URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

28. Juni 2005 *

In der Rechtssache T-301/03

Canali Ireland Ltd mit Sitz in Dublin (Irland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Gielen und O. Schmutzer,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Apostolakis und S. Laitinen als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

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

Canal Jean Co. Inc. mit Sitz in New York, New York (Vereinigte Staaten), Prozessbevollmächtigter: M. Cover, Solicitor,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 17. Juni 2003 (Sache R 103/2002-2) im Widerspruchsverfahren 78859 Canali SpA gegen Canal Jean Co. Inc.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. D. Cooke sowie der Richterinnen I. Labucka und V. Trstenjak,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 29. August 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 17. Dezember 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 15. Dezember 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 2. Februar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2005

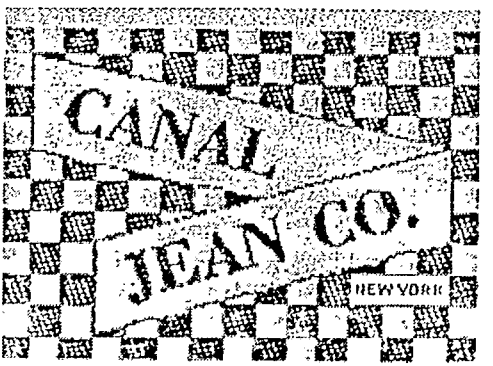
folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 22. November 1996 reichte die Streithelferin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ein.

2 Die Eintragung folgender Bildmarke wurde beantragt:



3 Die in der Anmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen gehören zur Klasse 25 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung und werden wie folgt beschrieben: „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen".

4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 42/98 vom 8. Juni 1998 veröffentlicht.

5 Am 3. September 1998 legte die Canali SpA gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Markenanmeldung ein und berief sich dabei auf eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke und ihrer älteren Marke.

6 Die zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachte ältere Marke ist die Wortmarke CANALI und deckt die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 und 42 ab.

7 Die Canali SpA richtete ihren Widerspruch gegen alle in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bezeichneten Waren.

8 Mit Entscheidung vom 27. November 2001 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch statt und lehnte die Eintragung der angemeldeten Marke mit der Begründung ab, dass in Anbetracht der Identität der von den beiden Marken erfassten Waren und unter Berücksichtigung der hohen Unterscheidungskraft der älteren Marke die bedeutende Gefahr einer gedanklichen Verbindung gegenüber der reduzierten Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen überwiege und eine Verwechslungsgefahr begründe.

9 Am 25. Januar 2002 legte die Streithelferin eine auf die Aufhebung dieser Entscheidung wegen Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerichtete Beschwerde nach den Artikeln 57, 58 und 59 der Verordnung Nr. 40/94 und nach Regel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) ein.

10 Mit Entscheidung vom 17. Juni 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Zweite Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde statt.

Verfahren und Anträge der Parteien

11 Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Erste Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung zu eröffnen, und die Parteien im Rahmen prozessleitender Maßnahmen dazu aufgefordert, verschiedene Fragen zu beantworten. Es hat die Parteien zunächst aufgefordert, zur Zulässigkeit der Klage in Anbetracht dessen Stellung zu nehmen, dass im Verfahren vor dem HABM die Canali SpA und nicht die Klägerin beteiligt war. Die Parteien haben ihre Stellungnahmen fristgemäß abgegeben. Das Gericht hat ferner das HABM und die Streithelferin unter Berücksichtigung der von der Klägerin im vorliegenden Verfahren vorgelegten Schriftstücke um Bestätigung dessen gebeten, dass die Canali Ireland Ltd tatsächlich in die Rechte der Canali SpA in Bezug auf das Verwaltungsverfahren vor dem HABM eingetreten ist. Dies ist vom HABM bestätigt worden. Die Streithelferin hat insofern keine Einwände erhoben.

