



## Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Neunte Kammer)

1. März 2018\*

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung einer aus zwei parallelen Streifen auf einem Schuh bestehenden Unionsbildmarke – Ältere Unionsbildmarke mit der Darstellung dreier paralleler Streifen auf einem Schuh – Relatives Eintragungshindernis – Beeinträchtigung der Wertschätzung – Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung [EU] 2017/1001)“

In der Rechtssache T-629/16

**Shoe Branding Europe BVBA** mit Sitz in Oudenaarde (Belgien), Prozessbevollmächtigter:  
Rechtsanwalt J. Løje,

Klägerin,

gegen

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**, Prozessbevollmächtigte:  
A. Lukošūtė und A. Söder als Bevollmächtigte,

Beklagter,

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

**adidas AG** mit Sitz in Herzogenaurach (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: I. Fowler und I. Junkar,  
Solicitors,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 8. Juni 2016 (Sache R 597/2016-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen adidas und Shoe Branding Europe

erlässt

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Gervasoni sowie des Richters L. Madise und der Richterin K. Kowalik-Bańczyk (Berichterstatterin),

Kanzler: X. Lopez Bancalari, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 1. September 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 1. Dezember 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 21. Dezember 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2017

folgendes

## Urteil

### I. Vorgeschichte des Rechtsstreits

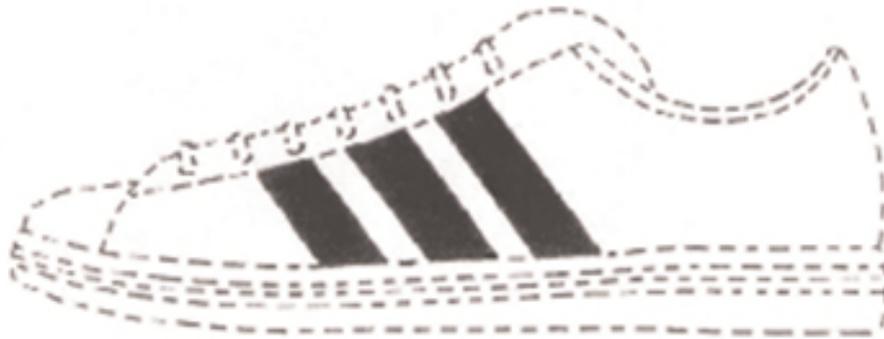
- 1 Am 1. Juli 2009 meldete die Klägerin, die Shoe Branding Europe BVBA, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
- 2 Es handelte sich dabei um die nachstehend wiedergegebene Marke, die von der Klägerin als „sonstige“ Marke bezeichnet wurde:



- 3 In der Anmeldung ist die Marke wie folgt beschrieben:  
„[Die Marke ist] eine Positionsmarke. Besteht aus zwei parallelen Linien, die auf der Außenfläche des oberen Teils eines Schuhs angeordnet sind. Die parallelen Linien verlaufen von der Sohlenkante des Schuhs zur Mitte des Schuhblatts und sind nach hinten geneigt. Die gestrichelte Linie kennzeichnet die Position der Marke und ist kein Bestandteil der Marke.“
- 4 Es wurden folgende Waren der Klasse 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 angemeldet: „Schuhwaren“.
- 5 Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 107/2010 vom 14. Juni 2010 veröffentlicht.
- 6 Am 13. September 2010 erhob die Streithelferin, die adidas AG, gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle in der Anmeldung genannten Waren gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch.

7 Der Widerspruch wurde insbesondere auf folgende ältere Rechte gestützt:

- die Unionsbildmarke, die am 26. Januar 2006 unter der Nr. 3517646 für „Schuhwaren“ der Klasse 25 mit der folgenden Beschreibung eingetragen wurde: „Die Marke besteht aus drei gleich großen und gleich breiten, parallel laufenden Streifen, die auf dem Schuh angebracht sind; die Streifen sind auf der Oberseite des Schuhs auf der Fläche zwischen Schnürsenkel und Sohle angebracht.“ Diese Marke (im Folgenden: ältere Marke) ist nachstehend wiedergegeben:



- die deutsche Marke des Typs „sonstige Marke“, die am 14. Dezember 1999 unter der Nr. 39950559 für „Schuhwaren einschließlich Sport- und Freizeitschuhe“ der Klasse 25 eingetragen wurde, ordnungsgemäß verlängert wurde und wie folgt beschrieben ist: „Die Marke besteht aus drei zur Grundfarbe der Schuhe kontrastierenden Streifen. Der Umriss des Schuhs dient zur Darstellung, wie die Marke angebracht ist, und ist nicht Bestandteil der Marke.“ Diese Marke (im Folgenden: deutsche Marke Nr. 39950559) ist nachstehend wiedergegeben:



- 8 Zur Begründung des Widerspruchs wurde insbesondere das Vorliegen der Eintragungshindernisse nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 2017/1001) geltend gemacht.
- 9 Mit Entscheidung vom 22. Mai 2012 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück.
- 10 Am 2. Juli 2012 legte die Streithelferin gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim EUIPO ein.
- 11 Mit Entscheidung vom 28. November 2013 wies die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde insbesondere mit der Begründung zurück, dass die einander gegenüberstehenden Marken insgesamt unähnlich seien und dieser Umstand ausreiche, um zum einen jegliche Verwechslungsfahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für das maßgebliche Publikum auszuschließen und zum anderen eine Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken in der Vorstellung dieses Publikums und folglich das Eintreten einer der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung genannten Beeinträchtigungen unwahrscheinlich zu machen (im Folgenden: Entscheidung vom 28. November 2013).
- 12 Die Streithelferin focht diese Entscheidung beim Gericht an.

- 13 Mit Urteil vom 21. Mai 2015, adidas/HABM – Shoe Branding Europe (Zwei parallele Streifen auf einem Schuh) (T-145/14, nicht veröffentlicht, im Folgenden: Aufhebungsurteil, EU:T:2015:303), hob das Gericht die Entscheidung vom 28. November 2013 mit der Begründung auf, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass keine Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe, und dieser Beurteilungsfehler habe die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr für das Publikum und erst recht der Gefahr eines vom Publikum hergestellten Zusammenhangs zwischen den einander gegenüberstehenden Marken verfälscht.
- 14 Gegen dieses Urteil legte die Klägerin ein Rechtsmittel ein.
- 15 Mit Beschluss vom 17. Februar 2016, Shoe Branding Europe/HABM (C-396/15 P, nicht veröffentlicht, im Folgenden: Rechtsmittelbeschluss, EU:C:2016:95), wies der Gerichtshof das Rechtsmittel zurück.
- 16 Die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO zog die Konsequenzen aus dem Aufhebungsurteil und dem Rechtsmittelbeschluss und prüfte die Beschwerde der Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung erneut.
- 17 Mit Entscheidung vom 8. Juni 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Beschwerdekammer der Beschwerde und dem Widerspruch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 statt. Sie stellte insbesondere fest, dass angesichts einer gewissen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, der Identität der mit diesen Marken gekennzeichneten Waren sowie der großen Bekanntheit der älteren Marke die Gefahr bestehe, dass das maßgebliche Publikum eine Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstelle und die Benutzung der angemeldeten Marke die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutze, ohne dass im vorliegenden Fall ein rechtfertigender Grund für die Benutzung gegeben sei.

## **II. Anträge der Parteien**

- 18 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  - der Beschwerdekammer die Kosten aufzuerlegen.
- 19 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin erklärt, ihr zweiter Klageantrag sei so zu verstehen, dass dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen seien, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist.
- 20 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
- die Klage abzuweisen;
  - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

## **III. Rechtliche Würdigung**

- 21 Die Klägerin stützt ihre Klage im Wesentlichen auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie eine „Verfälschung von Tatsachen“ geltend macht. Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen für das Bestehen eines Eintragungshindernisses im vorliegenden Fall gegeben seien.

- 22 Der Klagegrund besteht aus drei Teilen, da die Klägerin geltend macht, die Beschwerdekammer habe mehrere Beurteilungsfehler begangen, und zwar in Bezug auf erstens den Beweis der Bekanntheit der älteren Marke, zweitens das Vorliegen einer Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft dieser Marke und drittens das Fehlen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke.

### **A. Allgemeine Erwägungen zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009**

- 23 Gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (jetzt Art. 8 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) 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 Fall einer älteren Unionsmarke um eine in der Europäischen Union 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.
- 24 Der erweiterte Schutz, der der älteren Marke durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährt wird, hängt somit von mehreren Voraussetzungen ab. Erstens muss die ältere 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 Unionsmarke handelt, oder im betreffenden Mitgliedstaat, wenn es sich um eine 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 vier Voraussetzungen zusammen erfüllt sein müssen, scheidet eine Anwendung der Bestimmung aus, wenn auch nur eine von ihnen nicht vorliegt (vgl. Urteil vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

#### **1. Begriff der Bekanntheit der älteren Marke**

- 25 Um vom Schutz des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 erfasst zu werden, muss eine eingetragene Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen wird (Urteil vom 6. Februar 2007, Aktieselskabet af 21. November 2001/HABM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, Rn. 48; vgl. entsprechend auch Urteil vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, Rn. 26).
- 26 Bei der Prüfung dieser Voraussetzung sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (Urteil vom 6. Februar 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, Rn. 49; vgl. entsprechend auch Urteil vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, Rn. 27).
- 27 In territorialer Hinsicht ist die Voraussetzung der Bekanntheit im Hinblick auf eine Unionsmarke als erfüllt anzusehen, wenn diese Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist (Urteil vom 6. Oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 27). In bestimmten Fällen kann das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats als ein wesentlicher Teil dieses Gebiets angesehen werden (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 6. Oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 28).

28 Zudem kann sich der Inhaber einer eingetragenen Marke zum Nachweis der besonderen Unterscheidungskraft und der Bekanntheit dieser Marke auf Beweise für ihre Benutzung in anderer Form, als Teil einer anderen eingetragenen und bekannten Marke berufen, wenn die betroffenen Verkehrskreise die fraglichen Produkte weiterhin als von demselben Unternehmen stammend wahrnehmen. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, muss geprüft werden, ob die Elemente, die die zwei Marken voneinander unterscheiden, nicht verhindern, dass die betroffenen Verkehrskreise die fraglichen Produkte weiterhin als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Mai 2015, Spa Monopole/HABM – Orly International [SPARITUAL], T-131/12, EU:T:2015:257, Rn. 33 und 35).

## **2. Notwendigkeit der Herstellung einer Verknüpfung oder eines Zusammenhangs zwischen den einander gegenüberstehenden Marken**

29 Treten die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke genannten Beeinträchtigungen auf, sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der bekannten älteren und der angemeldeten Marke, aufgrund dessen die maßgeblichen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln. Es ist daher nicht erforderlich, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten älteren Marke und der angemeldeten Marke so hoch ist, dass für die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es reicht aus, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und der angemeldeten Marke dazu führt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diese Marken gedanklich miteinander verknüpfen (Urteil vom 22. März 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 41; vgl. entsprechend auch Urteile vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, Rn. 29, und vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 36).

30 Eine solche gedankliche Verknüpfung ist umfassend und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen; als relevante Umstände gelten u. a. erstens die Art und der Grad der Nähe oder Unähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, zweitens der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, drittens das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, viertens der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und gegebenenfalls fünftens das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für die maßgeblichen Verkehrskreise (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 41 und 42).

31 Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. entsprechend Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, Rn. 26, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, EU:T:2007:46, Rn. 42). Deshalb ist der Grad der Aufmerksamkeit dieser Verkehrskreise ebenfalls ein maßgeblicher Faktor bei der Beurteilung des Vorliegens einer gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. März 2012, Ella Valley Vineyards/HABM – HFP [ELLA VALLEY VINEYARDS], T-32/10, EU:T:2012:118, Rn. 27, 28, 45 und 55 bis 57; vom 9. April 2014, EI du Pont de Nemours/HABM – Zueco Ruiz [ZYTEL], T-288/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:196, Rn. 74 und 75, und vom 19. Mai 2015, Swatch/HABM – Panavision Europe [SWATCHBALL], T-71/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:293, Rn. 33).

