URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

9. April 2003 *

In der Rechtssache T-224/01

Durferrit GmbH mit Sitz in Mannheim (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin P. Koch Moreno, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. von Mühlendahl und O. Waelbroeck als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Kolene Corporation mit Sitz in Detroit, Michigan (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Gielen,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 6. Juli 2001 (Sache R 864/1999-1) in einem Widerspruchsverfahren zwischen der Durferrit GmbH und der Kolene Corporation

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

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

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2002

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

1 Die Artikel 7, 8, 38 und 41 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung bestimmen:

„*Artikel 7*

Absolute Eintragungshindernisse

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

f) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen,

...

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 38

Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse

(1) Ist die Marke nach Artikel 7 für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Gemeinschaftsmarke angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen.

...

Artikel 41

Bemerkungen Dritter

(1) Natürliche oder juristische Personen sowie... Verbände... können beim Amt nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke schriftliche

Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach Artikel 7 von der Eintragung auszuschließen ist. Sie sind an dem Verfahren vor dem Amt nicht beteiligt.

...“

Sachverhalt

2 Am 1. April 1996 meldete die Kolene Corporation (im Folgenden: Streithelferin) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) nach der Verordnung Nr. 40/94 eine Gemeinschaftsmarke an.

3 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen NU-TRIDE.

4 Es wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 und 40 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

— Klasse 1: „Chemische Erzeugnisse für die Behandlung von Metallen“;

— Klasse 40: „Metallbehandlung".

5 Die Anmeldung wurde am 11. August 1997 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* veröffentlicht.

6 Am 6. November 1997 erhob die Klägerin unter ihrem früheren Namen „Degussa Aktiengesellschaft" nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch aus ihrer am 17. August 1962 in Deutschland eingetragenen Wortmarke TUFFTRIDE (im Folgenden: ältere Marke); diese Marke ist für folgende Waren der Klassen 1, 7 und 11 des Nizzaer Abkommens eingetragen:

„Anorganische Salze, insbesondere Alkalicyanid und Alkalicyanat für die Metallbehandlung, Salzbadöfen nebst Zubehör, nämlich Pyrometer zum Messen der Temperatur des Nitrierbades, Absaughauben und Ventilatoren zur Beseitigung etwaiger Dämpfe, Lufteinleitrohre und Kompressoren zur Durchlüftung der Bäder, Geräte zum Entschlammen des Bades, sämtlich für die Nitrierbehandlung von Stahl und Stahlteilen".

7 Die Klägerin stützte den Widerspruch darauf, dass die relativen Eintragungshindernisse des Artikels 8 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung Nr. 40/94 vorlägen.

8 Am 19. Mai 1998 beschränkte die Streithelferin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Anmeldung auf folgende Waren und Dienstleistungen:

— Klasse 1: „Chemische Erzeugnisse für die Metallbehandlung, die nicht aus Cyanid bestehen oder es enthalten";

— Klasse 40: „Metallbehandlung ohne Verwendung oder Anwendung von Cyanid".

9 Mit Entscheidung vom 15. Oktober 1999 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass die beiden fraglichen Marken nicht identisch seien und dass im relevanten Gebiet der Gemeinschaft, nämlich Deutschland, zwischen ihnen keine Verwechslungsgefahr bestehe.

10 Am 13. Dezember 1999 erhob die Klägerin beim Amt nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde mit dem Antrag, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben.

11 Mit Entscheidung vom 6. Juli 2001, der Klägerin zugestellt am 23. Juli 2001 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), wies die Erste Beschwerdekammer des Amtes die Beschwerde zurück. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die beiden Marken nach ihrem bildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleich einander nicht ähnlich genug seien, um für das relevante Gebiet der Gemeinschaft, nämlich Deutschland, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr anzunehmen (Randnrn. 16 bis 19 der angefochtenen Entscheidung). Es bestehe zwischen ihnen auch keine Verwechslungsgefahr in Form der Gefahr einer ge-

danklichen Verbindung, da die angemeldete Marke nicht aus der älteren Marke entwickelt sei und zwischen ihnen keine offensichtlichen Verbindungen existierten (Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung). An diesem Ergebnis würde sich auch dann nichts ändern, wenn bewiesen wäre, dass die ältere Marke eine bekannte Marke sei (Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung).

