SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN ELEANOR SHARPSTON vom 29. März 2007 [1]

1. Das vorliegende Rechtsmittel [2] geht auf die Anmeldung eines Bildzeichens mit dem Wort „Bainbridge" als Gemeinschaftsmarke für verschiedenartige Waren zurück, gegen die die Inhaberin diverser für die gleichen Warenarten eingetragener Marken mit dem Wort „Bridge" Widerspruch erhoben hat.

2. Der Widerspruch wurde vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, dass (1) die Benutzung bestimmter der nationalen Marken nicht nachgewiesen worden sei und dass (2) zwischen den übrigen nationalen Marken und der angemeldeten Gemeinschaftsmarke keine hinreichende Ähnlichkeit bestehe, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Zurückweisung des Widerspruchs wurde vom Gericht bestätigt.

3. Die nun im Rechtsmittelverfahren aufgeworfenen zentralen Fragen betreffen (1) das maßgebende Kriterium für die Beurteilung, ob eine Marke „ernsthaft" benutzt wurde, und dabei insbesondere das Problem, ob ein Begriff der „Defensivmarke", der für ähnliche Zeichen eine geringere Anforderung an die tatsächliche Benutzung bedeutete, im Recht der Gemeinschaftsmarke einen Platz hat, sowie (2) das maßgebende Kriterium für die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr besonders im Hinblick auf die mögliche Relevanz von „Markenfamilien" oder „-serien", die aus ähnlichen Marken desselben Inhabers bestehen.

Gemeinschaftsmarkenrecht

4. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke [3] sieht — soweit hier einschlägig — vor:

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Es ist gerichtet gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM (T-194/03, Slg. 2005, II-445).

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

„Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen.

...

b) 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; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

5. Nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii sind „ältere Marken" auch in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken.

6. In Art. 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke heißt es:

„(1) Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

a) Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

..."

7. Die „in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen" sind leider nicht als solche aufgeführt, sondern müssen in verschiedenen anschließenden Vorschriften gesucht werden.

8. So bestimmt beispielsweise Art. 43 Abs. 2 und 3:

„(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist."

9. Weiterhin können nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. a die Rechte des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt werden, wenn die Marke nicht innerhalb von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Hinsichtlich des Verfahrens der Verfallserklärung lehnt sich Art. 56 Abs. 2 und 3 im Wortlaut eng an den oben zitierten Art. 43 Abs. 2 und 3 an.

10. Regel 22 („Benutzungsnachweis") der Durchführungsverordnung [4] sah zur relevanten Zeit [5], soweit hier einschlägig, vor:

„(1) Hat der Widersprechende gemäß Artikel 43 Absatz 2 oder 3 der [Verordnung über die Gemeinschaftsmarke] den Nachweis der Benutzung oder den Nachweis zu erbringen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das Amt ihn auf, die angeforderten Beweismittel innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.

4 — Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1).

5 — Der Wortlaut wurde inzwischen geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung Nr. 2868/95 (ABl. L 172, S. 4).

(2) Die Angaben und Beweismittel, die zum Nachweis der Benutzung vorgelegt werden, bestehen gemäß Absatz 3 aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf denen der Widerspruch beruht, sowie aus Beweisen für diese Angaben.

(3) Die Beweismittel beschränken sich nach Möglichkeit auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und ... [schriftliche] Erklärungen."

11. Was nationale Marken angeht, so finden sich in der Markenrechtsrichtlinie 89/104[6] (im Folgenden: Richtlinie) ähnliche Vorschriften wie in der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. So ist Art. 10 Abs. 1 und 2 der Richtlinie im Wesentlichen wortgleich mit Art. 15 Abs. 1 und 2 der Verordnung:

„ (1) Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt, oder wurde eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

..."

12. In der Richtlinie finden sich die genannten Sanktionen insbesondere in den Art. 11 und 12. Nach Art. 11 Abs. 1 kann eine Marke wegen des Bestehens einer kollidierenden älteren Marke nicht für ungültig erklärt werden, wenn die ältere Marke nicht den Benutzungsbedingungen des Art. 10 entspricht, und nach Art. 11 Abs. 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Eintragung einer Marke aufgrund des Bestehens einer kollidierenden älteren Marke, die diesen Benutzungsbedingungen nicht ent-

6 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1).

spricht, nicht zurückgewiesen werden kann. Gemäß Art. 12 Abs. 1 kann eine Marke für verfallen erklärt werden, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Italienisches Markenrecht

13. Die Richtlinie wurde durch das Decreto legislativo Nr. 480/1992 [7] in das italienische Recht umgesetzt. Art. 39 dieses Dekrets ist mit einer Bestimmung über die Folgen der Nichtbenutzung einer Marke an die Stelle von Art. 42 des Regio Decreto Nr. 929/1942 [8] getreten. Art. 39 Abs. 1 und 2 dieses Dekrets setzt im Wesentlichen Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie über den Verfall wegen Nichtbenutzung und Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie um, wonach auch die Benutzung einer von der eingetragenen Markenform in Bestandteilen abweichenden Marke zu berücksichtigen ist.

14. Art. 42 Abs. 4 jedoch sieht die Eintragung von „Defensivmarken" vor. Darin heißt es:

„Ein Verfall wegen Nichtbenutzung tritt ... nicht ein, wenn der Inhaber der nicht benutzten Marke zugleich Inhaber einer oder mehrerer weiterhin gültiger ähnlicher Marken ist, von denen mindestens eine für die Kennzeichnung der gleichen Waren oder Dienstleistungen tatsächlich benutzt wird."

Sachverhalt und Verfahren vor dem HABM

15. Am 24. September 1998 meldete die Marine Enterprise Projects (jetzt F.M.G. Textiles srl) ein Bildzeichen als Gemeinschaftsmarke an. Die Hauptbestandteile der Anmeldemarke sind die Darstellung einer Segelrolle, die sich zur Form des Segels eines Bootes entrollt, vor einem dicken horizontalen Balken und das in Schreibschrift über dem Balken stehende Wort „Bainbridge". Die Marke wurde angemeldet für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Haut und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" in Klasse 18 des Nizzaer Abkommens [9] und „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25. Die

7 — Vom 4. Dezember 1992 zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG (GURI [italienisches Amtsblatt] Nr. 295, Supplemento ordinario Nr. 130).

8 — Vom 21. Juni 1942, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati (GURI Nr. 203). Der Wortlaut von Art. 42 ist inzwischen übernommen worden in Art. 24 des Codice della proprietà industriale, in Kraft gesetzt durch das Decreto legislativo Nr. 30 vom 10. Februar 2005 (GURI Nr. 52, Supplemento ordinario).

9 — Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

Anmeldung wurde am 14. Juni 1999 veröffentlicht.

16. Am 7. September 1999 erhob die Il Ponte Finanziaria SpA (im Folgenden: Ponte Finanziaria) nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke gegen die Anmeldung Widerspruch. Der Widerspruch war auf verschiedene in Italien eingetragene ältere Marken gestützt, die sich für das Rechtsmittelverfahren in drei Gruppen einteilen lassen.

17. Die erste Gruppe besteht aus drei eingetragenen Bildmarken für Waren der Klasse 25 — nämlich den eingetragenen Marken Nrn. 704338 mit Wirkung ab 15. Juli 1964 für „Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe", 370836 mit Wirkung ab 11. Mai 1979 für „Bekleidungsstücke" und 606709 mit Wirkung ab 22. Oktober 1990 für „Socken und Krawatten" — und der mit Wirkung ab 12. Juni 1990 eingetragenen Bildmarke Nr. 593651 für Waren der Klasse 18. Die ersten beiden Marken enthalten das Wort „Bridge", die Marke Nr. 606709 enthält die Worte „OLD BRIDGE" und die Marke Nr. 593651 die Worte „THE BRIDGE BASKET" jeweils in Großbuchstaben. Die Marken Nrn. 704338 und 606709 enthalten außerdem die Darstellung einer Brücke, während die Marke Nr. 593651 ein Basketballnetz mit einem durch das Netz fallenden Ball abbildet.

18. Die zweite Gruppe besteht aus der Wortmarke „THE BRIDGE", die unter der Nr. 642952 mit Wirkung ab 14. Juni 1994 für Waren der Klasse 25 eingetragen ist.

19. Die dritte Gruppe schließlich besteht aus fünf Marken, die für Waren der Klassen 18 und 25 eingetragen sind, und einer nur für Waren der Klasse 18 eingetragenen Marke. Für die beiden Klassen sind zwei dreidimensionale Marken — nämlich die ab 22. Juni 1994 wirksamen Marken Nrn. 704372 und 633349 mit den in Großbuchstaben gehaltenen Worten „THE BRIDGE" als Hauptbestandteil —, zwei Wortmarken — nämlich die Marken Nrn. 630763 „OVER THE BRIDGE" mit Wirkung ab 24. Dezember 1991 und 710102 „FOOTBRIDGE" mit Wirkung ab 7. Dezember 1994 — und eine Bildmarke — nämlich die ab 28. Februar 1996 wirksame Marke Nr. 721569 mit den Wortbestandteilen „THE BRIDGE" und „WAYFARER" in Großbuchstaben über und unter der Darstellung einer Windrose, die quer von einer dünnen horizontalen Linie durchzogen wird — eingetragen. Nur für Waren der Klasse 18 eingetragen ist die Wortmarke Nr. 642953 „THE BRIDGE" mit Wirkung ab 26. Oktober 1994.