32 Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Koexistenz zweier Marken auf einem bestimmten Markt in Verbindung mit anderen Faktoren zur Verringerung der Gefahr der Herstellung eines Zusammenhangs zwischen diesen beiden Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 beitragen könnte (Urteil vom 26. September 2012, IG Communications/HABM – Citigroup und Citibank [CITIGATE], T-301/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:473, Rn. 128; vgl.

entsprechend auch Urteile vom 3. September 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, Rn. 82, und vom 11. Mai 2005, *Grupo Sada/HABM – Sada* [GRUPO SADA], T-31/03, EU:T:2005:169, Rn. 86).

- 33 Dies kann aber nur berücksichtigt werden, wenn hinreichend nachgewiesen wird, dass die betreffende Koexistenz darauf beruht, dass keine Gefahr der Herstellung eines Zusammenhangs durch die angesprochenen Verkehrskreise zwischen den genannten Marken bestand, und wenn diese Marken mit den einander gegenüberstehenden Marken identisch (Urteil vom 26. September 2012, *CITIGATE*, T-301/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:473, Rn. 128; vgl. entsprechend auch Urteil vom 11. Mai 2005, *GRUPO SADA*, T-31/03, EU:T:2005:169, Rn. 86) oder ihnen zumindest hinreichend ähnlich sind.
- 34 Dass keine Gefahr der Herstellung eines Zusammenhangs besteht, kann sich insbesondere aus dem „friedlichen“ Charakter der Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken auf dem maßgeblichen Markt ergeben (vgl. entsprechend Urteil vom 3. September 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, Rn. 82). Die Koexistenz zweier Marken kann jedoch nicht als „friedlich“ eingestuft werden, wenn der Inhaber einer dieser Marken der Benutzung der anderen Marke vor den Behörden oder Gerichten widersprochen hat (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile vom 3. September 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, Rn. 83, und vom 8. Dezember 2005, *Castellblanch/HABM – Champagne Roederer* [CRISTAL CASTELLBLANCH], T-29/04, EU:T:2005:438, Rn. 74).

### ***3. Arten der Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke***

- 35 Die Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken durch die maßgeblichen Verkehrskreise stellt eine notwendige Voraussetzung dar, die aber als solche nicht genügt, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der Beeinträchtigungen gegeben ist, vor denen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bekannte Marken schützt (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, *L'Oréal u. a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 36 Diese Beeinträchtigungen sind erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke, zweitens die Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke und drittens das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, *L'Oréal u. a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 37 Sofern kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke gegeben ist, genügt es für die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, dass eine dieser drei Arten von Beeinträchtigungen vorliegt. Daraus folgt, dass sich der Vorteil, den ein Dritter aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke zieht, als unlauter erweisen kann, auch wenn die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens weder die Unterscheidungskraft noch die Wertschätzung der Marke oder allgemeiner den Inhaber der Marke beeinträchtigt (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, *L'Oréal u. a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 42 und 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).

### ***4. Beweisregeln und Zusammenspiel von Beeinträchtigung und rechtfertigendem Grund***

- 38 Um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu gelangen, muss der Inhaber der älteren Marke in einem ersten Schritt den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 37).

- 39 Dabei kann die tatsächliche Verwendung der angemeldeten Marke als Indiz und als Veranschaulichung der hohen Wahrscheinlichkeit der Gefahr einer Beeinträchtigung der bekannten älteren Marke berücksichtigt werden. Wird die angemeldete Marke bereits benutzt und werden konkrete Beweise für eine von den maßgeblichen Verkehrskreisen hergestellte gedankliche Verknüpfung und die gerügte Beeinträchtigung vorgelegt, kommt ihnen bei der Beurteilung der Gefahr der Beeinträchtigung der älteren Marke erhebliches Gewicht zu (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 25. Januar 2012, Viaguara/HABM – Pfizer [VIAGUARA], T-332/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:26, Rn. 72; vom 11. Dezember 2014, Coca-Cola/HABM – Mitico [Master], T-480/12, EU:T:2014:1062, Rn. 88 und 89, und Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in der Rechtssache Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, Nr. 84).
- 40 Dennoch ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benutzung der angemeldeten Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen dem ersten Anschein nach auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil vom 25. Mai 2005, Spa Monopole/HABM – Spa-Finders Travel Arrangements [SPA-FINDERS], T-67/04, EU:T:2005:179, Rn. 40; vgl. entsprechend auch Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 38).
- 41 Außerdem kann insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine ältere Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der älteren Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss (Urteil vom 22. März 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 48).
- 42 Ist es dem Inhaber der älteren Marke gelungen, entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung nachzuweisen, obliegt es in einem zweiten Schritt dem Inhaber der angemeldeten Marke, nachzuweisen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 39).

***5. Begriff des unlauteren Ausnutzens der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke***

- 43 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke, der auch als „parasitäres Verhalten“ und „Trittbrettfahren“ bezeichnet wird, mit dem Vorteil verknüpft, der mit der Benutzung der identischen oder ähnlichen angemeldeten Marke verbunden ist. Er umfasst insbesondere die Fälle, in denen aufgrund der Übertragung des Bildes der bekannten Marke oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren eine eindeutige Ausnutzung der Sogwirkung der bekannten Marke gegeben ist (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 41).
- 44 Versucht daher ein Dritter, sich durch die Benutzung einer Marke, die einer bekannten Marke ähnelt, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers der älteren

Marke zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, ist der sich aus dieser Benutzung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 49).

- 45 Folglich kann die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung insbesondere dann bejaht werden, wenn bewiesen wird, dass die angemeldete Marke mit den positiven Eigenschaften der identischen oder ähnlichen älteren Marke gedanklich verbunden wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. März 2012, You-Q/HABM – Apple Corps [BEATLE], T-369/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:177, Rn. 71 und 72; vom 27. September 2012, El Corte Inglés/HABM – Pucci International [Emidio Tucci], T-373/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:500, Rn. 66 und 68, und vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM – Delta Lingerie [Darjeeling], T-624/13, EU:T:2015:743, Rn. 140 bis 143 und 146).
- 46 Zur Feststellung, ob in einem konkreten Fall die ohne rechtfertigenden Grund erfolgende Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen würde, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falles vorzunehmen (vgl. entsprechend Urteile vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 68 und 79, und vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 44).
- 47 Zu diesen Umständen zählen insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 44).
- 48 Was das Ausmaß der Bekanntheit und den Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke betrifft, wird eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind (vgl. entsprechend Urteile vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, Rn. 30; vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 69, und vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 44).
- 49 Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit, dass die angemeldete Marke profitiert, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander verknüpfen, umso größer, je größer die Ähnlichkeit der von den beiden Marken jeweils erfassten Waren oder Dienstleistungen ist (vgl. entsprechend Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in der Rechtssache Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, Nr. 65).
- 50 Außerdem ist festzustellen, dass im Rahmen der oben in Rn. 46 genannten umfassenden Beurteilung gegebenenfalls auch berücksichtigt werden kann, ob eine Gefahr der Verwässerung oder der Verunglimpfung der Marke und somit des Eintritts einer der beiden anderen oben in Rn. 36 genannten Arten von Beeinträchtigungen besteht (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 45).
- 51 Schließlich ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, im Hinblick auf den Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, die von der angemeldeten Marke erfasst werden (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 36).

## 6. Begriff des rechtfertigenden Grundes

- 52 Das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes, der die zur Beeinträchtigung einer bekannten Marke führende Benutzung einer Marke ermöglicht, ist eng auszulegen (Urteil vom 16. März 2016, *The Body Shop International/HABM – Spa Monopole* [SPA WISDOM], T-201/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:148, Rn. 65).
- 53 Allerdings soll durch die Verordnung Nr. 207/2009 allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Funktionen und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können (vgl. entsprechend Urteile vom 27. April 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, Rn. 29, und vom 6. Februar 2014, *Leidseplein Beheer und de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 41).
- 54 In dem System des Markenschutzes, das durch die Verordnung Nr. 207/2009 geschaffen wurde, werden die Interessen eines Dritten, im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen und als Unionsmarke eintragen zu lassen, das mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist, im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung insbesondere dadurch berücksichtigt, dass sich der Benutzer der angemeldeten Marke auf einen „rechtfertigenden Grund“ berufen kann (vgl. entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, *Leidseplein Beheer und de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 43).
- 55 Daher kann der Begriff „rechtfertigender Grund“ nicht dahin ausgelegt werden, dass er sich auf objektiv zwingende Gründe beschränkt, sondern er kann sich auch auf die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen, der bereits ein mit der bekannten älteren Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt und es als Unionsmarke eintragen lassen möchte (vgl. entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, *Leidseplein Beheer und de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 45 und 48).
- 56 Der Gerichtshof hat deshalb festgestellt, dass sich der Inhaber einer Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen benutzt, und zwar auch für eine Ware oder Dienstleistung, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn erstens feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde, und zweitens seine Benutzung in gutem Glauben erfolgte (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, *Leidseplein Beheer und de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 60).
- 57 Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass für die Beurteilung, ob der betreffende Dritte das Zeichen, das der bekannten Marke ähnlich ist, in gutem Glauben benutzt hat, insbesondere die folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind: erstens die Verkehrsdurchsetzung und der Ruf des Zeichens bei den maßgeblichen Verkehrskreisen, zweitens der Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen ursprünglich benutzt wurde, und den Waren und Dienstleistungen, für die die bekannte Marke eingetragen ist, drittens die zeitliche Abfolge, in der das Zeichen erstmals für eine Ware benutzt wurde, die mit der von der Marke erfassten Ware identisch ist, und die Marke Bekanntheit erworben hat, und viertens die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke ähnlichen Zeichens (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, *Leidseplein Beheer und de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 54 bis 60).
- 58 Folglich kann die frühere Benutzung eines Zeichens oder einer angemeldeten Marke, die mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist, durch einen Dritten einen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 darstellen und diesem Dritten nicht nur ermöglichen, das Zeichen weiter zu benutzen, sondern auch, dessen Eintragung als Unionsmarke zu erwirken, obwohl die Benutzung der angemeldeten Marke geeignet ist, einen Vorteil aus der

Wertschätzung der älteren Marke zu ziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Juli 2016, *Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property [MACCOFFEE]*, T-518/13, EU:T:2016:389, Rn. 113).

- 59 Dies setzt jedoch voraus, dass die Benutzung der angemeldeten Marke mehrere Bedingungen erfüllt, die den Schluss zulassen, dass die Benutzung tatsächlich erfolgt ist und dass der Inhaber der angemeldeten Marke in gutem Glauben handelte.
- 60 Insbesondere muss erstens das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht, tatsächlich und ernsthaft benutzt worden sein.
- 61 Zweitens muss die Benutzung des Zeichens grundsätzlich zu einem Zeitpunkt begonnen haben, der vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung der bekannten älteren Marke liegt oder zumindest vor dem Zeitpunkt, zu dem die Marke ihre Bekanntheit erworben hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Februar 2014, *Leidseplein Beheer und de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 56 bis 59, und vom 5. Juli 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, Rn. 114).
- 62 Drittens muss das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht, im gesamten Gebiet benutzt worden sein, für das die bekannte ältere Marke eingetragen wurde. Folglich muss das Zeichen, das der angemeldeten Marke entspricht, im gesamten Unionsgebiet benutzt worden sein, wenn es sich bei der bekannten älteren Marke um eine Unionsmarke handelt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. April 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, Rn. 85, und vom 5. Juli 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, Rn. 115).
- 63 Viertens darf diese Benutzung vom Inhaber der bekannten älteren Marke grundsätzlich nicht beanstandet worden sein. Mit anderen Worten müssen die angemeldete Marke und die bekannte ältere Marke auf dem betreffenden Gebiet friedlich koexistiert haben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. April 2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, Rn. 85, und vom 5. Juli 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, Rn. 114).
- 64 Im Licht dieser Erwägungen sind die drei Teile des einzigen Klagegrundes der Klägerin zu prüfen.

