URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

25. März 2009 *

In der Rechtssache T-109/07

L'Oréal SA mit Sitz in Paris (Frankreich), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt E. Baud,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Französisch.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, mit Sitz in Spa (Belgien), vertreten durch Rechtsanwälte E. Cornu, L. De Brouwer und D. Moreau,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Januar 2007 (Sache R 468/2005-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, und der L'Oréal SA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras sowie der Richter M. Prek (Berichterstatter) und V. Ciucă,

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 11. April 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 25. Juni 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund des am 17. Juli 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schriftsatzes der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 28. November 2000 meldete die Klägerin, die L'Oréal SA, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) 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 eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen SPA THERAPY.

3 Die Marke wurde für „Parfüms, Eau de Toilette; Bade- und Duschgele und -salze (nicht für medizinische Zwecke); Toilettenseifen; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Kosmetika, insbesondere Cremes, Milch, Lotionen, Gele und Puder für Gesicht, Körper und Hände; Milch, Gele und Öle zur Hautbräunung und zum Auftragen nach dem Sonnenbaden (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); Schminkmittel; Shampoos; Gele, Schaum und Balsame sowie Mittel in Aerosolform zum Frisieren und zur Haarpflege; Haarlacke; Färbe- und Entfärbungsmittel für Haare; Ondulier- und Dauerwellpräparate; ätherische Öle“ in Klasse 3 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.

4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 55/2002 vom 15. Juli 2002 veröffentlicht.

5 Am 14. Oktober 2002 erhob die Streithelferin Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke Widerspruch in Bezug auf sämtliche von der angemeldeten Marke erfassten Waren.

6 Die Streithelferin stützte ihren Widerspruch insbesondere auf das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit verschiedenen älteren Marken, darunter der Wortmarke SPA, die beim Benelux-Markenamt am 11. März 1981 unter der Nr. 372307 für „Wasch- und Bleichmittel, Reinigungs-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel" in Klasse 3 eingetragen worden war. Die Streithelferin berief sich u. a. auf Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 und stützte sich dabei auf verschiedene ältere Eintragungen.

7 Mit Entscheidung vom 29. März 2005 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch statt und begründete dies damit, dass die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorlägen. Die Widerspruchsabteilung prüfte nicht die Eintragungshindernisse nach Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 und berief sich ausschließlich auf die Verwechslungsgefahr mit der älteren Wortmarke SPA (im Folgenden: ältere Marke).

8 Am 22. April 2005 erhob die Klägerin beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung.

9 Mit Entscheidung vom 24. Januar 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorlägen. Zum Vergleich der betreffenden Waren bemerkte die Beschwerdekammer, ihre Identität werde von den Beteiligten nicht bestritten. Zum Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen führte sie aus, dass der besonderen Kennzeichnungskraft des Begriffs „spa" für die angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Durchschnittsverbrauchern in den Benelux-Ländern bestünden, Rechnung zu tragen sei, und folgte nicht dem Vorbringen der Klägerin, dass der Begriff „spa" beschreibend für Kosmetikprodukte in der Klasse 3 sei. Auf dieser Grundlage befand sie, dass hauptsächlich das Wort „spa" die Aufmerksamkeit auf die angemeldete Marke lenke und die einander gegenüberstehenden Zeichen daher trotz der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede, die aus dem Vorhandensein des Wortes „therapy" in der angemeldeten Marke herrührten, einander ähnlich seien. Schließlich komme es bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege häufig vor, dass die Produzenten mehrere Produktlinien unter verschiedenen Submarken auf den Markt brächten. Es sei daher wahrscheinlich, dass der Verbraucher annehme, die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren würden unter der Kontrolle der Streithelferin vertrieben. Außerdem lehnte die Beschwerdekammer den Antrag der Klägerin, von der Streithelferin den Nachweis zu verlangen, dass sie ihre Marke ernsthaft benutzt habe, mit der Begründung ab, dieser sei nicht rechtzeitig gestellt worden.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

10 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM und, soweit erforderlich, der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

11 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

12 Einleitend ist festzustellen, dass die Streithelferin die Zulässigkeit zahlreicher Anlagen zur Klageschrift bestreitet, da sie Unterlagen enthielten, die vor dem Gericht zum ersten Mal vorgelegt würden. Im vorliegenden Fall ist es jedoch nicht erforderlich, die Zulässigkeit jeder der von der Streithelferin bestrittenen Anlagen zu prüfen, weil das Gericht das Vorbringen der Klägerin im Licht der während des Verwaltungsverfahrens vorgelegten und in den Akten des Verfahrens vor dem HABM enthaltenen Unterlagen beurteilen kann, die das HABM dem Gericht gemäß Art. 133 der Verfahrensordnung übermittelt hat.