20. Am 15. November 2001 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch mit der Begründung zurück, auch bei Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen der Produktähnlichkeit und der Zeichenähnlichkeit könne angesichts der klanglichen und visuellen Unterschiede zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vernünftigerweise als ausgeschlossen betrachtet werden. Die Ponte Finanziaria legte dagegen Beschwerde ein.

21. Mit Entscheidung vom 17. März 2003 wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück (im Folgenden: streitige Entscheidung). Sie ließ die vorgenannten Marken der ersten Gruppe [10] unberücksichtigt, da ihre Benutzung nicht nachgewiesen worden sei [11]. Die Marke Nr. 642952 [12] ließ sie ebenfalls außer Betracht, da die Widersprechende ihre Benutzung nicht hinreichend nachgewiesen habe [13]. Hinsichtlich der übrigen, oben in der dritten Gruppe [14] zusammengefassten Marken stellte sie fest, dass keine begriffliche, visuelle oder klangliche Ähnlichkeit bestehe [15]. Die Beschwerdekammer gelangte so zu dem Ergebnis, dass keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vorliege. Sie erachtete den Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen der Produktähnlichkeit und der Zeichenähnlichkeit im vorliegenden Fall für irrelevant, da zwischen den Marken nicht das für das Eingreifen dieser Wechselbeziehung erforderliche Minimum an Ähnlichkeit gegeben sei [16].

Das angefochtene Urteil

22. Die Ponte Finanziaria erhob gegen diese Entscheidung Klage vor dem Gericht, das ihr Vorbringen in zwei Klagegründe unterteilte, nämlich erstens die Rüge eines Verstoßes gegen Art. 15 Abs. 2 Buchst. a und Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 sowie gegen Regel 22 der Durchführungsverordnung und zweitens die Rüge eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke infolge einer fehlerhaften Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Der Ausschluss bestimmter Marken von der Prüfung

23. Insoweit unterschied das Gericht vier Argumente, die es wie folgt erörterte.

10 — Vgl. oben, Nr. 17.
11 — Randnrn. 12 und 13 der streitigen Entscheidung.
12 — Vgl. oben, Nr. 18.
13 — Randnr. 14 der streitigen Entscheidung.
14 — Vgl. oben, Nr. 19.
15 — Randnrn. 16 ff. der streitigen Entscheidung.
16 — Randnr. 25 der streitigen Entscheidung.

24. *Erstens* [17] machte die Ponte Finanziaria geltend, die Beschwerdekammer hätte von ihrer Prüfung nicht bestimmte Marken ausschließen dürfen, die zur Zeit der Erhebung des Widerspruchs erst weniger als fünf Jahre lang eingetragen waren. Die Rechtsmittelführerin meinte, damit sei ein spezifischer Schutz für eine „Markenfamilie" versagt worden.

25. Das Gericht hat dementgegen festgestellt, dass die Beschwerdekammer in Wirklichkeit alle Marken berücksichtigt habe, die innerhalb dieses Zeitraums von fünf Jahren eingetragen worden seien. Erst bei der Prüfung des Vorbringens, dass die älteren Marken als Teil einer „Markenfamilie" zu betrachten seien und aus diesem Grund erweiterten Schutz genießen müssten, habe die Beschwerdekammer festgestellt, dass die verschiedenen Waren „im Wesentlichen unter der Marke THE BRIDGE und in geringerem Umfang unter der Marke THE BRIDGE WAYFARER beworben und verkauft" worden seien, so dass der italienische Verbraucher auf dem Markt tatsächlich nur mit diesen beiden älteren Marken konfrontiert gewesen sei. Auf dieser Grundlage sei die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangt, dass der beanspruchte erweiterte Schutz für eine angebliche „Markenfamilie" im vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt sei, da die bloße Eintragung zahlreicher Marken ohne Benutzung auf dem Markt nicht als Nachweis für eine Markenfamilie ausreiche.

26. *Zweitens* [18] trug die Ponte Finanziaria vor, dass die Beschwerdekammer nach Regel 22 der Durchführungsverordnung die Wortmarke Nr. 642952 „THE BRIDGE" [19] nicht wegen eines angeblich unzureichenden Benutzungsnachweises von der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hätte ausschließen dürfen. In Regel 22 seien Kataloge und Werbeanzeigen als zulässige Beweismittel genannt. Die Ponte Finanziaria habe solche Unterlagen eingereicht, die die Beschwerdekammer aber fehlerhaft als unzureichend betrachtet habe.

27. Insoweit hat das Gericht darauf verwiesen, dass ernsthafte Benutzung eine nur geringfügige oder unzureichende Benutzung der Marke für die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen ausschließe. Ungeachtet der Absichten des Markeninhabers liege keine ernsthafte Benutzung der Marke vor, solange diese objektiv nicht tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild des Zeichens auf dem Markt präsent sei und der Verbraucher sie deshalb auch nicht als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen könne [20]. Der einzige Benutzungsnachweis für die Wortmarke „THE BRIDGE" für Waren der Klase 25 habe jedoch in einem Katalog für Herbst/Winter 1994/95 und in 1995 geschalteten Werbeanzeigen bestanden. Die übrigen Kataloge seien nicht datiert gewesen. Die Beweismittel für 1994 seien sehr beschränkt gewesen, für 1996 bis 1999 hätten keine Beweismittel vorgelegen. Damit sei entgegen den Anfor-

17 — Vg. Randnrn. 17 und 27 bis 29 des angefochtenen Urteils.

18 — Vgl. Randnrn. 18 und 30 bis 39 des angefochtenen Urteils.

19 — Vgl. oben, Nr. 18.

20 — Urteile vom 12. Dezember 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM (T-39/01, Slg. 2002, II-5233, Randnr. 36), und vom 9. Juni 2003, Laboratorios RTB/HABM (T-156/01, Slg. 2003, II-2789, Randnr. 35).

derungen von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke nicht belegt worden, dass die Marke in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Anmeldung auf dem italienischen Markt für die Waren, für die sie eingetragen worden sei, stetig präsent gewesen sei. Daher habe die Beschwerdekammer zu Recht die Ansicht vertreten, dass eine ernsthafte Benutzung für die in Rede stehenden Waren nicht nachgewiesen worden sei.

28. *Drittens* [21] machte die Ponte Finanziaria geltend, dass die Marken Nrn. 370836, 704338, 606709 und 593651 [22] von der Beschwerdekammer zu Unrecht mangels Nachweises ihrer Benutzung außer Betracht gelassen worden. Es habe sich nämlich hierbei um „Defensivmarken" im Sinne des italienischen Markenrechts gehandelt [23], die bezweckten, den Schutzbereich der Hauptmarke gegen die Gefahr von Verwechslungen dadurch zu erweitern, dass der Markeninhaber mit ihnen auch der Eintragung ähnlicher oder identischer Marken widersprechen könne, die ihrerseits der Hauptmarke selbst nicht hinreichend ähnlich wären, um Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Beschwerdekammer habe die älteren Marken fehlerhaft deshalb nicht als „Defensivmarken" angesehen, weil sie nicht gleichzeitig oder später als die ältere Hauptmarke eingetragen worden seien. Die Ponte Finanziaria habe die Marken Nrn. 704338 und 607909 aber gerade von Dritten übernommen, um sie als „Defensivmarken" einsetzen zu können. Schließlich seien alle betroffenen Marken erst nach Beginn der tatsächlichen Benutzung der älteren Marke „THE BRIDGE" ab den 70er Jahren eingetragen worden.

29. Dazu hat das Gericht festgestellt, dass das italienische Markenrecht eine Ausnahme von der Regel des Markenverfalls nach fünfjähriger Nichtbenutzung vorsehe [24], dass aber das Konzept der „Defensivmarke" der gemeinschaftsrechtlichen Markenregelung unbekannt sei. In der Systematik der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke stelle die tatsächliche Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr für die von ihm erfassten Waren oder Dienstleistungen eine wesentliche Voraussetzung für den seinem Inhaber gewährten Schutz dar. Die Ausnahme der „berechtigten Gründe" für die Nichtbenutzung bezögen sich auf Hindernisse für die Benutzung der Marke oder Situationen, in denen ihre gewerbliche Nutzung zu kostspielig wäre. Der Inhaber einer eingetragenen nationalen Marke könne sich nicht auf eine nationale Vorschrift berufen, die nicht zur markenmäßigen Benutzung vorgesehene Zeichen allein zur Verteidigung eines anderen, tatsächlich benutzten Zeichens zulasse. Solche Eintragungen seien

21 — Randnrn. 19 und 40 bis 47 des angefochtenen Urteils.

22 — Die oben in Nr. 17 erstgenannte Gruppe.

23 — Vgl. oben, Nr. 14.

24 — Vgl. oben, Nr. 14.

nicht mit der Regelung der Gemeinschaftsmarke vereinbar, und ihre Anerkennung auf nationaler Ebene könne keinen „berechtigten Grund" für die Nichtbenutzung einer gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung angeführten Widerspruchsmarke darstellen.

30. *Viertens*[25] wies die Ponte Finanziaria darauf hin, dass die von ihr vorgelegten Benutzungsnachweise für die Wortmarken Nrn. 642952 und 942953 „THE BRIDGE"[26] auch die ernsthafte Benutzung der Bildmarke Nr. 370836 „Bridge"[27] belegten, die nur in unbeachtlichen Bestandteilen abweiche. Insoweit bezog sie sich auf Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke[28] und auf eine ähnliche Bestimmung im italienischen Markenrecht. Nach ihrer Auffassung habe die Beschwerdekammer die ältere Marke daher zu Unrecht von der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit der Begründung ausgeschlossen, dass ihre Benutzung nicht nachgewiesen sei.

