URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
23. Oktober 2002 *

In der Rechtssache T-6/01

Matratzen Concord GmbH, ehemals Matratzen Concord AG, mit Sitz in Köln (Deutschland), Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt W.-W. Wodrich,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. von Mühlendahl, G. Schneider und E. Joly als Bevollmächtigte,

Beklagte,

weitere Partei des Verfahrens vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle):

Hukla Germany SA mit Sitz in Castellbispal (Spanien),

* Verfahrenssprache: Deutsch.

wegen Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 31. Oktober 2000 (verbundene Beschwerdesachen R 728/1999-2 und R 792/1999-2) betreffend ein Widerspruchsverfahren zwischen der Hukla Germany SA und der Matratzen Concord GmbH

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras, der Richterin V. Tiili und des Richters P. Mengozzi,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2002,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Die Klägerin reichte am 10. Oktober 1996 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung die Gemeinschaftsmarken-

anmeldung Nr. 395632 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.

2 Dabei handelte es sich um die nachstehend wiedergegebene Bildmarke:



3 Die Waren, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 10, 20 und 24 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in ihrer revidierten und geänderten Fassung und sind für diese Klassen jeweils wie folgt beschrieben:

— Klasse 10: „Kissen, Kopfkissen, Matratzen, Luftkissen und Betten für medizinische Zwecke"

— Klasse 20: „Matratzen; Luftmatratzen; Betten; Lattenroste, nicht aus Metall; Schonerdecken; Bettzeug"

— Klasse 24: „Bettdecken; Kissenbezüge; Bettwäsche; Federbettdecken; Inletts; Matratzenüberzüge; Schlafsäcke"

4 Die Anmeldung wurde am 16. Februar 1998 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* veröffentlicht.

5 Am 21. April 1998 erhob die weitere Partei des Verfahrens vor der Beschwerdekammer des HABM Widerspruch gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94.

6 Der Widerspruch wurde auf die Existenz einer in Spanien eingetragenen älteren Marke gestützt. Hierbei handelt es sich um eine Wortmarke, die aus dem Wort „Matratzen" besteht (im Folgenden: ältere Marke). Die durch diese Marke gekennzeichneten Waren gehören zu Klasse 20 im Sinne des Abkommens von Nizza und entsprechen folgender Beschreibung: „Alle Arten von Möbeln und insbesondere Ruhemöbel wie Betten, Schlafcouches, Feldbetten, Wiegen, Sofas, Hängematten, Etagenbetten und Säuglingstragetaschen; umbaubare Möbel; Bett- und Möbelräder; Nachtschränke; Stühle, Sessel und Schemel; Federmatratzen, Strohmatratzen, Matratzen und Kissen". Mit ihrem Widerspruch machte die weitere Partei des Verfahrens vor der Beschwerdekammer ein relatives Eintragungshindernis nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

7 Mit Entscheidung vom 22. September 1999 wies die Widerspruchsabteilung die Anmeldung gemäß Artikel 43 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 hinsichtlich der zu den Klassen 20 und 24 gehörenden Warenkategorien zurück. Sie hielt die Gefahr einer Verwechslung im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke für gegeben. Dagegen wies sie den Widerspruch, soweit er die zu Klasse 10 gehörenden Warenkategorien betraf, mit der Begründung zurück, dass eine solche Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

8 Am 15. November 1999 legte die weitere Partei des Verfahrens vor der Beschwerdekammer gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Sie beantragte, die Anmeldung hinsichtlich der zu Klasse 10 gehörenden Warenkategorien zurückzuweisen.

9 Am 23. November 1999 legte auch die Klägerin beim HABM gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Sie beantragte, den Widerspruch hinsichtlich der zu den Klassen 20 und 24 gehörenden Warenkategorien zurückzuweisen.

10 Am 31. Oktober 2000 entschied die Zweite Beschwerdekammer über die bei ihr erhobenen Beschwerden. Der verfügende Teil dieser Entscheidung, die der Klägerin am 3. November 2000 zugestellt wurde (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), lautet wie folgt:

„DIE KAMMER...

1. [gibt] der Beschwerde der Widersprechenden statt[;]

2. [w]eist... die Beschwerde der Anmelderin zurück [;]

3. [o]rdnet... an, dass die Kosten und Gebühren der Verfahren vor der Widerspruchsabteilung und dieser Beschwerden von der Anmelderin zu tragen sind."

