URTEIL DES GERICHTS (Sechste erweiterte Kammer)

17. März 2010 *

In der Rechtssache T-63/07

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG mit Sitz in Stolberg (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. Eickemeier,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM):

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, mit Sitz in Jaén (Spanien),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 18. Dezember 2006 (Sache R 761/2006-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Mülhens GmbH & Co. KG und der Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

erlässt

DAS GERICHT (Sechste erweiterte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A. W. H. Meij (Berichterstatter), des Richters V. Vadapalas, der Richterin I. Labucka sowie der Richter N. Wahl und L. Truchot,

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 1. März 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 20. Juni 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund des Beschlusses vom 30. März 2009, mit dem der Eintritt der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG in den Rechtsstreit anstelle der Mülhens GmbH & Co. KG zugelassen wurde,

aufgrund der Bestellung der Richterin I. Labucka zur Vervollständigung der Kammer nach der Verhinderung des Richters T. Tchipev,

auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2009

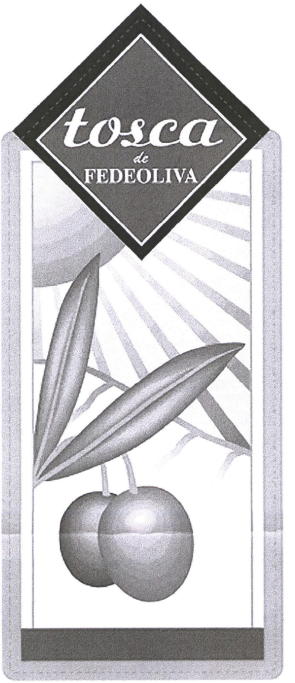
folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 29. Oktober 2003 meldete die Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 29, 35 und 39 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:

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

— Klasse 29: „Speiseöle, insbesondere Olivenöl“;

— Klasse 35: „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Import und Export, Hilfe beim Betrieb und der Leitung eines Franchise-Handelsunternehmens; Einzelhandelsverkauf in Geschäften und über weltweite Datennetze, Verkaufsförderung und Handelsvertretung für Erzeugnisse“;

— Klasse 39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten.“

4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 41/2004 vom 11. Oktober 2004 veröffentlicht.

5 Am 7. Januar 2005 erhob die Mülhens GmbH & Co. KG (im Folgenden: Mülhens) auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke.

6 Für ihren Widerspruch berief sich Mülhens auf folgende ältere Marken:

— die Gemeinschaftswortmarke Nr. 90852, TOSCA, die am 16. Februar 2001 für „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Seifen“ eingetragen wurde;

— die deutsche Wortmarke Nr. 102194, TOSCA, die am 26. Oktober 1907 für „Haus- und Toiletteseifen in fester und pulverisierter Form, Parfümerien, Eau de Cologne, Lanolin, kosmetische Pomaden, Schminken, Puder, Haaröle, Haarwasser, Kopfwasser, Geräte zur Zahn- und Mundpflege, zur Pflege der Haut und des Bartes (soweit in Klasse 21 enthalten), Haarfärbemittel, Riechkissen, Zahn- und Nagelbürsten, Badesalze (soweit in Klasse 3 enthalten)“ eingetragen wurde;

— die deutsche Wortmarke Nr. 258495, TOSCA, die am 10. Januar 1921 für „Kosmetische Mittel, insbesondere Duftmittel“, eingetragen wurde;

— die deutsche Wortmarke Nr. 301590, TOSCA, die am 7. Mai 1923 für „Haus- und Toiletteseifen in fester und pulverisierter Form, Parfümerien, Eau de Cologne, Lanolin, kosmetische Pomaden, Schminken, Puder (soweit in Klasse 3 enthalten),

Haaröle, Haarwasser, Kopfwasser, Haarfärbemittel, Riechkissen, Badezusätze (soweit in Klasse 3 enthalten)“ eingetragen wurde;

— die deutsche Wortmarke Nr. 1048297, TOSCA, die am 13. Mai 1983 für „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Zahnputzmittel, Haarwässer“ eingetragen wurde;

— die allgemein bekannte Marke TOSCA, die in Deutschland für „Parfümerien, Eau de toilette, Eau de Cologne, Körperlotion, Toiletteseifen, Duschgel, Deodorants, Körperpuder“ benutzt werde.