31. Dazu führte das Gericht aus, dass Art. 15 Abs. 2 Buchst. a es dem Markeninhaber erlauben solle, Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es, ohne seine Unterscheidungskraft zu beeinflussen, erlaubten, sie den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen. Seinem Zweck entsprechend sei der sachliche Geltungsbereich der Bestimmung als auf die Situationen beschränkt zu betrachten, in denen das Zeichen, das vom Markeninhaber tatsächlich verwendet werde, die Form darstelle, in der die Marke gewerblich genutzt werde. Für solche Situationen, in denen das im geschäftlichen Verkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen worden sei, nur in geringfügigen Bestandteilen abweiche und die beiden Zeichen somit als insgesamt gleichwertig betrachtet werden könnten, könne die Pflicht zur Benutzung der Marke dadurch erfüllt werden, dass der Nachweis der Benutzung des Zeichens erbracht werde, das deren im geschäftlichen Verkehr benutzte Form darstelle. Dagegen erlaube es Art. 15 Abs. 2 Buchst. a dem Markeninhaber nicht, sich seiner Verpflichtung zur Benutzung dieser Marke dadurch zu entziehen, dass er sich auf die Verwendung einer ähnlichen Marke berufe, die Gegenstand einer anderen Eintragung sei.

32. Demgemäß hat das Gericht den Klagegrund insgesamt zurückgewiesen.

Beurteilung der Verwechslungsgefahr

33. Insoweit hat das Gericht drei Argumente unterschieden.

34. *Erstens*[29] trug die Ponte Finanziaria vor, dass die Beschwerdekammer das Bestehen

25 — Randnrn. 20 und 48 bis 51 des angefochtenen Urteils.

26 — Jeweils für die Klassen 25 und 18; vgl. oben, Nrn. 18 und 19.

27 — Für Bekleidungsstücke in Klasse 25; vgl. oben, Nr. 17.

28 — Vgl. oben, Nr. 6.

29 — Randnrn. 54 bis 56 des angefochtenen Urteils.

einer „Markenfamilie" oder „-serie" mit dem Wort „Bridge", das die Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken erhöhe, zu Unrecht außer Betracht gelassen habe. Ihre Marken seien komplexer Art, und ihnen sei das englische Wort „Bridge" in Verbindung mit weiteren Elementen gemeinsam. Keiner der Markenbestandteile weise irgendeine Verbindung zu den gekennzeichneten Waren auf. Ihnen komme daher eine sehr große Kennzeichnungskraft zu, die durch die massive Benutzung der Wortmarke „THE BRIDGE" noch verstärkt werde. Sowohl die italienische als auch die gemeinschaftliche Rechtsprechung gewährten solchen Marken einen weiten Schutz. Im Urteil Canon [30] habe der Gerichtshof entschieden, dass „Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als die Marken [genießen], deren Kennzeichnungskraft geringer ist".

35. *Zweitens* [31] rügte die Ponte Finanziaria, dass die Beschwerdekammer den Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen der Markenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit außer Acht gelassen habe. Die Verwechslungsgefahr sei umfassend unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, zwischen denen eine Wechselbeziehung bestehe, zu beurteilen [32].

36. *Drittens* [33] machte die Ponte Finanziaria geltend, dass die Beschwerdekammer die älteren Marken und die Anmeldemarke zu Unrecht für einander nicht ähnlich erachtet habe.

37. Was den visuellen Vergleich angehe, so erhöhe in der Anmeldemarke das Vorhandensein einer Zeichnung, die eine Segelrolle darstelle, die sich zur Form des Segels eines Bootes entrolle, neben dem Wortbestandteil „Bainbridge" die Gefahr der Verwechslung mit den älteren Bildmarken, die ebenfalls Wortelemente mit „Bridge" und Bildbestandteile enthielten. Dieser Umstand mache die Verkehrskreise glauben, dass die gekennzeichneten Waren dieselbe Herkunft hätten und für Personen bestimmt seien, die am Segeln und Wassersport Interesse hätten, zumal das Bildelement der Marke Nr. 721569 eine Windrose sei. Es bestehe ebenso eine grafische Ähnlichkeit mit der Marke Nr. 370836.

38. Hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass der italienische Durchschnittsverbraucher Fremdsprachen genügend beherrsche, um zwischen den Marken einen Unterschied auszumachen. Das englische Wort „Bridge" habe keinen Gleichklang mit dem italienischen Wort „Ponte", sondern werde in Italien gewöhnlich für ein Kartenspiel verwendet. Gleichwohl habe die Beschwerdekammer angenommen, dass der

30 — Urteil vom 29. September 1998 (C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 18).

31 — Randnr. 57 des angefochtenen Urteils.

32 — Urteil vom 11. November 1997, SABEL (C-251/95, Slg. 1997, I-6191).

33 — Randnrn. 58 bis 65 des angefochtenen Urteils.

italienische Durchschnittsverbraucher die Bedeutung von „Bridge" in Ponte Finanziarias Marken erkenne, dieses Wort aber in der Anmeldemarke nicht unterscheiden werde, weil es dort zusammen mit dem Element „bain" benutzt werde, das im Englischen keine Bedeutung habe. Dass der Verbraucher „Bainbridge" als Familiennamen oder geografische Bezeichnung auffassen werde, sei unwahrscheinlich. Er werde entweder keines der fraglichen fremdsprachigen Wörter verstehen, oder aber er werde nur „Bridge" erkennen, dann jedoch in allen beteiligten Marken. In jedem Fall bestehe Verwechslungsgefahr.

39. Das Gericht ist auf dieses Vorbringen wie folgt eingegangen.

40. Es hat zunächst betont, dass die Verwechslungsgefahr umfassend, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit zu beurteilen sei [34]. Im vorliegenden Fall bestehe das relevante Publikum aus den Durchschnittsverbrauchern in Italien. Die Anmeldemarke und die älteren Marken bezögen sich auf die gleichen Klassen von Waren. Ferner seien nach der Zurückweisung des ersten Klagegrunds nur sechs der älteren Marken zu berücksichtigen. Diese seien jedoch in hohem Maße kennzeichnungskräftig [35].

41. Das Gericht hat die älteren Marken und die Anmeldemarke sodann in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht miteinander verglichen. Es hat festgestellt, dass visuell das allen Marken gemeinsame Element — die sechs das Wort „Bridge" bildenden Buchstaben — im Gesamteindruck nicht genügend hervortrete, um Verwechslungsgefahr zu begründen. In klanglicher Hinsicht bestehe aber entgegen der Beurteilung durch die Beschwerdekammer zumindest eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Marken. In begrifflicher Hinsicht habe die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass der italienische Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des englischen Wortes „Bridge" in den älteren Marken erkennen werde, er es hingegen als Teil des Wortes „Bainbridge" in der angemeldeten Bildmarke nicht in gleicher Weise verstehen werde. Insgesamt sei die bloß klangliche Ähnlichkeit nicht genügend hoch, um für sich genommen Verwechslungsgefahr zu begründen [36].

42. Schließlich hat das Gericht das Vorbringen der Ponte Finanziaria zur Relevanz einer „Markenfamilie" oder „-serie" im Zusammenhang mit den älteren Marken erörtert.

34 — Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM (T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).

35 — Randnrn. 75 bis 89 des angefochtenen Urteils.

36 — Randnrn. 90 bis 117 des angefochtenen Urteils.

Obgleich diese Begriffe in der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke nicht vorkämen, könne dieses Vorbringen nicht von vornherein zurückgewiesen werden. Wenn ein Widerspruch auf mehrere ältere Marken gestützt werde, die (beispielsweise wegen eines gemeinsamen Bestandteils) als Teil ein und derselben „Serie" oder „Familie" zu betrachten seien, so sei dies ein für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblicher Faktor. Denn Verwechslungsgefahr könne in diesem Fall daraus entstehen, dass die Anmeldemarke mit den älteren Marken Ähnlichkeiten aufweise, die den Verbraucher glauben machen könnten, dass sie Teil derselben Serie sei und dass daher die von den beiden Marken erfassten Waren den gleichen betrieblichen Ursprung hätten. Dies könne sogar dann der Fall sein, wenn der Vergleich der Anmeldemarke mit den älteren Marken, jeweils getrennt betrachtet, keine Verwechslungsgefahr ergebe [37].

43. Hierfür müssten aber kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens müsse für eine hinreichend große Anzahl von Marken, die eine „Serie" bilden könnten, die Benutzung nachgewiesen sein. Denn Verwechslungsgefahr könne nur bestehen, wenn die zu der Serie gehörenden Marken auf dem Markt präsent seien. Fehle es an diesem Nachweis, so sei die Verwechslungsgefahr durch Vergleich der jeweiligen Marken, einzeln betrachtet, zu prüfen. Zweitens müsse die angemeldete Marke nicht nur den zur Serie gehörenden ähnlich sein, sondern müsse auch Merkmale aufweisen, die geeignet seien, sie mit der Serie in Verbindung zu bringen. Dies könne etwa dann nicht der Fall sein, wenn ein den älteren Serienmarken gemeinsamer Bestandteil in der Anmeldemarke an anderer Stelle als in den zur Serie gehörenden Marken stehe oder mit anderem semantischem Inhalt verwendet werde [38].