11 Die Beschwerdekammer vertrat im Wesentlichen die Auffassung, dass die beiden fraglichen Marken in Spanien als ähnlich wahrgenommen würden und dass einige der mit ihnen gekennzeichneten Waren identisch, andere in hohem Maße ähnlich seien. Daher bestehe hinsichtlich aller in der Anmeldung genannten Warenkategorien eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

Verfahren und Anträge der Parteien

12 Mit Klageschrift, die am 9. Januar 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. Das HABM hat am 25. Mai 2001 eine Klagebeantwortung bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

13 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— den Widerspruch der weiteren Partei des Verfahrens vor der Beschwerdekammer zurückzuweisen;

— das HABM zu verurteilen, die angemeldete Marke einzutragen;

— alle Kosten und Gebühren der Verfahren vor der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer sowie dieses Klageverfahrens der weiteren Partei des Verfahrens vor der Beschwerdekammer aufzuerlegen.

14 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen,

— die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

15 In der Sitzung hat die Klägerin den dritten Klageantrag, das HABM zur Eintragung der angemeldeten Marke zu verurteilen, zurückgenommen, was vom Gericht durch Vermerk im Protokoll der Sitzung zur Kenntnis genommen worden ist.

Rechtslage

16 Die Klägerin macht im Wesentlichen zwei Klagegründe geltend, die sie auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und eine Verletzung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs stützt.

Zum Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

17 Die Klägerin trägt vor, die beiden fraglichen Marken seien nicht ähnlich, sondern sogar sehr unterschiedlich. Die Beschwerdekammer habe nur dadurch zum gegenteiligen Ergebnis kommen können, dass sie die Prüfung der Verwechslungsgefahr zu Unrecht allein auf das Element „Matratzen" der angemeldeten Marke beschränkt habe.

18 Die Methode der Beschwerdekammer verstoße gegen die Grundsätze, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (Sabèl, Slg. 1997, I-6191) ergäben. Danach sei bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken und der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck abzustellen, der von den Marken hervorgerufen werde.

19 Im Gesamteindruck der angemeldeten Marke habe die Bildkomponente mindestens das gleiche Gewicht wie die Wortelemente. Von diesen Wortelementen sei nur das Element „CONCORD" kennzeichnungsstark, während die beiden anderen Elemente rein beschreibend seien und eine Etablissementsbezeichnung darstellten.

20 Dass die ältere Marke der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegengehalten werden könne, folge auch aus dem Grundsatz der Beschränkung der Wirkungen einer Marke, wie er in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellt sei.

21 Nach Ansicht des HABM haftet der Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer kein Rechtsfehler an.

Würdigung durch das Gericht

22 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer 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. Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 sind ältere Marken in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

23 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), der im wesentlichen den gleichen normativen Inhalt wie Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 hat, liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen vom selben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (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).

24 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist danach unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile Sabèl, Randnr. 22, Canon, Randnr. 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40).

25 Diese umfassende Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile Canon, Randnr. 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19, und Marca Mode, Randnr. 40). Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren kommt in der siebten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, deren Beurteilung ihrerseits insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt.

26 Weiter kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Bei dieser umfassenden Beurteilung ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

27 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke in Spanien eingetragen. Damit ist für die Beurteilung der in der vorigen Randnummer genannten Umstände auf den Horizont des Publikums in Spanien abzustellen. Dieses Publikum besteht, da die durch die fraglichen Marken gekennzeichneten Waren für den allgemeinen Verbrauch bestimmt sind, aus den Durchschnittsverbrauchern, die größtenteils spanischsprachig sind. Wie das HABM zutreffend festgestellt hat, steht der Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise als spanischsprachig nicht entgegen, dass — unterstellt, dies träfe zu — in Spanien viele deutschsprachige Personen vorübergehend oder ständig ansässig sind.

28 Die Klägerin bestreitet in ihrer Klageschrift nicht, dass die mit den beiden fraglichen Marken gekennzeichneten Waren identisch oder zumindest ähnlich sind. Dagegen behauptet sie, dass die beiden Marken nicht ähnlich und erst recht nicht identisch seien und dass nicht die Gefahr einer Verwechslung zwischen ihnen bestehe. Die Prüfung ist demgemäß auf diese beiden Punkte zu beschränken.

29 Zum Verhältnis zwischen den beiden fraglichen Marken hat die Beschwerdekammer in Randnummer 26 der angefochtenen Entscheidung die Ansicht vertreten, dass die Marken ähnlich seien.

30 Hierzu ist allgemein festzustellen, dass zwei Marken ähnlich sind, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen. Relevante Aspekte sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes bildliche, klangliche und begriffliche Aspekte (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 24).