13 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

14 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder

Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.

15 Im vorliegenden Fall erstreckt sich der Schutz der älteren Marke auf die Benelux-Länder. Es ist deshalb auf die Wahrnehmung der einander gegenüberstehenden Marken durch den Verbraucher dieser Waren im Gebiet dieser Mitgliedstaaten abzustellen. Außerdem war die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung in Anbetracht der Art der Waren der Auffassung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus Durchschnittsverbrauchern bestehen. Diese Betrachtungsweise ist offensichtlich zutreffend und wird im Übrigen von der Klägerin nicht gerügt.

16 Nach ständiger Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr beim Publikum, die darin besteht, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], T-104/01, Slg. 2002, II-4359, Randnrn. 25 und 26, vgl. auch entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29).

17 Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 25).

18 Bei der Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht

ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Es kann nur dann für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (Urteile des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnrn. 41 und 42, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 42 und 43).

19 Abgesehen vom Normalfall, in dem der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden, und dass daher der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. In einer solchen Konstellation kann nämlich die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnrn. 30 bis 33).

20 Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 11 der angefochtenen Entscheidung ausführte, ist im vorliegenden Fall die Identität der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren zwischen den Beteiligten unstreitig.

21 Was den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen betrifft, ist festzustellen, dass sich die angemeldete Marke aus der älteren Marke und dem Zusatz „therapy" zusammensetzt.

22 Es ist auch festzustellen, dass die ältere Marke, ohne das dominierende Element der angemeldeten Marke darzustellen, in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

23 Erstens besteht die angemeldete Marke nicht aus einem neuen Wort, das über eine selbständige Bedeutung verfügt, die über die einfache Aneinanderreihung seiner Bestandteile hinausgeht, sondern aus zwei klar voneinander getrennten Wörtern, nämlich „spa“ und „therapy“.

24 Zweitens verfügt das Wort „spa“, das zugleich die ältere Marke und das gemeinsame Element der beiden Marken bildet, offensichtlich über normale Kennzeichnungskraft hinsichtlich der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Kosmetikprodukte.

25 Das Vorbringen der Klägerin, das auf der Annahme eines für Kosmetikprodukte beschreibenden Charakters oder Gattungscharakters des Wortes „spa“ beruht, ist nicht überzeugend. Die von der Klägerin im Laufe des Verwaltungsverfahrens vorgelegten und in den Akten des Verfahrens vor dem HABM enthaltenen Beweise belegen nur einen etwaigen beschreibenden Charakter und Gattungscharakter dieses Begriffs für Wassertherapiebereiche wie türkische Dampfbäder und Saunas, aber keinen beschreibenden Charakter und Gattungscharakter in Bezug auf Kosmetikprodukte, die von der angemeldeten Marke erfasst sind. Für die Auffassung der Klägerin scheint nur eine Entscheidung des Tribunal de grande instance de Paris zu sprechen. Deren Beweiskraft ist jedoch beschränkt. Zum einen kann die Entscheidung nur einen Teil der angesprochenen Verkehrskreise, das französischsprachige Publikum der Benelux-Länder, betreffen. Zum anderen ist der in dieser Entscheidung vertretenen Position von anderen Gerichten, darunter der Cour d'appel de Paris, offensichtlich widersprochen worden.

26 Die anderen Beweise, die von der Klägerin während des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM vorgelegt wurden, wie Auszüge aus Wörterbüchern, Verwendungsnachweise für das Wort „spa“ in der Presse und im Internet oder auch die in den Niederlanden durchgeführte Umfrage über die Wahrnehmung des Wortes „spa“,

dienen nur dazu, den beschreibenden Charakter und Gattungscharakter des Wortes „spa" in Bezug auf Wassertherapiebereiche wie türkische Dampfbäder oder Saunas zu belegen.