44. Im vorliegenden Fall sei zumindest die erste dieser beiden Voraussetzungen nicht erfüllt. Denn die Ponte Finanziaria habe im Widerspruchsverfahren nur die Benutzung der Marke „THE BRIDGE" und in geringerem Umfang der Marke „THE BRIDGE WAYFARER" nachgewiesen. Da diese beiden Marken die einzigen älteren Marken seien, deren Präsenz auf dem Markt die Ponte Finanziaria bewiesen habe, habe die Beschwerdekammer das Vorbringen, wonach den „Serienmarken" als solchen Schutz zukomme, zu Recht zurückgewiesen [39].

45. Das Gericht ist so zu dem Ergebnis gelangt, dass der Beschwerdekammer keine Beurteilungs- oder Rechtsfehler unterlaufen seien, und hat demgemäß die Klage insgesamt abgewiesen.

37 — Randnrn. 118 bis 124 des angefochtenen Urteils.

38 — Randnrn. 125 bis 127 des angefochtenen Urteils.

39 — Randnr. 128 des angefochtenen Urteils.

Das Rechtsmittel

Erster Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke — Verwechslungsgefahr

46. Die Ponte Finanziaria macht fünf Rechtsmittelgründe geltend. Das HABM und die F.M.G. Textiles haben Rechtsmittelbeantwortungen eingereicht. Es ist nicht beantragt worden, eine Erwiderung zuzulassen oder eine mündliche Verhandlung abzuhalten.

Vorbringen

49. *Die Ponte Finanziaria* trägt vor, dass das Gericht selbst auf der Grundlage der nationalen Marken, die es zum Vergleich zugelassen habe, und selbst bei ihrer Würdigung nur als Einzelmarken und nicht als „Familie" oder „Serie" das Bestehen von Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint habe.

Zulässigkeit

47. Die F.M.G. Textiles meint, das Rechtsmittel sei möglicherweise unzulässig mangels Vorlage einer besonderen Vollmacht für die Rechtsanwälte, die als Prozessbevollmächtigte der Ponte Finanziaria auftreten.

48. Hierbei scheint es sich jedoch um einen Irrtum zu handeln. Die Vollmacht war nämlich der beim Gericht eingereichten Klageschrift beigefügt, wurde aber möglicherweise der F.M.G. Textiles oder ihrer Vorgängerin im Verfahren, der Marine Enterprise Projects, nicht übermittelt.

50. Das Gericht habe anerkannt, dass die nationalen Marken hochgradig kennzeichnungskräftig seien und eine signifikante klangliche Ähnlichkeit mit der Anmeldemarke aufwiesen. Diese klangliche Ähnlichkeit hätte jedoch auch bei Fehlen visueller Ähnlichkeit den Ausschlag geben müssen [40]. Gleichwohl habe das Gericht das Fehlen von begrifflicher Ähnlichkeit für entscheidend gehalten. Es sei zu diesem Ergebnis aufgrund

40 — Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik (C-342/97, Slg. 1999, I-3819), vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM (T-104/01, Slg. 2002, II-4359), vom 15. Januar 2003, Mystery Drinks/HABM (T-99/01, Slg. 2003, II-43), vom 3. März 2004, Muelhens/HABM (T-355/02, Slg. 2004, II-791), und vom 31. März 2004, Interquell/HABM (T-20/02, Slg. 2004, II-1001).

der Annahme gelangt, dass der italienische Durchschnittsverbraucher des Englischen mächtig sei. Diese Prämisse sei falsch. Nur 15 % bis höchstens 20 % aller Italiener verstünden die Bedeutung des Wortes „bridge", das deshalb als ein phantasievolles Element zu werten sei. Jedenfalls bestehe bei Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen der Markenähnlichkeit, der Produktähnlichkeit und dem Grad der Kennzeichnungskraft im Rahmen einer umfassenden Beurteilung ein hinreichender Grad von (zumindest klanglicher und — nach Auffassung der Rechtsmittelführerin — auch visueller) Ähnlichkeit zwischen den Marken [41]. Im Rahmen einer solchen Beurteilung sei die Verneinung von Verwechslungsgefahr ein schwerwiegender Rechtsfehler.

51. Das *HABM* meint, dass nach der Rechtsprechung die Beurteilung der Verwechslungsgefahr „synthetischer" Art in dem Sinne sein müsse, dass sie sich so weit wie möglich der Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher anzunähern versuche. Im vorliegenden Fall habe das Gericht festgestellt, dass die relevanten Waren „so vermarktet werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die sie kennzeichnende Marke beim Kauf gewöhnlich optisch wahrnehmen" [42]. Angesichts dieses Umstands und der Tatsache, dass das Gericht die drei Aspekte der Ähnlichkeit — den klanglichen, den visuellen und den begrifflichen Aspekt — richtig in ihrem Zusammenhang beurteilt habe, lasse sich nicht sagen, dass es mit der Feststellung, die fehlende visuelle Ähnlichkeit sei gegenüber der begrenzten klanglichen Ähnlichkeit ausschlaggebend, rechtsfehlerhaft entschieden habe.

52. Die *F.M.G. Textiles* wendet sich gegen das Vorbringen der Ponte Finanziaria zu den Feststellungen des Gerichts über die klangliche Ähnlichkeit. Das Gericht habe angenommen, dass zwischen den Marken „eine gewisse klangliche Ähnlichkeit" bestehe und sie „nur in klanglicher Hinsicht erhebliche Ähnlichkeiten auf[wiesen]" [43] — dies sei eine ganz andere Feststellung als die einer „signifikanten klanglichen Ähnlichkeit". Auch das Vorbringen der Ponte Finanziaria zur Befähigung des italienischen Durchschnittsverbrauchers, das englische Wort „Bridge" zu verstehen, gehe fehl. Auf der Grundlage der vom Gericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen sei seine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl rechtlich als auch logisch völlig fehlerfrei.

Würdigung

53. Es ist zunächst klar, dass der vorliegende Rechtsmittelgrund unzulässig ist, soweit mit ihm möglicherweise die vom Gericht zugrunde gelegten tatsächlichen Feststellungen

41 — Urteil Lloyd Schuhfabrik (zitiert oben in Fn. 40), SABEL (zitiert oben in Fn. 32) und Canon (zitiert oben in Fn. 30).

42 — Randnr. 116 des angefochtenen Urteils.

43 — Randnrn. 106 und 115 des angefochtenen Urteils.

zur Befähigung des italienischen Durchschnittsverbrauchers, das Wort „bridge" in sinntragenden Ausdrücken oder in jeder anderen Hinsicht zu verstehen, gerügt werden. Nach Artikel 58 der Satzung des Gerichtshofs ist „[d]as beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel ... auf Rechtsfragen beschränkt".

54. Im Übrigen läuft das Vorbringen der Ponte Finanziaria auf das Argument hinaus, dass das Gericht, da es eine gewisse klangliche Ähnlichkeit anerkannt habe (insoweit stimme ich mit der F.M.G. Textiles überein, dass in dem angefochtenen Urteil nicht von „signifikanter" Ähnlichkeit die Rede ist), diese Ähnlichkeit im Rahmen seiner Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr und insbesondere im Licht der Wechselbeziehung zwischen den Kriterien der Kennzeichnungskraft der älteren Marken, der Markenähnlichkeit und der Produktähnlichkeit oder -identität als ausschlaggebend hätte ansehen müssen.

55. Ein ganz ähnliches Argument ist vor kurzem in einem anderen Rechtsmittelverfahren, der Rechtssache Muelhens/HABM [44], geltend gemacht worden. Nach einer Beurteilung des von den beiden in Frage stehenden Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks hatte das Gericht dort festgestellt, dass sie nicht visuell oder begrifflich, aber in manchen Ländern phonetisch ähnlich seien. Es hatte nicht ausgeschlossen, dass eine solche Ähnlichkeit als solche Verwechslungsgefahr begründen könne, aber war zu dem Schluss gekommen, dass der Ähnlichkeitsgrad im konkreten Fall nicht hinreichend hoch sei, um anzunehmen, dass das relevante Publikum glauben könnte, die betroffenen Waren kämen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen [45]. Der Gerichtshof wandte die einschlägigen Rechtsvorschriften in diesem Fall in der nachstehend zusammengefassten Art und Weise an, die mir auf den vorliegenden Fall übertragbar erscheint.

56. Er betonte zunächst, dass das Bestehen von Verwechslungsgefahr beim Publikum unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen sei [46]. Bei dieser umfassenden Beurteilung sei hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien [47]. Zwar lasse sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke hervorrufen könne [48]. Jedoch sei das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Rahmen einer umfassenden Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang zu ermitteln. Dabei sei die Würdigung einer etwaigen klanglichen Ähnlichkeit nur

44 — Urteil vom 23. März 2006 (C-206/04 P, Slg. 2006, Slg. I-2717, insbesondere Randnrn. 15 bis 24 und 32 bis 37).

45 — Randnrn. 12 und 20 des Urteils im Rechtsmittelverfahren.

46 — Randnr. 18 des Urteils unter Bezugnahme auf das Urteil SABEL (zitiert oben in Fn. 32, Randnr. 22) und auf das Urteil vom 22. Juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40).

47 — Randnr. 19 des Urteils unter Bezugnahme auf die Urteile SABEL (Randnr. 23) und Lloyd Schuhfabrik Meyer (zitiert oben in Fn. 40, Randnr. 25).