## **B. Zum ersten Teil: fehlende Bekanntheit der älteren Marke**

- 65 Mit dem ersten Teil des Klagegrundes macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe einen Beurteilungsfehler begangen, als sie die Auffassung vertreten habe, dass die von der Streithelferin vorgelegten Beweise ausreichen, um die Bekanntheit der älteren Marke in der Union nachzuweisen.
- 66 In diesem Zusammenhang ist vorab darauf hinzuweisen, dass, wie oben in den Rn. 23 und 24 dargelegt, einer Unionsmarke wie der älteren Marke der Schutz nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nur gewährt werden kann, wenn sie in der Union bekannt ist.
- 67 Im vorliegenden Fall hat die Streithelferin im Rahmen des Widerspruchsverfahrens mehrere Dokumente zum Nachweis der ernsthaften Benutzung ihrer älteren Marken sowie von deren Bekanntheit, wenn sie auf Kleidung oder Sportschuhen angebracht sind, vorgelegt. Zu diesen Dokumenten zählten u. a. ein Vermerk zum Nachweis der Benutzung mehrerer deutscher Marken sowie einer internationalen Registrierung, eine unter Eid abgegebene Erklärung zum Umsatz der „Marke adidas“, Untersuchungen zu den Marktanteilen des Unternehmens und zur Bekanntheit seiner Marken, Entscheidungen nationaler Gerichte, Kataloge, Zeitungsausschnitte und Werbeanzeigen.

- 68 Sowohl die Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 22. Mai 2012 (S. 3 und 4) als auch die Beschwerdekammer, zunächst in ihrer Entscheidung vom 28. November 2013 (Rn. 66) und anschließend erneut in der angefochtenen Entscheidung (Rn. 33 bis 42 und 59), waren der Auffassung, diese Beweise belegten zusammen betrachtet, dass die aus drei parallelen Streifen auf einem Schuh bestehende Bildmarke in der Union bekannt sei.
- 69 Einige der Umstände, die von der Streithelferin vorgetragen und von der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer genannt wurden, sind besonders relevant, insbesondere soweit sie die Bekanntheit von auf einem Schuh angebrachten älteren Marken der Streithelferin betreffen.
- 70 Erstens wurde von der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass die aus drei parallelen Streifen bestehende Bildmarke von der Streithelferin seit 1949 auf Schuhen angebracht worden sei und sich heute auf 70 % der von der Streithelferin vertriebenen Schuhe befinde. Sie verwiesen auch auf die Ergebnisse einer Untersuchung aus dem Jahr 2004, aus der hervorgehe, dass die Marktanteile der Streithelferin für Sportschuhe auf dem deutschen Markt von 2000 bis 2004 zwischen 23,1 % und 25,7 % betragen hätten. Ferner hat die Streithelferin dem EUIPO eine unter Eid abgegebene Erklärung vorgelegt, aus der die Höhe ihrer Umsätze aus dem Verkauf von Schuhen für die Jahre 2005 bis 2009 sowie ihre Werbeausgaben in 13 Mitgliedstaaten hervorgehen, und zwar Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Finnland, Schweden und die drei Benelux-Staaten zusammen. Aus der unter Eid abgegebenen Erklärung, der es nicht an Beweiskraft mangelt, geht hervor, dass die Streithelferin in den genannten Mitgliedstaaten beträchtliche Umsätze erzielt und dort hohe Werbeausgaben tätigt. Somit sind diese Umstände insgesamt betrachtet geeignet, den über einen langen Zeitraum sehr hohen Verbreitungsgrad der Schuhe der Streithelferin mit einer aus drei parallelen Streifen bestehenden Bildmarke nachzuweisen.
- 71 Zweitens stellten die genannten Instanzen in ihren Entscheidungen fest, es gehe aus mehreren Meinungsumfragen hervor, dass die aus drei parallelen Streifen bestehende Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad besitze, insbesondere wenn sie auf einem Schuh angebracht sei. Die Streithelferin hat dem EUIPO mehrere Untersuchungen vorgelegt, die dazu dienten, mittels einer Stichprobe befragter Personen den Anteil der Personen zu ermitteln, die einen Schuh, auf dem eine Marke angebracht ist, die der älteren Marke ähnlich ist und aus drei parallelen Streifen besteht, für ein Produkt der Streithelferin halten oder zumindest mit dieser in Verbindung bringen. Insoweit geht z. B. aus einer 2008 in Spanien durchgeführten Untersuchung hervor, dass dort 61,3 % der befragten Personen den Schuh als ein Produkt der Streithelferin erkennen oder mit ihr in Verbindung bringen, wobei sich dieser Anteil unter den Personen zwischen 15 und 34 Jahren, die die wichtigste Zielgruppe der Streithelferin darstellen, sogar auf 83,3 % erhöht. Eine 2005 in Italien durchgeführte Untersuchung ergab, dass 42 % der befragten Personen – und bis zu 55 % der Personen, die zu der von Sportschuhen angesprochenen Zielgruppe gehören – einen solchen Schuh spontan mit der Streithelferin in Verbindung brachten. Einer 2003 in Schweden durchgeführten Untersuchung zufolge erreicht der Anteil der Personen, die den Schuh spontan mit der Streithelferin in Verbindung bringen, dort sogar 71 %. Andere Untersuchungen, die u. a. 1983 in Deutschland, 1995 in Liverpool (Vereinigtes Königreich) und 2005 in Finnland durchgeführt wurden, lassen darauf schließen, dass auch in diesen Mitgliedstaaten die breite Öffentlichkeit die aus drei parallelen Streifen bestehende Marke der Streithelferin erkennt, wenn sie auf einem Schuh angebracht ist.
- 72 Drittens wurde von der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass in mehreren Entscheidungen nationaler Gerichte auf die Bekanntheit der aus drei parallelen Streifen bestehenden Marke der Streithelferin Bezug genommen worden sei. Die Streithelferin hat dem EUIPO in der Tat mehrere Entscheidungen nationaler Gerichte vorgelegt, in denen festgestellt worden ist, dass die Marke, wenn sie auf Schuhen angebracht sei, eine große Bekanntheit und Wertschätzung genieße. Dies gilt insbesondere für ein Urteil des Korkein oikeus (Oberstes Gericht, Finnland) vom 12. Februar 1987, ein Urteil der Audiencia Provincial de Valencia (Provinzgericht Valencia, Spanien) vom

1. Oktober 1998, ein Urteil des Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Handelsgericht Madrid, Spanien) vom 20. Mai 2002, ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln (Deutschland) vom 24. Januar 2003, mehrere Urteile des Polymeles Protodikeio Athinon (Kollegialgericht erster Instanz Athen, Griechenland) sowie des Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Kollegialgericht erster Instanz Thessaloniki, Griechenland) aus dem Jahr 2004, ein Urteil des Helsingin käräjäoikeus (erstinstanzliches Gericht Helsinki, Finnland) vom 31. August 2005, ein Urteil des Landesgerichts Graz (Österreich) vom 19. Oktober 2005, ein Urteil des Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (Handelsgericht Saragossa, Spanien) vom 31. Juli 2009 und ein Urteil des Tribunale civile di Roma (Zivilgericht Rom, Italien) vom 7. Oktober 2010. Zudem geht aus den von der Streithelferin vorgetragene Umständen hervor, dass in Spanien und im Vereinigten Königreich die für markenrechtliche Angelegenheiten zuständigen nationalen Behörden zum gleichen Ergebnis gekommen sind.
- 73 Viertens haben die genannten Instanzen des EUIPO auch das von der Streithelferin betriebene umfangreiche Sponsoring berücksichtigt. Insbesondere sei die Streithelferin bei prestigeträchtigen Sportveranstaltungen präsent gewesen, wie z. B. der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich, der Fußballeuropameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden und der Fußballweltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan, und sie sei offizieller Ausrüster mehrerer Fußballmannschaften, z. B. FC Bayern und Real Madrid. Im Rahmen dieses Sponsoring trügen zahlreiche sehr bekannte Fußball- und Tennisspieler u. a. Schuhe, auf denen die aus drei parallelen Streifen bestehende Marke angebracht sei.
- 74 Die Klägerin beanstandet die von der Beschwerdekammer und zuvor der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung und erhebt unter drei Gesichtspunkten Einwände.
- 75 Als Erstes rügt sie, die von der Streithelferin vorgelegten Dokumente bezögen sich größtenteils nicht auf die ältere Marke, sondern auf andere Marken der Streithelferin, die vor allem in Deutschland verwendet und teilweise auf Kleidung angebracht würden. Der Nachweis, dass diese verschiedenen Marken in Deutschland benutzt würden, sei jedoch kein Beweis für die Bekanntheit der älteren Marke in der gesamten Union.
- 76 Zunächst ist zur Behauptung, einige Beweise bezögen sich auf andere Marken der Streithelferin und nicht auf die ältere Marke, festzustellen, dass nach der oben in Rn. 28 dargelegten Rechtsprechung sich der Inhaber einer eingetragenen Marke zum Nachweis der Bekanntheit dieser Marke auf Beweise für ihre Benutzung in anderer Form und insbesondere in Form einer anderen eingetragenen Marke berufen kann, wenn die betroffenen Verkehrskreise die fraglichen Produkte weiterhin als von demselben Unternehmen stammend wahrnehmen.
- 77 Vorliegend geht aus Rn. 42 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer zu Recht der Auffassung war, dass die von der Streithelferin vorgelegten Beweise zwar die Gesamtheit der älteren Marken betreffen, die Beweise in Bezug auf die ältere Marke sowie die deutsche Marke Nr. 39950559 jedoch besonders relevant sind.
- 78 Angesichts des sehr hohen Grades visueller Nähe dieser zwei Marken, die beide aus drei parallelen Streifen bestehen, die in der gleichen Position auf Schuhen angebracht werden, besteht nämlich kein Zweifel daran, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, wenn sie mit einer dieser beiden Marken konfrontiert werden, die fraglichen Produkte als Produkte desselben Unternehmens wahrnehmen werden. Somit sind die Beweise, die sich auf die deutsche Marke Nr. 39950559 beziehen, für den Nachweis der Bekanntheit der älteren Marke relevant. Gleiches gilt im Übrigen für die Beweise, die sich auf andere Marken beziehen, die aus drei parallelen, in der gleichen Position auf Schuhen angebrachten Streifen bestehen, wie z. B. die deutschen Marken Nrn. 944623 und 944624.
- 79 Was sodann den Umstand betrifft, dass sich einige Beweise auf Marken beziehen, die auf Kleidung angebracht werden, sind diese Beweise zwar auszuschließen, da sie für den vorliegenden Fall nicht relevant sind. Aus Rn. 77 des vorliegenden Urteils geht allerdings hervor, dass sich die

Beschwerdekammer nicht hauptsächlich auf diese Beweise gestützt hat, sondern dass die relevantesten von der Streithelferin vorgelegten Beweise, die oben in den Rn. 70 bis 73 genannt sind, Marken betreffen, die auf Schuhen und nicht auf Kleidung angebracht werden.