31 Im vorliegenden Fall stellt das Wort „Matratzen" die ältere Marke und zugleich eines der Zeichen dar, aus denen die angemeldete Marke besteht. Daher ist davon auszugehen, dass die ältere Marke mit einem der Zeichen, aus denen die angemeldeten Marke besteht, bildlich und klanglich identisch ist. Diese Feststellung genügt jedoch noch nicht für die Annahme, dass die beiden fraglichen Marken, die im Verhältnis zueinander jeweils als Ganzes zu betrachten sind, auch einander ähnlich sind.

32 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken auf den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25).

33 Eine zusammengesetzte Marke kann daher nur dann als einer anderen Marke, die mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem ähnlich ist, ähnlich angesehen werden, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ist. Das ist dann der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind.

34 Das bedeutet nicht, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Das schließt jedoch nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch diese im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.

35 Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden.

36 Im vorliegenden Fall ist zu untersuchen, ob die Beschwerdekammer geprüft hat, welcher oder welche der Bestandteile der angemeldeten Marke allein schon geeignet ist bzw. sind, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass die übrigen Bestandteile der Marke insoweit zu vernachlässigen sind.

37 Hier hatte die Beschwerdekammer diese Bestandteile nach ihren bildlichen, klanglichen und gegebenenfalls begrifflichen Eigenschaften zu prüfen. Sie hat dies in der Weise getan, dass sie in Randnummer 24 ihrer Entscheidung zu der Schlussfolgerung gelangt ist, dass das Wort „Matratzen" den „hervorstechendsten Bestandteil" der angemeldeten Marke darstelle.

38 Zunächst ist festzustellen, dass entgegen der Behauptung der Klägerin das Wort „Matratzen" aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht beschreibend für die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren ist. Diese Verkehrskreise sind nämlich, wie in Randnummer 27 festgestellt worden ist, im Wesentlichen spanischsprachig. Das Wort „Matratzen" hat aber im Spanischen keine Bedeutung. Zwar hat es eben diese Bedeutung im Deutschen und ist aufgrund dieser Bedeutung zumindest für einen Teil der durch die angemeldete Marke gekennzeichneten Waren beschreibend. Es ist jedoch festzustellen, dass sich in den Akten kein Hinweis darauf findet, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügte, um diese Bedeutung zu erfassen. Außerdem weist das Wort „Matratzen" keine Ähnlichkeit mit seiner Entsprechung im Spanischen, dem Wort „colchón", auf. Das Wort „Matratzen" ist schließlich zwar dem das Gleiche bedeutenden englischen Wort „mattresses" ähnlich. Selbst wenn man aber annähme, dass die angesprochenen Verkehrskreise über gewisse Kenntnisse des Englischen verfügten, wäre doch festzustellen, dass das Wort „mattresses" nicht zum Grundwortschatz dieser Sprache gehört und dass trotz seiner Ähnlichkeit mit dem Wort „Matratzen" auch Unterschiede zwischen beiden Wörtern bestehen.

39 Was das Wort „Concord" betrifft, so lässt sich nicht sagen, dass seine Unterscheidungskraft wegen häufiger Verwendung auf dem spanischen Markt im Rahmen der Aufmachung von für den Durchschnittsverbraucher bestimmten Waren oder Dienstleistungen herabgesetzt wäre. In seiner Antwort auf eine Frage des Gerichts hat nämlich das HABM eine solche Verwendung nicht angeführt. Auch ist das Wort „Concord" aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht beschreibend für die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren.

40 Was das Wort „Markt" angeht, so nimmt es in der zusammengesetzten Marke eine Stellung ein, die im Verhältnis zu den Wörtern „Matratzen" und „Concord" marginal, wenn nicht sogar völlig zu vernachlässigen ist.

41 Das von der angemeldeten Marke umfasste Bildzeichen schließlich ist für die mit der Marke gekennzeichneten Waren beschreibend. Ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke, der für die mit dieser gekennzeichneten Waren beschreibend ist, kann aber grundsätzlich nicht als das dominierende Element dieser Marke angesehen werden.

42 Im Rahmen der Gesamtgestaltung der angemeldeten Marke nehmen die Wörter „Matratzen" und „Concord" eine zentrale Stellung ein.

43 Infolgedessen sind die Wörter „Matratzen" und „Concord" als die wichtigsten Bestandteile der angemeldeten Marke anzusehen. Das Wort „Matratzen" ist jedoch, wie das HABM in seiner Klagebeantwortung ausgeführt hat, durch eine harte Konsonantenkombination gekennzeichnet und, da es keine Ähnlichkeit mit irgendeinem spanischen Wort aufweist, stärker als „Concord" geeignet, von den angesprochenen Verkehrskreisen im Gedächtnis behalten zu werden. Das Wort „Matratzen" stellt somit das dominierende Element der angemeldeten Marke dar.