12 Die Parteien haben in der Sitzung am 15. Februar 2005 mündlich verhandelt und mündliche Fragen beantwortet.

13 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Widerspruch gegen die Anmeldung stattzugeben und die Anmeldung der Marke insgesamt abzulehnen und/oder alle vom Gericht als angemessen erachteten Maßnahmen anzuordnen;

— der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

14 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

15 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— zu ihren Gunsten über die Streithilfekosten zu entscheiden.

Zur Zulässigkeit

Vorbringen der Parteien

16 Im schriftlichen Verfahren haben das HABM und die Streithelferin darauf hingewiesen, dass die Klägerin nicht am Verfahren vor dem HABM beteiligt gewesen sei und dass sie behaupte, die neue Inhaberin der älteren Marke CANALI zu sein. Sie sind der Ansicht, zum einen habe die Klägerin nicht ihre Klagebefugnis nachgewiesen und zum anderen betreffe die der Klageschrift beigefügte Übertragungsurkunde nicht die im Widerspruchsverfahren geltend gemachte ältere Marke.

17 Die Klägerin führt in ihrer Erwiderung aus, dass zwar die Übertragungsurkunde nicht die ursprüngliche Eintragungsnummer der älteren Marke CANALI erwähne, aber jedenfalls die Nummer und das Datum (Nr. 822 119 vom 3. Mai 1999) der Bescheinigung über die Verlängerung dieser Marke. Die Datenbank des Ufficio marchi e brevetti (Italienisches Marken- und Patentamt) weise die letzte Verlängerungsnummer aus, da die Verlängerungsbescheinigung die verlängerten früheren Eintragungen angebe. Die Verlängerungsbescheinigung gebe klar an, dass sie sich auf die Verlängerung der italienischen Marke CANALI, erste Eintragungsnummer 513 948 mit Datum vom 2. Oktober 1989, also die zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachte ältere Marke beziehe.

Würdigung durch das Gericht

18 Nach Artikel 63 Absatz 4 der Verordnung Nr. 40/94 steht die Klage gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer „den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind".

19 Das Gericht ist der Ansicht, dass nach Artikel 63 Absatz 4 der Verordnung Nr. 40/94 die neuen Inhaber einer älteren Marke vor dem Gericht klagebefugt sind und als Verfahrensparteien zugelassen werden müssen, sobald sie nachgewiesen haben, Inhaber des vor dem HABM geltend gemachten Rechts zu sein.

20 Da die neue Inhaberin der älteren italienischen Marke die Übertragung der fraglichen Marke auf sie nachgewiesen hat und das HABM nach dem Verfahren vor der Beschwerdekammer die Übertragung der italienischen Marke CANALI von der Canali SpA auf die Klägerin eingetragen hat, ist die Klägerin zur Beteiligten im Verfahren vor dem HABM geworden.

Zur Begründetheit

21 Im Hinblick auf ihren ersten, auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichteten Klageantrag macht die Klägerin als Klagegrund einzig einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Parteien

22 Die Klägerin bringt vor, die angefochtene Entscheidung sei nicht stichhaltig, da die Beschwerdekammer fälschlicherweise eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint habe.

23 Was die Zeichenähnlichkeit anbelange, so sei bei der Feststellung einer Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der hier vorliegenden Waren und Marken auf die maßgeblichen Verkehrskreise, hier also die Durchschnittsverbraucher in Italien, abzustellen.

24 In Bezug auf die vorliegenden Zeichen vertritt die Klägerin die Ansicht, dass der Ausdruck „canal" der dominierende Wortbestandteil der angemeldeten Marke sei und große Ähnlichkeit mit der älteren Marke aufweise. Die zusätzlichen Bestandteile der angemeldeten Marke seien zu gebräuchlich, um eine ausschlaggebende Rolle zu spielen, die sie in der Wahrnehmung des italienischen Durchschnittsverbrauchers als unterscheidungskräftige Bestandteile erscheinen ließe.

25 Die Klägerin räumt erstens ein, dass die angemeldete Marke in optischer Hinsicht mehrere Bestandteile enthalte, die sich von der älteren Marke unterschieden.

