URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)
14. Oktober 2003 *

In der Rechtssache T-292/01

Phillips-Van Heusen Corp. mit Sitz in New York (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt F. Jacobacci,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH mit Sitz in München (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt W. Städtler,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 12. September 2001 (Sache R 740/2000-3) in einem Widerspruchsverfahren zwischen der Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH und der Phillips-Van Heusen Corporation

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten N. J. Forwood sowie der Richter J. Pirrung und A. W. H. Meij,

Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 4. März 2003

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

1 Die Artikel 8, 43, 62 und 74 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) bestimmen:

„Artikel 8

Relative Eintragungshindernisse

(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.

(2) ‚Ältere Marken' im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke,... die den nachstehenden Kategorien angehören:

...

ii) in einem Mitgliedstaat... eingetragene Marken ..."

„Artikel 43

Prüfung des Widerspruchs

...

(5) Ergibt die Prüfung, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Gemeinschaftsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen. ...“

„*Artikel 62*

Entscheidung über die Beschwerde

(1)... Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück.

...“

„*Artikel 74*

Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen

(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen."

2 Regel 53 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) lautet:

„*Regel 53*

Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

In Entscheidungen des Amtes können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Sie werden von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten von der Dienststelle berichtigt, die die Entscheidung erlassen hat."

Vorgeschichte des Rechtsstreits

3 Mit in englischer Sprache verfasster Anmeldung, die das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) am 1. April 1996 erhielt, beantragte die Klägerin die Eintragung des Wortzeichens BASS als Gemeinschaftsmarke.

4 Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zur Klasse 25 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Schuhwaren und Bekleidungsstücke".

5 Die Markenanmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 28/97 vom 17. November 1997 veröffentlicht.

6 Am 13. Februar 1998 erhob die Streithelferin gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der Marke für alle in der Markenanmeldung genannten Warenkategorien. Der Widerspruch war auf das Bestehen einer Marke gestützt, die in Deutschland mit Prioritätsdatum vom 14. Oktober 1988 eingetragen war. Diese Marke (im Folgenden: ältere Marke) besteht aus dem Wortzeichen PASH. Sie ist für Waren der Klassen 18 und 25 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen, die folgender Beschreibung entsprechen:

— Klasse 18: „Waren aus Leder, Lederimitationen und anderen Kunststoffen, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren und Kleinkunststoffwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Packsäcke, Rucksäcke, Umhängeriemen",

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke, auch solche aus Leder, Gürtel für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

7 Den Widerspruch stützte die Streithelferin auf das relative Eintragungshindernis nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

8 Mit Schreiben vom 4. August 1999 schränkte die Streithelferin den Widerspruch insoweit ein, als er sich nur noch gegen die Eintragung der Marke für die Warenkategorie „Bekleidungsstücke" richtete.

9 Mit Entscheidung vom 19. Mai 2000 wies die Widerspruchsabteilung des Amtes den Widerspruch zurück. Sie war im Wesentlichen der Auffassung, dass zwischen den beiden in Rede stehenden Marken im maßgebenden Gebiet der Gemeinschaft, nämlich in Deutschland, keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe, da diese Marken keine Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung aufwiesen.

10 Am 13. Juli 2000 legte die Klägerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde beim Amt ein. Sie beantragte, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben und der angemeldeten Marke den Schutz für die Kategorie „Bekleidungsstücke" zu verweigern.

11 Mit Entscheidung vom 12. September 2001, die der Klägerin am 28. September 2001 zugestellt wurde (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), befand die Dritte Beschwerdekammer des Amtes über die Beschwerde. Sie war im Wesentlichen der Auffassung, dass die in der Markenanmeldung genannten Waren, hinsichtlich deren die Streithelferin ihren Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke aufrechterhalten hatte, nämlich die Bekleidungsstücke, mit den von der älteren Marke erfassten Waren der Klasse 25 identisch seien und dass die Accessoires, für die die ältere Marke auch eingetragen sei, häufig mit Bekleidungsstücken, die dasselbe Unternehmen herstelle, vertrieben würden. Die in Rede stehenden Marken sind nach Ansicht der Beschwerdekammer ähnlich. Zwischen den beiden Marken bestehe eine optische Ähnlichkeit, da sie die gleiche

