URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

2. September 2010 *

In der Rechtssache C-254/09 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 9. Juli 2009,

Calvin Klein Trademark Trust mit Sitz in Wilmington (Vereinigte Staaten), Prozessbevollmächtigter: T. Andrade Boué, abogado,

Rechtsmittelführer,

andere Verfahrensbeteiligte:

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch O. Mondéjar Ortuño als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

Zafra Marroquineros SL mit Sitz in Caravaca de la Cruz (Spanien), Prozessbevollmächtigter: J. E. Martín Álvarez, abogado,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, der Richter A. Borg Barthet, M. Ilešič und M. Safjan (Berichterstatter) sowie der Richterin M. Berger,

Generalanwalt: J. Mazák,
Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt der Calvin Klein Trademark Trust (im Folgenden: Calvin Klein) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 7. Mai 2009, Klein Trademark Trust/HABM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Slg. 2009, II-1323, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht die Klage von Calvin Klein auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 29. März 2007 (Sache R 314/2006-2, im Folgenden: angefochtene Entscheidung) abgewiesen hat. Mit dieser Entscheidung hatte die Zweite Beschwerdekammer die Entscheidung der Widerspruchsabteilung des HABM vom 22. Dezember 2005 bestätigt, die den von Calvin Klein eingelegten Widerspruch gegen die Anmeldung der Wortmarke CK CREACIONES KENNYA als Gemeinschaftsmarke durch die Zafra Marroquineros SL (im Folgenden: Zafra Marroquineros) zurückgewiesen hatte.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) ist durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (ABl. L 78, S. 1) aufgehoben worden. Der Rechtsstreit beurteilt sich gleichwohl — unter Berücksichtigung des Zeitpunkts des Sachverhalts — nach der Verordnung Nr. 40/94.

3 Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestimmte:

„(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."

4 In Art. 8 Abs. 5 hieß es: „Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die

die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde."

5 Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sah vor:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

…

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war."

Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt

6 Am 7. Oktober 2003 meldete Zafra Marroquineros das Wortzeichen „CK CREACIONES KENNYA" beim HABM als Gemeinschaftsmarke an.

7 Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:

— Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen- und Sonnenschirme sowie Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“;

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

8 Diese Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 23/2004 vom 7. Juni 2004 veröffentlicht.

9 Am 6. September 2004 legte Calvin Klein gegen die Eintragung der angemeldeten Marke nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 Buchst. c und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch ein.

10 Der Widerspruch war auf folgende ältere Marken gestützt:

— die nachstehend wiedergegebene Gemeinschaftsmarke Nr. 66172 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 bis 27, 35 und 42 des Abkommens von Nizza:



— die nachstehend wiedergegebene spanische Marke Nr. 2023213 für Waren der Klasse 18 des Abkommens:



— die nachstehend wiedergegebene spanische Marke Nr. 2028104 für Waren in Klasse 25 des Abkommens:



11 Der Widerspruch wurde für alle von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen geltend gemacht und richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren.

12 Mit Entscheidung vom 22. Dezember 2005 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch insgesamt zurück. Sie sah keine Verwechslungsgefahr für den relevanten Verbraucher.

13 Am 22. Februar 2006 legte der Rechtsmittelführer gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM Beschwerde ein.

14 Mit Entscheidung vom 29. März 2007 wies die Zweite Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie war der Auffassung, dass zwischen den in Rede stehenden Zeichen keine hinreichende Ähnlichkeit bestehe, um eine Verwechslungsgefahr bei den angesprochenen Verkehrskreisen annehmen zu können.

Das Verfahren vor dem Gericht und das angefochtene Urteil

15 Mit Klageschrift, die am 29. Mai 2007 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Calvin Klein eine Klage mit dem Antrag, die streitige Entscheidung aufzuheben und dem HABM aufzugeben, die Markenanmeldung zurückzuweisen. Zur Begründung seiner Klage machte er einen einzigen Klagegrund, nämlich Verletzung von Art. 8 Abs. 1 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

16 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht diese Klage abgewiesen.