26 Zweitens macht sie geltend, in klanglicher Hinsicht seien die fraglichen Zeichen ähnlich. Wenn sich die Verbraucher untereinander oder mit einem Einzelhändler über die Waren der Streithelferin unterhielten, würden sie für sie fast sicher die Wörter „canal" oder „canal jean(s)" verwenden. Der Bestandteil „canal" sei somit der auffälligste Bestandteil der angemeldeten Marke.

27 Drittens bringt die Klägerin vor, in begrifflicher Hinsicht ähnelten sich die Zeichen. Der Ausdruck „canali" bedeute „Kanäle", und viele Verbraucher brächten den Ausdruck „canal" in der angemeldeten Marke gedanklich mit dem Begriff „Kanal" in Verbindung, da er in einer Reihe norditalienischer Dialekte eben diese Bedeutung habe.

28 Viertens könnten die in der Anmeldung enthaltenen optisch abweichenden Bestandteile angesichts der begrifflichen und klanglichen Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen nicht die Verwechslungsgefahr ausschließen.

29 Außerdem komme es im Bekleidungssektor häufig vor, dass dieselbe Marke je nach der Art der Ware, auf der sie angebracht sei, unterschiedlich dargestellt werde, und es lasse sich häufig beobachten, dass ein und derselbe Kleidungshersteller Untermarken benutze.

30 Schließlich bestehe zwischen den betreffenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr wegen der hohen Unterscheidungskraft der älteren Marke und der Identität oder dem hohen Ähnlichkeitsgrad der fraglichen Waren untereinander.

31 Das HABM macht dagegen geltend, die beiden Marken wiesen beträchtliche Unterschiede auf. Die Klägerin schließe auf die Ähnlichkeit der Zeichen, indem sie ganz auf den Wortbestandteil „canal" der angemeldeten Marke abstelle und zumindest auf klanglicher und begrifflicher Ebene die anderen Bestandteile dieser Marke außer Acht lasse.

32 Es weist darauf hin, dass dies das wesentliche Argument der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung gewesen sei, als sie die Auffassung vertreten habe, dass man die angemeldete Marke, um auf ihre Ähnlichkeit mit der älteren Marke schließen zu können, vollkommen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen müsse, wozu die Verbraucher nicht einmal ansatzweise neigten. Daraus folge, dass die zusätzlichen Bestandteile der angemeldeten Marke entgegen dem Vorbringen der Klägerin beim Vergleich der Zeichen ebenfalls zu berücksichtigen seien, da manche von ihnen an sich in gewissem Maße unterscheidungskräftig seien.

33 Zum Vergleich der fraglichen Zeichen führt das HABM aus, dass die angemeldete Marke in optischer Hinsicht einige andere Bestandteile als die ältere Marke enthalte. Das Schachbrettmuster und die zusätzlichen Worte „jean co. New York" in der angemeldeten Marke bildeten ein klares Gegengewicht zur Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke CANALI und dem Wort „canal" der angemeldeten Marke.

34 In klanglicher Hinsicht werde die angemeldete Marke „Canal Jean Co. New York" ausgesprochen, da Bildbestandteile bei der Nennung eines Zeichens üblicherweise nicht beschrieben würden. Zwar gebe es gewisse klangliche Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, insofern als fünf von sechs Buchstaben der älteren Marke CANALI mit dem Wort „canal" der angemeldeten Marke übereinstimmten. Da diese Marke vier zusätzliche Wörter enthalte, sähen aber die Verbraucher bei der Nennung der Marke nicht völlig von diesen ab, so dass sie diese in klanglicher Hinsicht von der älteren Marke unterschieden.

35 In begrifflicher Hinsicht könne die ältere Marke als Familienname oder als Plural des italienischen Wortes „canale" wahrgenommen werden. In Anbetracht insbesondere der betreffenden Waren — Bekleidungsstücke — und des fraglichen Marktes — der italienische Modesektor —, auf dem Familiennamen reichlich verwendet würden, sei es mehr als wahrscheinlich, dass der italienische Verbraucher diese Marke eher als Namen denn als den oben genannten Begriff wahrnehmen werde. Auf der anderen Seite werde die angemeldete Marke in einer Gesamtbetrachtung und von ihren dominierenden Bestandteilen einmal abgesehen als Angabe eines Unternehmens und einer Stadt wahrgenommen.