48 — Randnr. 21 unter Bezugnahme auf das Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer (Randnr. 28).

einer der relevanten Umstände im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung [49]. Folglich lasse sich nicht der Schluss ziehen, dass notwendig immer dann Verwechslungsgefahr vorläge, wenn nur eine klangliche Ähnlichkeit der Zeichen bestehe [50]. Die umfassende Beurteilung impliziere, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen die zwischen ihnen bestehenden klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren könnten, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen könnten [51].

57. Daher könne das Gericht im Rahmen seiner umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr anhand des von den Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks und ihrer möglichen begrifflichen, visuellen und klanglichen Ähnlichkeiten, ohne Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung zu verkennen, zu dem Ergebnis gelangen, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen nicht hoch genug sei, um anzunehmen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen [52].

58. Ich sehe keinen Anlass, diese Rechtsausführungen in Frage zu stellen, die mit der vom Gericht im vorliegenden Fall vorgenommenen Prüfung vollständig übereinstimmen. Meiner Auffassung nach ist der erste Rechtsmittelgrund daher zurückzuweisen.

Zweiter Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke

Vorbringen

59. Die *Ponte Finanziaria* macht geltend, das Gericht habe ihre übrigen nationalen Marken zu Unrecht von der Prüfung ausgeschlossen, so insbesondere die Wortmarke Nr. 642952 „THE BRIDGE" für Waren der Klasse 25. Der maßgebliche Zeitraum, für den die ernsthafte Benutzung nachzuweisen sei, umfasse die fünf Jahre von 1994 bis 1999. Sie habe für 1994/95 einen Herbst/Winter-Katalog und aus den Jahren 1994 und 1995 datierende Zeitungsanzeigen vorgelegt — Beweismittel also, die Regel 22 Abs. 2 der Durchführungsverordnung im Rahmen von Art. 43 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ausdrücklich vorsehe — und damit unbestreitbar die Benutzung zumindest für einen Teil dieses Zeitraums nachgewiesen. In diesem Zusammenhang sei auch zu berücksichtigen, dass sie neuere Buchhaltungsunterlagen eingereicht habe, die ihre weitere Geschäftstätigkeit in der Lederwarenbranche (darunter auch für Schuhe und Gürtel in Klasse 25) belegten.

49 — Ebd.

50 — Randnr. 22 des Urteils.

51 — Randnr. 35 unter Bezugnahme auf das Urteil vom 12. Januar 2006, Ruiz-Picasso u. a./HABM (C-361/04 P, Slg. 2006, I-643, Randnr. 20).

52 — Randnr. 36 des Urteils.

60. Das Gericht habe somit einen schwerwiegenden Rechtsfehler begangen und Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke falsch ausgelegt, soweit es festgestellt habe, „die Beschwerdekammer [habe] mit Recht die Ansicht vertreten, dass die ernsthafte Benutzung der ... Marke für die in Rede stehenden Waren nicht nachgewiesen worden sei", weil angeblich nicht belegt worden sei, „dass die fragliche Marke in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Markenanmeldung auf dem italienischen Markt für die Waren, für die sie eingetragen wurde, stetig präsent war" [53]. Der Nachweis einer Benutzung zu irgendeiner Zeit innerhalb des maßgeblichen Gesamtzeitraums reiche aus [54].

61. Das *HABM* hält es für eine Tatsachenfrage, ob ein bestimmtes Beweisstück verlässlich einem bestimmten Zeitraum zugeordnet werden könne, und verweist darauf, dass tatsächliche Feststellungen des Gerichts im Rechtsmittelverfahren nicht angegriffen werden könnten.

62. In rechtlicher Hinsicht führt das HABM aus, das Gericht habe mit seiner Bezugnahme auf „stetige Präsenz" der Marke auf den Markt, nicht, wie die Ponte Finanziaria offenbar fälschlich meine, auf *fortwährende* Präsenz abgestellt. Das Gericht habe lediglich festgestellt, dass ein einziger Katalog für 1994/95 nicht als Nachweis genüge, um die erforderliche Beständigkeit der Marktpräsenz und damit eine ernsthafte und tatsächliche Benutzung in dem Zeitraum von fünf Jahren zu belegen.

63. Die *F.M.G. Textiles* ist der Auffassung, dass das sehr begrenzte Beweismaterial, das nur aus Werbung ohne Umsatznachweisen bestehe, eindeutig nicht genüge, um eine nennenswerte Benutzung der Marke im maßgeblichen Zeitraum zu belegen.

Würdigung

64. Ich stimme mit dem HABM darin überein, dass der vorliegende Rechtsmittelgrund als unzulässig anzusehen ist, soweit er sich gegen die tatsächlichen Feststellungen des Gerichts zu der Frage richtet, inwieweit und welche Nachweise dafür, dass die nationale Wortmarke Nr. 642952 „THE BRIDGE" in

53 — Randnrn. 35 bis 37 des angefochtenen Urteils.

54 — Die Ponte Finanziaria bezieht sich insoweit auf die Widerspruchsrichtlinien des HABM (Teil 6, Abschnitt 9.1), wonach die Benutzung nicht während des gesamten Zeitraums von fünf Jahren, sondern nur innerhalb der fünf Jahre stattfinden müsse und die Vorschriften über das Erfordernis der Benutzung keine fortwährende Benutzung verlangten. Die Rechtsmittelführerin beruft sich auch auf das Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM (T-203/02, Slg. 2004, I-2811), und auf das Urteil des Gerichtshofs vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM (C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237), in denen vierzehn Rechnungen und Bestellungen aus einem Zeitraum von nur einem Jahr als Nachweis einer ernsthaften Benutzung anerkannt worden seien.

den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung „Bainbridge" ernsthaft benutzt worden war, existierten und verlässlich datierbar waren.

65. Die insoweit aufgeworfene Rechtsfrage geht dahin, ob das Gericht für den fraglichen Zeitraum von fünf Jahren eine beständigere Benutzung verlangen durfte, als sie sich tatsächlich aus den Nachweisen ergab.

66. Nach Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke hatte die Ponte Finanziaria nachzuweisen, dass die ältere nationale Marke in den fünf Jahren von Juni 1994 bis Juni 1999 für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen war, ernsthaft benutzt worden war [55]. Das von ihr vorgelegte zulässige und datierbare Beweismaterial bestand aus einem Herbst/Winter-Katalog für 1994/95 und aus Werbeanzeigen von 1995. Das Gericht hat zu diesen Beweisen bemerkt, dass sie „in Bezug auf 1994 sehr beschränkt" seien und dass „für die Jahre 1996 bis 1999 keine Beweismittel" vorgelegt worden seien. Es hat daraus geschlossen, dass eine stetige Präsenz der Marke auf dem italienischen Markt im relevanten Zeitraum nicht nachgewiesen worden sei.

67. Die Rechtsprechung zur Beurteilung der ernsthaften Benutzung [56] ist vom Gerichtshof in seinem Urteil Sunrider [57] wie folgt zusammengefasst worden.

68. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im geschäftlichen Verkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder

55 — Oder dass es berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung gab — jedoch hat sich die Ponte Finanziaria auf diese Alternative nicht berufen.

56 — Im Dänischen „reel brug", im Englischen „genuine use", im Französischen „usage sérieux", im Italienischen „uso effettivo", im Niederländischen „normaal gebruik", im Portugiesischen „utilizado seriamente" und im Spanischen „uso efectivo".

57 — Rechtssache C-416/04 P (zitiert oben in Fn. 54, insbesondere Randnrn. 70 bis 72).

Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab. Die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen, die Häufigkeit und die Regelmäßigkeit der Benutzung der Marke, die Frage, ob die Marke benutzt wird, um alle identischen Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder nur manche von diesen zu vermarkten, oder auch die Beweise über die Benutzung der Marke, die der Inhaber vorlegen kann, gehören zu den Kriterien, die dabei in Betracht zu ziehen sind. Es ist nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen, ab welcher mengenmäßigen Grenze eine Benutzung als ernsthaft anzusehen ist. Ein Mindestmaß der Benutzung, das das HABM oder auf eine entsprechende Klage hin das Gericht daran hindern würde, sämtliche Umstände des ihnen unterbreiteten Streitfalles zu würdigen, kann deshalb nicht festgesetzt werden. Daher kann eine selbst geringfügige Benutzung, wenn sie tatsächlich wirtschaftlichen Zwecken dient, ausreichend sein, um das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung zu belegen.

69. Auf der Grundlage dieser Rechtsausführungen möchte ich besonders hervorheben, dass ernsthafte Benutzung mehr als symbolische Benutzung bedeutet, es aber keine im Voraus festgelegte Regel zum Umfang der erforderlichen Benutzung geben kann. Zweitens handelt es sich um eine Beurteilung tatsächlicher Art, die, je nach Fall, das HABM oder das Gericht als eine Einzelfallprüfung im Licht einer großen Anzahl von relevanten Faktoren vorzunehmen haben [58].

70. Vor diesem Hintergrund lässt sich meines Erachtens dem Gericht nicht vorwerfen, dass es als maßgebendes Kriterium eine stetige Präsenz der Marke auf dem italienischen Markt im relevanten Zeitraum von fünf Jahren zugrunde legte. Es stellte, wie das HABM betont hat, nicht auf das Erfordernis einer ununterbrochenen Benutzung ab, sondern folgte der Linie seiner vorherigen Rechtsprechung [59] in dem Sinne, dass keine ernsthafte Benutzung vorliegt, solange die Marke nicht objektiv tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist und der Verbraucher sie deshalb auch nicht als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen kann. Diese Herangehensweise erscheint mir in jeder Hinsicht mit Buchstabe und Geist der Bestimmungen der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke über das Erfordernis der *ernsthaften* Benutzung *in* einem Zeitraum von fünf Jahren und ihrer Auslegung durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs in Einklang zu stehen.