17 Das Gericht hat erstens in Randnr. 32 des angefochtenen Urteils daran erinnert, dass die Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht, die die maßgeblichen Verkehrskreise von den betreffenden Waren oder Dienstleistungen hätten, und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen sei.

18 Zweitens hat es in Randnr. 33 dieses Urteils hervorgehoben, dass die Verwechslungsgefahr umso größer sei, je höher die Unterscheidungskraft der älteren Marke sei. Somit genössen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Unterscheidungskraft besäßen, umfassenderen Schutz als Marken, deren Unterscheidungskraft geringer sei.

19 Ferner hat es in Randnr. 35 des Urteils festgestellt, dass die Verfahrensbeteiligten die Identität der in Rede stehenden Waren nicht bestritten hätten.

20 Zur Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen hat das Gericht in Randnr. 38 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck abzustellen sei, den die Marken hervorriefen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien. In Randnr. 39 dieses Urteils hat es darauf hingewiesen, dass eine zusammengesetzte Marke und eine andere Marke, die mit einem Bestandteil der zusammengesetzten Marke identisch oder diesem ähnlich sei, nur dann als ähnlich angesehen werden könnten, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck sei. In Randnr. 40 des Urteils betont das Gericht, dass die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen seien.

21 In Randnr. 42 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die Wörter „creaciones kennya“ wegen ihrer Größe eine erheblich stärkere Stellung einnähmen als die Buchstabengruppe „ck“ und eine syntaktische, begriffliche Einheit bildeten, die die Marke in ihrer Gesamtheit dominiere. Wie das Gericht in Randnr. 43 dieses Urteils klargestellt hat, besitzt der Bestandteil „creaciones kennya“ nämlich für Bekleidungsartikel und Modeaccessoires der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza eine bestimmte Kennzeichnungskraft. Diese Kennzeichnungskraft werde im Übrigen durch die Behauptung, das angesprochene Publikum verbinde das Wort „kennya“ mit dem Land Kenia, angesichts der unterschiedlichen Schreibweise der beiden Wörter nicht in Frage gestellt. In Randnr. 44 des Urteils hat das Gericht sodann ausgeführt, dass der Bestandteil „ck“, der den Anfangsbuchstaben der Wörter „creaciones“ und „kennya“ entspreche, gegenüber dem Bestandteil „creaciones kennya“ akzessorische Bedeutung habe.

22 In Randnr. 45 des angefochtenen Urteils heißt es, dass der betreffende Verbraucher vor allem die Wörter „creaciones kennya“, auf die er seine Aufmerksamkeit weitgehend richten werde, im Gedächtnis behalten werde. Im vorliegenden Fall reiche allein

die Stellung der Buchstabengruppe „ck“ am Anfang der angemeldeten Marke nicht aus, um sie zum dominierenden Element in dem durch diese Marke hervorgerufenen Gesamteindruck zu machen.

23 Was die Ähnlichkeit der Zeichen in visueller Hinsicht angeht, hat das Gericht in den Randnrn. 46 bis 48 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die älteren Marken aus dem einzigen oder dominanten Bestandteil „ck“ mit einer besonderen grafischen Darstellung bestünden, die diesen Marken eine originäre Unterscheidungskraft verleihe. Gleichwohl reiche die bloße visuelle Ähnlichkeit zwischen dem einzigen oder dominanten Bildbestandteil „ck“ der älteren Marken und dem Bestandteil „ck“ der angemeldeten Marke nicht aus, um eine visuelle Ähnlichkeit zwischen den streitigen Marken zu schaffen, wenn zum einen der durch die Marke CK CREACIONES KENNYA hervorgerufene Gesamteindruck und zum anderen die den älteren Marken eigene besondere grafische Darstellung, d. h. der im Verhältnis zum Buchstaben „k“ kleinere und zentrierte Buchstabe „c“, berücksichtigt würden. Das Gericht war der Auffassung, dass sich der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergebe, auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte erstrecke, die diese Marke möglicherweise annehmen könne.