Verfahren und Anträge der Verfahrensbeteiligten

12 Mit Klageschrift in englischer Sprache, die am 24. September 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

13 Die Streithelferin hat nicht innerhalb der hierfür von der Kanzlei des Gerichts gesetzten Frist Einwände dagegen erhoben, dass Englisch Verfahrenssprache wird.

14 Das Amt hat am 18. Februar 2002 bei der Kanzlei des Gerichts seine Klagebeantwortung eingereicht. Die Streithelferin hat ihre Klagebeantwortung am 31. Januar 2002 bei der Kanzlei eingereicht.

15 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben;

— festzustellen, dass die angemeldete Marke und die ältere Marke miteinander unvereinbar sind;

— die Anmeldung zurückzuweisen;

— der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

16 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

17 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten einschließlich der Kosten der Streithelferin aufzuerlegen.

18 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren zweiten, dritten und vierten Antrag zurückgenommen; das Gericht hat dies im Sitzungsprotokoll vermerkt.

Entscheidungsgründe

19 Die Klägerin stützt ihre Klage auf die beiden Klagegründe eines Verstoßes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f dieser Verordnung.

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

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

20 Die Klägerin macht geltend, dass zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke eine Verwechslungsgefahr bestehe.

21 Beide Marken bezeichneten die gleichen Waren und Dienstleistungen, und die maßgeblichen Verkehrskreise seien begrenzt und hochspezialisiert. Dieses Publikum wisse auch, dass mehrere Jahre lang geschäftliche Beziehungen zwischen der Klägerin und der Streithelferin bestanden hätten.

22 Die beiden Marken seien einander klanglich und bildlich ähnlich. Bei ihrem Vergleich sei auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorriefen. Dagegen habe die Beschwerdekammer die Marken „zergliedert". In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass die Nachsilbe „-tride" entgegen der Auffassung der Widerspruchsabteilung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei. Auch dieser Bestandteil müsse daher beim Vergleich der beiden Marken berücksichtigt werden.

23 Es bestehe überdies die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da das maßgebliche Publikum die angemeldete Marke als Abwandlung der älteren Marke auffassen und damit beiden Marken denselben betrieblichen Ursprung zuschreiben werde.

24 Die Klägerin hebt weiter hervor, dass sie eines der ältesten Unternehmen der chemischen Industrie sei und ihr in zahlreichen Ländern eingetragenes Zeichen TUFFTRIDE eine bekannte und sogar notorisch bekannte Marke sei. Die ältere Marke müsse daher erhöhten Schutz genießen. Mit der Verwendung der angemeldeten Marke könnte die Streithelferin aber die Geschäftstätigkeit der Klägerin ausnutzen.

25 Schließlich beantragt die Klägerin, über das Bestehen, die Art, die Dauer und den Umfang der früheren, mehrjährigen Geschäftsbeziehungen zwischen ihr und der Streithelferin und ferner darüber, dass „tride" im Bereich der chemischen Industrie kein Gattungsbegriff sei, Beweis zu erheben.

26 Das Amt macht geltend, dass zwischen den fraglichen Marken erhebliche Unterschiede bestünden. So werde, was den bildlichen Aspekt angehe, die angemeldete Marke NU-TRIDE als eine Kombination von zwei Wortelementen

wahrgenommen, während sich die ältere Marke TUFFTRIDE nur schwerer aufteilen lasse. Was den klanglichen Aspekt anbelange, so werde die jeweils erste Silbe der beiden Marken sowohl im Englischen als auch im Deutschen sehr verschieden ausgesprochen. Auch begrifflich hätten die beiden Marken nichts miteinander gemein, denn während der Bestandteil „NU" den Gedanken der Neuheit oder Verbesserung vermitteln könne, lege das Element „TUFF" (oder „TUFFT") die Idee der Dauerhaftigkeit nahe. Was den Bestandteil „TRIDE" angehe, so beziehe er sich auf das Nitrierverfahren und habe für die betreffenden Waren und Dienstleistungen nur marginale Unterscheidungskraft. Dass dieser Bestandteil in beiden Marken enthalten sei, könne deshalb keine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen begründen.