71. Demgemäß hält sich meiner Auffassung nach der tatsächliche Schluss, den das Gericht aus den verfügbaren Nachweisen zog, voll und ganz im Rahmen der Einzel-

58 — In den Mitgliedstaaten scheint die Herangehensweise weitgehend ähnlich zu sein, vgl. *„What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)"*, International Trademark Association, 2004 (abrufbar unter: http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf).

59 — Zitiert oben in Fn. 20.

fallprüfung, die es vorzunehmen hatte, und steht unter keinem Gesichtspunkt in Widerspruch zu diesen Nachweisen. Meiner Auffassung nach greift daher der zweite Rechtsmittelgrund ebenfalls nicht durch.

Dritter Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke

Vorbringen

72. Die *Ponte Finanziaria* trägt weiter vor, dass das vorgelegte Beweismaterial ebenfalls ausreichend gewesen sei, um die Benutzung der Bildmarke Nr. 370836 „Bridge" auch für Waren der Klasse 25 zu belegen [60], deren Form von der der Wortmarke Nr. 642952 „THE BRIDGE" nur leicht abweiche und die damit unter Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung falle (eine „Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird"). Das Gericht habe den Geltungsbereich der Vorschrift rechtsfehlerhaft „auf die Situationen beschränkt ..., in denen das Zeichen, das vom Inhaber einer Marke konkret zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die diese eingetragen worden ist, verwendet wird, die Form darstellt, in der diese Marke gewerblich genutzt wird", und damit die Benutzung einer ähnlichen Marke, die gesondert eingetragen sei, von diesem Geltungsbereich ausgeschlossen [61]. Da mit der Bestimmung bezweckt werde, dass ein Markeninhaber nicht alle geringfügigen Varianten seiner Marke, die er möglicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendet habe, eintragen lassen müsse, dürfe sie nicht zum Nachteil eines Markeninhabers ausgelegt werden, der tatsächlich solche Varianten zur Eintragung gebracht habe. Dass die Marke Nr. 370836 „Bridge" neben der Marke Nr. 642952 „THE BRIDGE" gesondert eingetragen worden sei, müsse daher ohne Einfluss auf die Prüfung der gemeinsamen Benutzung der Marken in einer Form sein, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweiche und die Unterscheidungskraft nicht beeinträchtige.

73. Das *HABM* meint, dass dieser Rechtsmittelgrund erstens nur dann durchgreifen könnte, wenn die Benutzung der Marke „THE BRIDGE" nachgewiesen worden wäre, woran es aber fehle. Zweitens werde die Unterscheidungskraft der Marke durch die Hinzufügung des bestimmten Artikels „the" durchaus beeinflusst. Drittens sei die vom Gericht vorgenommene Beurteilung tatsächlicher Art und daher im Rechtsmittelverfahren nicht angreifbar.

74. Die *F.M.G. Textiles* trägt ebenfalls die beiden erstgenannten Argumente vor. Im Rahmen des zweiten Arguments weist sie darauf hin, dass schon die Tatsache einer gesonderten Eintragung der beiden Marken darauf schließen lasse, dass die Ponte Finan-

60 — Obgleich hierzu anzumerken ist, dass diese Marke nur für „Bekleidungsstücke" in Klasse 25 und nicht für Schuhe oder Kopfbedeckungen wie die Marke Nr. 642952 „THE BRIDGE" eingetragen ist.

61 — Randnr. 50 des angefochtenen Urteils.

ziaria die beiden Marken gerade nicht als bloß geringfügig abweichende Varianten betrachtet habe, die von derselben Eintragung erfasst werden könnten.

Würdigung

75. Es scheint unstreitig zu sein, dass die Ponte Finanziaria vor der Beschwerdekammer keine Benutzungsnachweise für die Marke Nr. 370836 „Bridge" selbst vorlegte, sondern nur dahin argumentierte, dass es sich bei dieser um eine Defensivmarke im Verhältnis zu der Marke Nr. 642952 „THE BRIDGE" handele [62]. Im Verfahren des ersten Rechtszugs und nun wiederum im Rechtsmittelverfahren hat sie dagegen vorgetragen, dass die von ihr für die letztgenannte Marke beigebrachten Benutzungsnachweise auch als Beleg für die Benutzung der erstgenannten Marke hätten gelten müssen, und zwar eben gemäß Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, wonach die „Benutzung der Gemeinschaft in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird", ebenfalls eine Benutzung darstelle, die den Verfall wegen Nichtbenutzung ausschließe.

76. Wie aber das HABM und die F.M.G. Textiles zu Recht geltend machen, könnte ein solches Argument jedenfalls nur dann durchgreifen, wenn die ernsthafte Benutzung der Marke Nr. 642952 „THE BRIDGE" ordnungsgemäß nachgewiesen wäre, woran es aber fehlt. Da das Gericht festgestellt hat, dass dieser Nachweis nicht geführt wurde, und diese Feststellung meiner Auffassung nach nicht gerügt werden kann, erscheint mir der Schluss zwingend, dass auch dieser Rechtsmittelgrund nicht durchgreifen kann.

77. Die Tatsachenfrage, ob der Unterschied zwischen den beiden Marken so geringfügig ist, dass er die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst, ist deshalb, selbst wenn sie im Rechtsmittelverfahren behandelt werden könnte, ohne Relevanz. Ebenso wenig braucht die Frage erörtert zu werden, ob die Eintragung einer abweichenden Form als eigene Marke diese abweichende Form dem Geltungsbereich von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke entzieht.

78. Ich möchte lediglich ergänzend darauf hinweisen, dass es — obgleich dies, da der Wortlaut der beiden Bestimmungen in jeder relevanten Hinsicht identisch ist, hier ohne Konsequenz ist — richtiger gewesen wäre, nicht Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, sondern Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie anzuführen, da die fraglichen Marken nationale und keine Gemeinschaftsmarken sind.

62 — Vgl. Randnrn. 4, 7, 12 und 13 der streitigen Entscheidung.

Vierter Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke — Defensivmarken

Vorbringen

79. Nach Auffassung der *Ponte Finanziaria* ist das Gericht mit seiner Feststellung, dass der Begriff der Defensivmarke in dem Gemeinschaftsmarkenrecht keinen Platz habe, über den Streitgegenstand hinausgegangen. Die Beschwerdekammer habe nämlich nicht diesen Standpunkt eingenommen, sondern lediglich entschieden, dass eine Marke, um als Defensivmarke betrachtet werden zu können, gleichzeitig oder später als die Haupteintragung eingetragen worden sein müsse. Die Rechtsmittelführerin habe diese Darlegungen der Beschwerdekammer angefochten. Das HABM habe sodann erst vor dem Gericht behauptet, dass der Begriff im Gemeinschaftsrecht keinen Platz habe, weshalb dieses Vorbringen unzulässig sei und nicht berücksichtigt werden dürfe. Das Gericht hätte vielmehr die Frage prüfen müssen, ob die fraglichen Marken die im italienischen Recht vorgesehenen Voraussetzungen erfüllten, dies aber unterlassen [63].

80. Hilfsweise macht die Ponte Finanziaria geltend, dass der Einwand des HABM nicht durchgreife. Nach italienischem Recht müsse die Defensivmarke der Hauptmarke äußerst ähnlich sein, für die gleichen Waren oder Dienstleistungen eingetragen sein und die Hauptmarke tatsächlich benutzt werden. Das im Gemeinschaftsmarkenrecht vorgesehene Erfordernis der Benutzung sei deshalb gewahrt. Der Begriff der Defensivmarke enthalte letztlich eine Beweiserleichterung im Sinne einer Vermutung von Verwechslungsgefahr, ohne aber den Anforderungen der Richtlinie zu widersprechen.

81. Die Bildmarke Nr. 370836 „Bridge" erfülle (zusammen mit den Bildmarken Nrn. 704338, 606709 und 593651) alle im italienischen Recht vorgesehenen Anforderungen an eine Defensivmarke und hätte daher ebenfalls in die Prüfung einbezogen werden müssen. Die Marke sei der angemeldeten Bildmarke „Bainbridge" in hohem Maße ähnlich.

82. Das *HABM* hält dem erstens entgegen, dass das Vorbringen zu den Defensivmarken jedenfalls nur durchgreifen könne, wenn die ernsthafte Benutzung der Hauptmarke Nr. 642952 „THE BRIDGE" nachgewiesen werde.

83. Zweitens sei sein eigenes Vorbringen im ersten Rechtszug, wonach das Gemein-

63 — Vgl. oben, Nr. 14.

schaftsmarkenrecht keinen Begriff einer Defensivmarke kenne, entgegen der Auffassung der Rechtsmittelführerin nicht unzulässig. Die vor der Beschwerdekammer behandelte Frage sei die gewesen, ob die Benutzung der Marke „THE BRIDGE" das Vorbringen zu den anderen Marken stützen könne, wenn vorausgesetzt werde, dass es sich um „Defensivmarken" handele [64]. Das Vorbringen des HABM im ersten Rechtszug habe aber gerade diese Frage betroffen.