- 80 Was schließlich den Umstand betrifft, dass einige Marken der Streithelferin hauptsächlich in Deutschland verwendet werden, ist darauf hinzuweisen, dass nach der oben in den Rn. 25 bis 27 angeführten Rechtsprechung die ältere Marke, die eine Unionsmarke ist, einem bedeutenden Teil des von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Publikums in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, der in bestimmten Fällen aus dem Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats bestehen kann, bekannt sein muss, um vom Schutz des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 erfasst zu werden.
- 81 Unter den gegebenen Umständen kann das Hoheitsgebiet Deutschlands als ein wesentlicher Teil des Unionsgebiets angesehen werden.
- 82 Im Übrigen sind einige der vorgelegten – insbesondere die oben in den Rn. 71 und 72 genannten – Beweise geeignet, die Bekanntheit der älteren Marke in mehreren anderen Mitgliedstaaten, darunter Spanien, Finnland, Italien und Schweden, nachzuweisen. Insgesamt betrachtet sind diese Mitgliedstaaten offensichtlich ein wesentlicher Teil des Unionsgebiets, zumal wenn man Deutschland als den Mitgliedstaat dazurechnet, von dem aus die Streithelferin ihre Aktivität entfaltet hat.
- 83 Die Klägerin macht als Zweites geltend, die Nachweise zur Tätigkeit der Streithelferin und zur Bekanntheit ihres Namens seien für den Nachweis der Benutzung und der Bekanntheit der älteren Marke und der deutschen Marke Nr. 39950559 nicht relevant.
- 84 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass oben in den Rn. 70 bis 73 die relevantesten der von der Streithelferin vorgelegten und von der Beschwerdekammer berücksichtigten Beweise aufgezählt worden sind. Diese Beweise beziehen sich jedoch weder auf die allgemeine Tätigkeit der Streithelferin noch auf die Bekanntheit des Namens adidas; allenfalls beziehen sich einige von ihnen auf die Sportschuhproduktion der Streithelferin und den Vertrieb der Sportschuhe, die mit einer aus drei parallelen Streifen bestehenden Bildmarke versehen sind. Da die genannten Beweise insgesamt betrachtet bereits ausreichen, um die Benutzung und die Bekanntheit einiger älterer Marken der Streithelferin, die auf Schuhen angebracht sind, und insbesondere der älteren Marke und der deutschen Marke Nr. 39950559 nachzuweisen, kann sich die Klägerin nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich unter den von der Streithelferin insgesamt vorgelegten Beweisen einige befänden, die allgemeinerer Natur seien und sich auf die Tätigkeit der Streithelferin und die Bekanntheit ihres Namens bezögen.
- 85 Als Drittes macht die Klägerin geltend, es lägen nur wenige Dokumente vor, in denen speziell die ältere Marke genannt sei, und bei diesen handle es sich entweder um Studien mit wenigen Teilnehmern in eingegrenzten geografischen Regionen oder um Gerichtsentscheidungen, die nicht auf Beweise für die Bekanntheit dieser Marke gestützt seien.
- 86 Hierzu ist erstens festzustellen, dass die oben in Rn. 71 genannten Untersuchungen in mehreren Mitgliedstaaten auf der Grundlage signifikanter Stichproben durchgeführt wurden, nämlich 319 Personen für die Untersuchung in Finnland, 330 Personen für die Untersuchung in Spanien, die sich nicht auf die Stadt Saragossa beschränkte, 500 Personen für die Untersuchung in Italien, 675 Personen für die Untersuchung in Deutschland und 18 000 Personen für die Untersuchung in Schweden. Nur die Stichprobe von 82 Personen, die der Untersuchung in Liverpool zugrunde liegt, ist für sich genommen offensichtlich nicht geeignet, die Bekanntheit der älteren Marke im gesamten Vereinigten Königreich mit Sicherheit nachzuweisen, obgleich sie als Bestätigung dafür gesehen werden kann, dass die Marke in einer der größten Städte dieses Mitgliedstaats über eine gewisse Bekanntheit verfügt.

- 87 Zweitens kann die Klägerin den Beweiswert der nationalen Gerichtsentscheidungen zur Bekanntheit der älteren Marke nicht dadurch mit Erfolg widerlegen, dass sie geltend macht, die Entscheidungen seien nicht auf Beweise für die Bekanntheit gestützt.
- 88 Unter diesen Umständen sind die Einwände der Klägerin zurückzuweisen und die oben in den Rn. 70 bis 73 genannten Gesichtspunkte ausreichend, um nachzuweisen, dass die ältere Marke bei einem bedeutenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt war.
- 89 Folglich ist die von der Widerspruchsabteilung und anschließend der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Bekanntheit der älteren Marke zu bestätigen.
- 90 Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist der erste Teil des Klagegrundes zurückzuweisen.

### **C. Zum zweiten Teil: fehlende Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke**

- 91 Im Rahmen des zweiten Teils des Klagegrundes macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer führe die Benutzung der angemeldeten Marke nicht zu einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke.
- 92 Dieser Teil besteht aus vier Rügen, mit denen die Klägerin beanstandet, die Erwägungen der Beschwerdekammer seien in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft. Erstens habe die Beschwerdekammer den Begriff des „Durchschnittsverbrauchers“ falsch angewandt, zweitens den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nicht umfassend beurteilt, drittens die sehr geringe originäre Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht berücksichtigt und viertens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke nicht oder jedenfalls nicht richtig beurteilt.

#### ***1. Zur ersten Rüge: falsche Anwendung des Begriffs des „Durchschnittsverbrauchers“***

- 93 Die Klägerin ist der Auffassung, die Beschwerdekammer habe den Begriff des „Durchschnittsverbrauchers“ falsch angewandt und ihre Entscheidung sei insoweit mit mehreren Prüfungsfehlern behaftet, die größtenteils bereits vom Gericht in seinem Aufhebungsurteil begangen worden seien.
- 94 Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht festgestellt, dass die Kleidungsstücke und Sportschuhe Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs seien, obwohl es sich in Wirklichkeit um spezielle Produkte handle. Die Beschwerdekammer habe außerdem den Umstand verkannt, dass bestimmte Teile von Kleidungsstücken und Sportschuhen eine Werbe- oder Darstellungsfunktion hätten und es insbesondere sehr häufig vorkomme, dass Bildmarken oder -zeichen wie z. B. Streifen auf diesen Waren angebracht würden. Der Durchschnittsverbraucher von Sportschuhen sei daran gewöhnt, sich bei der Wahl der Produkte, die er kaufe, auf diese Zeichen zu verlassen, und deshalb sei er im Allgemeinen in der Lage, unterschiedliche Sportschuhmarken zu unterscheiden, selbst wenn sie ähnlich seien. Schließlich habe die Beschwerdekammer den Umstand verkannt, dass der Durchschnittsverbraucher dem Seitenteil von Sportschuhen und den darauf angebrachten Bildmarken besondere Aufmerksamkeit schenke. Folglich habe die Beschwerdekammer einen Beurteilungsfehler begangen, als sie die Auffassung vertreten habe, dass der Durchschnittsverbraucher von Sportschuhen keine erhöhte Aufmerksamkeit, sondern nur eine geringe Aufmerksamkeit an den Tag lege.

- 95 Aus dieser Argumentation wird ersichtlich, dass sich die erste Rüge der Klägerin im Wesentlichen darauf richtet, die Beurteilung des Aufmerksamkeitsgrades der maßgeblichen Verkehrskreise durch die Beschwerdekammer in Frage zu stellen und die Berücksichtigung eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrades zu verlangen.
- 96 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise nicht ausdrücklich festgestellt.
- 97 Die Beschwerdekammer hat jedoch erstens in Rn. 10 der angefochtenen Entscheidung erwähnt, sie habe in Rn. 51 ihrer früheren Entscheidung vom 28. November 2013 festgestellt, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren nicht höher als durchschnittlich sei. Zweitens hat sie in Rn. 57 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, das Gericht sei in Rn. 40 des Aufhebungsurteils ebenfalls der Auffassung gewesen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers beim Kauf dieser Waren durchschnittlich sei. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung im Einklang mit dem Aufhebungsurteil einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad zugrunde gelegt hat.
- 98 Folglich ist zu prüfen, ob es zulässig ist, dass die Klägerin diese Beurteilung des Aufmerksamkeitsgrades des maßgeblichen Publikums durch die Beschwerdekammer beanstandet, und gegebenenfalls, ob diese Rüge begründet ist.
- 99 Das EUIPO und die Streithelferin machen nämlich geltend, die Frage des Aufmerksamkeitsgrades des maßgeblichen Publikums sei von dem Gericht und dem Gerichtshof endgültig im Aufhebungsurteil und im Rechtsmittelbeschluss entschieden worden. Das EUIPO weist darauf hin, dass diese gerichtlichen Entscheidungen rechtskräftig seien.
- 100 Hierzu ist festzustellen, dass das Gericht seine Schlussfolgerung, dass die Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen Fehler begangen hat, und die Aufhebung der Entscheidung vom 28. November 2013 in den Rn. 33 und 40 des Aufhebungsurteils insbesondere auf zwei Erwägungen gestützt hat, nämlich dass erstens „Sportschuhe“ Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs sind und zweitens die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen, beim Kauf dieser „Sportschuhe“ einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad aufweisen. Die Klägerin hat diese Tatsachenwürdigungen vor dem Gerichtshof beanstandet, doch der Gerichtshof hat ihre Argumente als teilweise unzulässig und teilweise offensichtlich unbegründet zurückgewiesen (Rechtsmittelbeschluss, Rn. 11 bis 18). Folglich ist das Urteil über die Aufhebung der Entscheidung vom 28. November 2013 rechtskräftig geworden.
- 101 Nach ständiger Rechtsprechung ist ein rechtskräftiges Aufhebungsurteil absolut verbindlich (vgl. Urteil vom 29. April 2004, Italien/Kommission C-372/97, EU:C:2004:234, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung). Die Verbindlichkeit umfasst sowohl den Tenor des Urteils als auch dessen Gründe, die den Tenor tragen und daher von diesem nicht zu trennen sind (vgl. Urteil vom 1. Juni 2006, P & O European Ferries [Vizcaya] und Diputación Foral de Vizcaya/Kommission, C-442/03 P und C-471/03 P, EU:C:2006:356, Rn. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 102 Zudem hat das EUIPO gemäß Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001) die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus einem Urteil eines Unionsgerichts ergeben. Nach ständiger Rechtsprechung kommt das Organ, das den angefochtenen Akt erlassen hat, einem Aufhebungsurteil nur dann nach und führt es nur dann voll durch, wenn es nicht nur den Tenor des Urteils beachtet, sondern auch die Gründe, die zu dem Tenor geführt haben und ihn tragen. Diese Gründe benennen zum einen exakt die Bestimmung, die als rechtswidrig angesehen wird, und lassen zum anderen die spezifischen Gründe der im Tenor festgestellten Rechtswidrigkeit erkennen, die das betroffene Organ bei der Ersetzung des aufgehobenen Aktes zu beachten hat (vgl.

Urteile vom 25. März 2009, Kaul/HABM – Bayer [ARCOL], T-402/07, EU:T:2009:85, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 13. April 2011, Safariland/HABM – DEF-TEC Defense Technology [FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR], T-262/09, EU:T:2011:171, Rn. 41).

- 103 Vorliegend wird der Tenor des Aufhebungsurteils von den oben in Rn. 100 genannten Gründen getragen, die sich auf den Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise beziehen. Folglich sind diese Gründe absolut verbindlich, und die Beschwerdekammer musste ihnen folgen.
- 104 Da die Beschwerdekammer, wie oben in Rn. 97 dargelegt, einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad zugrunde gelegt hat, ist sie den genannten Gründen des Aufhebungsurteils in der Tat vollständig gefolgt.
- 105 Somit ist es nicht zulässig, dass die Klägerin die Richtigkeit der Beurteilung des Aufmerksamkeitsgrades der maßgeblichen Verkehrskreise durch die Beschwerdekammer beanstandet.
- 106 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise in der angefochtenen Entscheidung nicht als gering eingestuft hat. Aus den Rn. 97 und 104 des vorliegenden Urteils geht nämlich hervor, dass die Beschwerdekammer in Wirklichkeit einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad zugrunde gelegt hat.
- 107 Zudem ist der Akteninhalt nicht geeignet, diese Beurteilung in Frage zu stellen und zu begründen, dass der Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren als erhöht einzustufen ist. In ihrer früheren Entscheidung vom 28. November 2013 hatte die Beschwerdekammer bereits zu Recht die Auffassung vertreten, dass dieser Verbraucher keinen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legt, der höher als durchschnittlich ist, da die fraglichen Waren der Klasse 25 (Schuhwaren und Bekleidungsstücke) Güter des täglichen Bedarfs sind, die vom Unionsverbraucher häufig gekauft und benutzt werden, weder kostspielig noch selten sind, ihr Erwerb und ihre Verwendung keine speziellen Kenntnisse voraussetzen und sie keine schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit, das Budget und das Leben des Verbrauchers haben. Außerdem hat das Gericht bereits wiederholt festgestellt, dass Waren der Klasse 25 und insbesondere „Schuhwaren“, „Sportschuhe“ oder „Schuhe“ Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs sind, für die das maßgebliche Publikum eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. Oktober 2013, Zoo Sport/HABM – K-2 [zoo sport], T-455/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:531, Rn. 28, 30, 36, 39 und 42, sowie vom 25. Februar 2016, Puma/HABM – Sinda Poland [Darstellung eines Tiers], T-692/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:99, Rn. 25). Folglich kann der Beurteilung der Beschwerdekammer, der zufolge der Durchschnittsverbraucher der von der angemeldeten Marke erfassten Waren, d. h. „Schuhwaren“ der Klasse 25, einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legt, jedenfalls nur zugestimmt werden.
- 108 Somit ist die erste Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes unzulässig und jedenfalls unbegründet und daher zurückzuweisen.