24 Auch in klanglicher Hinsicht hat das Gericht in den Randnrn. 49 und 50 dieses Urteils festgestellt, dass eine Ähnlichkeit der streitigen Marken zu verneinen sei. Die Bezugnahme auf die angemeldete Marke erfolge nämlich durch Aussprechen entweder nur der Wörter „creaciones kennya“ oder des gesamten Ausdrucks „ck creaciones kennya“. Die Wahrscheinlichkeit sei gering, dass auf die angemeldete Marke nur durch Aussprechen der Buchstabengruppe „ck“ Bezug genommen werde.

25 Laut Randnr. 51 des angefochtenen Urteils hat in begrifflicher Hinsicht die Beschwerdekammer fehlerfrei angenommen, dass durch die Wörter „creaciones kennya“, die der Buchstabengruppe „ck“ zugrunde lägen, gegenüber den älteren Marken ein

begrifflicher Unterschied hergestellt werde. Die Buchstabengruppe „ck“ der angemeldeten Marke gehe auf die Wörter „creaciones kennya“ zurück, während sich die Buchstabengruppe „ck“, die die älteren Marken bilde, auf den bekannten Modeartikelhersteller und Modeschöpfer Calvin Klein beziehe.

26 Folglich hat das Gericht in Randnr. 52 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass das Fehlen einer Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen aus den visuellen, klanglichen und begrifflichen Unterschieden dieser Zeichen folge.

27 Was die Verwechslungsgefahr angeht, hat das Gericht in den Randnrn. 53 bis 55 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, da die in Frage stehenden Zeichen nicht ähnlich seien. Die Identität der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren ändere nichts an dieser Beurteilung. Zwar genössen Marken, die aufgrund ihrer Bekanntheit erhöhte Kennzeichnungskraft besäßen, einen umfassenderen Schutz, doch könne im vorliegenden Fall die Annahme der Bekanntheit der älteren Marken nicht die Feststellung in Frage stellen, dass die streitigen Marken einen zu unterschiedlichen Gesamteindruck hervorriefen, als dass eine Verwechslungsgefahr festgestellt werden könnte.

28 Zum Vorbringen des Rechtsmittelführers, das angesprochene Publikum könne die angemeldete Marke als eine der Untermarken von Calvin Klein auffassen, hat das Gericht in Randnr. 56 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass die streitigen Marken kein gemeinsames dominierendes Merkmal aufwiesen.

Verfahren vor dem Gerichtshof

29 Mit seinem Rechtsmittel beantragt der Rechtsmittelführer, das angefochtene Urteil aufzuheben und dem HABM sowie Zafra Marroquineros die Kosten aufzuerlegen.

30 Das HABM und Zafra Marroquineros beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem Rechtsmittelführer die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

31 Der Rechtsmittelführer stützt sein Vorbringen auf zwei Rechtsmittelgründe, erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung.

Zum ersten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

32 Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund, der aus drei Teilen besteht, macht der Rechtsmittelführer geltend, dass das Gericht die Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung 40/94 hinsichtlich des Erfordernisses, alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, verkannt habe.

33 Mit dem ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrunds wirft der Rechtsmittelführer dem Gericht vor, den Umstand ignoriert zu haben, dass Zafra Marroquineros die Buchstaben „CK“ isoliert und ebenfalls in hervorgehobenen Großbuchstaben in Verbindung mit den Wörtern „CREACIONES KENNYA“ in sehr kleiner Schrift verwendet habe, um die bekannten Marken cK von Calvin Klein zu kopieren. Das Verhalten von Zafra Marroquineros zeige daher, dass die Buchstaben „CK“ den kennzeichnungskräftigsten Teil der angemeldeten Marke darstellten. Zafra Marroquineros habe sich mit ihrem eigenen Verhalten in Widerspruch zu ihrem rechtlichen Vorbringen gesetzt. Nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz dürfe sich jedoch niemand in Widerspruch zu seinen eigenen Handlungen setzen.