27 Zu den Bezugnahmen auf die Entscheidungspraxis des HABM genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vorhergehenden Entscheidungspraxis dieser Beschwerdekammern zu beurteilen ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 16. März 2005, L'Oréal/HABM — Revlon [FLEXI AIR], T-112/03, Slg. 2005, II-949, Randnr. 68 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 Zudem erscheint zwar das Vorbringen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, das Wort „spa" sei beschreibend und gattungsbezeichnend für einen der Orte, an dem die Kosmetikprodukte verwendet und vertrieben würden, nämlich Wassertherapiebereiche wie etwa türkische Dampfbäder und Saunas, zutreffend, doch folgt daraus nicht, dass dieses Wort keine Kennzeichnungskraft für Kosmetikprodukte besitzt oder diese Kennzeichnungskraft zu gering ist, um daraus zu schließen, dass die ältere Marke innerhalb der angemeldeten Marke über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt. Die Verbindungen, die zwischen Kosmetikprodukten und Wassertherapiebereichen wegen der Verwendung dieser Produkte in diesen Bereichen bestehen, sind nämlich nicht dergestalt, dass der Befund hinsichtlich des beschreibenden Charakters oder Gattungscharakters des Wortes „spa" auf Erstere erstreckt werden kann.

29 Es ist also zu prüfen, ob der von der angemeldeten Marke hervorgerufene Gesamteindruck wegen dieser selbständigen kennzeichnenden Stellung das Publikum veranlassen kann, zu glauben, dass die betreffenden Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, und daher Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besteht.

30 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Verbraucher dem Anfang einer Marke im Allgemeinen mehr Aufmerksamkeit widmet als deren Ende (Urteil des Gerichts vom 7. September 2006, Meric/HABM — Arbora & Ausonia [PAM-PIM'S BABY-PROP], T-133/05, Slg. 2006, II-2737, Randnr. 51). Die ältere Marke steht hier am Anfang der

angemeldeten Marke. Daraus folgt, dass die selbständige kennzeichnende Stellung, die sie innerhalb dieser Marke innehat, bei den angesprochenen Verkehrskreisen umso eher Verwirrung über die betriebliche Herkunft der Waren verursachen kann.

31 Des Weiteren ist festzustellen, dass das Wort „therapy" nicht wie in der mit dem oben in Randnr. 19 angeführten Urteil Medion entschiedenen Rechtssache ein bekannter Handelsname ist, sondern ein Begriff, der, ohne für Kosmetikprodukte beschreibend zu sein, hinsichtlich dieser keine besonders hohe Kennzeichnungskraft in dem Sinne aufweist, dass er als eine Anspielung auf die Vorzüge dieser Waren verstanden werden könnte.

32 Schließlich kommt es, wie auch die Beschwerdekammer zu Recht in Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung feststellt, häufig vor, dass Kosmetikhersteller mehrere Produktlinien unter verschiedenen Submarken auf den Markt bringen. Folglich kann der Umstand, dass die angemeldete Marke aus der früheren Marke SPA und dem Wort „therapy" zusammengesetzt ist, den Verbraucher zu der Annahme veranlassen, dass es sich hierbei um eine Produktlinie handelt, die von der Streithelferin vertrieben wird.

33 Aus alledem folgt, dass die Unterschiede zwischen den Zeichen, die darin bestehen, dass die angemeldete Marke das Wort „therapy" enthält, nicht geeignet sind, die erheblichen Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen auszugleichen, die darin bestehen, dass die ältere Marke am Anfang der angemeldeten Marke steht und dort eine selbständige kennzeichnende Stellung einnimmt. Außerdem ist aus der Identität der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren der Schluss zu ziehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen werden, dass diese Waren zumindest von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

34 Daher ist der in Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellung zu folgen, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht.

35 Infolgedessen ist der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen und damit die Klage abzuweisen.

Kosten

36 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr, wie vom HABM und der Streithelferin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die L'Oréal SA trägt die Kosten.

Vilaras Prek Ciucă

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 25. März 2009.

Unterschriften