## ***2. Zur zweiten Rüge: fehlende umfassende Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken***

- 109 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in der angefochtenen Entscheidung falsch beurteilt. Sie habe sich nämlich darauf beschränkt, das Ergebnis des Gerichts im Aufhebungsurteil zu übernehmen, wonach die einander gegenüberstehenden Marken eine gewisse Ähnlichkeit aufwiesen, statt eine eigene Prüfung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen Marken vorzunehmen. Insbesondere hätte die Beschwerdekammer einige Unterschiede in Bezug auf die Länge und die Farbe der Streifen berücksichtigen müssen, die in der Entscheidung vom 28. November 2013 nicht erwähnt worden

- seien und aus diesem Grund vom Gericht im Urteil vom 21. Mai 2015 nicht geprüft worden seien. Die Widerspruchsabteilung habe einen eingehenden Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken vorgenommen und sich u. a. darauf gestützt, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine „Positionsmarke“ handle, während die ältere Marke eine Bildmarke sei.
- 110 Hierzu ist vorab festzustellen, dass die Beschwerdekammer in der Tat in den Rn. 58, 60 und 62 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertrat, dass die einander gegenüberstehenden Marken visuell eine gewisse Ähnlichkeit aufwiesen.
- 111 Aus der angefochtenen Entscheidung, und insbesondere den Rn. 18, 20 und 57, geht jedoch auch hervor, dass die Beschwerdekammer dieses Ergebnis darauf stützte, dass das Gericht im Aufhebungsurteil die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken geprüft hatte (Aufhebungsurteil, Rn. 34, 35, 39 und 40) und festgestellt hatte, dass die Marken visuell zu einem gewissen Grad ähnlich sind (Aufhebungsurteil, Rn. 43).
- 112 Das EUIPO weist zu Recht darauf hin, dass die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken durch die Gründe des Aufhebungsurteils, die absolut verbindlich sind, endgültig entschieden worden ist.
- 113 Die Gründe dieses Urteils, die zu dem Ergebnis führen, dass eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht, tragen nämlich den Tenor des Urteils, mit dem die Entscheidung vom 28. November 2013 aufgehoben worden ist. Die Aufhebung, die durch das Urteil verkündet worden ist, stützt sich darauf, dass die Beschwerdekammer durch ihre fehlerhafte Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken u. a. bei ihrer Beurteilung der Gefahr, dass das Publikum diese Marken gedanklich miteinander verknüpft und eine der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Beeinträchtigungen eintritt, beeinflusst wurde (Aufhebungsurteil, Rn. 51 bis 54).
- 114 Folglich konnte die Beschwerdekammer im Einklang mit der oben in den Rn. 101 und 102 angeführten Rechtsprechung bei ihrer Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs im Hinblick auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht von der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken abweichen, die das Gericht im Aufhebungsurteil vorgenommen hatte.
- 115 Somit ist es nicht zulässig, dass die Klägerin die Gründe der angefochtenen Entscheidung in Frage stellt, die das Ergebnis des Gerichts zur Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken wiedergeben. Infolgedessen kann sie nicht mit Erfolg beanstanden, dass sich die Beschwerdekammer darauf beschränkt habe, dieses Ergebnis zu übernehmen, statt eine eigene Prüfung des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken vorzunehmen.
- 116 Dieses Ergebnis sowie die vom Gericht und anschließend der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung können jedenfalls nicht durch die anderen oben in Rn. 109 genannten Argumente der Klägerin in Frage gestellt werden.
- 117 Als Erstes hat zwar das Gericht, wie von der Klägerin geltend gemacht, tatsächlich in Rn. 44 des Aufhebungsurteils festgestellt, dass einige Gesichtspunkte, die ihm das EUIPO und die Klägerin vorgetragen hatten, um nachzuweisen, dass sich die einander gegenüberstehenden Marken aufgrund der unterschiedlichen Farbe und Länge der auf den Schuhen der Klägerin und der Streithelferin angebrachten parallelen Streifen voneinander unterscheiden, „nicht maßgeblich sind, da sie von der Beschwerdekammer in der Entscheidung [vom 28. November 2013] nicht erwähnt wurden“. In Rn. 44 des Aufhebungsurteils hat das Gericht außerdem festgestellt, dass „diese neuen Gesichtspunkte die Begründung der Entscheidung [vom 28. November 2013] nicht ergänzen können und keinen Einfluss auf die Beurteilung der Gültigkeit der Entscheidung haben“.

- 118 Das Gericht hat jedoch zum einen in Rn. 44 des Aufhebungsurteils zum Vorbringen zur unterschiedlichen Länge der Streifen aufgrund ihrer unterschiedlichen Neigung auch festgestellt, dass dieser geringfügige Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Marken vom Durchschnittsverbraucher nicht wahrgenommen wird, weil er einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legt, und dass dieser Unterschied den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken, der sich aus dem Vorhandensein breiter Schrägstreifen am Seitenteil des Schuhs ergibt, nicht beeinflusst. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin hat das Gericht somit offensichtlich sehr wohl berücksichtigt, dass die Streifen, aus denen die einander gegenüberstehenden Marken bestehen, unterschiedlich lang sind.
- 119 Zum anderen hat das Gericht zwar die Farbe der Streifen nicht ausdrücklich berücksichtigt, doch oblag es der Klägerin, diese fehlende Berücksichtigung in ihrem Rechtsmittel gegen das Aufhebungsurteil zu beanstanden, sofern sie der Ansicht war, hierfür Gründe zu haben. Außerdem hat der Gerichtshof in Rn. 59 des Rechtsmittelbeschlusses festgestellt, dass das Gericht u. a. dadurch, dass es sich zum Argument zur unterschiedlichen Länge der Streifen geäußert hat, im Aufhebungsurteil sehr wohl eine umfassende Beurteilung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken vorgenommen hat. Aus den Akten geht nicht hervor, dass die Klägerin und die Streithelferin die Eintragung der angemeldeten bzw. der älteren Marke unter Angabe der Farbe gemäß Regel 3 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (jetzt Art. 3 Abs. 3 Buchst. b und f der Durchführungsverordnung [EU] 2017/1431 der Kommission vom 18. Mai 2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 205, S. 39]) beantragt haben. Im Übrigen sind zwar die Streifen der angemeldeten Marke grau, während die Streifen der älteren Marke schwarz sind, doch haben die einander gegenüberstehenden Marken beide dunkle Streifen, so dass der leichte farbliche Unterschied zwischen den Marken nicht geeignet erscheint, die vom Gericht und anschließend von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung des Vorliegens einer gewissen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in Frage zu stellen.
- 120 Als Zweites ist der Umstand, dass die Widerspruchsabteilung einen eingehenden Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken vorgenommen hat, für sich genommen für die Richtigkeit der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken durch das Gericht und anschließend die Beschwerdekammer nicht relevant. Die Widerspruchsabteilung hat außerdem nicht nur auf S. 5 ihrer Entscheidung vom 22. Mai 2012 festgestellt, dass die visuellen Unterschiede der einander gegenüberstehenden Marken die Ähnlichkeiten der Marken ausglich, sondern auch auf den S. 2, 5, 7 und 8 der Entscheidung darauf hingewiesen, dass die einander gegenüberstehenden Marken Ähnlichkeiten aufwiesen und folglich zu einem gewissen Grad ähnlich seien.
- 121 Was darüber hinaus das Vorbringen betrifft, bei der angemeldeten Marke handle es sich um eine „Positionsmarke“, während die ältere Marke eine Bildmarke sei, hat das EUIPO in der mündlichen Verhandlung zu Recht darauf hingewiesen, dass die ältere Marke, die oben in Rn. 7 abgebildet ist, ebenfalls als „Positionsmarke“ eingestuft werden könnte. Vergleichbar mit der angemeldeten Marke besteht die ältere Marke nämlich nur aus drei parallelen Streifen, die auf Schuhen angebracht sind, deren Umriss durch eine gepunktete Linie dargestellt wird, was darauf hindeutet, dass er nicht Teil der Marke ist.
- 122 Jedenfalls legt die Klägerin nicht dar und vermag das Gericht nicht zu erkennen, inwiefern der behauptete Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Marken den Grad der Ähnlichkeit der Marken schmälern könnte.
- 123 Im Gegensatz zur Verordnung 2017/1431 werden in der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung Nr. 2868/95 „Positionsmarken“ nicht als besondere Markenkategorie genannt. Ferner stehen „Positionsmarken“ den Kategorien der Bildmarken und der dreidimensionalen Marken nahe, da sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum

Gegenstand haben (Urteil vom 15. Juni 2010, X Technology Swiss/HABM [Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke], T-547/08, EU:T:2010:235, Rn. 20; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 26. Februar 2014, Sartorius Lab Instruments/HABM [Gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit], T-331/12, EU:T:2014:87, Rn. 14).

- 124 Darüber hinaus weist die Klägerin selbst unter Berufung auf die Leitlinien des EUIPO darauf hin, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Typen von Marken darin bestehe, dass eine Bildmarke einen umfassenden Schutz für die gesamte Marke gewähre, während eine Positionsmarke nur Schutz im Hinblick auf die Art der Darstellung der Marke gewähre.
- 125 Folglich kann der behauptete Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, die beide aus parallelen Streifen auf einem Schuh bestehen, selbst wenn er erwiesen wäre, im vorliegenden Fall nur den Umfang der von diesen Marken geschützten Elemente berühren und erscheint nicht geeignet, sich auf den Grad der Ähnlichkeit der Marken oder auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise auszuwirken.
- 126 Im Übrigen geht aus der Entscheidung der Widerspruchsabteilung nicht hervor, dass sie bei der Beurteilung des Ähnlichkeitsgrads der einander gegenüberstehenden Marken eine Konsequenz aus der unterschiedlichen Einstufung der Marken gezogen hat.
- 127 Unter diesen Umständen kann die Klägerin nicht mit Erfolg geltend machen, dass die Beschwerdekammer diesen Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Marken nicht berücksichtigt habe.
- 128 Somit ist die zweite Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes als unzulässig und jedenfalls unbegründet zurückzuweisen.

### ***3. Zur dritten Rüge: fehlende Berücksichtigung der sehr geringen originären Unterscheidungskraft der älteren Marke***

- 129 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe einen Beurteilungsfehler begangen, als sie sich in der angefochtenen Entscheidung nicht zum Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke geäußert habe und insbesondere nicht berücksichtigt habe, dass der Marke eine sehr geringe originäre Unterscheidungskraft innewohne. Der Grad der Unterscheidungskraft – insbesondere der originären Unterscheidungskraft – der älteren Marke sei nämlich ein besonders wichtiges Kriterium, um erstens die Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Marken verwechselten, miteinander in Verbindung brächten oder einen Zusammenhang zwischen ihnen herstellten, und zweitens die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Beeinträchtigungen zu beurteilen. Außerdem hänge selbst bei einer bekannten Marke der Grad der Unterscheidungskraft der Marke von ihrer originären Unterscheidungskraft ab. Zudem bewirke der Umstand, dass die angemeldete Marke wie die ältere Marke und im Einklang mit einer gängigen Praxis auf Schuhwaren angebracht werde und die einander gegenüberstehenden Marken folglich auf identischen Waren verwendet würden, dass die ältere Marke noch weniger einzigartig sei, als wenn die einander gegenüberstehenden Marken für verschiedene Waren verwendet würden.
- 130 Aus dieser Argumentation ergibt sich, dass die Klägerin zum einen beanstandet, dass die Beschwerdekammer den Grad der Unterscheidungskraft, insbesondere der originären Unterscheidungskraft, der älteren Marke nicht untersucht und festgestellt habe, und zum anderen geltend macht, dass die Unterscheidungskraft dieser Marke u. a. aufgrund der sehr geringen originären Unterscheidungskraft der Marke gering sei.