44 Die Beschwerdekammer ist mithin zu Recht davon ausgegangen, dass für die angesprochenen Verkehrskreise eine bildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken besteht. Angesichts des Umstands, dass das Wort „Matratzen" im Spanischen keine Bedeutung hat, ist auch kein begrifflicher Unterschied zwischen der älteren Marke und dem dominierenden Element der angemeldeten Marke festzustellen. Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die angemeldete der älteren Marke ähnlich ist.

45 Zur Verwechslungsgefahr ist zu sagen, dass eine solche dann besteht, wenn bei kumulativer Betrachtung die Ähnlichkeit der betreffenden Marken und zugleich die Ähnlichkeit der mit dieser Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind.

46 Im vorliegenden Fall ist in Randnummer 44 ausgeführt worden, dass die angemeldete Marke der älteren Marke ähnlich ist.

47 Zum Grad der Ähnlichkeit der mit diesen beiden Marken gekennzeichneten Waren haben die Beschwerdekammer in Randnummer 25 der angefochtenen Entscheidung und das HABM in seiner Klagebeantwortung zutreffend und ohne dass ihnen insoweit von der Klägerin widersprochen worden wäre, dargelegt, dass diese Waren teils identisch seien, teils ein hohes Maß von Ähnlichkeit aufwiesen.

48 Daraus folgt, dass bei kumulativer Betrachtung die Ähnlichkeit der fraglichen Marken und zugleich die Ähnlichkeit der mit diesen gekennzeichneten Waren hoch genug sind. Mithin hat die Beschwerdekammer die Gefahr einer Verwechslung zwischen den fraglichen Marken zu Recht bejaht.

49 Dem steht auch nicht das auf Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Vorbringen der Klägerin entgegen. Selbst wenn man nämlich annähme, dass sich diese Bestimmung auf das Eintragungsverfahren auswirken könnte, wäre diese Auswirkung, was die Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, doch darauf beschränkt, auszuschließen, dass ein beschreibendes Zeichen, das Bestandteil einer zusammengesetzten Marke ist, in dem von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck als unterscheidungskräftiges und dominierendes Element angesehen werden kann. Wie sich jedoch aus Randnummer 38 dieses Urteils ergibt, ist das Wort „Matratzen" aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht beschreibend für die gekennzeichneten Waren. Damit ist das auf Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Argument unerheblich.

50 Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht hinsichtlich der zu Klasse 10 gehörenden Warenkategorien die Anmeldung mit der Begründung, dass die angemeldete Marke unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 falle, unter Abänderung der Entscheidung der Widerspruchsentscheidung zurückgewiesen und hinsichtlich der übrigen Warenkategorien die Beschwerde der Klägerin gegen die Zurückweisung der Anmeldung durch die Widerspruchsentscheidung zurückgewiesen.

51 Daraus folgt, dass der auf einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Klagegrund zurückzuweisen ist.

Zum Klagegrund der Verletzung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs

Vorbringen der Parteien

52 Nach Ansicht der Klägerin verstieße es gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs (Artikel 28 EG), wenn eine nationale Marke, die aus einem Wort bestehe, das in einer anderen Sprache als der des Mitgliedstaats der Eintragung beschreibend sei, der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entgegengehalten werden könnte, die aus einer Kombination aus beschreibenden Wörtern und einem unterscheidungskräftigen Element, wie dem Wort „concord", bestehe. In diesem Zusammenhang führt die Klägerin aus, beim gegenwärtigen Stand des gemeinschaftlichen Markenrechts könne die ältere Marke nicht in Spanien eingetragen werden, da sie für die betreffenden Waren in einem nicht unwesentlichen Teil der Gemeinschaft beschreibend sei.

53 Das HABM entgegnet, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens sei es weder möglich, eine ältere nationale Marke anzugreifen, noch, ihre Gültigkeit in Frage zu stellen. Außerdem sei es nach dem Grundsatz der Koexistenz von Gemein-

schaftsmarken und nationalen Marken durchaus vorstellbar, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat eingetragen werde, während sie in einer anderen Sprache als der dieses Mitgliedstaats beschreibend sei.