Zahl Buchstaben aufwiesen, die beiden mittleren Buchstaben, von denen angenommen werden könne, dass sich das Augenmerk des Publikums auf sie richte, die gleichen seien und die Anfangsbuchstaben „b" und „p" sehr ähnlich seien. Zur klanglichen Ähnlichkeit stellte sie insbesondere fest, dass die Konsonanten „b" und „p" zumindest in einigen Regionen Deutschlands sehr ähnlich ausgesprochen würden. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass es nicht erforderlich sei, dass die Verwechslungsgefahr für das gesamte maßgebende Gebiet bestehe, sondern dass es ausreiche, dass diese Gefahr für einen erheblichen Teil der maßgebenden Verkehrskreise bestehe. In Bezug auf die Ähnlichkeit in der Bedeutung vertrat sie schließlich die Ansicht, dass keines der beiden Wortzeichen eine bestimmte Bedeutung im Hinblick auf die betroffenen Waren habe. Die Beschwerdekammer gelangte daher zu dem Schluss, dass im maßgebenden Gebiet der Gemeinschaft, nämlich in Deutschland, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen den beiden fraglichen Marken bestehe, da die mit den beiden Marken gekennzeichneten Waren identisch seien.

12 Der Tenor der angefochtenen Entscheidung lautet:

„Die Beschwerdekammer

1. hebt die Entscheidung [der Widerspruchsabteilung] auf;

2. gibt dem Widerspruch statt und weist die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurück;

..."

13 Die Randnummern 1, 6 und 40 der angefochtenen Entscheidung lauten:

„1 ... [D]ie Anmelderin hat die Eintragung der Wortmarke [BASS] für folgende (und andere, im vorliegenden Fall nicht relevante) Waren beantragt: Klasse 25 — Bekleidungsstücke.

...

6 Die Widersprechende hat Beschwerde gegen die... Entscheidung [der Widerspruchsabteilung] eingelegt und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Schutz der streitigen Marke nur für die Waren ‚Bekleidungsstücke' zu verweigern.

...

40 Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wird daher... nicht zur Eintragung zugelassen, und die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ist aufzuheben."

14 Am 18. Februar 2002 erließ die Beschwerdekammer eine Entscheidung mit folgendem Tenor:

„1. Nach Regel 53 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95... berichtigt die Kammer von Amts wegen eine offenbare Unrichtigkeit in ihrer Entscheidung vom 12. September 2001 in der Sache R 740/2000-3.

2. Im Hinblick auf die Randnummern 1 und 6 der Entscheidung ist der Tenor wie folgt zu lesen:

‚Aus diesen Gründen beschließt die Kammer: ...

2. dem Widerspruch stattzugeben und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zurückzuweisen, soweit die Eintragung für ‚Bekleidungsstücke' der Klasse 25 beantragt wird.'"

Verfahren und Anträge der Parteien

15 Die Klägerin hat mit Klageschrift in italienischer Sprache, die am 28. November 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben.

16 Mit Schreiben vom 19. Dezember 2001 hat die Streithelferin der Verwendung des Italienischen als Verfahrenssprache widersprochen.

17 Am 10. Januar 2002 hat der Kanzler des Gerichts festgestellt, dass die Markenanmeldung in englischer Sprache eingereicht worden sei und dass daher das Englische nach Artikel 131 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts Verfahrenssprache sei.

18 Das Amt hat seine Klagebeantwortung am 8. April 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht. Die Streithelferin hat ihre Klagebeantwortung am 28. März 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

19 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— den Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 25 endgültig in vollem Umfang zurückzuweisen;

— dem Amt aufzugeben, die angemeldete Marke einzutragen;

— dem Amt und der Streithelferin die Kosten einschließlich der im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerlegen.

20 Das Amt beantragt,

— den Antrag, dem Amt die Eintragung der angemeldeten Marke aufzugeben, als unzulässig zurückzuweisen;

— der Klage hinsichtlich der Markenanmeldung für die Warenkategorie „Schuhwaren" in Anbetracht der Berichtigungsentscheidung der Beschwerdekammer vom 18. Februar 2002 stattzugeben;

— die Klage im Übrigen abzuweisen;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen, sofern die Klägerin in Anbetracht der Berichtigungsentscheidung der Beschwerdekammer vom 18. Februar 2002 ihre Klage zurücknimmt, oder anderenfalls der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

21 Die Streithelferin beantragt,

— den Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zurückzuweisen;

— der Klägerin die Kosten einschließlich der im Rahmen des Widerspruchsverfahrens und vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerlegen.