- 131 Erstens hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung tatsächlich nicht ausdrücklich zur – originären oder durch Benutzung erworbenen – Unterscheidungskraft der älteren Marke Stellung genommen.
- 132 Die Beschwerdekammer hat jedoch in den Rn. 65, 67 und 83 ihrer früheren Entscheidung vom 28. November 2013 festgestellt, dass die älteren Marken der Streithelferin, insbesondere die ältere Marke und die deutsche Marke Nr. 39950559, zwar geringe originäre Unterscheidungskraft hätten, diese aber durch eine konstante und in großem Umfang erfolgte Verwendung der Marken ausgeglichen worden sei, so dass die Marken zumindest eine normale Unterscheidungskraft erworben hätten. Diese Beurteilung des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marken ist vom Gericht im Aufhebungsurteil nicht in Frage gestellt worden. Zudem wird in Rn. 10 der angefochtenen Entscheidung im Rahmen einer Zusammenfassung der Erwägungen der Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 28. November 2013 auf diese Beurteilung Bezug genommen. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die Beschwerdekammer ihre frühere Beurteilung des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke in der angefochtenen Entscheidung aufrechterhalten hat.
- 133 Somit kann die Klägerin nicht mit Erfolg geltend machen, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung den Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke überhaupt nicht berücksichtigt habe.
- 134 Zweitens geht aus der Prüfung des ersten Teils des Klagegrundes (siehe oben, Rn. 65 bis 90) hervor, dass die ältere Marke in der Union bekannt ist. Darüber hinaus wird unten in Rn. 162 dargelegt, dass von einer großen Bekanntheit ausgegangen werden kann.
- 135 Steht die Bekanntheit einer Marke fest, ist für die Feststellung, dass die Marke Unterscheidungskraft besitzt, der Nachweis der originären Unterscheidungskraft der Marke nicht relevant (Rechtsmittelbeschluss, Rn. 75 und 76). Einer älteren Marke kann nämlich nicht nur von Hause aus, sondern auch kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kennzeichnungskraft zukommen (vgl. entsprechend Urteil vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 24), so dass, wenn eine Marke durch ihre Bekanntheit eine besondere Unterscheidungskraft erworben hat, das Vorbringen, die Marke besitze nur eine sehr geringe originäre Unterscheidungskraft, im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens einer Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und folglich einer Beeinträchtigung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ins Leere geht (vgl. entsprechend Urteil vom 17. Juli 2008, L & D/HABM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, Rn. 67 und 68).
- 136 Unter diesen Umständen kann die Beurteilung der Beschwerdekammer, der zufolge die ältere Marke aufgrund ihrer verbreiteten Benutzung eine normale Unterscheidungskraft besitzt, nur bestätigt werden.
- 137 Somit kann die Klägerin nicht mit Erfolg geltend machen, dass erstens die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung den Grad der originären Unterscheidungskraft der älteren Marke hätte berücksichtigen müssen und zweitens der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke aufgrund der geringen originären Unterscheidungskraft nach unten korrigiert werden müsse.
- 138 Folglich ist die dritte Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes zurückzuweisen.

***4. Zur vierten Rüge: fehlende eigene Beurteilung und jedenfalls fehlerhafte Beurteilung der Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke***

- 139 Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, die Benutzung der angemeldeten Marke führe nicht zu einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke.

140 Im Einzelnen erhebt die Klägerin zwei Teilrügen gegen die angefochtene Entscheidung. Zum einen habe die Beschwerdekammer nicht „eigenständig“ beurteilt, ob die Benutzung der angemeldeten Marke zu einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke führe. Zum anderen habe die Beschwerdekammer nicht berücksichtigt, dass die Streithelferin weder im Widerspruchs- noch im Beschwerdeverfahren eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung nachgewiesen habe, obwohl die einander gegenüberstehenden Marken viele Jahre friedlich auf dem Markt koexistiert hätten und die behauptete Beeinträchtigung unter diesen Umständen auf dem Markt eindeutig in Erscheinung hätte treten müssen.

141 Somit ist zu prüfen, ob die beiden Teilrügen angesichts der Gründe der angefochtenen Entscheidung sowie aller in den Akten befindlichen maßgeblichen Gesichtspunkte begründet sind.

***a) Zur ersten Teilrüge: fehlende eigenständige Prüfung des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke***

142 Vorab werden die Erwägungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zusammengefasst.

143 Die Beschwerdekammer wies zunächst in Rn. 61 der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen darauf hin, dass im Fall einer Eintragung der angemeldeten Marke der Grad der gedanklichen Verbindung zwischen der älteren Marke, die mit Goodwill, Prestige und einem guten Ruf assoziiert werde, und der Streithelferin geschwächt werde, so dass die Exklusivität der älteren Marke „verwässert“ werde. Die angefochtene Entscheidung geht dabei von einem erheblichen Goodwill aus, der auf mehreren Jahrzehnten Werbung für die Marke, intensiver Vermarktung und der Beibehaltung einer starken Präsenz auf dem Markt beruhe.

144 Anschließend stellte die Beschwerdekammer in den Rn. 60, 62 und 63 der angefochtenen Entscheidung fest, dass die ältere Marke erhebliche weltweite Wertschätzung genieße, die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich seien, die betroffenen Waren identisch seien und folglich die maßgeblichen Verkehrskreise ebenfalls identisch seien. In Rn. 63 der angefochtenen Entscheidung fügte die Beschwerdekammer hinzu, es sei unter diesen Umständen unvermeidlich, dass den Kunden der Klägerin die ältere Marke bekannt sei und sie eine „gedankliche Verbindung“ zur angemeldeten Marke herstellten.

145 Schließlich vertrat die Beschwerdekammer in Rn. 65 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung, es sei im vorliegenden Fall sehr wahrscheinlich, dass die gefestigte Wertschätzung der älteren Marke sowie die erheblichen Investitionen, die die Streithelferin zur Erlangung dieser Wertschätzung getätigt habe, durch die Benutzung der angemeldeten Marke – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – in unlauterer Weise ausgenutzt würden.

146 Aus den hier dargelegten Ausführungen der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin sehr wohl selbst beurteilt hat, ob vorliegend die Benutzung der angemeldeten Marke die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke mit sich bringt. In diesem Zusammenhang berücksichtigte die Beschwerdekammer in Rn. 61 der angefochtenen Entscheidung indirekt und im Einklang mit der oben in Rn. 50 angeführten Rechtsprechung die Möglichkeit, dass die Benutzung die Unterscheidungskraft der älteren Marke durch „Verwässerung“ ihrer Exklusivität beeinträchtigt.

147 Dagegen äußerte sich die Beschwerdekammer zum einen nicht zum Vorliegen einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke und zum anderen nur indirekt zum Vorliegen einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke. Um dem Widerspruch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 stattzugeben, stützte sich die

Beschwerdekammer nämlich vor allem darauf, dass die Benutzung der angemeldeten Marke eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke darstelle, und diese Begründung war nur teilweise und mittelbar auf die Gefahr der Schwächung oder „Verwässerung“ der Unterscheidungskraft der Marke gestützt.

148 Da es sich bei den drei Arten von Beeinträchtigungen gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (siehe oben, Rn. 37) um alternative Tatbestände handelt, ist jedoch der Grund, dass die Benutzung der angemeldeten Marke zu einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke führen würde, sofern er tatsächlich stichhaltig ist, ausreichend, um die Ablehnung der Eintragung zu rechtfertigen, vorausgesetzt, dass kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke gegeben ist. Folglich kann die Klägerin nicht mit Erfolg beanstanden, dass sich die Beschwerdekammer nicht zum Vorliegen einer anderen als der von ihr festgestellten Art von Beeinträchtigung geäußert habe. Somit geht das Vorbringen der Klägerin zur fehlenden Prüfung des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Beschwerdekammer ins Leere.

149 Daher ist die erste Teilrüge der vierten Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes zurückzuweisen.

***b) Zur zweiten Teilrüge: fehlender Nachweis des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke***

150 Wie oben in Rn. 140 dargelegt, macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, die Streithelferin habe nicht nachgewiesen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke künftig zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke führen könne. Die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken genüge nicht, damit die maßgeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen. Zudem sei die angemeldete Marke in der Vergangenheit viele Jahre neben der älteren Marke verwendet worden, und dennoch sei bis heute weder eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke noch eine Beeinträchtigung der Marke auf dem Markt festgestellt worden.

151 Vorab ist festzustellen, dass, wie bereits oben in den Rn. 147 und 148 dargelegt, zum einen die angefochtene Entscheidung vor allem darauf gestützt ist, dass die Benutzung der angemeldeten Marke eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke darstellen könne und zum anderen die Gefahr, dass eine solche Beeinträchtigung eintritt, für sich genommen ausreicht, um die Ablehnung der Eintragung zu rechtfertigen, vorausgesetzt, dass kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke gegeben ist. Folglich greift die Rüge, die Streithelferin habe das Vorliegen einer Beeinträchtigung nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht nachgewiesen, nur insoweit, als sie darauf gerichtet ist, das Vorliegen einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke zu bestreiten. Somit muss nicht geprüft werden, ob die Benutzung der angemeldeten Marke die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigen kann.

152 Wie oben in den Rn. 30 und 46 dargelegt, ist das Vorliegen erstens einer gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken und zweitens einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke umfassend unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen.

153 Einige dieser Umstände, insbesondere die oben in den Rn. 30, 31 und 47 genannten, implizieren eine Vorabprüfung durch die zuständigen Stellen des EUIPO, und zwar die Widerspruchsabteilung und gegebenenfalls die Beschwerdekammer. Dabei handelt es sich insbesondere um den

Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise, den Grad der Nähe der fraglichen Waren, den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke und den Grad ihrer Unterscheidungskraft.

- 154 Außerdem kann der Inhaber der älteren Marke andere Gesichtspunkte vortragen, die von Relevanz sind, um festzustellen, ob eine Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke vorliegt, und die zuständigen Stellen des EUIPO können diese Gesichtspunkte berücksichtigen.
- 155 Unter diesen Umständen sind in einem ersten Schritt die Beurteilungen der oben in Rn. 153 genannten relevanten Umstände durch die Beschwerdekammer in Erinnerung zu rufen und gegebenenfalls zu überprüfen. In einem zweiten und einem dritten Schritt ist im Licht dieser Umstände, anderer Gesichtspunkte, die die Streithelferin vor der Beschwerdekammer vorgetragen hat oder die von dieser in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt wurden, und der von der Klägerin geltend gemachten etwaigen Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken zu überprüfen, ob die Beschwerdekammer einen Beurteilungsfehler beging, als sie im vorliegenden Fall feststellte, dass eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und eine Gefahr des unlauteren Ausnutzens der Wertschätzung der älteren Marke bestehe.

#### *1) Vorabbeurteilungen der relevanten Umstände*

##### *i) Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise*

- 156 Aus der Prüfung der ersten Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes (siehe oben, Rn. 93 bis 108) ergibt sich, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht feststellte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, d. h. der Durchschnittsverbraucher der von der angemeldeten Marke erfassten Waren, einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legen.

##### *ii) Grad der Nähe der betroffenen Waren*

- 157 In Rn. 53 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, dass die ältere Marke und die angemeldete Marke beide „Schuhwaren“ kennzeichneten und die betroffenen Waren folglich identisch seien.
- 158 Die Klägerin bestreitet die offensichtliche Identität der betroffenen Waren nicht, die in den Rn. 60, 62 bis 64 der angefochtenen Entscheidung hervorgehoben wird. Somit ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung dieser Frage zu bestätigen.

##### *iii) Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken*

- 159 Aus der Prüfung der zweiten Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes (siehe oben, Rn. 109 bis 128) ergibt sich, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht feststellte, dass die einander gegenüberstehenden Marken zu einem gewissen Grad ähnlich sind.

##### *iv) Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke*

- 160 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass aus der Prüfung des ersten Teils des Klagegrundes (siehe oben, Rn. 65 bis 90) hervorgeht, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht feststellte, dass die ältere Marke in der Union bekannt ist.
- 161 Was das Ausmaß der Bekanntheit betrifft, geht aus den Rn. 33 und 36 bis 38 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die ältere Marke nach Auffassung der Beschwerdekammer eine große Bekanntheit erlangt hat. Darüber hinaus stellte die Beschwerdekammer in den Rn. 41 und 62 der

angefochtenen Entscheidung fest, dass die Bekanntheit schon lange bestehe, beständig und bedeutsam sei und weltweit gelte. Dagegen machte sie sich nicht das Vorbringen der Streithelferin zu eigen, die auf S. 11 ihrer Widerspruchsschrift geltend machte, dass ihre Marke außergewöhnlich bekannt sei.

