2004 legte der Streithelfer gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM eine Beschwerde ein.

- 12 Mit Entscheidung vom 21. September 2005 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde statt und wies den Widerspruch insgesamt zurück. Zur Begründung führte sie aus, dass die in Frage stehenden Waren ihrer Art und ihrem Verwendungszweck nach verschieden seien sowie von verschiedenen Herstellern produziert und über unterschiedliche Vertriebswege verkauft würden. Die Waren konkurrierten auch nicht miteinander und ergänzten sich nicht, so dass sie nicht als ähnlich angesehen werden könnten. Ein ästhetisches Ergänzungsverhältnis zwischen den Waren sei zu subjektiv, um berücksichtigt zu werden. Da damit nach Auffassung der Beschwerdekammer die Voraussetzung der Produktähnlichkeit, die für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr im relevanten Schutzgebiet vorliegen müsse, nicht erfüllt war, hielt sie es nicht für erforderlich, den etwaigen Grad an Ähnlichkeit oder Identität der in Frage stehenden Zeichen zu prüfen.

### **Anträge der Verfahrensbeteiligten**

- 13 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  - dem HABM aufzugeben, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke PiraÑAM diseño original Juan Bolaños für die Waren der Klasse 25 zurückzuweisen;
  - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

14 Das HABM hat in seinem Schriftsatz in erster Linie beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  
- die Sache an die Beschwerdekammern zur Prüfung der Frage zurückzuverweisen, welches Gewicht dem zwischen den Waren bestehenden Zusammenhang im vorliegenden Fall für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zukommt;
  
- jedem Verfahrensbeteiligten seine eigenen Kosten aufzuerlegen;

oder, hilfsweise,

- die Klage abzuweisen;
  
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

15 In der mündlichen Verhandlung hat das HABM erklärt, seine Anträge seien dahin auszulegen, dass es die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts stellen wolle.

16 In der mündlichen Verhandlung hat der Streithelfer beantragt, die Klage abzuweisen.

## **Entscheidungsgründe**

### *Zur Zulässigkeit bestimmter Anträge der Verfahrensbeteiligten*

#### Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

17 Nach Auffassung des HABM ist der von der Klägerin gestellte Antrag, ihm ausdrücklich die Zurückweisung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke PiraÑAM diseño original Juan Bolaños aufzugeben, unzulässig. Das Gericht könne dem HABM keine Anordnungen erteilen, sondern dieses selbst habe die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile zu ziehen.

18 Zu seinen eigenen Anträgen bemerkt das HABM, es dürfe sich damit begnügen, sich einem Antrag des Klägers anzuschließen oder die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen könne, was es für angebracht halte.



## Würdigung durch das Gericht

- 19 Mit ihrem zweiten Antrag begehrt die Klägerin, dass das Gericht dem HABM die Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenmeldung PiraÑAM diseño original Juan Bolaños für die Waren der Klasse 25 aufgibt.
- 20 Wie sich aus ständiger Rechtsprechung ergibt, hat das HABM im Rahmen einer beim Gemeinschaftsrichter eingereichten Klage gegen die Entscheidung einer seiner Beschwerdekammern nach Art. 63 Abs. 6 der Verordnung Nr. 40/94 die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters ergeben. Das Gericht kann somit dem HABM keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Gemeinschaftsrichters zu ziehen (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform], T-331/99, Slg. 2001, II-433, Randnr. 33, und vom 5. April 2006, Madaus/HABM — Optima Healthcare [ECHINAID], T-202/04, Slg. 2006, II-1115, Randnr. 14). Der Antrag der Klägerin, dem HABM die Zurückweisung der Anmeldung aufzugeben, ist daher unzulässig.
- 21 Zu dem Antrag des HABM, mit dem es die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts stellt, ist daran zu erinnern, dass das HABM nach der Rechtsprechung nicht daran gehindert ist, sich einem Antrag des Klägers anzuschließen oder sich damit zu begnügen, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es für angebracht hält (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals [BIOMATE], T-107/02, Slg. 2004, II-1845, Randnr. 36, und vom 16. Januar 2007, Calavo Growers/HABM — Calvo Sanz [Calvo], T-53/05, Slg. 2007, II-37, Randnr. 27). Dagegen kann das HABM weder Anträge stellen, die auf die Aufhebung oder Änderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte

Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen (Urteil des Gerichts vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T-379/03, Slg. 2005, II-4633, Randnr. 22).

- 22 Da sich das HABM damit begnügt hat, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, ist sein Antrag zulässig.

### *Zur Begründetheit*

- 23 Die Klägerin führt für ihren Aufhebungsantrag als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 an.

### Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 24 Die Klägerin meint, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Anmeldemarke in Klasse 25 und den von der älteren Marke erfassten Waren der Klasse 18 verneint. Es sei daran zu erinnern, dass die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen ausschließlich Verwaltungszwecken diene und dass für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren die in der Sache zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge, nicht aber ihre herkömmliche Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Klasse entscheidend sei. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer im Sinne eines Automatismus zu allgemeine und abstrakte Kriterien angewandt. Die für die Warenähnlichkeit maßgeblichen Faktoren, um die es sich bei der Art der Waren, ihrer Nutzung und ihrem Verwendungszweck sowie ihrem Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren handele, hätten weder einen absoluten Charakter, noch schlossen sie andere Faktoren aus.

25 Angesichts der Besonderheiten des vorliegenden Falls, insbesondere der Zugehörigkeit der fraglichen Waren zur Modebranche, müsse die Produktähnlichkeit aus der Sicht der betroffenen Verbraucher beurteilt werden. Diese stellten aber zwischen den fraglichen Waren wegen der ihnen gemeinsamen ästhetischen Funktion einen engen Zusammenhang her. Die Beschwerdekammer habe die Bedeutung der ästhetischen Bedürfnisse in der modernen Gesellschaft verkannt. Dass der Verbraucher die fraglichen Waren als ähnlich wahrnehme, werde noch dadurch verstärkt, dass diese häufig die gleichen Vertriebs- und Absatzwege teilten und oft aus demselben, zur Klasse 18 gehörenden Material, nämlich Leder, hergestellt würden.

26 Deshalb bestehe zwischen den fraglichen Waren ein hinreichender Zusammenhang, um sie als ähnlich anzusehen. In einem früheren gerichtlichen Verfahren habe auch das HABM selbst die Auffassung vertreten, dass die Waren der Klasse 25 und die nicht in anderen Klassen enthaltenen Waren aus Leder und Lederimitationen der Klasse 18 wegen ihrer gemeinsamen ästhetischen Dimension einander ergänzende Waren seien. Dieses Komplementärverhältnis bestehe für sämtliche Waren der Klasse 18.

27 Da auch die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich seien, greife Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ein.

28 Das HABM unterscheidet für die Beurteilung der Frage, ob die Waren der Klasse 25 denen der Klasse 18 ähnlich sind, innerhalb der Klasse 18 zwei Produktgruppen.

29 Was zunächst die nicht in anderen Klassen enthaltenen Waren aus Leder und Lederimitationen der Klasse 18, wie etwa persönliche Accessoires, angehe, so hätten sie außer ihrer Grundfunktion eine wichtige dekorative, schmückende und ästhetische Funktion, die bei ihrem Erwerb eine entscheidende Rolle spiele. Diese Waren

würden außerdem häufig aus dem gleichen Material hergestellt und an denselben Verkaufsstätten vermarktet wie die Waren der Klasse 25. Diese Waren hätten daher mehr als nur eine Gemeinsamkeit und wiesen damit zumindest einen geringen Grad an Ähnlichkeit auf. Damit habe die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 jedoch dadurch verletzt, dass sie angenommen habe, die Unterschiede zwischen diesen Waren seien bereits für sich genommen geeignet, jede Verwechslungsgefahr beim relevanten Publikum auszuschließen.

- 30 Das HABM ersucht das Gericht ferner, klarzustellen, ob sich durch eine abstrakte Prüfung dieser Waren ermitteln lasse, ob zwischen ihnen infolge eines etwaigen Ergänzungsverhältnisses eine gewisse Ähnlichkeit bestehe oder bestehen könne, und gegebenenfalls zu präzisieren, welche Voraussetzungen hinsichtlich der übrigen Faktoren, anhand deren das Bestehen einer Verwechslungsgefahr in den relevanten Gebieten festgestellt werden könne, erforderlich seien.
- 31 Das HABM bestätigt, dass es im Rahmen früherer gerichtlicher Verfahren die Auffassung eingenommen habe, dass zwischen bestimmten Waren der Klasse 18, etwa Taschen, Brieftaschen, Portemonnaies sowie anderen Accessoires aus Leder oder Lederimitationen (die zu den nicht in anderen Klassen enthaltenen Waren aus Leder und Lederimitationen der älteren Marke gehörten), und den von der Anmeldemarke erfassten Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen ein enges Ergänzungsverhältnis bestehe. Die Rechtsprechung des Gerichts stehe dieser Auffassung nicht entgegen.
- 32 Hingegen stünden die übrigen Waren der Klasse 18 (Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren) den Waren der Klasse 25 wesentlich ferner; bei ihnen sei auch nicht die ästhetische Dimension ausschlaggebend.