34 Das Gericht habe unter Verkennung der Rechtsprechung des Gerichtshofs das Verhalten von Zafra Marroquineros nicht berücksichtigt, um festzustellen, welcher Bestandteil der angemeldeten Gemeinschaftsmarke der wichtigste und auffälligste sei. Dieses Verhalten sei daher im angefochtenen Urteil nicht im Licht der Rechtsprechung, nach der allen maßgeblichen Faktoren des Einzelfalls Rechnung zu tragen sei, rechtlich gewürdigt worden. Angesichts des Verhaltens von Zafra Marroquineros sei jedoch festzustellen, dass die Buchstaben „CK“ die kennzeichnungskräftigsten innerhalb der angemeldeten Marke seien.

35 Mit dem zweiten Teil des ersten Rechtmittelgrunds wirft der Rechtsmittelführer dem Gericht vor, die Tatsachen verfälscht zu haben, indem es ohne Berücksichtigung des Verhaltens von Zafra Marroquineros angenommen habe, dass die Wörter „CREACIONES KENNYA“ der Teil der angemeldeten Marke seien, der am auffälligsten sei.

36 Mit dem dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrunds wirft der Rechtsmittelführer dem Gericht vor, der Bedeutung der Buchstaben „CK“ nicht Rechnung getragen und daher nicht untersucht zu haben, ob aufgrund dieser Buchstaben in den einander gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Diese Gefahr bestehe im vorliegenden Fall vor allem aufgrund der Bekanntheit der älteren Marken und der vollständigen Übereinstimmung der Waren, die von den einander gegenüberstehenden Marken beansprucht würden.

37 In der Modebranche sei es nämlich üblich, dass Bekleidungshersteller anhand der Buchstaben, die das Akronym ihres Namens bildeten, identifiziert würden, so dass die Marken, wenn sie in dieser Branche bekannt geworden seien, durch diese beiden Buchstaben sowohl visuell als auch klanglich identifiziert würden. Vom rechtlichen Standpunkt bestehe daher eine Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken, denn die Buchstaben „CK" der angemeldeten Marke seien ein sehr kennzeichnungskräftiger Bestandteil für den Verbraucher, da die Buchstaben „CK" in der Modebranche für Calvin Klein stünden.

38 Das HABM wendet die Unzulässigkeit des ersten Rechtsmittelgrunds ein, soweit mit ihm begehrt werde, dass der Gerichtshof seine eigene Tatsachenwürdigung an die Stelle der des Gerichts setze. Das Rechtsmittel vor dem Gerichtshof sei auf Rechtsfragen beschränkt. Die Tatsachenwürdigung stelle aber, vorbehaltlich einer Verfälschung des dem Gericht unterbreiteten Sachvortrags, keine Rechtsfrage dar, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs unterläge.

39 Das Vorbringen des Rechtsmittelführers im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrunds setze in Wirklichkeit eine Änderung des Streitgegenstands voraus. Die angefochtene Marke sei das Wortzeichen „CK CREACIONES KENNYA", der Rechtsmittelführer beziehe sich aber auf andere Zeichen bzw. auf eine besondere grafische Darstellung des genannten Wortzeichens. Es liege auch keine Verfälschung des Beweismaterials durch das Gericht vor, da die Würdigung dieses Beweismaterials nicht für die vom Rechtsmittelführer angeführten Beispiele gelte.

40 Das Vorbringen des Rechtsmittelführers zu „offensichtlichen" Nachahmungen sei in der vorliegenden Rechtssache, deren Gegenstand die Feststellung sei, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den älteren Rechten und einem konkreten und eindeutigen, als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Zeichen bestehe oder nicht, ebenfalls nicht zulässig. Derartige Argumente seien im Rahmen von Verfahren wegen einer eventuellen Markenverletzung oder unlauteren Wettbewerbs geltend zu machen.