- 162 Die Klägerin, die die Bekanntheit der älteren Marke bestreitet, hat keine spezielle Rüge in Bezug auf die Beurteilung des Ausmaßes der Bekanntheit durch die Beschwerdekammer vorgebracht. Die im Rahmen des ersten Teils des Klagegrundes geprüften Beweise reichen jedoch offensichtlich aus, um nicht nur die Bekanntheit, sondern auch die große Bekanntheit der älteren Marke nachzuweisen. Darüber hinaus hat das Gericht in Rn. 47 des Aufhebungsurteils auf das Ergebnis der Beschwerdekammer in Rn. 66 der Entscheidung vom 28. November 2013 Bezug genommen, wonach die ältere Marke eine große Bekanntheit (dem Gericht zufolge eine „bedeutende“ Bekanntheit) besitze, ohne dieses Ergebnis in Frage zu stellen.
- 163 Unter diesen Umständen ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung des Ausmaßes der Bekanntheit der älteren Marke zu bestätigen.

*v) Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke*

- 164 Aus der Prüfung der dritten Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes (siehe oben, Rn. 129 bis 138) geht hervor, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht feststellte, dass die ältere Marke aufgrund ihrer verbreiteten Benutzung eine normale Unterscheidungskraft besitzt.

*2) Umfassende Beurteilung des Bestehens einer gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken*

- 165 Wie oben in Rn. 144 dargelegt, stellte die Beschwerdekammer in Rn. 63 der angefochtenen Entscheidung fest, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken herstellten. Dabei stützte sie sich insbesondere auf die – selbst „geringfügige“ – Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Identität der betroffenen Waren und das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke.
- 166 Die Klägerin bestreitet diese Feststellung und macht geltend, die Beschwerdekammer habe den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise, den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke und somit ihrer Unterscheidungskraft falsch beurteilt.
- 167 Erstens ist jedoch das Vorbringen der Klägerin zu den behaupteten Fehlern der Beschwerdekammer bei der Beurteilung dieser Umstände bereits im Rahmen des ersten Teils des Klagegrundes sowie der drei ersten Rügen des zweiten Teils des Klagegrundes zurückgewiesen worden.
- 168 Zweitens gehören die von der Beschwerdekammer berücksichtigten Umstände zu denjenigen, die für den Nachweis des Bestehens einer gedanklichen Verknüpfung als relevant angesehen werden (vgl. die oben in den Rn. 30 und 31 angeführte Rechtsprechung). Insbesondere hat die Beschwerdekammer in Rn. 63 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass im Rahmen von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 eine „geringfügige“ Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ausreichen kann, damit die maßgeblichen Verkehrskreise sie gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. die oben in Rn. 29 angeführte Rechtsprechung).
- 169 Die Klägerin hat kein anderes Argument vorgetragen, das sich speziell gegen die Feststellung der Beschwerdekammer richtet, wonach die maßgeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen könnten.

- 170 Im Rahmen ihres Vorbringens, es liege keine Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke vor, verweist die Klägerin jedoch auf die langjährige friedliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken auf dem Markt und die fehlende Verwechslungsgefahr beim Publikum im Hinblick auf die Herkunft ihrer Produkte. Darüber hinaus macht sie geltend, sie habe einen rechtfertigenden Grund, die angemeldete Marke zu benutzen, weil die Möglichkeit bestehe, dass die Koexistenz die Gefahr einer gedanklichen Verknüpfung der beiden Marken durch die Verbraucher verringere.
- 171 Nach der oben in den Rn. 32 bis 34 dargelegten Rechtsprechung kann eine frühere Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken auf dem Markt dazu beitragen, dass sich die Gefahr der künftigen Herstellung eines Zusammenhangs zwischen diesen beiden Marken und folglich die Wahrscheinlichkeit ihrer gedanklichen Verknüpfung durch die maßgeblichen Verkehrskreise verringert, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Koexistenz friedlich war und selbst darauf beruhte, dass keine Gefahr der Herstellung eines Zusammenhangs bestand.
- 172 Unter diesen Umständen ist zu prüfen, ob diese Voraussetzung erfüllt ist.
- 173 Zur Begründung der Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken beruft sich die Klägerin auf die Benutzung der angemeldeten Marke sowie mehrerer anderer ähnlicher Marken oder Zeichen, die aus zwei parallelen, auf einem Schuh angebrachten Streifen bestehen.
- 174 In diesem Stadium ist es nicht erforderlich, alle – hauptsächlich im Rahmen des dritten Teils des Klagegrundes vorgetragenen – Argumente der Parteien zur Koexistenz zu prüfen. Insbesondere ist es im vorliegenden Zusammenhang nicht sinnvoll, zu prüfen, ob und inwieweit die Klägerin den Nachweis des tatsächlichen Vorliegens und des Umfangs der Benutzung der angemeldeten Marke erbracht hat, was die Streithelferin auch bestreitet.
- 175 Als Erstes steht nämlich fest, dass die Streithelferin der Benutzung einer aus zwei parallelen Streifen auf einem Schuh bestehenden Marke durch die Gesellschaft Patrick International SA, die als Vorgängerin der Klägerin präsentiert wurde, vor einem deutschen Gericht, dem Landgericht München, widersprochen hat und dass das Landgericht der Gesellschaft mit Urteil vom 12. November 1990 untersagt hat, mit dieser Marke gekennzeichnete Waren zu vertreiben, da die Gefahr der Verwechslung mit bestimmten nationalen Marken der Streithelferin bestehe. Die beanstandete Marke wurde so dargestellt:



- 176 Zwar war die damals von der Gesellschaft Patrick International benutzte Marke nicht mit der angemeldeten Marke identisch, und das oben genannte deutsche Gericht hat in dem Rechtsstreit, der

seinem Urteil zugrunde lag, die Auffassung vertreten, dass die fragliche Marke den Eindruck einer aus drei Streifen bestehenden Marke vermittele. Unabhängig von der Beurteilung, die das Landgericht vorgenommen hat, ist die fragliche Marke der angemeldeten Marke jedoch nahe genug, damit der Widerspruch der Streithelferin gegen ihre Benutzung bei der Beurteilung der Frage berücksichtigt werden kann, ob die behauptete Koexistenz der zweistreifigen Marken der Klägerin und dreistreifigen Marken der Streithelferin friedlich oder konfliktgeladen ist, wenn diese verschiedenen Marken auf Schuhen angebracht sind.

177 Als Zweites ist festzustellen, dass es sich vorliegend nicht um den ersten Rechtsstreit handelt, bei dem sich die Klägerin und die Streithelferin wegen der Eintragung einer Unionsmarke der Klägerin gegenüberstehen, die aus zwei parallelen, auf Schuhen angebrachten Streifen besteht.

178 Als die Klägerin nämlich am 1. Juli 2009 die Eintragung der angemeldeten Marke beantragte, hatte die Streithelferin bereits gegen eine von der Klägerin hinterlegte Marke, die die gleichen Eigenschaften wie die angemeldete Marke aufwies, Widerspruch erhoben, denn sie hatte am 30. Juli 2004 gegen die Eintragung einer zweistreifigen Marke, die der angemeldeten Marke ähnlich war, für Waren der Klassen 18, 25 und 28 Widerspruch eingelegt.

179 Folglich kann angesichts des Rechtsstreits in Deutschland im Jahr 1990 und des früheren Widerspruchs im Jahr 2004 die behauptete Koexistenz der angemeldeten Marke oder anderer ähnlicher Marken der Klägerin und der älteren Marke oder anderer ähnlicher Marken der Streithelferin auf dem Markt nicht als friedlich eingestuft werden. Somit beruhte die Koexistenz nicht darauf, dass keine Gefahr der Herstellung eines Zusammenhangs zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestand.

180 Unter diesen Umständen ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung des Bestehens einer gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken zu bestätigen.

### *3) Umfassende Beurteilung der Gefahr des unlauteren Ausnutzens der Wertschätzung der älteren Marke*

181 Als Erstes geht aus den Rn. 60 bis 65 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass sich die Beschwerdekammer bei der Feststellung, dass vorliegend die Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke gegeben sei, insbesondere auf den hohen Bekanntheitsgrad der älteren Marke und die Identität der betroffenen Waren gestützt hat.

182 Zwar ist es zutreffend, wie oben in Rn. 161 dargelegt, dass die Beschwerdekammer die Bekanntheit der älteren Marke nicht als außergewöhnlich eingestuft hat, so dass das Vorliegen einer Beeinträchtigung in Anwendung der oben in Rn. 41 angeführten Rechtsprechung nicht allein aufgrund dieses Umstands vermutet werden kann. Die Beschwerdekammer war jedoch zu Recht der Auffassung, dass die ältere Marke eine große, seit Langem bestehende und beständige Bekanntheit erlangt hat.

183 Je größer jedoch die Bekanntheit der älteren Marke ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Benutzung einer ihr ähnlichen Marke zu einer Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke führt (vgl. die oben in Rn. 48 angeführte Rechtsprechung).

184 Ebenso ist eine solche Ausnutzung umso wahrscheinlicher, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen sind, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst werden (siehe oben, Rn. 49). Folglich stellte die Beschwerdekammer in Rn. 64 der angefochtenen Entscheidung zu Recht fest, dass im vorliegenden Fall, weil die betroffenen Waren identisch sind, eine unlautere Ausnutzung logischerweise wahrscheinlicher ist als in Fällen, in denen sich die betroffenen Waren voneinander unterscheiden.

- 185 Somit wird durch die beiden von der Beschwerdekammer hervorgehobenen Umstände, dass erstens die ältere Marke eine große, seit Langem bestehende und beständige Bekanntheit erlangt hat und zweitens die mit den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren identisch sind, die Wahrscheinlichkeit des unlauteren Ausnutzens stark erhöht.
- 186 Als Zweites wurde, wie bereits oben in Rn. 143 dargelegt, von der Beschwerdekammer in Rn. 61 der angefochtenen Entscheidung anerkannt, dass die ältere Marke mit erheblichem Goodwill, Prestige und einem guten Ruf assoziiert werde und der Goodwill auf mehreren Jahrzehnten Werbung für die Marke, intensiver Vermarktung und der Beibehaltung einer starken Präsenz auf dem Markt beruhe. Außerdem stellte die Beschwerdekammer in Rn. 65 der angefochtenen Entscheidung fest, dass die Streithelferin für die Wertschätzung der älteren Marke erhebliche Investitionen getätigt habe.
- 187 Insoweit geht aus den S. 12 bis 14 des Widerspruchs hervor, dass sich die Streithelferin vor der Widerspruchsabteilung nicht nur auf die Bekanntheit der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und die Ähnlichkeit der betroffenen Waren berufen hatte, sondern auch auf den Umstand, dass die ältere Marke eine Anziehungskraft besitze, die mit dem Image und Prestige einer hochwertigen Ware verbunden sei und durch mehrere Jahrzehnte der Investitionen, Innovationen und Werbung erlangt worden sei. In diesem Zusammenhang hatte die Streithelferin dargelegt, dass sich im Fall der Benutzung der angemeldeten Marke die positiven Eigenschaften, die mit den von der älteren Marke erfassten Waren verbunden würden, auf die Waren der Klägerin übertragen würden.
- 188 Folglich ist das Vorbringen der Klägerin nicht zutreffend, dass die Streithelferin keinen relevanten Gesichtspunkt vorgetragen habe, um das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke zu beweisen.
- 189 Zudem bestreitet die Klägerin nicht, dass die Streithelferin tatsächlich mehrere Jahrzehnte beträchtliche geschäftliche Anstrengungen unternommen hat, um das Image ihrer Marke aufrechtzuerhalten, Goodwill zu erwerben und somit den wirtschaftlichen Eigenwert der Marke zu steigern.
- 190 Die erheblichen Anstrengungen, die der Inhaber der bekannten älteren Marke auf diese Weise unternimmt, erhöhen jedoch die Wahrscheinlichkeit der Gefahr, dass Dritte versucht sind, sich durch die Benutzung einer Marke, die der genannten Marke ähnelt, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers der älteren Marke auszunutzen.
- 191 Als Drittes machen das EUIPO und die Streithelferin geltend, dass die Klägerin oder zumindest ihre behauptete Vorgängerin eindeutig auf die ältere Marke, die drei Streifen enthalte, angespielt habe, als sie den Slogan „two stripes are enough“ (zwei Streifen reichen) im Jahr 2007 in einer Werbekampagne in Spanien und Portugal verwendet habe, mit der sie ihre eigenen Produkte, die mit einer aus zwei Streifen bestehenden Marke vertrieben würden, habe vermarkten wollen.
- 192 Die Klägerin bestreitet nicht, dass der Slogan „two stripes are enough“ in der Tat zur Vermarktung einiger ihrer Produkte verwendet wurde. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Verwendung dieses Slogans darauf gerichtet war, die ältere Marke ins Gedächtnis zu rufen, die dem Verbraucher aufgrund ihrer Wertschätzung bekannt war, und zu suggerieren, dass die mit zwei Streifen vertriebenen Waren der Klägerin Eigenschaften hätten, die den mit drei Streifen vertriebenen Produkten der Streithelferin gleichwertig seien. Unter diesen Umständen ist die Werbekampagne aus dem Jahr 2007 in Spanien und Portugal als Versuch der Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke einzuordnen. Ein solches Verhalten, das im Rahmen der tatsächlichen Benutzung einer Marke, die der angemeldeten Marke ähnelt, festgestellt wurde, ist ein konkreter Umstand, der für den Nachweis des Vorliegens einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke von besonderer Relevanz ist (vgl. die oben in Rn. 39 angeführte Rechtsprechung).