33 In der mündlichen Verhandlung hat der Streithelfer vorgetragen, dass die Beschwerdekammer mit ihrer Beurteilung, die fraglichen Waren seien einander nicht ähnlich, die Rechtsprechung richtig umgesetzt habe. Im Wesentlichen hat der Streithelfer dargelegt, dass die Vertriebswege der fraglichen Waren im Allgemeinen unterschiedlich seien. Er hält das ästhetische Ergänzungsverhältnis außerdem für ein zu unbestimmtes Kriterium, um es berücksichtigen zu können. Da überdies die Zeichen nur eine geringe Ähnlichkeit hätten, könne jedenfalls für das relevante Publikum keine Verwechslungsgefahr bestehen.

### Würdigung durch das Gericht

34 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Zu den älteren Marken gehören nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

35 Nach ständiger Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, die als die Gefahr definiert ist, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der 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], dessen Regelungsgehalt mit dem des Art. 8 Abs. 1

Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen identisch ist, Urteile des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, und zur Auslegung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnrn. 25 und 26).

<sup>36</sup> Diese umfassende Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (oben in Randnr. 35 angeführte Urteile Canon, Randnr. 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19, und Fifties, Randnr. 27).

<sup>37</sup> Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichnen, in dem diese Waren zueinander stehen; zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (Urteil Canon, oben in Randnr. 35 angeführt, Randnr. 23). Es können auch andere Faktoren wie beispielsweise die Vertriebswege der betreffenden Waren berücksichtigt werden (Urteil des Gerichts vom 21. April 2005, Ampafrance/HABM — Johnson & Johnson [monBeBé], T-164/03, Slg. 2005, II-1401, Randnr. 53).

<sup>38</sup> Gemäß Regel 2 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung dient die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen nach dem Nizzaer Abkommen ausschließlich Verwaltungszwecken. Daher dürfen Waren nicht allein deswegen als verschieden angesehen werden, weil sie verschiedenen Klassen angehören.

39 Im Licht dieser Erwägungen ist die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu prüfen.

40 Es ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer allein auf der Grundlage eines Vergleichs der in Frage stehenden Waren angenommen hat, dass keine Verwechslungsgefahr für das relevante Publikum bestehe. Jedoch hätte die Beschwerdekammer im Fall einer — auch nur schwachen — Ähnlichkeit der Waren prüfen müssen, ob nicht ein etwaiger höherer Ähnlichkeitsgrad der Zeichen geeignet war, beim Verbraucher eine Gefahr von Verwechslungen hinsichtlich der Herkunft der Waren entstehen zu lassen.

41 Es ist daher zu untersuchen, ob die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, dass die fraglichen Waren einander nicht ähnlich seien, begründet ist.

42 Insoweit ist erstens festzustellen, dass die Waren der Klasse 25 und die der Klasse 18 häufig aus dem gleichen Rohstoff, nämlich aus Leder oder Lederimitationen, hergestellt werden. Dieser Umstand kann für die Beurteilung der Produktähnlichkeit berücksichtigt werden. Angesichts der großen Bandbreite von Waren, die aus Leder oder Lederimitationen hergestellt werden können, genügt dieser Faktor jedoch allein nicht, um eine Ähnlichkeit der Waren zu begründen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 1. März 2005, Sergio Rossi/HABM — Sissi Rossi [SISSI ROSSI], T-169/03, Slg. 2005, II-685, Randnr. 55).

43 Indessen sind zweitens die Vertriebswege bestimmter der in Frage stehenden Waren ersichtlich identisch. Insoweit ist allerdings danach zu unterscheiden, ob die Waren der Klasse 25 mit der einen oder der anderen der vom HABM benannten Produktgruppen der Klasse 18 verglichen werden.