36 Im vorliegenden Fall seien die in der Markenanmeldung bezeichneten Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, also Waren, die im Allgemeinen nicht mündlich bestellt oder benannt, sondern vom Verbraucher anhand ihres Aussehens, ihrer Eignung, ihrer Farbe und ihrer Größe ausgewählt würden. Diese Waren würden im Allgemeinen vor dem Kauf angefasst und anprobiert oder jedenfalls eingehend begutachtet. Es liege auf der Hand, dass die klangliche und begriffliche Bedeutung der Marke nachrangig sei. Deshalb komme den optischen Abweichungen der betreffenden Zeichen voneinander besondere Bedeutung zu.

37 Die Beschwerdekammer habe somit zu Recht entschieden, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen im Ganzen genommen nicht ähnlich seien.

38 Zu der Gefahr, dass die Verkehrskreise glauben könnten, dass die fraglichen Waren von demselben Unternehmen stammten, führt das HABM zunächst aus, dass die angemeldete Marke nicht die ältere Marke reproduziere. Eine Untermarke müsse definitionsgemäß die ursprüngliche Marke selbst enthalten. Das HABM fährt sodann fort, dass die angemeldete Marke viel zu viele zusätzliche Bestandteile enthalte, als dass die Verbraucher glauben könnten, dass es sich um eine Untermarke der Marke der Klägerin handele. Damit die Verbraucher die Hauptmarke und die Untermarke in Verbindung brächten, müsse Letztere eine Angabe der Bekleidungsgattung umfassen, die unter dieser Untermarke vermarktet werden solle.

39 Was schließlich die durch die Verwendung der älteren Marke erlangte Unterscheidungskraft anbelange, so habe die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht geprüft, ob die Würdigung der Unterscheidungskraft durch die Widerspruchsabteilung zutreffe, sondern vielmehr aus „Gründen der Verfahrensökonomie" darauf hingewiesen, dass die ältere Marke eine ausgeprägte Unterscheidungskraft habe. Da die Klägerin dagegen keine Einwände erhoben habe, könne diese Frage nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein.

40 Aus alledem folge, dass die Beschwerdekammer zutreffend entschieden habe, dass, da die Zeichen einander nicht ähnlich seien, trotz der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren und trotz der von der älteren Marke erlangten ausgeprägten Unterscheidungskraft für die Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr im Schutzbereich der älteren Marke bestehe.

41 Die Streithelferin vertritt ihrerseits der Ansicht, dass es keine Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegenden Marken gebe, und sie unterstützt das Vorbringen des HABM. Sie fügt hinzu, dass jeder einzelne Bestandteil der angemeldeten Marke auf ein Bekleidungsunternehmen in New York mit Verbindungen zum Modeviertel um die Canal Street verweise. Das Zusammenwirken all dieser Bestandteile in ihrer Kombination erwecke einen einzigartigen Gesamteindruck, der sich deutlich von der älteren Marke unterscheide.

Würdigung durch das Gericht

42 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem

Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt", wobei die „Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein[schließt], dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird". „Ältere Marken" sind nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

43 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

44 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit diesen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, umfassend zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33, und die dort zitierte Rechtsprechung).

45 Im vorliegenden Fall setzen sich die maßgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Anbetracht dessen, dass die ältere Marke in Italien eingetragen ist und die Waren Konsumartikel des täglichen Gebrauchs sind, aus den Durchschnittsverbrauchern in Italien zusammen.

46 Es steht fest, dass die von der angemeldeten Marke und die von der älteren Marke erfassten Waren zumindest ähnlich sind. Deshalb müssen die vorliegenden Zeichen hier in optischer, klanglicher und begrifflicher Hinsicht verglichen werden.

47 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der fraglichen Marken in Bild, Klang oder Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind (Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47).