22 Mit Schreiben vom 25. Februar 2003 hat die Klägerin ihren dritten Klageantrag, dem Amt die Eintragung der angemeldeten Marke aufzugeben, zurückgenommen. Außerdem hat sie Schriftstücke zur Begründung ihrer Klage vorgelegt. Mit Schreiben vom 28. Februar 2003 hat der Kanzler des Gerichts der Klägerin mitgeteilt, dass diese Schriftstücke nicht zu den Akten genommen würden.

Rechtliche Würdigung

Zum Gegenstand des Rechtsstreits

23 Im Rahmen des Verfahrens vor der Widerspruchsabteilung hat die Streithelferin den Widerspruch insoweit eingeschränkt, als er sich nur noch gegen die Eintragung der Marke für die Warenkategorie „Bekleidungsstücke" richtet. In Nummer 2 des Tenors der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer die Markenanmeldung jedoch zurückgewiesen, ohne sich auf diese Warenkategorie zu beschränken. Die angefochtene Entscheidung ist daher rechtswidrig, soweit mit ihr ultra petita entschieden wird.

24 Nach Artikel 43 Absatz 5 Satz 1 in Verbindung mit den Artikeln 62 Absatz 1 Satz 1 und 74 Absatz 1 a. E. der Verordnung Nr. 40/94 kann die Beschwerdekammer nämlich die Markenanmeldung im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung nur in den Grenzen der Forderungen zurückweisen, die der Widersprechende in dem gegen die Eintragung dieser Marke gerichteten Widerspruch erhoben hat. Die Beschwerdekammer darf mit ihrer Entscheidung nicht über den Gegenstand des Widerspruchs hinausgehen. Diese Schlussfolgerung wird übrigens weder vom Amt noch von der Streithelferin bestritten.

25 Mit ihrer Entscheidung vom 18. Februar 2002 hat die Beschwerdekammer jedoch den Tenor der angefochtenen Entscheidung auf der Grundlage von Regel 53 der Verordnung Nr. 2868/95 insoweit berichtigt, als die Zurückweisung der Markenanmeldung nunmehr auf die Warenkategorie „Bekleidungsstücke" beschränkt ist. Soweit die angefochtene Entscheidung die Markenanmeldung in Bezug auf andere Warenkategorien als „Bekleidungsstücke" zurückweist, ist der Rechtsstreit somit gegenstandslos geworden. Die Klage ist daher insoweit in der Hauptsache erledigt, als sie auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung in diesem Punkt gerichtet ist.

26 Im Übrigen hat die Klägerin auf eine schriftliche Frage des Gerichts mit Schreiben vom 25. Februar 2003 die in ihrer Klageschrift erhobene Rüge, dass die angefochtene Entscheidung über den Gegenstand des Widerspruchs hinausgehe, zurückgenommen.

Zum Aufhebungsantrag

27 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Dieser Klagegrund besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil betrifft die Koexistenz der Wortzeichen BASS und PASH als nationale deutsche Marken und der zweite, der zuerst zu prüfen ist, das Fehlen einer eigentlichen Verwechslungsgefahr.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

28 Die Klägerin trägt vor, dass bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken bestehe, erstens die Ähnlichkeit der fraglichen Marken in Bild, Klang und Bedeutung zu betrachten sei. Diese Beurteilung hänge zweitens davon ab, ob diese Marken eine besondere Unterscheidungskraft aufwiesen, sei es aus sich selbst heraus oder aufgrund ihres Bekanntheitsgrads auf dem Markt. Der dritte zu berücksichtigende Faktor sei die mehr oder weniger große Aufmerksamkeit der maßgebenden Verkehrskreise. In diesem Zusammenhang verweist die Klägerin zum einen auf die zehnte Begründungserwägung 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) und zum anderen auf die Randnummern 22 und 23 des Urteils des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (Sabèl, Slg. 1997, I-6191) sowie auf die Randnummern 17, 26 und 28 des Urteils des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507).