- 44 Hinsichtlich der zweiten Produktgruppe der Klasse 18 (Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren) konnte die Beschwerdekammer zu Recht feststellen, dass die Vertriebswege andere sind als die, die für die Waren der Klasse 25 benutzt werden. Der Umstand, dass beide Warenkategorien in denselben Geschäften, wie großen Kaufhäusern oder Supermärkten, verkauft werden können, ist insoweit nicht sonderlich aussagekräftig, da an solchen Verkaufsstätten sehr verschiedenartige Waren zu finden sind, ohne dass die Verbraucher ihnen automatisch dieselbe Herkunft zuschreiben (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2004, El Corte Inglés/HABM — Pucci [EMILIO PUCCI], T-8/03, Slg. 2004, II-4297, Randnr. 43).
- 45 Hinsichtlich der ersten Produktgruppe der Klasse 18, d. h. der Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, wie beispielsweise eine Handtasche, ein Portemonnaie oder eine Brieftasche, ist darauf hinzuweisen, dass diese Waren häufig zusammen mit Waren der Klasse 25 an Verkaufsstätten vermarktet werden, zu denen nicht nur Geschäfte der großen Handelsketten, sondern auch stärker spezialisierte Geschäfte gehören. Es handelt sich dabei um einen Faktor, der bei der Beurteilung der Ähnlichkeit dieser Waren berücksichtigt werden muss.
- 46 Es ist daran zu erinnern, dass das Gericht im Übrigen das Bestehen einer schwachen Ähnlichkeit zwischen den Waren „Damentaschen“ und „Damenschuhe“ bestätigt hat (Urteil SISSI ROSSI, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 68). Diese Feststellung ist auf das Verhältnis zwischen allen Waren der Anmeldemarke in Klasse 25 und den mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren aus Leder und Lederimitationen in Klasse 18, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, zu erstrecken.
- 47 Demnach ist festzustellen, dass zwischen den Waren der Klasse 25 und der ersten Produktgruppe der Klasse 18 eine schwache Ähnlichkeit besteht. Folglich durfte



die Beschwerdekammer das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das relevante Publikum nicht allein auf der Grundlage eines Vergleichs der fraglichen Waren verneinen.

- 48 Hinsichtlich eines etwaigen Ergänzungsverhältnisses zwischen Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen in Klasse 25 und den zur Klasse 18 gehörenden „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“, ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung einander ergänzende Waren solche Waren sind, zwischen denen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken können, dass die Herstellung der fraglichen Waren in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt (Urteil SISSI ROSSI, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 60).
- 49 Waren wie Schuhe, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen oder Handtaschen können jedoch über ihre primäre Funktion hinaus dadurch, dass sie zusammen zu dem Erscheinungsbild des betreffenden Verbrauchers beitragen, eine ästhetische Funktion erfüllen.
- 50 Bei der Beurteilung, wie die diese Waren verbindenden Zusammenhänge wahrgenommen werden, ist daher das etwaige Bestreben nach einer in sich stimmigen Präsentation dieses Erscheinungsbilds zu berücksichtigen, was eine Abstimmung seiner verschiedenen Bestandteile aufeinander bei ihrer Kreierung oder ihrem Erwerb einschließt. Diese Abstimmung kann insbesondere zwischen Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 und den verschiedenen sie ergänzenden Bekleidungsaccessoires der Klasse 18, wie Handtaschen, vorgenommen werden. Eine solche etwaige Abstimmung hängt vom jeweiligen Verbraucher, von der Tätigkeitsart, für die das Erscheinungsbild geschaffen wird (etwa Arbeit, Sport oder Freizeit), oder von den Marketing-Bemühungen der Wirtschaftsteilnehmer der betroffenen Branche ab. Zudem ist der Umstand, dass die Waren häufig an denselben spezialisierten Verkaufsstätten abgesetzt werden, geeignet, die Wahrnehmung der zwischen den Waren bestehenden engen Zusammenhänge durch den betroffenen Verbraucher zu begünstigen und den Eindruck zu verstärken, dass ihre Herstellung in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt.

- 51 Daraus folgt, dass bestimmte Verbraucher das Bestehen eines engen Zusammenhangs zwischen Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen in Klasse 25 und den Bekleidungsaccessoires, um die es sich bei bestimmten zur Klasse 18 gehörenden „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“, handelt, wahrnehmen und dass sie deshalb denken können, dass die Herstellung dieser Waren in der Verantwortung desselben Unternehmens liegt. Die mit der Anmeldeemarke gekennzeichneten Waren der Klasse 25 weisen daher einen Grad an Ähnlichkeit mit den zur Klasse 18 gehörenden „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“, auf, der nicht als schwach eingestuft werden kann.
- 52 Die Beschwerdekammer hat somit zu Unrecht im vorliegenden Fall das Bestehen von Verwechslungsgefahr verneint, ohne zuvor die Frage der Ähnlichkeit der Zeichen geprüft zu haben.
- 53 Nach alledem greift der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 durch. Die angefochtene Entscheidung ist deshalb aufzuheben.

## **Kosten**

- 54 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 55 Da die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben wird und daher das HABM ungeachtet des Inhalts seiner Anträge als unterlegen anzusehen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen. Der Streithelfer, der mit seinen Anträgen unterlegen ist, trägt seine eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte erweiterte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 21. September 2005 (Sache R 1191/2004-1) wird aufgehoben.**
- 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der El Corte Inglés SA.**
- 3. Herr Juan Bolaños Sabri trägt seine eigenen Kosten.**

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Moavero Milanesi

Wahl

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. Juli 2007.

Der Kanzler

Der Präsident

E. Coulon

H. Legal

II - 2600