41 Zafra Marroquineros macht geltend, dass in dem angefochtenen Urteil die Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht verkannt worden sei.

42 Bei der Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken seien die Marken als Ganzes, so wie sie eingetragen oder angemeldet seien, zu prüfen, da ein hypothetischer Gebrauch, der von ihnen gemacht werden könne, nicht relevant sei. Außerdem könne eine hypothetische Absicht von Zafra Marroquineros, die älteren Marken des Rechtsmittelführers zu kopieren, die jedenfalls nicht bestehe, bei einer Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken nicht maßgeblich sein.

Würdigung durch den Gerichtshof

43 Was den ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrunds angeht, ist nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Nach dieser Vorschrift schließt dabei die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

44 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. u. a. Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 18, vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 27, vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, Slg.

2007, I-4529, Randnr. 34, und vom 3. September 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Slg. 2009, I-7371, Randnr. 46).

45 Ebenfalls nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. u. a. Urteile SABEL, Randnr. 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, Medion, Randnr. 28, HABM/Shaker, Randnr. 35, und vom 23. März 2006, Mülhens/HABM, C-206/04 P, Slg. 2006, I-2717, Randnr. 19).

46 Insoweit ist klarzustellen, dass die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen ist, indem auf die originären Merkmale der Marken und nicht auf Umstände abgestellt wird, die das Verhalten des Anmelders einer Gemeinschaftsmarke betreffen.

47 Daher ist festzustellen, dass entgegen dem Vorbringen des Rechtsmittelführers im ersten Teil seines ersten Rechtsmittelgrunds die Untersuchung des Gerichts nicht rechtsfehlerhaft ist, soweit es das angeblich missbräuchliche Verhalten des Markenanmelders nicht berücksichtigt hat. Denn ein solches Verhalten ist zwar ein besonders relevanter Faktor im Rahmen eines nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 eingeleiteten Verfahrens — eine Bestimmung, um die es im vorliegenden Rechtsmittel nicht geht —, es ist dagegen kein Umstand, der im Rahmen eines nach Art. 8 der Verordnung eingeleiteten Widerspruchsverfahrens zu berücksichtigen wäre.

48 Der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrunds ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

49 Was den zweiten Teil dieses Rechtsmittelgrunds, Tatsachenverfälschung, angeht, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach den Art. 225 Abs. 1 EG und 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt ist. Allein das Gericht ist für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (vgl. u. a. Urteile vom 19. September 2002, DKV/HABM, C-104/00 P, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 22, vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSiWerke/HABM, C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 35, und vom 26. März 2009, Sunplus Technology/HABM, C-21/08 P, Randnr. 31).

50 Die Beurteilung der Ähnlichkeiten der einander gegenüber stehenden Zeichen ist eine Untersuchung tatsächlicher Art, die vorbehaltlich der oben angesprochenen Verfälschung der Kontrolle durch den Gerichtshof entzogen ist. Eine solche Verfälschung muss sich aus den Akten offensichtlich ergeben, ohne dass eine neue Tatsachen- und Beweiswürdigung vorgenommen werden muss (vgl. Urteile vom 28. Mai 1998, New Holland Ford/Kommission, C-8/95 P, Slg. 1998, I-3175, Randnr. 72, vom 6. April 2006, General Motors/Kommission, C-551/03 P, Slg. 2006, I-3173, Randnr. 54, vom 21. September 2006, JCB Service/Kommission, C-167/04 P, Slg. 2006, I-8935, Randnr. 108, und vom 7. Mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments [Proprietary] und HABM, C-398/07 P, Randnr. 41).