7 Der Widerspruch wurde insbesondere auf „Parfümerien, Eau de toilette, Eau de Cologne, Körperlotion, Toiletteseifen, Duschgel, Deodorants, Körperpuder“ gestützt, Waren, für die sich Mülhens auf den Ruf der älteren Marken berief, und war gegen alle in der Markenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtet.

8 Am 10. April 2006 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang mit der Begründung zurück, dass zum einen mit den einander gegenüberstehenden Marken klar verschiedene Waren und Dienstleistungen beansprucht würden, was jeder Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehe, und dass es die Widersprechende zum anderen unterlassen habe, die entsprechenden Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zum Nachweis dafür vorzubringen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke ihr schade oder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 in unlauterer Weise ausnutzen würde.

9 Am 31. Mai 2006 legte Mülhens beim Amt Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

10 Mit Entscheidung vom 18. Dezember 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie bestätigte zunächst die Beurteilung durch die Widerspruchsabteilung, dass die mit den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen unterschiedlich seien und deshalb keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehen könne. Sodann wies sie die Beschwerde insoweit zurück, als sie auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt war, da Mülhens lediglich vorgetragen und Beweismittel beigebracht habe, um den Ruf ihrer älteren Marken TOSCA in Deutschland zu belegen, ohne Umstände oder Bemerkungen zum Nachweis dessen vorzutragen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Überdies wies sie das Argument von Mülhens zum Bestehen einer Verwässerungsgefahr durch die Minderung der Unterscheidungskraft der älteren Marken deshalb zurück, weil es erstmals im Stadium der Beschwerde vor ihr vorgetragen worden sei.

Anträge der Parteien

11 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

12 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit des zweiten Klageantrags

13 Mit ihrem zweiten Klageantrag ersucht die Klägerin das Gericht, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen.

14 Da dieser Antrag der Klägerin so zu verstehen ist, dass er im Wesentlichen darauf abzielt, dass dem Amt aufgegeben wird, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen, ist darauf hinzuweisen, dass das Amt nach Art. 63 Abs. 6 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009) die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Unionsrichters ergeben. Das Gericht kann somit dem Amt keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen der Urteile des Gerichts zu ziehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 21. April 2005, Ampafrance/HABM — Johnson & Johnson [monBeBé], T-164/03, Slg. 2005, II-1401, Randnr. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung).

15 Der zweite Klageantrag ist somit für unzulässig zu erklären.

Zur Begründetheit

16 Die Klägerin führt im Wesentlichen drei Klagegründe an: erstens einen Verstoß gegen Art. 43 Abs. 1, Art. 73 und Art. 74 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 1, Art. 75 und Art. 76 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009), zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 und drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

17 Nach Ansicht des Gerichts ist der dritte Klagegrund an erster Stelle zu prüfen.

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

— Vorbringen der Parteien

18 Die Klägerin trägt vor, dass die mit den einander gegenüberstehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen teilweise ähnlich seien, da zum einen Olivenöl häufig zu kosmetischen Zwecken in den in Klasse 29 eingeordneten Duschgels und Shampoos verwendet werde und zum anderen die Verpackung dieser Waren das mit den älteren Marken geschützte Zeichen trage, so dass eine Ähnlichkeit mit „Verpackung und Lagerung von Waren“ in Klasse 39 festzustellen sei.

19 Die Klägerin beruft sich ferner darauf, dass Verwechslungsgefahr bestehe, und meint, dass der Durchschnittsverbraucher denken könne, dass die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren und ihre Waren von demselben Unternehmen stammten.

20 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

— Würdigung durch das Gericht

21 Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, hat die Klägerin im Stadium der bei ihr eingelegten Beschwerde kein Argument vorgetragen, mit dem sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung insoweit angegriffen hätte, als dadurch der Widerspruch in dem auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Teil zurückgewiesen wurde.