29 Im vorliegenden Fall wiesen die fraglichen Marken keinerlei Ähnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung auf. Die beiden Wortzeichen hätten, obwohl sie jeweils aus vier Buchstaben bestünden, nur die beiden mittleren Buchstaben gemeinsam, die optisch und klanglich ohne Belang seien, da es die Anfangsbuchstaben seien, die sowohl die Aussprache als auch den optischen Eindruck stärker beeinflussten.

30 Zudem gehe aus den von der Streithelferin im Rahmen des Widerspruchsverfahrens vorgelegten Beweisen hinsichtlich der ernsthaften Benutzung der älteren Marke hervor, dass das Wortzeichen PASH im geschäftlichen Verkehr immer zusammen mit einem ergänzenden unterscheidungskräftigen Element verwendet werde, das auch dazu beitrage, die ältere Marke von der angemeldeten Marke zu unterscheiden.

31 Die Klägerin macht außerdem geltend, dass zum Referat 15 der Widerspruchsabteilung, das die von der Streithelferin vor der Beschwerdekammer angefochtene Entscheidung erlassen habe, ein Mitglied gehöre, dessen Muttersprache Deutsch sei, und die Besonderheiten dieser Sprache somit berücksichtigt worden seien, als die Widerspruchsabteilung zu der Auffassung gelangt sei, dass die fraglichen Marken klanglich nicht ähnlich seien. Dieser Schluss werde dadurch bestätigt, dass die Streithelferin die ältere Marke in ihren Werbekampagnen mit einer eindeutig an der englischen Sprache orientierten Aussprache benutze.

32 Was die fehlende Ähnlichkeit in der Bedeutung betreffe, so habe die Widerspruchsabteilung zu Recht die Ansicht vertreten, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher das Wortzeichen BASS so verstehe, dass es die Stimme eines Sängers oder auch ein Musikinstrument bezeichne, während das Wortzeichen PASH von diesem Publikum mit einem in Deutschland bekannten Begriff aus dem Bereich der Spiele assoziiert werde.

33 Die Klägerin führt weiter aus, dass sie und die Streithelferin unterschiedliche Vertriebskanäle benutzten und die beiden Marken daher auch unterschiedliche Verkehrskreise ansprächen. Unter Bezugnahme auf Auszüge aus dem Internet, die in Anlage 24 zur Klageschrift wiedergegeben sind, trägt sie vor, dass die ältere Marke auf ein Publikum abziele, das unter einer bestimmten Marke vertriebene Produkte gewöhnlich eher nach der zum Zeitpunkt des Erwerbs herrschenden Mode kaufe. Hingegen zielt die angemeldete Marke nach Ansicht der Klägerin, die sich auf die in den Anlagen 17 bis 19 zur Klageschrift wiedergegebenen Unterlagen bezieht, auf ein Publikum ab, dessen Augenmerk sowohl auf die Marke, unter der die Produkte vertrieben würden, als auch auf deren Qualität gerichtet sei, das aber der zum Zeitpunkt des Erwerbs herrschenden Mode weniger Bedeutung beimesse.

34 Schließlich verweist die Klägerin für ihr Vorbringen, dass auf dem deutschen Markt keine Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken bestehe, auf eine Marktstudie vom November 2000. Aus dieser Studie gehe hervor, dass die große Mehrheit der befragten Personen meine, dass eine Verwechslung der beiden Marken nicht möglich sei.

35 Das Amt entgegnet, dass die Beschwerdekammer keinen Rechtsfehler begangen habe, als sie angenommen habe, dass zwischen den fraglichen Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe.

36 Erstens sei die Beschwerdekammer zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den maßgebenden Verkehrskreisen um ein normal informiertes und angemessen aufmerksames und verständiges deutsches Publikum handele.