51 Der Rechtsmittelführer hat nichts vorgetragen, was die Annahme erlaubte, das Gericht habe die Tatsachen verfälscht, als es in Randnr. 52 des angefochtenen Urteils entschieden hat, dass das Fehlen einer Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen aus ihren visuellen, klanglichen und begrifflichen Unterschieden folge. Das Vorbringen des Rechtsmittelführers, die Verfälschung ergebe sich aus dem Umstand, dass das Gericht das Verhalten von Zafra Marroquineros nicht berücksichtigt habe,

ist zurückzuweisen, da dieses Verhalten, wie sich aus den Randnrn. 43 bis 47 des vorliegenden Urteils ergibt, vom Gericht im Rahmen seiner Würdigung nicht zu berücksichtigen war.

52 Daher ist der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrunds als unbegründet zurückzuweisen.

53 Was den dritten Teil angeht, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass aufgrund des Fehlens irgendeiner Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke die Bekanntheit oder die Wertschätzung der älteren Marke sowie die Identität oder die Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken anzunehmen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Oktober 2004, Vedial/HABM, C-106/03 P, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 54, vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM, C-234/06 P, Slg. 2007, I-7333, Randnrn. 50 und 51, und vom 11. Dezember 2008, Gateway/HABM, C-57/08 P, Randnrn. 55 und 56).

54 Im angefochtenen Urteil hat das Gericht festgestellt, dass keine Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe. In Randnr. 52 des angefochtenen Urteils hat es nämlich ausgeführt, dass die Prüfung der Marken in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht zeige, dass der durch die älteren Marken hervorgerufene Gesamteindruck von dem Bestandteil „ck“ dominiert werde, der durch die angemeldete Marke hervorgerufene Gesamteindruck dagegen von dem Bestandteil „creaciones kennya“, und daraus den Schluss gezogen, dass das Fehlen einer Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen aus ihren visuellen, klanglichen und begrifflichen Unterschieden folge.

55 Zu diesem Ergebnis ist das Gericht aufgrund seiner Untersuchung in den Randnrn. 41 bis 51 des angefochtenen Urteils gelangt, die es im Rahmen der Ermittlung des von den einander gegenüberstehenden Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks und einer umfassenden Beurteilung ihrer Ähnlichkeit durchgeführt hat. So hat es in den Randnrn. 42 bis 45 dieses Urteils die angemeldete Marke als Ganzes eingehend untersucht und insbesondere ihre Wahrnehmung durch den Durchschnittsverbraucher berücksichtigt. Nach dieser Untersuchung, hat es in den Randnrn. 46 bis 51 des

Urteils die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht geprüft.

56 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass entgegen der Feststellung, die das Gericht in Randnr. 39 des angefochtenen Urteils getroffen zu haben scheint, eine Ähnlichkeit zwischen zwei Marken nicht voraussetzt, dass ihr gemeinsamer Bestandteil in dem von der angemeldeten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck dominiert. Nach ständiger Rechtsprechung erfordert nämlich die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen zwei Marken die Betrachtung jeder dieser Marken als Ganzes, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Nur wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind, kann es indessen für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen (vgl. Urteile HABM/Shaker, Randnrn. 41 und 42, vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, Randnr. 42 und 43, und Aceites del Sur-Coosur/Koipe, Randnr. 62). Es genügt nämlich, dass dieser gemeinsame Bestandteil nicht zu vernachlässigen ist.

57 Jedoch hat das Gericht zum einen darauf hingewiesen, dass der von der angemeldeten Marke hervorgerufene Gesamteindruck von dem Bestandteil „creaciones kennya“ geprägt wird, auf den der angesprochene Verbraucher seine Aufmerksamkeit weitestgehend konzentrieren wird, und zum anderen insbesondere in Randnr. 44 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass der Bestandteil „ck“ ersterem gegenüber akzessorische Bedeutung hat, was im Wesentlichen der Schlussfolgerung gleichkommt, dass der Bestandteil „ck“ in der angemeldeten Marke zu vernachlässigen ist.