48 Die Beschwerdekammer war zunächst beim optischen Vergleich der Ansicht, die angemeldete Marke müsse vollkommen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden, um zu dem Ergebnis gelangen zu können, dass nur die Bestandteile „canal" und „canali" zu vergleichen seien (Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung). Die angemeldete Marke enthalte einige Wort- und Bildbestandteile wie „jean", „co.", „New York" und das Schachbrettmuster, die sie von der zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachten Marke unterschieden. Diese Bestandteile unterstützten Verbraucher mit weniger gutem Gedächtnis dabei, die fraglichen Marken zu unterscheiden. Diese Verbraucher könnten sich somit an die Waren der angemeldeten Marke als die Waren eines New Yorker Unternehmens oder die Waren mit dem Schachbrettmuster erinnern.

49 Das Gericht stellt fest, dass der Umstand, dass die ältere Marke und die angemeldete Marke die Wörter „canali" und „canal" enthalten, die eine gewisse Ähnlichkeit miteinander aufweisen, beim Gesamtvergleich der fraglichen Zeichen von untergeordneter Bedeutung ist und für sich nicht ausreicht, um auf die optische Ähnlichkeit dieser Zeichen zu schließen.

50 Denn da die angemeldete Marke andere Wortbestandteile aufweist, nämlich die Wörter „jean", „co." und „New York", ist der von den Zeichen jeweils hervorgerufene Gesamteindruck unterschiedlich. Zudem umfasst die angemeldete Marke einen Bildbestandteil, nämlich das Schachbrettmuster. Es ist daran zu erinnern, dass der Durchschnittsverbraucher nach dem Urteil GIORGIO BEVERLY HILLS (Randnr. 33) eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt, ohne auf die verschiedenen Einzelheiten zu achten.

51 Die Beschwerdekammer war folglich zu Recht der Ansicht, dass die Unterschiede zwischen den vorliegenden Zeichen ausreichen, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass die Zeichen bei einer optischen Gesamtbetrachtung einander nicht ähnlich sind.

52 Was sodann den klanglichen Vergleich anbelangt, hat die Beschwerdekammer die vorliegenden Zeichen nicht spezifisch geprüft. Sie hat nur darauf hingewiesen, dass die Bestandteile „jean", „co." und „New York" auch die klanglichen Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken betonten (Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung).

53 Insoweit ist festzustellen, dass die angemeldete Marke aus sechs Silben besteht, von denen nur eine einzige, nämlich die Silbe „ca", auch in der dreisilbigen älteren Marke vorkommt. Das Wort „canali" der älteren Marke stimmt in fünf seiner sechs Buchstaben mit dem ersten Wort der angemeldeten Marke, „canal", überein. Da die angemeldete Marke vier weitere Wörter enthält, ist es daher unwahrscheinlich, dass die Verbraucher diese außer Acht lassen, so dass sie die ältere Marke bei Erwähnung der Marke erkennen werden.

54 Die Klägerin beruft sich insoweit zu Unrecht auf die Urteile des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01 (Oberhauser/HABM –Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359) und in der Rechtssache T-6/01 (Matratzen Concord/ HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335), in denen das Gericht festgestellt hat, dass der dominierende Wortbestandteil in jedem einzelnen Zeichen vorkam. Hier jedoch kommt nur ein Teil des ersten Wortes der älteren Marke in der angemeldeten Marke vor.

55 Wie das HABM zutreffend ausgeführt hat, ist insoweit der Grad der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken von untergeordneter Bedeutung, da es sich um Waren handelt, deren Vermarktungsweise die angesprochenen Verkehrskreise dazu bewegt, die diese Waren kennzeichnende Marke beim Kauf gewöhnlich optisch wahrzunehmen. Dies ist bei Bekleidungsstücken gewiss der Fall (vgl. Urteil BASS, Randnr. 55).

56 Die vorliegenden Zeichen haben also eher ungleiche als gleiche klangliche Bestandteile. Daher sind die fraglichen Marken in klanglicher Hinsicht einander nicht ähnlich.