27 Das Amt meint, angesichts dieser beträchtlichen Unterschiede zwischen den beiden konfligierenden Marken sei es rechtlich fehlerfrei, dass die Beschwerdekammer eine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen verneint habe. Daran ändere sich auch dann nichts, wenn manche der von beiden Marken erfassten Waren als identisch anzusehen sein sollten, denn die maßgeblichen Verkehrskreise seien im Bereich der Nitrierbehandlung von Metallen mittels chemischer Erzeugnisse spezialisiert.

28 Die Beschwerdekammer habe es auch zu Recht für nicht erwiesen gehalten, dass es sich bei der älteren Marke um eine bekannte Marke handele, und deshalb diesen Gesichtspunkt nicht berücksichtigt. Der einzige dafür von der Klägerin vorgelegte Nachweis, nämlich eine Liste der Länder, in denen das Zeichen TUFFTRIDE als Marke eingetragen sei, genüge nicht. Denn nach dem Urteil des Gerichtshofes vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97 (General Motors, Slg. 1999, I-5421) könne eine Marke nur dann als bekannt gelten, wenn sie einem bedeutenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt sei.

29 Zwischen den beiden Marken bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im Sinne der Gefahr einer gedanklichen Verbindung, denn die angemeldete Marke sei nicht aus der älteren Marke entwickelt worden, und zwischen beiden gebe es keine offensichtlichen Verbindungen.

30 Was die geschäftlichen Beziehungen zwischen der Klägerin und der Streithelferin in der Vergangenheit anbelange, so könnten solche Beziehungen zwar grundsätzlich — vorausgesetzt, sie seien den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt — ein für die Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigender Faktor sein. Dass es sich hier so verhalte, sei aber nicht nachgewiesen worden.

31 Zu den Beweisanträgen der Klägerin führt das Amt aus, dass alle Gesichtspunkte, die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant seien, vor der Widerspruchsabteilung vorgetragen werden müssten und deshalb nicht erstmals vor dem Gericht angeführt werden könnten.

32 Die Streithelferin meint, dass sich die mit den beiden Marken bezeichneten Waren erheblich voneinander unterschieden. So sei die ältere Marke für „anorganische Salze, insbesondere Alkalicyanid und Alkalicyanat", eingetragen. Dagegen seien im Warenverzeichnis der angemeldeten Marke die Cyanide, die hochgradig toxische Erzeugnisse seien, ausdrücklich ausgeschlossen. Auch wenn die mit den beiden Marken bezeichneten Waren dieselbe Zweckbestimmung, nämlich die Nitrierung von Metallen, hätten, so seien doch die maßgeblichen Verkehrskreise stärker an dem Verfahren der Nitrierung interessiert, das sich je nach den verwendeten Erzeugnissen unterscheide. Dabei sei zu bedenken, dass das relevante Publikum im Bereich der chemischen Erzeugnisse, die für die Nitrierung bestimmt seien, über eine Spezialisierung verfüge.

33 Was den Vergleich beider Marken betreffe, so ähnelten sie einander weder bildlich noch klanglich, noch begrifflich. Nach dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (Sabèl, Slg. 1997, I-6191) sei bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorriefen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien. Da hier jedoch das Element „TRIDE" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, könne es nicht als ein unterscheidungskräftiger Bestandteil der beiden Marken angesehen werden. Überdies werde das maßgebliche Publikum dem ersten Bestandteil einer zusammengesetzten Wortmarke größere Aufmerk-

samkeit entgegenbringen. Schließlich seien die jeweils erste Silbe der beiden Marken sowohl klanglich als auch nach Zahl und Art der verwendeten Buchstaben ganz unterschiedlich.

34 Was die geschäftlichen Beziehungen zwischen der Klägerin und der Streithelferin in der Vergangenheit angehe, so sei den maßgeblichen, hochspezialisierten Verkehrskreisen die Beendigung dieser Beziehungen bekannt. Diese hätten im Übrigen niemals auf dem europäischen Markt bestanden, so dass sie für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken auf dem europäischen Markt ohne Belang seien.