37 Zweitens seien mit den fraglichen Marken gekennzeichneten Waren identisch.

38 Was drittens das Verhältnis der fraglichen Marken zueinander angehe, so habe die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt, dass diese optisch und phonetisch denselben Gesamteindruck vermittelten. Sie sei zu Recht der Ansicht gewesen, dass die beiden Marken einander optisch ähnlich seien, da sie die gleiche Zahl Buchstaben aufwiesen, bei den beiden Marken die beiden mittleren Buchstaben, von denen angenommen werden könne, dass sich das Augenmerk des Publikums auf sie richten werde, übereinstimmten und die Anfangsbuchstaben „b" und „p" sehr ähnlich seien. Hinsichtlich der klanglichen Ähnlichkeit teilt das Amt die Auffassung der Beschwerdekammer, dass die Konsonanten „b" und „p" zumindest in einigen Regionen Deutschlands sehr ähnlich ausgesprochen würden. In diesem Zusammenhang stellt das Amt klar, dass es nicht erforderlich sei, dass die Verwechslungsgefahr für das gesamte maßgebende Gebiet bestehe, sondern dass es ausreiche, dass diese Gefahr für einen erheblichen Teil der maßgebenden Verkehrskreise bestehe. Hinsichtlich der von der Klägerin angeführten Bedeutungsunterschiede meint das Amt, die Beschwerdekammer habe sie zu Recht als unerheblich angesehen.

39 Was die von der Klägerin vorgelegte Marktstudie betreffe, so dürfe das Gericht dieses neue Beweiselement nicht berücksichtigen.

40 In Bezug auf das Argument der Klägerin, dass die Art und Weise berücksichtigt werden müsse, wie die ältere Marke tatsächlich benutzt worden sei, wendet das Amt ein, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die ältere Marke nur so berücksichtigt werden müsse, wie sie eingetragen sei, unabhängig davon, wie sie tatsächlich im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei. Das Amt verweist insoweit auf den Grundsatz, dass die Markenrechte mit der Eintragung erworben würden.

41 Die Streithelferin ist der Ansicht, dass zwischen den fraglichen Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Zunächst seine die vom Widerspruch erfassten Waren, nämlich Bekleidungsstücke, bei beiden Marken identisch. Sodann seien

sich die beiden Marken in Klang und Bild sehr ähnlich. Insoweit führt sie aus, dass die Buchstaben „b" und „p" in vielen Regionen Deutschlands ähnlich oder sogar gleich ausgesprochen würden.

Würdigung durch das Gericht

42 Wie sich aus Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, 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 unter „älteren Marken" die Marken zu verstehen, die in einem Mitgliedstaat mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sind.

43 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke in Deutschland eingetragen. Bei der Prüfung der in vorstehender Randnummer genannten Voraussetzungen ist daher von der Ansicht des Publikums in diesem Mitgliedstaat auszugehen. Das maßgebende Publikum ist somit ein im Wesentlichen deutschsprachiges Publikum. Darüber hinaus besteht dieses Publikum — wie das Amt in Nummer 45 seiner Klagebeantwortung zutreffend ausgeführt hat — aus Durchschnittsverbrauchern, da es sich bei den mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren um Waren des täglichen Bedarfs handelt.

44 Es steht fest, dass die in der Markenanmeldung genannten Waren, hinsichtlich deren die Streithelferin ihren Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke aufrechterhalten hat, mit den mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren zum Teil identisch sind und diesen Waren zum Teil ähneln.

45 Eine Verwechslungsgefahr liegt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten 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), dessen Regelungsgehalt mit dem des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen übereinstimmt, dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteile des Gerichtshofes Canon, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17). Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum umfassend unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofes Sabèl, Randnr. 22, Canon, Randnr. 16, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40). Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Faktoren und insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und die der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen den 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, die ihrerseits u. a. vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und vom Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt.

46 Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es weiterhin entscheidend darauf an, wie die Marke vom Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke normalerweise 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 normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken direkt miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

47 Schließlich ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25).

48 Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob der Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken hinreichend hoch ist, um annehmen zu können, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen besteht.

49 In Bezug auf die optische Ähnlichkeit der beiden Marken hat die Beschwerdekammer in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass diese Marken die gleiche Zahl von Buchstaben aufweisen und zwei der vier Buchstaben, aus denen sie sich zusammensetzen, identisch sind.