57 Was schließlich den Vergleich der beiden Zeichen in begrifflicher Hinsicht anbelangt, hat die Beschwerdekammer keine Beurteilung der Zeichen vorgenommen, sondern ausgeführt, dass die genannten Bestandteile die begrifflichen Unterschiede der Marken betonten.

58 Die ältere Marke CANALI wird eher als Plural des italienischen Wortes „canale", das „Kanal" bedeutet, oder als Verwendung eines Familiennamens, wie sie im italienischen Modesektor sehr verbreitet ist, wahrgenommen.

59 Das Wort „canal" wird vom maßgeblichen Verbraucher als englisches Wort mit der Bedeutung „Kanal" wahrgenommen. Das Wort „jean" kann als Anspielung auf einen Teil der Waren verstanden werden, die von der angemeldeten Marke erfasst werden. Der Bestandteil „co." wird von den fraglichen Verkehrskreisen als Abkürzung des englischen Wortes „company" erkannt werden. Das Wort „New York" ist eine die fraglichen Waren nicht beschreibende geografische Bezeichnung und enthält eine semantische Aussage, die in Verbindung mit den Worten „canal jean co." vom italienischen Publikum als Hinweis auf ein Bekleidungsunternehmen in New York verstanden werden wird. Was das Schachbrettmuster als Bildbestandteil anbelangt, so greift das Vorbringen der Streithelferin, dass das Publikum ihn gedanklich mit Taxis oder dem Canal-Street-Viertel in New York in Verbindung bringen werde, nicht durch. Jedenfalls erzielt die angemeldete Marke als Ganzes betrachtet in begrifflicher Hinsicht eine andere Wirkung als die ältere Marke.

60 Folglich hat die Beschwerdekammer zu Recht eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen verneint.

61 Was das Vorbringen der Klägerin anbelangt, dass es im Bekleidungssektor häufig vorkomme, dass ein und dieselbe Marke unterschiedlich dargestellt werde und dass ein und derselbe Hersteller Untermarken für die gleiche Bekleidung benutze, so hält das Gericht den Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken nicht für hoch genug, um daraus folgern zu können, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C–39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, sowie Urteil Fifties, Randnr. 25).

62 Was die ausgeprägte Unterscheidungskraft der älteren Marke angeht, so lässt diese, da die einander gegenüberstehenden Zeichen in optischer, klanglicher und begrifflicher Hinsicht nicht als ähnlich angesehen werden konnten, die Gesamtwürdigung der Verwechslungsgefahr unberührt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 22. Oktober 2003 in der Rechtssache T-311/01, Éditions Albert René/ HABM — Trucco [Starix], Slg. 2003, II-4625, Randnr. 61).

63 Aus all diesen Gründen ist das Gericht der Ansicht, dass die Beschwerdekammer es in Randnummer 21 der angefochtenen Entscheidung zu Recht verneint hat, dass für die maßgeblichen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen der angemeldeten und der älteren Marke im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 besteht.

64 Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den fraglichen Marken wird diese Schlussfolgerung nicht dadurch entkräftet, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Waren mit den durch die ältere Marke gekennzeichneten identisch sind.

65 Der Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist somit nicht stichhaltig.

66 Der erste, auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichtete Klageantrag ist daher abzuweisen.

67 Was den zweiten Klageantrag betrifft, der dahin geht, dem Widerspruch gegen die Anmeldung stattzugeben und die Anmeldung der Marke insgesamt abzulehnen, so ergibt sich aus dem Zusammenhang der verschiedenen Begehren der Klägerin, dass dieser Antrag voraussetzt, dass der Aufhebungsklage zumindest teilweise stattgegeben wird, und dass er daher nur für den Fall gestellt ist, dass die Klage in Bezug auf ihren ersten Antrag Erfolg hat.

68 Wie aus Randnummer 65 dieses Urteils hervorgeht, besteht kein Grund, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Somit braucht über die Zulässigkeit oder Begründetheit des zweiten Klageantrags nicht entschieden zu werden.

Kosten

69 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin deren jeweilige Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Cooke Labucka Trstenjak

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. Juni 2005.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

J. D. Cooke