35 Soweit sich die Klägerin schließlich darauf berufe, dass die ältere Marke bekannt sei, habe sie dies nicht belegt. In Wirklichkeit sei die ältere Marke nur in einem sehr speziellen Marktsegment präsent und genieße keine besondere Bekanntheit. Es sei unzutreffend, dass die Streithelferin die Geschäftstätigkeit der Klägerin ausgenutzt habe.

Würdigung durch das Gericht

36 Erstens ist daran zu erinnern, dass eine angemeldete Marke nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, 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. Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 sind unter älteren Marken in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.

37 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke in Deutschland eingetragen. Um zu beurteilen, ob zwischen den konfligierenden Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, ist daher auf die Sichtweise der maßgeblichen Verkehrskreise in Deutschland abzustellen. In ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung haben alle Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass diese Verkehrskreise durch eine begrenzte Zahl von Unternehmen gebildet würden, die im Bereich der chemischen Industrie und insbesondere der Technik der Nitrierung hochspezialisiert seien. Demgemäß ist angesichts der Art der von den beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus einer kleinen Zahl hochspezialisierter Wirtschaftsteilnehmer im Bereich von chemischen Verfahren der Metallbehandlung bestehen (vgl. Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung).

38 Zweitens ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), der im Wesentlichen den gleichen Regelungsgehalt hat wie Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, für die Anwendung dieser Bestimmung der Beweis zu erbringen, dass eine Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besteht (Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 22).

39 Nach dieser Rechtsprechung sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen alle im Einzelfall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, darunter insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteil Canon, Randnr. 23).

40 Im vorliegenden Fall geht aus der angefochtenen Entscheidung und aus der darin in Bezug genommenen Entscheidung der Widerspruchsabteilung hervor (vgl. Randnrn. 16 und 8 der angefochtenen Entscheidung), dass die Beschwerdekammer, wenngleich nur stillschweigend, angenommen hat, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen den mit der

älteren Marke gekennzeichneten Waren ähnlich seien. Diese Beurteilung ist fehlerfrei. Denn was erstens die mit den beiden Marken gekennzeichneten Waren angeht, so haben sie die gleiche Zweckbestimmung, nämlich die Nitrierung von Metallen, und richten sich an dasselbe Publikum. Außerdem ist unstreitig und auch von den Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung bestätigt worden, dass diese Waren miteinander konkurrieren. Was zweitens die in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung genannten Dienstleistungen der „Metallbehandlung" betrifft, so ergibt ihr Vergleich mit den durch die ältere Marke bezeichneten Waren, dass diese Dienstleistungen die Verwendung dieser Waren einschließen. Folglich besteht zwischen ihnen Ähnlichkeit.

41 Diese Feststellung wird durch das von der Streithelferin vorgetragene Argument nicht in Frage gestellt, dass die Waren, die durch die am 19. Mai 1998 geänderte Anmeldung weiterhin erfasst seien, im Gegensatz zu den mit der älteren Marke bezeichneten Waren kein Cyanid enthielten. Wie die Klägerin insoweit zutreffend und unwidersprochen seitens des Amtes und der Streithelferin ausgeführt hat, schließt die von der älteren Marke erfasste Warenart „anorganische Salze" auch Erzeugnisse ein, die weder aus Cyanid bestehen noch es enthalten. Aus dem Wort „insbesondere" in der Beschreibung dieser Waren ist nämlich klar ersichtlich, dass die Cyanide darin nur als Beispiel genannt werden. Das Argument der Streithelferin beruht folglich auf einer unzutreffenden Prämisse und ist somit für den Vergleich der fraglichen Waren und Dienstleistungen als unbeachtlich zurückzuweisen (vgl. analog Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 45).

42 Drittens ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr dann vorliegt, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Urteil Canon, Randnr. 29, und Urteil des Gerichtshofes 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 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile Sabèl, Randnr. 22, Canon, Randnr. 16, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, sowie Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40).