50 Was dagegen die Analyse der Beschwerdekammer in Randnummer 18 der angefochtenen Entscheidung angeht, wonach sich die Aufmerksamkeit des Publikums auf die mittleren Buchstaben einer Wortmarke konzentriert, so ist zu bemerken, dass sich die Aufmerksamkeit des Publikums mindestens ebenso stark auf die Anfangsbuchstaben einer solchen Marke richtet. Die optische Ähnlichkeit der Anfangsbuchstaben der fraglichen Marken, nämlich „b" und „p", ist im Übrigen — anders als die Beschwerdekammer in Randnummer 18 der angefochtenen Entscheidung ausführt — nur gering.

51 Was die phonetische Ähnlichkeit betrifft, so ist sicher nicht auszuschließen, dass die Konsonanten „b" und „p" zumindest in einigen Regionen Deutschlands ganz ähnlich ausgesprochen werden, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 20 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat. Ferner hat die Beschwerdekammer in Randnummer 37 der angefochtenen Entscheidung zutreffend dargelegt, dass der einzige Vokal, den die beiden fraglichen Wortzeichen enthalten, der gleiche ist.

52 Hingegen ist die Analyse der Beschwerdekammer in Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung, wonach ein nicht unerheblicher Teil der maßgebenden Verkehrskreise erwägen könnte, die letzten beiden Konsonanten des Wortzeichens PASH wie „pass" auszusprechen, nicht begründet. Wie die Beschwerdekammer nämlich selbst festgestellt hat, wird die Buchstabenkombination „sh" als Teil einer einzigen Silbe im Deutschen nicht verwendet. Es ist eher davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der maßgebenden Verkehrskreise mit der Aussprache geläufiger englischer Wörter, wie z. B. „crash", ausreichend vertraut ist, um geneigt zu sein, dieser Aussprache auch im Fall des Wortzeichens PASH zu folgen.

53 Was schließlich den Vergleich der Marken in semantischer Hinsicht betrifft, so evoziert das Wortzeichen BASS die Stimme eines Sängers oder ein Musikinstrument, während das Wortzeichen PASH, soweit ihm die maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung beimessen, mit dem deutschen Wort „Pasch" assoziiert werden kann, das ein Würfelspiel bezeichnet. Daher ist zunächst festzustellen, dass in semantischer Hinsicht keine Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken besteht.

54 Sodann ist davon auszugehen, dass die Bedeutungsunterschiede zwischen den fraglichen Marken die oben in den Randnummern 49 und 51 erwähnten optischen und phonetischen Ähnlichkeiten weitgehend neutralisieren. Für eine solche Neutralisierung ist erforderlich, dass zumindest eine der fraglichen Marken in der Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass diese Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen können. Im vorliegenden Fall trifft das, wie in vorstehender Randnummer dargelegt, für das Wortzeichen BASS zu. Diese Beurteilung wird entgegen den Ausführungen der Beschwerdekammer in Randnummer 25 der angefochtenen Entscheidung nicht dadurch widerlegt, dass dieses Wortzeichen kein Merkmal der Waren bezeichnet, für die die Eintragung der fraglichen Marken vorgenommen wurde. Dies hindert die maßgebenden Verkehrskreise nämlich nicht daran, die Bedeutung dieses Wortzeichens ohne weiteres zu erfassen. Ebenfalls unerheblich ist der Umstand, dass nicht sicher ist, dass das Wortzeichen PASH aus der Sicht der maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung im oben genannten Sinne hat, weil das Würfelspiel „Pasch" nicht allgemein bekannt ist. Es genügt nämlich, dass eine der fraglichen Marken eine solche Bedeutung hat,

damit, wenn die andere Marke keine solche Bedeutung oder eine ganz andere Bedeutung hat, optische und phonetische Ähnlichkeiten zwischen diesen Marken weitgehend neutralisiert werden.

55 Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle oben in den Randnummern 48 bis 51 erwähnten Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Wie die Klägerin zutreffend bemerkt hat, ist der Grad der phonetischen Ähnlichkeit zwischen zwei Marken von geringerer Bedeutung, wenn es sich um Waren handelt, die auf eine Weise vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise beim Erwerb die sie kennzeichnende Marke gewöhnlich optisch wahrnehmen. Dies ist bei den Waren, um die es im vorliegenden Fall geht, der Fall.

56 Unter Berücksichtigung all dieser Umstände ist der Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken nicht so hoch, dass anzunehmen wäre, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Zwischen diesen Marken besteht daher keine Verwechslungsgefahr.