84. In der Sache führt das HABM aus, das Gericht habe fehlerfrei entschieden, dass das Gemeinschaftsrecht den Begriff der Defensivmarken nicht kenne, und diese Feststellung mit der Bezugnahme auf die Art. 15 Abs. 1 und 50 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ordnungsgemäß begründet. Die Richtlinie enthalte identische Vorschriften, jedoch habe das italienische Recht den innerstaatlichen Begriff der Defensivmarke auch nach Umsetzung der Richtlinie beibehalten. Dies sei mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar. Zwar könne das italienische Recht im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie (mit gleichem Wortlaut wie Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung) vorsehen, dass die Benutzung der Marke auch die Benutzung in einer in Bestandteilen abweichenden Form einschließe, die die Unterscheidungskraft nicht beeinflusse. Dies decke aber nicht das im italienischen Markenrecht enthaltene Konzept der Defensivmarke ab [65]. Schließlich wichen die verschiedenen Marken, die die Ponte Finanziaria als Defensivmarken geltend machen wolle und die alle Bildzeichen seien, bereits ihrem Wesen nach erheblich von der Wortmarke Nr. 642952 „THE BRIDGE" ab.

85. Die *F.M.G. Textiles* meint, der Begriff der Defensivmarke setze schon als solcher voraus, dass die betreffende Marke gleichzeitig oder später als die Hauptmarke eingetragen worden sein müsse. Dieser Schutz lasse sich nicht auf eine Marke ausweiten, die es noch gar nicht gebe. Alle von der Ponte Finanziaria als Defensivmarken geltend gemachte Zeichen seien aber bereits vor der Marke Nr. 642952 „THE BRIDGE" eingetragen worden. Jedenfalls habe das Gericht zu Recht entschieden, dass die Berücksichtigung von „Defensivmarken" mit dem in der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehenen Schutzsystem für die Gemeinschaftsmarke unvereinbar sei.

Würdigung

86. Auch dieser Rechtsmittelgrund kann, wie das HABM ausgeführt hat, wie der vorhergehende ohne ordnungsgemäßen Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke Nr. 642952 „THE BRIDGE" nicht durchgreifen. Selbst wenn das gesamte Vorbringen der Ponte Finanziaria zum Bestehen und Wesen der Defensivmarken zuträfe,

64 — Randnr. 13 der streitigen Entscheidung.

65 — Vgl. oben, Nrn. 13 und 14.

könnte doch die Hauptmarke nur relevant sein, wenn ihre ernsthafte Benutzung belegt wäre. Dennoch ist es möglicherweise für den Gerichtshof von Nutzen, wenn ich zur Begründetheit dieses Vorbringens folgende Anmerkungen mache.

87. Erstens kann das Gericht nicht durch etwaige fehlerhafte Rechtsausführungen der Beschwerdekammer gebunden sein, erst recht nicht dann, wenn es sich nur um implizite Aussagen handelt. Wenn der Begriff der Defensivmarke tatsächlich im Gemeinschaftsmarkenrecht keinen Platz hat, so kann das Gericht nicht nur nicht dafür kritisiert werden, dass es diesen Umstand seinem Urteil zugrunde legte, sondern war hierzu sogar positiv verpflichtet. Die im Rechtsmittelverfahren zu prüfende Frage kann nur dahin gehen, ob diese rechtliche Beurteilung zutreffend war.

88. Zweitens wird die Beweisführung für die Gründe eines gegen eines Gemeinschaftsmarkenanmeldung erhobenen Widerspruchs durch die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke geregelt und nicht durch nationale Rechtsvorschriften, die die Regel, wonach eine nationale Marke für verfallen verklärt werden kann, wenn sie über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde, mit einer Nebenbestimmung versehen.

89. Drittens enthält die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, insbesondere ihr Art. 43 Abs. 2 und 3, nichts, was ausdrücklich oder implizit eine Regelung, einen Grundsatz oder einen Begriff der Defensivmarke im Sinne des italienischen Rechts im Gemeinschaftsmarkenrecht enthielte [66].

90. Demnach scheint es mir auf der Hand zu liegen, dass die Ponte Finanziaria im Rahmen ihres vierten Rechtsmittelsgrunds keinen Rechtsfehler im Urteil des Gerichts dargetan hat.

Fünfter Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke — Markenserie

Vorbringen

91. Die *Ponte Finanziaria* beanstandet nicht die Ausführungen des Gerichts zu der Frage, in welcher Weise die Zugehörigkeit einer Marke zu einer Serie für die Beurteilung der

66 — Ebenso wenig enthält die Richtlinie ein Element, aus dem sich eine solche Regelung, ein solcher Grundsatz oder ein solcher Begriff ableiten ließe. Die Frage nach der Vereinbarkeit der italienischen Vorschrift mit der Richtlinie allerdings liegt außerhalb des vorliegenden Rechtsmittels.

Verwechslungsgefahr relevant sein könne. Sie wendet sich jedoch gegen die beiden vom Gericht aufgestellten Voraussetzungen und die Art ihrer Anwendung, so insbesondere gegen die Voraussetzung, dass eine hinreichende Anzahl von Marken tatsächlich benutzt werden müsse, um eine Serie zu bilden [67].

92. Habe der Markeninhaber eine Markenserie geplant und sich der Mühe unterzogen, sie registrieren zu lassen, so müsse die Existenz der Serie als solche für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch dann berücksichtigt werden, wenn noch nicht alle oder zur gegebenen Zeit nicht alle Marken tatsächlich benutzt würden. Vorstellbar sei beispielsweise eine Markenfamilie mit einem gemeinsamen Element, die von ihrem Inhaber bereits zur Eintragung gebracht worden sei, aber noch nicht tatsächlich benutzt werde, und eine weitere Marke eines anderen Inhabers mit eben diesem Element, die in den folgenden fünf Jahren eingetragen werde, weil sie im Vergleich mit jeder Marke, einzeln betrachtet, nicht hinreichend ähnlich sei, um Verwechslungsgefahr zu begründen (während diese Gefahr bejaht würde, berücksichtigte man die gesamte Familie der älteren Marken). Würden sodann alle Marken innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren auf dem Markt tatsächlich benutzt werden, so ergäbe sich in Wirklichkeit eine hohe Verwechslungsgefahr, die in Widerspruch zu den mit der Regelung verfolgten Zwecken stünde. Aber gerade dies wäre das Ergebnis der vom Gericht gewählten Herangehensweise.

93. Das *HABM* weist darauf hin, dass die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke als solche keine rechtliche Relevanz einer Markenfamilie oder -serie im Sinne eines speziellen Schutzes für Wirtschaftsteilnehmer vorsehe, die solche Serien planten oder hätten eintragen lassen. Vielmehr habe das Gericht diese rechtliche Relevanz aus seiner Anerkennung des Umstands hergeleitet, dass die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken, denen ein bestimmtes Element gemeinsam sei, die aber in anderen voneinander abwichen, höher sein könne, wenn im Fall einer dieser Marken das fragliche Element überdies einer Serie weiterer Marken gemeinsam sei, die derselbe Inhaber habe eintragen lassen und die tatsächlich auf dem Markt präsent seien. In diesem Zusammenhang sei die vom Gericht getroffene Feststellung zutreffend, dass die angemeldete Marke Merkmale aufweisen müsse, die sie mit der Serie in eine gedankliche Verbindung treten lassen könnten. Diese Voraussetzung aber sei im Verhältnis zwischen den Marken „Bainbridge" und den eingetragenen Marken der Rechtsmittelführerin nicht erfüllt. Folgte man hingegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin, so würde die Beurteilung der Verwechslungsgefahr letztlich von den bloßen *Absichten* des Inhabers einer Serie von Marken abhängig gemacht, die zwar schon eingetragen seien, aber noch nicht benutzt würden.

94. Auch die *F.M.G. Textiles* meint, dass zwar die Verwechslungsgefahr abstrakt gegenüber jeder einzelnen Marke geprüft werden könne, die noch nicht benutzt werde,

67 — Vgl. oben, Nrn. 42 bis 44.

aber erst weniger als fünf Jahre eingetragen sei und damit nicht für verfallen erklärt werden könne, dass aber ein erweiterter Schutz für eine Serie von Marken wegen deren gemeinsamen Merkmalen davon abhängig gemacht werden müsse, dass die Serienmarken wirklich benutzt würden. Die Frage, ob eine Marke für verfallen erklärt werden könne, sei zu sondern von der Frage eines erweiterten Schutzes für Serienmarken — ein Begriff, der sich überdies in den Rechtsvorschriften nicht finde, sondern nur Ergebnis einer von dem Gericht vorgenommenen Auslegung sei.

Würdigung

95. Insoweit steht die Frage zur Beurteilung, ob das Gericht zu Recht festgestellt hat, dass das Bestehen einer Markenfamilie oder -serie nur dann als ein Faktor, der die Verwechslungsgefahr mit einer Anmeldemarke erhöht, die ein Element aufweist, das der Serie oder Familie gemeinsam ist, berücksichtigt werden darf, wenn die Marken der Familie oder Serie tatsächlich auf dem Markt benutzt werden — während die Verwechslungsgefahr mit einer Einzelmarke, die noch nicht auf dem Markt benutzt wird, abstrakt berücksichtigt werden darf.

96. Der Begriff und die Bedeutung der Existenz einer Markenfamilie sind bislang in der gemeinschaftlichen Rechtsprechung, außer im vorliegenden Fall, noch nicht vertieft erörtert worden [68], jedoch sind diese Fragen Markenrechtlern in der ganzen Welt vertraut [69].