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

44 Weiterhin ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken in Bild, Klang und Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Für diese umfassende Beurteilung ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Verbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

45 Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob der Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken in Bild, Klang und Bedeutung hinreichend hoch ist, um annehmen zu können, dass Verwechslungsgefahr zwischen ihnen besteht.

46 Zu dem jeweils ersten Bestandteil der beiden Marken, den Wortelementen „TUFF" und „NU", ist zunächst festzustellen, dass sie einander bildlich nicht ähnlich sind. Sie weisen eine unterschiedliche Zahl von Buchstaben auf, und mit Ausnahme des jeweils an zweiter Stelle stehenden „U" sind dies auch verschiedene Buchstaben. Schließlich ist in der angemeldeten Marke der Bestandteil „NU" von der Nachsilbe „TRIDE" durch einen Bindestrich getrennt, während die Elemente „TUFF" und „TRIDE" der älteren Marke zusammengeschrieben werden.

47 Zweitens klingen diese beiden Bestandteile auch nicht ähnlich. Wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die beiden Silben deutsch aussprechen, wird „TUFF" wie [tuf] und „NU" wie [nu] gesprochen. Sprechen sie sie dagegen englisch aus, wird „TUFF" wie das englische Wort „tough" und „NU" wie das englische Wort „new" gesprochen.

48 Drittens ist, soweit das maßgebliche Publikum diese beiden Silben deutsch ausspricht, ihr begrifflicher Vergleich ohne Belang, denn keine von ihnen hat im Deutschen eine bestimmte Bedeutung. Spricht es sie dagegen englisch aus, so haben sie ganz verschiedene Bedeutungen, da das Element „TUFF" mit dem englischen Wort „tough", also „hart" oder „dauerhaft", und das Element „NU" mit dem englischen Wort „new", also „neu", in Verbindung gebracht werden könnte.

49 Was weiterhin die den beiden Marken gemeinsame Nachsilbe „TRIDE" anbelangt, so stellte die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung fest, dass dieses Wortelement als beschreibend für das Verfahren der Nitrierung („the process of nitriding") anzusehen sei, für das nicht nur die mit den beiden konfligierenden Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, sondern auch die anderer Marken bestimmt seien (Randnrn. 19 und 8 der angefochtenen Entscheidung). Im Übrigen räumte die Klägerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer selbst ein, dass sich das Element „TRIDE" in der metallverarbeitenden Industrie auf das Nitrierverfahren beziehe (Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer entschied daher, dass diesem Bestandteil keine besondere Unterscheidungskraft zukomme und ihm darum für den Vergleich der beiden Marken kein unangemessenes Gewicht („undue importance") beizulegen sei.

50 Dazu ist festzustellen, dass die Nachsilbe „TRIDE", wie das Amt und die Streithelferin zutreffend ausgeführt haben, für die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht — oder zumindest nur in sehr geringem Maß — unterscheidungskräftig ist. Denn sie bezieht sich auf die Technik der Nitrierung und bezeichnet damit die Bestimmung dieser Waren und Dienstleistungen. Den Akten

des Verwaltungsverfahrens vor der Beschwerdekammer ist außerdem zu entnehmen, dass diese Nachsilbe zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen, die für das Nitrierverfahren benutzt werden, im Verkehr allgemein verwendet wird; dies bestätigen andere, in mehreren Mitgliedstaaten als nationale Marken eingetragene Wortzeichen mit dieser Nachsilbe wie VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE und BALTRIDE. Dass nur eine dieser Marken, nämlich die Marke VITRIDE, in Deutschland eingetragen ist, steht dieser Erwägung nicht entgegen, da die maßgeblichen Verkehrskreise, die über eine hohe Spezialisierung auf einem ebenfalls sehr speziellen Markt verfügen, die auf anderen Märkten der Gemeinschaft vorhandenen Marken kennen werden.

51 Demnach kann dem Antrag der Klägerin, durch ein Sachverständigengutachten darüber Beweis zu erheben, dass sich die Nachsilbe „TRIDE" nicht auf die Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen beziehe, nicht stattgegeben werden.