- 193 Als Viertes beschränkt sich die Klägerin bei ihrem Vorbringen, es bestehe keine Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke auf die Behauptung, die Gefahr habe sich in der Vergangenheit nicht konkretisiert, obwohl die einander gegenüberstehenden Marken auf dem Markt koexistiert hätten.
- 194 Aus den Rn. 174 bis 179 des vorliegenden Urteils geht jedoch hervor, dass die geltend gemachte Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken nicht als friedlich angesehen werden kann. Außerdem ist in Rn. 192 des vorliegenden Urteils darauf hingewiesen worden, dass die Benutzung der angemeldeten Marke schon zu mindestens einem Versuch geführt hat, die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise auszunutzen.
- 195 Folglich lässt die behauptete frühere Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken auf dem Markt es nicht zu, die von der Beschwerdekammer berücksichtigte Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke für die Zukunft auszuschließen.
- 196 Unter diesen Umständen und angesichts aller relevanten Umstände des vorliegenden Falles sind die Beweise, die die Streithelferin der Beschwerdekammer vorgelegt hat und die von dieser berücksichtigt wurden, für den Nachweis des Bestehens einer ernsthaften Gefahr des parasitären Verhaltens ausreichend. Folglich beging die Beschwerdekammer keinen Beurteilungsfehler, als sie es für wahrscheinlich hielt, dass die Benutzung der angemeldeten Marke zu einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke führt.
- 197 Somit sind die zweite Teilrüge der vierten Rüge des zweiten Teils des Klagegrundes und folglich die vierte Rüge und der zweite Teil insgesamt zurückzuweisen.

#### **D. Zum dritten Teil: Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke**

- 198 Im Rahmen des dritten Teils des Klagegrundes macht die Klägerin geltend, entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer habe sie einen rechtfertigenden Grund nachgewiesen, als sie im Widerspruchsverfahren Beweise vorgelegt habe, die die Benutzung der angemeldeten Marke während eines langen Zeitraums belegten.
- 199 Dieser Teil kann in zwei Rügen unterteilt werden, da die Klägerin der Beschwerdekammer einerseits vorzuwerfen scheint, dass sie ihre Beweise für die Benutzung der angemeldeten Marke nicht geprüft habe, und andererseits, dass sie nicht der Auffassung gewesen sei, dass diese Beweise das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes belegten.

##### ***1. Zur ersten Rüge: fehlende Prüfung der Beweise für die Benutzung der angemeldeten Marke***

- 200 Wie oben in Rn. 58 dargelegt, kann die Benutzung einer angemeldeten Marke, die einer bekannten älteren Marke ähnlich ist, durch einen Dritten unter bestimmten Umständen als rechtfertigender Grund im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen werden.
- 201 Die Klägerin kann sich insoweit auf die Benutzung der angemeldeten Marke berufen, und die Beschwerdekammer war verpflichtet, die Beweise zu prüfen, die die Klägerin dem EUIPO dazu vorgelegt hatte.
- 202 Die Klägerin scheint unter Berufung auf Rn. 65 der angefochtenen Entscheidung geltend zu machen, dass die Beschwerdekammer ihre Beweise für das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes nicht geprüft habe.

- 203 Die Beschwerdekammer hat jedoch nicht nur in Rn. 65 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Klägerin keine Gründe dargelegt habe, die das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes bewiesen, sondern auch in Rn. 66 der angefochtenen Entscheidung darauf hingewiesen, dass die behauptete Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken nicht friedlich gewesen sei. Damit ging die Beschwerdekammer, wie das EUIPO in seiner Klagebeantwortung zu Recht geltend macht, auf das wichtigste Argument ein, mit dem die Klägerin das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes nachweisen wollte. Unter diesen Umständen kann die Klägerin nicht geltend machen, dass die Beschwerdekammer ihre Beweise nicht berücksichtigt habe.
- 204 Folglich ist die erste Rüge des dritten Teils des Klagegrundes zurückzuweisen.

## ***2. Zur zweiten Rüge: Fehler bei der Beurteilung des Vorliegens eines rechtfertigenden Grundes***

- 205 Die Klägerin besteht darauf, dass die einander gegenüberstehenden Marken mehrere Jahrzehnte lang mit dem Einverständnis der Streithelferin koexistiert hätten. Darüber hinaus wirft sie der Beschwerdekammer vor, die Auswirkungen eines etwaigen Verbots der Benutzung der angemeldeten Marke nicht berücksichtigt zu haben.
- 206 Die Benutzung der angemeldeten Marke muss mehrere, oben in den Rn. 59 bis 63 genannte Bedingungen erfüllen, damit ein rechtfertigender Grund gegeben ist.
- 207 Insbesondere muss erstens die angemeldete Marke im gesamten Unionsgebiet benutzt worden sein, wenn es sich bei der bekannten älteren Marke um eine Unionsmarke handelt (siehe oben, Rn. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 208 Wie das EUIPO und die Streithelferin jedoch zu Recht geltend machen, hat die Klägerin vorliegend weder bewiesen noch überhaupt vorgetragen, dass sie die angemeldete Marke im gesamten Unionsgebiet benutzt habe. In ihrer Stellungnahme vor der Widerspruchsabteilung vom 14. Juni 2011 berief sie sich nur auf eine Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken auf dem deutschen Markt, und sie trug nicht vor, dass sie ihre in anderen Mitgliedstaaten eingetragenen und aus zwei parallelen, auf einem Schuh angebrachten Streifen bestehenden Marken tatsächlich benutzt habe. Zudem bezogen sich die Beweise, die die Klägerin dem EUIPO vorlegte, im Wesentlichen auf die Benutzung der angemeldeten Marke oder anderer ähnlicher Marken in Deutschland oder Frankreich.
- 209 Zweitens setzt das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes voraus, dass die Benutzung der angemeldeten Marke vom Inhaber der bekannten älteren Marke grundsätzlich nicht beanstandet wurde. Insoweit muss die behauptete Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken friedlicher Natur sein (vgl. die oben in Rn. 63 angeführte Rechtsprechung).
- 210 Wie jedoch bereits oben in den Rn. 179 und 194 dargelegt worden ist und wie das EUIPO und die Streithelferin zu Recht vorgetragen haben, war die behauptete Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken nicht friedlich. Folglich kann die Klägerin nicht behaupten, dass die Streithelferin die Benutzung der angemeldeten Marke toleriert oder genehmigt habe.
- 211 Drittens muss allgemein und wie oben in den Rn. 56 und 59 dargelegt der Inhaber der angemeldeten Marke oder sein Vorgänger bei der Benutzung der angemeldeten Marke in gutem Glauben gehandelt haben.
- 212 Vorliegend ergibt sich jedoch aus der Gestaltung und Benutzung des Slogans „two stripes are enough“, wie bereits oben in den Rn. 192 und 194 dargelegt, dass die Benutzung der angemeldeten Marke schon zu mindestens einem Versuch geführt hat, die Wertschätzung der älteren Marke auszunutzen. Wie die Streithelferin zu Recht einwendet, kann die Benutzung der angemeldeten Marke daher im vorliegenden Fall nicht als stets in gutem Glauben erfolgt angesehen werden.

- 213 Unter diesen Umständen kann die von der Klägerin geltend gemachte Benutzung der angemeldeten Marke nicht als Grund angesehen werden, der die Eintragung der Marke als Unionsmarke auf die Gefahr hin, dass die Wertschätzung der älteren Marke ausgenutzt wird, rechtfertigen kann.
- 214 Das Vorbringen der Klägerin zu den Auswirkungen eines etwaigen Verbots der Benutzung der angemeldeten Marke stellt dieses Ergebnis nicht in Frage. Zum einen hat die Klägerin nämlich keine näheren Ausführungen zu Art und Umfang dieser Auswirkungen gemacht. Zum anderen bestehen Ziel und Auswirkung der angefochtenen Entscheidung jedenfalls nur darin, die Eintragung der angemeldeten Marke als Unionsmarke zu verweigern, und nicht darin, der Klägerin die Benutzung der Marke im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, in denen die Marke eingetragen ist oder auch nur mit rechtfertigendem Grund im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25) verwendet wird, zu untersagen.
- 215 Folglich beging die Beschwerdekammer keinen Beurteilungsfehler, als sie die Auffassung vertrat, dass die Klägerin keinen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke nachgewiesen hatte.
- 216 Daher sind die zweite Rüge des dritten Teils des einzigen Klagegrundes und somit der dritte Teil und der Klagegrund insgesamt zurückzuweisen.
- 217 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

### **Kosten**

- 218 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 219 Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Shoe Branding Europe BVBA trägt die Kosten.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 1. März 2018.

Unterschriften

## Inhaltsverzeichnis

I. Vorgeschichte des Rechtsstreits .....	2
II. Anträge der Parteien .....	4
III. Rechtliche Würdigung .....	4
A. Allgemeine Erwägungen zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 .....	5
1. Begriff der Bekanntheit der älteren Marke .....	5
2. Notwendigkeit der Herstellung einer Verknüpfung oder eines Zusammenhangs zwischen den einander gegenüberstehenden Marken .....	6
3. Arten der Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke .....	7
4. Beweisregeln und Zusammenspiel von Beeinträchtigung und rechtfertigendem Grund .....	7
5. Begriff des unlauteren Ausnutzens der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke .....	8
6. Begriff des rechtfertigenden Grundes .....	10
B. Zum ersten Teil: fehlende Bekanntheit der älteren Marke .....	11
C. Zum zweiten Teil: fehlende Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke .....	15
1. Zur ersten Rüge: falsche Anwendung des Begriffs des „Durchschnittsverbrauchers“ .....	15
2. Zur zweiten Rüge: fehlende umfassende Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken .....	17
3. Zur dritten Rüge: fehlende Berücksichtigung der sehr geringen originären Unterscheidungskraft der älteren Marke .....	20
4. Zur vierten Rüge: fehlende eigene Beurteilung und jedenfalls fehlerhafte Beurteilung der Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke .....	21
a) Zur ersten Teilrüge: fehlende eigenständige Prüfung des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke ..	22
b) Zur zweiten Teilrüge: fehlender Nachweis des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke .....	23
1) Vorabbeurteilungen der relevanten Umstände .....	24
i) Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise .....	24
ii) Grad der Nähe der betroffenen Waren .....	24
iii) Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken .....	24

iv) Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke .....	24
v) Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke .....	25
2) Umfassende Beurteilung des Bestehens einer gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Marken .....	25
3) Umfassende Beurteilung der Gefahr des unlauteren Ausnutzens der Wertschätzung der älteren Marke .....	27
D. Zum dritten Teil: Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke .....	29
1. Zur ersten Rüge: fehlende Prüfung der Beweise für die Benutzung der angemeldeten Marke .	29
2. Zur zweiten Rüge: Fehler bei der Beurteilung des Vorliegens eines rechtfertigenden Grundes	30
Kosten .....	31