58 Nachdem das Gericht, gestützt auf eine ordnungsgemäße Untersuchung, jede Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken verneint hat, ist es in den Randnr. 53 bis 57 des angefochtenen Urteils zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass trotz der Bekanntheit der älteren Marken und der Identität der von den einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Waren keine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken besteht.

59 Folglich ist der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrunds für unbegründet zu erklären.

60 Unter diesen Umständen ist der erste Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

61 Mit seinem zweiten Rechtsmittelgrund wirft der Rechtsmittelführer dem Gericht vor, dadurch gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen zu haben, dass im Rahmen dieser Bestimmung nicht die Bekanntheit der älteren Marken geprüft worden sei.

62 Das Gericht habe in Randnr. 15 des angefochtenen Urteils zu Unrecht behauptet, der Kläger mache als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend, denn die Klage sei ausdrücklich auch auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung gestützt gewesen.

63 Mit der Feststellung, dass die Bekanntheit der älteren Marken nicht geprüft zu werden brauche, weil die einander gegenüberstehenden Marken nicht ähnlich seien, habe das Gericht einen Rechtsfehler begangen. Die notorische Bekanntheit der älteren Marke

cK von Calvin Klein hätte berücksichtigt werden müssen, um festzustellen, ob ihr ein umfassenderer Schutz zu gewähren sei. Die Bekanntheit einer älteren Marke müsse im Rahmen der Bewertung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken gewürdigt werden und nicht, nachdem die Ähnlichkeit festgestellt worden sei.

64 Wenn die bekannten Marken cK nur geschützt seien, wenn die Buchstaben „cK" von Dritten in derselben grafischen Darstellung benutzt würden, würde der bekannten Marke CK damit gleichsam ein praktisch geringeres Schutzniveau gewährt als das, das sie beanspruchen könnte, wenn sie nicht notorisch bekannt wäre. Die Bekanntheit der Marken cK und anderer verschiedener grafischer Darstellungen dieser Buchstaben verleihe ihnen Schutz gegen die Benutzung der Buchstaben „CK" in der Modebranche, da diese Buchstaben in dieser Branche für Calvin Klein stünden, so dass ihre Verwendung durch einen Dritten infolge der gedanklichen Verbindung zu einer Verwechslung führe.

65 Das HABM entgegnet, dass das Gericht im angefochtenen Urteil über die Frage der Bekanntheit der älteren Marke richtig entschieden habe. Da die streitigen Zeichen nämlich nicht als ähnlich angesehen werden könnten, sei Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht anwendbar.

66 Zafra Marroquineros macht geltend, dass das angefochtene Urteil zur Bekanntheit der älteren Marken Stellung nehme. So werde in dem angefochtenen Urteil die Bekanntheit des Bildelements „CK" in der älteren Marke bejaht und sodann ausgeführt, dass diese Bekanntheit nichts daran ändere, dass zwischen den in Rede stehenden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Würdigung durch den Gerichtshof

67 Mit seinem zweiten Rechtsmittelgrund wirft der Rechtsmittelführer dem Gericht im Wesentlichen vor, seine Beurteilung zu Unrecht auf die Untersuchung von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 beschränkt zu haben, ohne das Vorbringen des Rechtsmittelführers zu Art. 8 Abs. 5 zu prüfen, und die Wertschätzung und Bekanntheit der älteren Marken im Rahmen der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehenen Beurteilung nicht berücksichtigt zu haben.

68 Die Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94. Folglich ist diese Bestimmung offensichtlich unanwendbar, wenn, wie im vorliegenden Fall, das Gericht jede Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken verneint.

69 Unter diesen Umständen ist der zweite Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

Kosten

70 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß Art. 118 der Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM und Zafra Marroquineros die Verurteilung von Calvin Klein beantragt haben und dieser mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Der Calvin Klein Trademark Trust trägt die Kosten.

Unterschriften