22 Nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist die Prüfung in Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Daher können bei einem relativen Eintragungshindernis Umstände rechtlicher und tatsächlicher Art, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie zuvor bei der Beschwerdekammer vorgetragen worden sind, die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer nicht in Frage stellen (Urteil des Gerichtshofs vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007, I-2213, Randnr. 54, und Urteil des Gerichts vom 15. Februar 2005, Cervecería Modelo/HABM — Modelo Continente Hipermercados [NEGRA MODELO], T-169/02, Slg. 2005, II-505, Randnr. 22).

23 Folglich können im Rahmen der Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern, für die das Gericht nach Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 zuständig ist, Umstände rechtlicher und tatsächlicher Art, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie zuvor bei den Instanzen des Amtes vorgetragen worden sind, bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer nicht geprüft werden, so dass ihre Geltendmachung für unzulässig zu erklären ist (Urteil NEGRA MODELO, Randnrn. 22 und 23).

24 Da die Klägerin für ihre Beschwerde vor der Beschwerdekammer kein Argument vorgetragen hat, mit dem die Begründetheit der Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 angegriffen worden wäre, ist der vorliegende Klagegrund als unzulässig zurückzuweisen.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 43 Abs. 1, Art. 73 und Art. 74 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 40/94

— Vorbringen der Parteien

25 Die Klägerin vertritt den Standpunkt, dass die Beschwerdekammer ihr Argument mit dem Vorliegen einer Verwässerungsgefahr durch die Minderung der Unterscheidungskraft der älteren Marken fehlerhaft mit der Begründung für unzulässig erklärt habe, dass damit ein neuer Umstand tatsächlicher Art vorgetragen werde. Mit diesem Argument werde nur ein Aspekt der Frage der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marken dargelegt, und es sei somit innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgetragen worden. Im Übrigen sei es nicht untersagt, nach Ablauf der Frist, auf die in Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) und in Regel 19 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. L 303, S. 1) Bezug genommen werde, neue Umstände vorzutragen, und die Beschwerdekammer habe im vorliegenden Fall das ihr mit Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 eingeräumte Ermessen nicht ausgeübt.

26 Die Klägerin trägt ferner vor, dass die Beschwerdekammer, indem sie ihr nicht mitgeteilt habe, dass sie die erstmals bei ihr vorgebrachten neuen Umstände nicht berücksichtigen werde, gegen Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, da sie die Beteiligten nicht so oft wie erforderlich zur Einreichung ihrer Stellungnahmen aufgefordert habe. Außerdem habe sie gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94

verstoßen, indem sie die angefochtene Entscheidung auf Gründe gestützt habe, zu denen die Klägerin nicht gehört worden sei.

27 Das Amt macht zunächst geltend, dass der vorliegende Klagegrund überflüssig sei, weil das Verfahren, auch wenn die Beschwerdekammer das Argument einer Verwässerungsgefahr durch die Minderung der Unterscheidungskraft geprüft hätte, zu demselben Ergebnis geführt hätte, da die Klägerin nichts zur Untermauerung ihrer Behauptung vorgetragen habe.

28 Sodann trägt das Amt vor, dass eine der im Urteil HABM/Kaul für die Berücksichtigung verspätet vorgetragener Argumente aufgestellten Voraussetzungen nicht erfüllt sei, da das entsprechende neue Argument offensichtlich nicht ausreiche, um die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu rechtfertigen und so das Ergebnis des Verfahrens zu beeinflussen. Im Übrigen habe die Klägerin ein Verhalten an den Tag gelegt, in dem eine vorsätzliche Verzögerung oder jedenfalls eine grobe Fahrlässigkeit liege, indem sie es unterlassen habe, vor der Widerspruchsabteilung ein Argument vorzutragen, das derart entscheidend sei, dass eine effektive Diskussion über das geltend gemachte Eintragungshindernis ohne seine Berücksichtigung nicht möglich sei. Das Amt weist insoweit darauf hin, dass die Klägerin nicht erläutere, warum sie dieses Argument nicht vor der Widerspruchsabteilung vorgetragen habe.