52 Nach alledem ist festzustellen, dass der Grad der zwischen den beiden Marken bestehenden Ähnlichkeit nicht hinreichend hoch ist, um das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen ihnen anzunehmen. Für dieses Ergebnis spricht auch, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im Bereich der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen hochspezialisiert sind und deshalb bei der Auswahl dieser Waren und Dienstleistungen eine erhöhte Aufmerksamkeit aufbringen werden.

53 Die übrigen Argumente der Klägerin sind nicht geeignet, diese Feststellung in Frage zu stellen.

54 Ihr Argument, dass die ältere Marke bekannt oder notorisch bekannt sei, hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung dahin präzisiert, dass sie lediglich die Bekanntheit der Marke geltend mache.

55 Dazu ist festzustellen, dass der Begriff der „bekannten Marke" in einer anderen Bestimmung, Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94, verwendet wird. Diese Bestimmung gewährt Marken dieser Kategorie einen erweiterten Schutz dadurch, dass auf eine solche Marke wirksam ein Widerspruch gestützt werden kann, ohne dass die Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen oder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden muss. Die Klägerin hat sich jedoch weder im Verwaltungsverfahren vor dem Amt noch in ihrer Klageschrift auf diese Bestimmung berufen.

56 Es ist allerdings daran zu erinnern, dass, wie der Gerichtshof in Randnummer 24 des Urteil Canon entschieden hat, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, zu berücksichtigen ist.

57 Im vorliegenden Fall führt die Klägerin für ihre These, dass die ältere Marke eine bekannte Marke sei, nur an, dass das Wortzeichen TUFFTRIDE in mehreren Ländern als nationale Marke eingetragen worden sei.

58 Dieser Umstand allein genügt aber nicht, um nachzuweisen, dass die ältere Marke im relevanten Gebiet der Gemeinschaft, d. h. in Deutschland, Bekanntheit genießt. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann eine Marke nämlich nur dann als bekannt angesehen werden, wenn sie einem bedeutenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise im fraglichen Gebiet bekannt ist (Urteil General Motors, Randnrn. 20 bis 31). Diesen Nachweis hat die Klägerin im vorliegenden Fall keineswegs erbracht.

59 Ihr Argument, dass die ältere Marke eine bekannte Marke sei, ist deshalb zurückzuweisen.

60 Soweit die Klägerin zweitens mit der Gefahr einer gedanklichen Verbindung argumentiert, ist darauf hinzuweisen, dass eine solche Assoziationsgefahr nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes einen speziellen Fall der Verwechslungsgefahr darstellt (Urteile Sabèl, Randnrn. 18 und 26, und Marca Mode, Randnr. 34). Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die fraglichen Marken zwar nicht so beschaffen sind, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie unmittelbar miteinander verwechseln werden, dass sie aber doch als zwei Marken desselben Inhabers wahrgenommen werden könnten. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die beiden Marken als Teil einer Markenserie erscheinen, die aus einem gemeinsamen Stammbestandteil gebildet wurde.

61 Die Klägerin benutzt aber unstreitig keine Markenserie mit dem Bestandteil „TRIDE". Selbst wenn man im Übrigen davon ausginge, dass schon die Eignung eines Bestandteils, als gemeinsamer Stamm einer möglichen Markenserie wahrgenommen zu werden, für die Begründung einer Assoziationsgefahr genügt, so bleibt doch festzustellen, dass jedenfalls im vorliegenden Fall die Nachsilbe „TRIDE" hierfür nicht geeignet erscheint, da sie, wie bereits ausgeführt, beschreibend ist.

62 Die Gefahr, dass zwei Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, kann auch dann bestehen, wenn die ältere Marke zugleich der Name des Unternehmens ist, dem die Marke gehört. In einem solchen Fall werden die maßgeblichen Verkehrskreise möglicherweise annehmen, dass die in Frage stehenden Marken demselben Inhaber gehören oder dass zumindest zwischen den betreffenden Unternehmen organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen wie etwa ein Lizenzabkommen bestehen (vgl. zum letztgenannten Aspekt Urteil des Gerichtshofes vom 30. November 1993 in der Rechtssache C-317/91, Deutsche Renault, Slg. 1993, I-6227, Randnr. 36 ff.). Hier bildet die ältere Marke jedoch nicht zugleich den Namen der Klägerin.