Würdigung durch das Gericht

54 Erstens ist festzustellen, dass der Grundsatz des freien Warenverkehrs es einem Mitgliedstaat keineswegs verbietet, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend und deshalb nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig ist. Eine derartige nationale Eintragung stellt nämlich als solche keine Behinderung des freien Warenverkehrs dar. Außerdem ist der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu entnehmen, dass der EG-Vertrag den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte nicht berührt, sondern je nach den Umständen nur die Ausübung dieser Rechte beschränkt (Urteile des Gerichtshofes vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75, Terrapin, Slg. 1976, 1039, Randnr. 5, und vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80, Dansk Supermarket, Slg. 1981,181, Randnr. 11).

55 Auch aus dem abgeleiteten Recht folgt kein Verbot für einen Mitgliedstaat, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist. Wie das HABM in seiner Klagebeantwortung hervorgehoben hat, hat nämlich der Gemeinschaftsgesetzgeber ein System eingeführt, das auf der Koexistenz der Gemeinschaftsmarke mit nationalen Marken beruht (vgl. insoweit die fünfte Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94). Überdies hat das HABM in seiner Klagebeantwortung zutreffend darauf hingewiesen, dass die Gültigkeit der Eintragung eines Zeichens als nationale Marke nicht im Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, sondern nur in einem im betreffenden Mitgliedstaat angestrengten Nichtigkeitsverfahren in Frage gestellt werden kann.

56 Zweitens hat der Gemeinschaftsgesetzgeber nicht die Artikel 28 EG und 30 EG verkannt, als er in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt hat, dass eine angemeldete Marke dann, wenn die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihr und einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen älteren Marke besteht, unabhängig davon von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, ob die ältere Marke in einer anderen Sprache als der des Eintragungsmitgliedstaats beschreibenden Charakter hat.

57 Denn weder diese Bestimmung selbst noch ihre Anwendung durch das HABM stellen eine Behinderung des freien Warenverkehrs dar. Insoweit ist festzustellen, dass nach Artikel 106 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 diese Verordnung das nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestehende Recht unberührt lässt, Ansprüche wegen Verletzung älterer nationaler Marken gegenüber der Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke geltend zu machen. Daher kann in Einzelfällen, in denen die Gefahr einer Verwechslung zwischen einer älteren nationalen Marke und einem Zeichen besteht, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke beantragt worden ist, die Benutzung dieses Zeichens von den nationalen Gerichten in einem Verletzungsverfahren verboten werden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob dieses Zeichen tatsächlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde oder nicht. Mithin wirkt sich weder die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke noch die Ablehnung einer solchen Eintragung auf die Möglichkeit für den Anmelder der Gemeinschaftsmarke aus, seine Waren unter diesem Zeichen in dem Mitgliedstaat zu vertreiben, in dem die ältere Marke eingetragen worden ist.

58 Zudem folgt aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass Artikel 30 EG Ausnahmen vom Grundsatz des freien Warenverkehrs, die sich aus der Ausübung der durch eine nationale Marke verliehenen Rechte ergeben, nur zulässt, soweit sie „zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand des betroffenen gewerblichen Eigentums ausmachen" (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofes Dansk Supermarket, Randnr. 11, und vom 23. April 2002 in der Rechtssache C-143/00, Boehringer Ingelheim u. a., Slg. 2002, I-3759, Randnr. 12). Bei der Frage nach dem spezifischen Gegenstand ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes die Hauptfunktion der Marke zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 12). Das Recht des

Markeninhabers, jede Benutzung der Marke zu verhindern, die die so verstandene Herkunftsgarantie verfälschen könnte, gehört aber zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts (Urteile des Gerichtshofes vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, I-3457, Randnr. 48, und Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 13).

59 Schließlich ist noch auf die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke hinzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 30. März 2000 in der Rechtssache T-91/99, Ford Motor/HABM [OPTIONS], Slg. 2000, II-1925, Randnrn. 23 bis 25). Deshalb ist, wie sich aus Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen, wenn ein absolutes oder relatives Eintragungshindernis in einem Teil der Gemeinschaft besteht. Wenn es also für einen Wirtschaftsteilnehmer schwieriger ist, die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke zu erwirken, als dasselbe Zeichen als nationale Marke eintragen zu lassen, so stellt dies nur die Kehrseite des einheitlichen Schutzes dar, den die Gemeinschaftsmarke im gesamten Gemeinschaftsgebiet genießt.

60 Demgemäß ist auch der Klagegrund einer Verletzung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs zurückzuweisen.

61 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

62 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vor-

bringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des HABM dessen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten.

Vilaras Tiili Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Oktober 2002.

Der Kanzler

H. Jung

Die Präsidentin

V. Tiili