— Würdigung durch das Gericht

29 In Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Klägerin in der Widerspruchsschrift das Kästchen Nr. 95 angekreuzt und damit erklärt habe, dass der Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke auf der Erwägung beruhe, dass diese die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, dass der Widerspruch also auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt werde.

30 In Randnr. 35 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer ferner festgestellt, dass die Klägerin innerhalb der zur Vorlage von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen festgesetzten Frist, auf die Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 verweise, vor der Widerspruchsabteilung Bemerkungen und Beweismittel vorgebracht habe, um den Ruf ihrer älteren Wortmarken TOSCA in Deutschland zu belegen, nicht aber zum Nachweis dessen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

31 Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin, wie aus Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, im Stadium des Verfahrens vor der Beschwerdekammer das Argument vorgetragen hat, die Benutzung der angemeldeten Marke führe zu einer Erosion der Wertschätzung der älteren Marken, da der Verkehr die Waren der Klägerin nicht mehr mit der Marke TOSCA in Verbindung bringe. In Randnr. 38 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer dies als Vorbringen einer „neuen Tatsache" qualifiziert, das nach Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 unzulässig sei, weil es nach Ablauf der von der Widerspruchsabteilung festgesetzten Frist geltend gemacht worden sei und sich die Beschwerdeführerin weder auf das Vorliegen neuer Umstände noch auf tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten berufen habe, die sie daran gehindert hätten, dieses Argument im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung geltend zu machen (Randnrn. 41 und 43 bis 45 der angefochtenen Entscheidung).

32 Im Gegensatz zur Beschwerdekammer stellt das Gericht indessen fest, das mit diesem Argument im Stadium des Verfahrens vor der Beschwerdekammer lediglich ein Umstand formuliert wird, der ab der Einreichung der Widerspruchsschrift geltend gemacht wurde. Mit dem Ankreuzen des Kästchens Nr. 95 der Widerspruchsschrift hat die Klägerin nämlich erklärt, dass ihr Widerspruch auf der Erwägung beruhe, dass die angemeldete Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

33 Mit dem im Stadium des Verfahrens vor der Beschwerdekammer vorgetragenen Argument wird damit allenfalls die Natur der Beeinträchtigung der älteren Marken präzisiert, die die Klägerin mit der Erosion ihrer Wertschätzung umschreibt, und eine summarische Begründung dahin gehend gegeben, dass „der Verkehr [ihre] Waren … nicht mehr mit der Marke TOSCA in Verbindung bringt".

34 Dazu ist darauf hinzuweisen, dass die Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder jeder anderen Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begründung ihrer Anträge berufen, naturgemäß Bestandteil der rechtlichen Gesichtspunkte sind, die der Prüfung des Amtes unterliegen (Urteile des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM — Dann und Backer [HOOLIGAN], T-57/03, Slg. 2005, II-287, Randnr. 21, und vom 16. Januar 2007, Calavo Growers/HABM — Calvo Sanz [Calvo], T-53/05, Slg. 2007, II-37, Randnr. 59). Das Argument der Klägerin beschränkt sich allerdings auf die Behauptung, dass die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall erfüllt seien, und auf eine knappe Begründung dahin gehend, dass der Verkehr die mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren nicht mehr mit diesen Marken in Verbindung bringe.

35 Angesichts der von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung geltend gemachten Widerspruchsgründe ist das Gericht der Auffassung, dass mit diesem Argument schlicht die Natur der geltend gemachten Beeinträchtigungsgefahr präzisiert und diese begründet wird, ohne dass neues Tatsachenvorbringen im Sinne von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 hinzugefügt würde.

36 Folglich hat die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen, indem sie dieses Argument, das darauf abzielt, die Natur und den Ursprung der Beeinträchtigung zu präzisieren, die mit dem Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verhindert werden soll, als neues Tatsachenvorbringen im Sinne von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 qualifiziert und als unzulässig abgewiesen hat. Das Argument der Klägerin musste von der Beschwerdekammer nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung berücksichtigt werden.

37 Das Amt macht hilfsweise geltend, dass das Argument der Klägerin jedenfalls offensichtlich nicht dafür ausreiche, dem Widerspruch nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben, da sie für ihr Vorbringen keinen Beweis beigebracht habe.