63 Im Übrigen sind die geschäftlichen Beziehungen, die es in der Vergangenheit zwischen der Klägerin und der Streithelferin gab, nicht ausreichend, um die von der Klägerin geltend gemachte Gefahr einer gedanklichen Verbindung zu be-

gründen. Denn abgesehen davon, dass diese Geschäftsbeziehungen niemals auf dem deutschen Markt bestanden, können die maßgeblichen Verkehrskreise, da sie auf dem begrenzten Markt der fraglichen Waren und Dienstleistungen über eine hohe Spezialisierung verfügen, von der Beendigung dieser Geschäftsbeziehungen durchaus Kenntnis haben, was die Klägerin auf eine Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung auch nicht ernsthaft bestritten hat.

64 Demnach ist auch der weitere Beweisantrag der Klägerin abzulehnen, einen Vertreter der Klägerin zu dem Bestehen, der Art, der Dauer und dem Umfang der geschäftlichen Beziehungen zwischen der Klägerin und der Streithelferin als Zeugen zu vernehmen.

65 Auch die Argumentation der Klägerin, wonach zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr in Form einer Assoziationsgefahr besteht, ist deshalb zurückzuweisen.

66 Der erste Klagegrund ist daher als nicht stichhaltig zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

67 Die Klägerin trägt vor, dass die Streithelferin mehrere Jahre lang ihr Handelsvertreter in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada gewesen sei. Seit

Beendigung ihrer geschäftlichen Beziehungen verfolge die Streithelferin jedoch eine kommerzielle Strategie, mit der erreicht werden solle, dass das Publikum auch weiterhin Verbindungen zwischen der angemeldeten Marke und dem Unternehmen der Klägerin herstelle.

68 Die Streithelferin verfolge mit der von ihr angestrebten Eintragung einer Marke, die der älteren Marke sehr ähnlich sei, das Ziel, sich im Wege der Nachahmung die Wertschätzung der älteren Marke anzueignen, und handele damit bösgläubig und rechtsmissbräuchlich. Darum verstoße die angemeldete Marke gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94.

69 Das Amt führt dazu im Wesentlichen aus, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94 kein relatives Eintragungshindernis sei, das im Rahmen eines Widerspruchsverfahren zu prüfen wäre, und außerdem den Tatbestand eines bösgläubigen Handelns des Anmelders nicht erfasse.

70 Die Streithelferin macht geltend, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94 kein Widerspruchsgrund im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung sei.

71 Die Streithelferin verwahrt sich außerdem gegen das Vorbringen der Klägerin, dass sie das Publikum vorsätzlich über die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen irreführen wolle. Insoweit sei darauf hinzuweisen, dass das Nitrierverfahren, für das die mit der älteren Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen bestimmt seien, durch Patente der Klägerin geschützt gewesen sei, deren Schutzdauer jedoch meistenteils abgelaufen sei. Deshalb dürfe die Klägerin andere Unternehmen weder am Vertrieb der von dieser Marke er-

fassten Waren oder Dienstleistungen noch an der Verwendung der Nachsilbe „-tride" als Bestandteil einer Marke hindern.

Würdigung durch das Gericht

72 Dem Wortlaut des Artikels 42 Absatz 1 und der Systematik der Artikel 42 und 43 der Verordnung Nr. 40/94 ist zu entnehmen, dass die absoluten Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 der Verordnung nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zu prüfen sind. Denn die in Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten Gründe, auf die ein Widerspruch gestützt werden kann, sind nur die relativen Eintragungshindernisse nach Artikel 8 der Verordnung. Über den so eingegrenzten Widerspruch hat das Amt nach Artikel 43 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu entscheiden. Im Übrigen besteht das Eintragungsverfahren aus mehreren Verfahrensstadien. So prüft das Amt im Rahmen des Prüfungsverfahrens von Amts wegen, ob der Eintragung der angemeldeten Marke ein absolutes Eintragungshindernis entgegensteht (Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94). Ist dies nicht der Fall, so wird die Anmeldung nach den Artikeln 38 Absatz 1 und 40 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 veröffentlicht. Wird anschließend innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch erhoben, so prüft das Amt im Rahmen des Widerspruchsverfahrens die relativen Eintragungshindernisse, die der Widersprechende geltend macht (Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94).