57 In Anbetracht der Unterschiede zwischen den fraglichen Marken wird diese Beurteilung nicht dadurch entkräftet, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Waren, hinsichtlich deren die Streithelferin Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke eingelegt hat, mit einigen mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren identisch sind.

58 Der zweite Teil des einzigen Klagegrundes greift demnach durch.

59 Ohne dass die übrigen Argumente der Klägerin zu prüfen wären oder über den ersten Teil des Klagegrundes zu entscheiden wäre, ist folglich nach Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die angefochtene Entscheidung in ihrer durch die Entscheidung vom 18. Februar 2002 berichtigten Fassung dahin abzuändern, dass die beim Amt eingelegte Beschwerde der Streithelferin zurückgewiesen wird.

Zum Antrag auf endgültige umfassende Zurückweisung des Widerspruchs gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 25

60 Über diesen Antrag braucht nicht entschieden zu werden, da die Klägerin kein Interesse daran hat, vom Gericht zu verlangen, dass es die Zurückweisung des Widerspruchs selbst verfügt. Mit der Abänderung der angefochtenen Entscheidung in dem in vorstehender Randnummer genannten Sinne wird die Entscheidung der Widerspruchsabteilung über die Zurückweisung des Widerspruchs wirksam. Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach Artikel 57 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die beim Amt eingelegte Beschwerde aufschiebende Wirkung hat. Eine Entscheidung wie die der Widerspruchsabteilung, die Gegenstand einer solchen Beschwerde sein kann, wird also wirksam, wenn nicht innerhalb der in Artikel 59 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Frist eine Beschwerde beim Amt eingelegt worden ist oder wenn eine solche Beschwerde durch eine endgültige Entscheidung der Beschwerdekammer zurückgewiesen worden ist. Eine Entscheidung des Gerichts, mit der die beim Amt eingelegte Beschwerde aufgrund seiner Änderungsbefugnis zurückgewiesen wird, ist insoweit einer entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammer gleichzusetzen.

Kosten

61 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Das Gericht entscheidet außerdem nach Artikel 87 § 6 der Verfahrensordnung nach freiem Ermessen über

die Kosten, wenn es die Hauptsache für erledigt erklärt. Schließlich kann das Gericht nach Artikel 136 § 1 der Verfahrensordnung, wenn einer Klage gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer stattgegeben wird, beschließen, dass das Amt nur seine eigenen Kosten trägt.

62 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin beantragt, dem Amt und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen. Da es sich jedoch um eine Klage handelt, die ein relatives Eintragungshindernis betrifft, ist davon auszugehen, dass, obwohl das Amt und die Streithelferin in gleicher Weise unterlegen sind, die Streithelferin die Partei ist, die durch den Ausgang des Rechtsstreits wesentlich betroffen ist. Das Amt hat indessen zur Entstehung des Rechtsstreits beigetragen, da die angefochtene Entscheidung, wie oben in den Randnummern 23 und 24 ausgeführt, vor ihrer Berichtigung insoweit rechtswidrig war, als mit ihr ultra petita entschieden wurde. Daher ist anzuordnen, dass das Amt außer seinen eigenen Kosten ein Drittel der Kosten der Klägerin und die Streithelferin außer ihren eigenen Kosten zwei Drittel der Kosten der Klägerin trägt.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage ist in der Hauptsache erledigt, soweit mit der angefochtenen Entscheidung die Markenanmeldung in Bezug auf andere Warenkategorien als „Bekleidungsstücke" zurückgewiesen wird.**

2. Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 12. September 2001 (Sache R 740/2000-3) in ihrer durch die Entscheidung vom 18. Februar 2002 berichtigten Fassung wird dahin abgeändert, dass die beim Amt eingelegte Beschwerde der Streithelferin zurückgewiesen wird.

3. Der Antrag auf endgültige umfassende Zurückweisung des Widerspruchs gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 25 hat sich erledigt.

4. Das Amt trägt außer seinen eigenen Kosten ein Drittel der Kosten der Klägerin.

5. Die Streithelferin trägt außer ihren eigenen Kosten zwei Drittel der Kosten der Klägerin.

Forwood Pirrung Meij

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Oktober 2003.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

N. J. Forwood