38 Dazu ist festzustellen, dass sich der Begründung der angefochtenen Entscheidung keine Beurteilung hinsichtlich der Frage entnehmen lässt, ob das Argument der

Klägerin jedenfalls offensichtlich nicht dafür ausreiche, die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu rechtfertigen.

39 In welchem Umfang ein Widersprechender, der sich auf das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 berufen möchte, die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der älteren Marken durch die angemeldete Marke geltend machen und nachweisen muss, hängt indessen davon ab, ob die angemeldete Marke auf den ersten Blick dazu angetan ist, eine der von dieser Vorschrift erfassten Gefahren zu begründen.

40 Insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, kann nämlich die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der älteren Marke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss. Allerdings kann es sich auch so verhalten, dass die angemeldete Marke trotz ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der bekannten älteren Marke auf den ersten Blick nicht dazu angetan ist, für diese eine Gefahr der von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfassten Arten zu begründen; in diesem Fall ist die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung mit anderen Umständen zu belegen, die der Widersprechende geltend machen und beweisen muss (Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, Sigla/HABM — Elleni Holding [VIPS], T-215/03, Slg. 2007, II-711, Randnr. 48).

41 Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdekammer somit insbesondere angesichts der zur Wertschätzung der älteren Marken vorgelegten Beweise zu prüfen, ob die von der Klägerin vorgenommene Präzisierung hinsichtlich der Art der diesen Marken durch die Eintragung der angemeldeten Marke drohenden Gefahr, die die Klägerin mit der Erosion ihrer Wertschätzung umschreibt, und die dazu vorgetragene Begründung, nämlich das Vorbringen, dass der Verkehr die mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren nicht mehr mit diesen Marken in Verbindung bringe, dafür ausreichten, dem Widerspruch nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben.

42 Wie bereits dargelegt worden ist, geht aus der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer diese Frage in keiner Weise beurteilt hat, da sie das Argument der Klägerin lediglich als unzulässig zurückgewiesen hat.

43 Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass das Vorbringen des Amtes, das Argument der Klägerin reiche jedenfalls offensichtlich nicht aus, um die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu rechtfertigen, da sie für ihre Behauptung keinen Beweis vorgelegt habe, vom Gericht bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht zu berücksichtigen ist.

44 Das Gericht führt nämlich bei einem Aufhebungsantrag eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen der Beschwerdekammern durch. Wenn es zu dem Ergebnis kommt, dass eine solche Entscheidung, die mit einer bei ihm anhängigen Klage angefochten wird, rechtswidrig ist, hat es sie aufzuheben; es kann nicht die Klage abweisen und dabei die von der Beschwerdekammer, dem Urheber der angefochtenen Handlung, gegebene Begründung durch seine eigene ersetzen.

45 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verkannt hat, indem sie das von der Klägerin in dem Verfahren vor ihr geltend gemachte Argument, die Eintragung der angemeldeten Marke führe zu einer Erosion der Wertschätzung der älteren Marken, da der Verkehr die mit diesen Marken gekennzeichneten Waren nicht mehr mit ihnen in Verbindung bringe, als unzulässig zurückgewiesen hat.

46 Folglich ist dem ersten Klagegrund der Klägerin stattzugeben und die angefochtene Entscheidung auf dieser Grundlage aufzuheben, soweit die Beschwerdekammer den Widerspruch in seinem auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Teil zurückgewiesen hat, ohne dass die Begründetheit des zweiten Klagegrundes zu prüfen wäre.

Kosten

47 Nach Art. 87 § 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht die Kosten teilen oder beschließen, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt. Da das Amt und die Klägerin beide teilweise unterlegen sind, sind ihnen jeweils ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Sechste erweiterte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 18. Dezember 2006 (Sache R 761/2006-2) wird aufgehoben, soweit damit die Beschwerde in ihrem auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in geänderter Fassung (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke) gestützten Teil zurückgewiesen wird.**

2. **Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**

3. Die Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) tragen jeweils ihre eigenen Kosten.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. März 2010.

Unterschriften