73 Zwar können nach Artikel 41 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Dritte beim Amt Bemerkungen einreichen, die sich insbesondere auf die absoluten Eintragungshindernisse beziehen. Im vorliegenden Fall lässt sich den Akten jedoch nicht entnehmen, dass die Klägerin solche Bemerkungen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94 beim Amt eingereicht hätte. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätten diese Bemerkungen nur zur Folge, dass das Amt zu prüfen hätte, ob das Prüfungsverfahren möglicherweise wieder zu eröffnen ist, um zu klären, ob das geltend gemachte absolute Eintragungshindernis

der Eintragung der angemeldeten Marke entgegensteht. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens braucht das Amt Bemerkungen Dritter nach Artikel 41 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 folglich nicht zu berücksichtigen. Das gilt auch dann, wenn Bemerkungen Dritter im Laufe des Widerspruchsverfahrens eingereicht werden. Im Übrigen hat das Amt in einer solchen Situation die Möglichkeit, das Widerspruchsverfahren nach Regel 20 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) auszusetzen.

74 Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 58 der Verordnung Nr. 40/94 nur derjenige eine Beschwerde bei der Beschwerdekammer einlegen kann, der an einem Verfahren vor dem Amt beteiligt war. Auch aus Artikel 63 Absatz 4 der Verordnung geht hervor, dass eine Klage beim Gemeinschaftsrichter nur erheben kann, wer an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer, in dem die angefochtene Entscheidung ergangen ist, beteiligt war. Nach Artikel 41 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 sind jedoch Dritte, die beim Amt Bemerkungen einreichen, an dem Verfahren vor dem Amt nicht beteiligt. Sie können daher keine Beschwerde bei der Beschwerdekammer einlegen und erst recht keine Klage beim Gemeinschaftsrichter erheben, um die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung des Amtes unter dem Gesichtspunkt des geltend gemachten absoluten Eintragungshindernisses in Zweifel zu ziehen. Dies gilt auch für einen Verfahrensbeteiligten, der aus Anlass eines von ihm erhobenen Widerspruchs gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung beim Amt Bemerkungen nach Artikel 41 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 einreicht, da er sich in dieser Hinsicht keineswegs von anderen Dritten, die Bemerkungen einreichen, unterscheidet. Folglich kann der Verfahrensbeteiligte in diesem Fall nicht im Rahmen einer Beschwerde vor der Beschwerdekammer und erst recht nicht einer Klage vor dem Gemeinschaftsrichter, mit denen die Entscheidung des Amtes über den Widerspruch der Rechtmäßigkeitskontrolle unterworfen werden sollen, die Rechtswidrigkeit dieser Entscheidung mit der Begründung geltend machen, es liege das in seinen Bemerkungen bezeichnete absolute Eintragungshindernis vor.

75 Daraus folgt, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94 nicht zu den Vorschriften gehört, anhand deren die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen ist. Der Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94 ist daher als unbeachtlich zurückzuweisen.

76 Jedenfalls ist darauf hinzuweisen, dass der Tatbestand des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung Nr. 40/94, also ein Verstoß der angemeldeten Marke gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten, vorliegend nicht erfüllt ist. Wie das Amt in seiner Klagebeantwortung zutreffend ausgeführt hat, regelt diese Bestimmung nicht den Fall eines bösgläubigen Handelns des Anmelders. Aus einer Gesamtschau der verschiedenen Unterabsätze des Artikels 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt sich nämlich, dass sich diese auf Eigenschaften beziehen, die die angemeldete Marke selbst besitzt, und nicht auf Umstände, wie sie die Klägerin geltend gemacht hat, die das Verhalten des Anmelders betreffen.

77 Auch der zweite Klagegrund ist daher als nicht stichhaltig zurückzuweisen.

78 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

79 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend den Anträgen des Amtes und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage wird abgewiesen.**

2. **Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. April 2003.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

M. Vilaras