97. So ist es, um nur ein Beispiel zu nennen, im Vereinigten Königreich seit langem anerkannt, dass eine Einwendung, die sich auf das Bestehen einer Markenfamilie oder -serie gründet, die Benutzung dieser Marken voraussetzt, da sie zur Prämisse hat, dass den Wirtschaftsteilnehmern oder dem Publikum das gemeinsame Element oder Merkmal der Serie so bekannt geworden ist, dass sie bei der Wahrnehmung einer anderen Marke mit demselben Merkmal diese sofort mit der ihnen bereits vertrauten Markenserie in Verbindung bringen werden. Obgleich diese Rechtsprechung bis ins Jahr 1947 zurückgeht, wird ihr im Zusammenhang mit dem Trade Marks Act 1994, der die Richtlinie umsetzt, auch heute weiterhin gefolgt [70].

68 — Am Rande wurde diese Frage angesprochen in den Urteilen des Gerichts vom 27. Oktober 2005, Les Éditions Albert René/HABM (T-336/03, Slg. 2005, II-4667, Randnr. 85), und vom 21. Februar 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/HABM (T-214/04, Slg. 2006, II-239, Randnr. 44).

69 — Es wird wenig überraschen, dass ein erheblicher Anteil der jüngeren Entscheidungen die McDonald's Company betrifft.

70 — Beck, Koller [1947] 64 RPC 76; als jüngeres Beispiel, in dem diese Präzedenzentscheidung zitiert wird, vgl. die Entscheidung Ease-e:finance (O-190-03) des Patentamts des Vereinigten Königreichs vom 2. Juli 2003, insbesondere Randnrn. 53 bis 56 (abrufbar unter: http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03).

98. Das HABM hat die gleiche Herangehensweise gewählt. In seinen Widerspruchsrichtlinien [71] heißt es:

„Die Annahme von Markenfamilien seitens des Publikums setzt voraus, dass der fragliche Stammbestandteil aufgrund von Benutzung die erforderliche Kennzeichnungskraft besitzt, um aus Sicht des Publikums als Haupthinweis auf eine Produktlinie zu dienen.

Damit das Amt anerkennen kann, dass die vom Widersprechenden geltend gemachten Marken Teil einer Markenfamilie sind, sollte der Widersprechende nicht nur nachweisen, dass er der Inhaber der fraglichen Marken ist, sondern auch, dass sie vom relevanten Publikum aufgrund ihres gemeinsamen Stammbestandteils einem einzigen Unternehmen zugerechnet werden. Ein dahin gehendes Verständnis seitens des Publikums kann nur aus entsprechenden Nachweisen über eine Benutzung als Markenfamilie abgeleitet werden."

99. Diese Quelle kann natürlich für den Gerichtshof nicht bindend sein. Sie erscheint aber logisch schlüssig, und ihr sollte daher meiner Auffassung nach gefolgt werden.

71 — Vgl. unter http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf insbesondere Teil 2 Kapitel 2 Abschnitt D.I.9.2.

100. Es gibt keine Bestimmung über die Eintragung einer Markenfamilie als solcher — etwa aller Marken mit dem Element „Bridge" für Waren der Klassen 18 und 25. Nur Einzelmarken können eingetragen werden, und Einzelmarken sind es, denen Schutz gewährt wird — jedoch nur für fünf Jahre, es sei denn, sie werden ernsthaft benutzt. Aus diesem Grund ist bei Eingang einer neuen Anmeldung die Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke, die erst weniger als fünf Jahre eingetragen ist, aber noch nicht benutzt wurde, abstrakt zu beurteilen, im Sinne der Frage also: „Welches wäre die Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers, wenn er mit beiden Marken konfrontiert würde?"

101. Für Markenserien mit einer gemeinsamen „Signatur" ergibt sich eine andere Situation. Die Serie ist nicht also solche eingetragen, und sie kann daher als solche auch keinen Schutz genießen. Das Bestehen einer solchen Markenserie kann aber, wenn die Marken hinreichend breit benutzt werden, die Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers dahin beeinflussen, dass er jede Marke, die das gemeinsame Element der Markenserie ihrerseits enthält (und für ähnliche Waren oder Dienstleistungen geschützt ist), mit der Serie in Verbindung bringen und damit eine gemeinsame Herkunft der verschiedenen betroffenen Produkte annehmen

wird. Hingegen kann von keinem Verbraucher erwartet werden, dass er ein gemeinsames Element in einer Markenserie entdeckt, die nie auf dem Markt benutzt wurde, oder gar mit dieser Serie eine andere Marke mit dem gleichen Element in Verbindung bringen wird.

102. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke kann das Bestehen einer Familie von ähnlichen Marken daher berücksichtigt werden, jedoch nur dann, wenn die tatsächliche Benutzung einer hinreichenden Anzahl der Marken nachgewiesen ist, so dass sie vom Durchschnittsverbraucher als Teil einer Serie wahrgenommen werden.

103. Ich bin daher der Auffassung, dass auch der fünfte Rechtsmittelgrund und damit das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen sind.

Kosten

104. Nach Art. 122 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs entscheidet dieser über die Kosten, wenn das Rechtsmittel zurückgewiesen wird. Nach Art. 69 § 2 sind der unterlegenden Partei auf Antrag die Kosten aufzuerlegen. Nach Art. 69 § 4 kann der Gerichtshof einem Streithelfer seine eigenen Kosten auferlegen. Nach Art. 118 der Verfahrensordnung findet Art. 69 im Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung.

105. Sowohl das HABM als auch die F.M.G. Textiles haben im Rechtsmittelverfahren Kostenanträge gestellt.

106. Da meiner Auffassung nach das Rechtsmittel zurückzuweisen ist, sind der Ponte Finanziaria die Kosten einschließlich der Kosten der F.M.G. Textiles aufzuerlegen, deren Gemeinschaftsmarkenanmeldung verzögert wurde und deren Verhalten im Verfahrensverlauf es unter keinem Gesichtspunkt rechtfertigte, dass sie ihre Kosten selbst zu tragen hätte.

107. Ein ungewöhnlicher Gesichtspunkt aber ergibt sich aus dem Antrag der F.M.G. Textiles auf Erstattung der Kosten „im vorliegenden Verfahren und im Verfahren des ersten Rechtszugs".

108. Im ersten Rechtszug haben sowohl das HABM als auch die Marine Enterprise Projects (als Vorgängerin der F.M.G. Textiles im Verfahren und Streithelferin im ersten Rechtszug) Kostenanträge gestellt. Die einschlägigen Bestimmungen des Art. 87 §§ 2 und 4 der Verfahrensordnung des Gerichts sind identisch mit Art. 69 §§ 2 und 4 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs. Im angefochtenen Urteil hat das Gericht in Randnr. 132 festgestellt: „Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen." In Nr. 2 des Tenors hat das Gericht der Ponte Finanziaria die Kosten auferlegt. Dabei sind die Kosten der Streithelferin nicht genannt.

109. Es erscheint daher nicht klar, ob die Ponte Finanziaria im angefochtenen Urteil zur Erstattung der Kosten der Streithelferin verurteilt wurde. Die Streithelferin hat diese Frage nicht ausdrücklich angesprochen, aber den Gerichtshof um eine entsprechende Anordnung für ihre Kosten im ersten Rechtszug ersucht.

110. Im Licht des Urteils des Gerichts und der meiner Auffassung nach bestehenden Unbegründetheit des dagegen eingelegten Rechtsmittels erschiene es mir richtig, dass die Ponte Finanziaria auch die Kosten der Streithelferin im ersten Rechtszug zu tragen hätte.

111. Greift jedoch keiner der Rechtsmittelgründe (und Gründe eines Anschlussrechtsmittels) durch, so scheint jedoch der Gerichtshof keine Grundlage für einen solchen Ausspruch der Kostenerstattung im ersten Rechtszug zu besitzen. Nach Art. 58 Abs. 2 der Satzung des Gerichtshofs ist ein Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die Kostenfestsetzung unzulässig. Der Gerichtshof hat ferner entschieden, dass er auf ein Rechtsmittel hin keine Zuständigkeit für eine Entscheidung über die Kosten im ersten Rechtszug besitzt [72].

112. Es erschiene daher gegebenenfalls angezeigt, dass die F.M.G. Textiles beim Gericht eine Auslegung seines Urteils nach Art. 129 seiner Verfahrensordnung beantragt. Eine ganz ähnliche Situation, in der ein im Rechtsmittelverfahren ergangenes Urteil nicht ausdrücklich sagte, ob der Kostenausspruch auch die Kosten der Streithelferinnen einschloss, ist vom Gerichtshof bereits in dieser Weise gehandhabt worden [73]. Für einen solchen Antrag besteht keine Frist [74].

72 — Beschluss vom 17. November 2005 (unveröffentlicht), Matratzen Concord/HABM, C-3/03 P-DEP.

73 — Urteil vom 19. Januar 1999, NSK u. a./Kommission (C-245/95 P-INT, Slg. 1999, I-1).

74 — Vgl. Urteil vom 28. Juni 1955, Assider/Hohe Behörde (5/55, Slg. 1955, 275, 288).

Ergebnis

113. Nach alledem schlage ich vor,

— das Rechtsmittel zurückzuweisen;

— der Rechtsmittelführerin die Kosten des HABM und der F.M.G. Textiles im Rechtsmittelverfahren aufzuerlegen.