URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

9. Juli 2003 *

In der Rechtssache T-156/01

Laboratorios RTB SL mit Sitz in Bigues i Riells (Spanien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Canela Giménez,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch O. Montalto und J. F. Crespo Carrillo als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

anderer Verfahrensbeteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle):

Giorgio Beverly Hills Inc. mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien (Vereinigte Staaten von Amerika),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 11. April 2001 (Sache R 258/2000-1)

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili sowie der Richter P. Mengozzi und M. Vilaras,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzler,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2003

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

1 Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung bestimmt:

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

a) wenn eine in Artikel 8 Absatz 2 genannte ältere Marke besteht und die Voraussetzungen des Artikels 8 Absatz 1 oder Absatz 5 erfüllt sind;

..."

2 In Artikel 8 der Verordnung Nr. 40/94 heißt es:

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

a) ...

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, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, die den nachstehenden Kategorien angehören:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in einem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim BENELUX-Markenamt eingetragene Marken;

...“

3 Artikel 56 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„(2) Auf Verlangen des Inhabers der Gemeinschaftsmarke hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der am Nichtigkeitsverfahren beteiligt ist, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Antrags beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. War die ältere Gemeinschaftsmarke am Tage der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bereits mindestens fünf Jahre eingetragen, so hat der Inhaber der älteren Gemeinschaftsmarke auch den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 43 Absatz 2 genannten Bedingungen an diesem Tage erfüllt waren. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

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

4 Regel 40 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) bestimmt:

„Hat der Antragsteller gemäß Artikel 56 Absatz 2 oder 3 der Verordnung [Nr. 40/94] den Nachweis der Benutzung oder den Nachweis zu erbringen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so gilt Regel 22 entsprechend."

5 Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 lautet:

„(1) Hat der Widersprechende gemäß Artikel 43 Absatz 2 oder 3 der Verordnung [Nr. 40/94] den Nachweis der Benutzung oder den Nachweis zu erbringen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das Amt ihn auf, die angeforderten Beweismittel innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.

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

(3) Die Beweismittel beschränken sich nach Möglichkeit auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Photographien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe f) der Verordnung [Nr. 40/94] genannten schriftlichen Erklärungen.

(4) Werden die gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 vorgelegten Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so kann das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung dieser Beweismittel in dieser Sprache innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist vorzulegen."

Vorgeschichte des Rechtsstreits

6 Die Giorgio Beverly Hills Inc. (im Folgenden: Inhaberin der Gemeinschaftsmarke oder Markeninhaberin) meldete am 1. April 1996 nach der Verordnung Nr. 40/94 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) eine Gemeinschaftsmarke an.

7 Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen GIORGIO AIRE.

8 Die Marke wurde für folgende Waren in Klasse 3 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:

„Toilettenmittel und Seifen für Männer und Frauen, nämlich Parfüm, Kölnischwasser, ätherische Öle als Duftstoffe für den persönlichen Gebrauch, After-shave-Lotion und After-shave-Balsam, Körperfeuchtigkeitscreme und Körpercreme, parfümierte Seife und parfümiertes Gel sowie Talkpuder".

9 Die Marke wurde am 17. Februar 1998 eingetragen und im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 78/98 vom 12. Oktober 1998 veröffentlicht.

10 Am 20. November 1998 stellte die Klägerin nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 einen Antrag auf Nichtigerklärung dieser eingetragenen Gemeinschaftsmarke. Der Antrag bezog sich auf alle von der Gemeinschaftsmarke erfassten Waren. Die Klägerin, die sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 berief, stützte ihren Nichtigkeitsantrag auf die älteren eingetragenen spanischen Marken Nrn.

— 1 747 375, nämlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen für „Parfümerie- und Kosmetikprodukte, insbesondere Haarpflegemittel und Badezusätze" in Klasse 3,



— 1 160 413, nämlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen für „Kölnischwasser, Deodorants für die Körperpflege, Shampoos, Badegele, Haarlacke, Haar-Conditioner, Krems für die Haarpflege, Milch für die

Körperpflege, Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege, Lippenstift, Nagellack, (kosmetische) Bräunungskrems, Tonic für die Gesichtspflege" in Klasse 3,

J.Giorgi

— 1 747 374, nämlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen für „Parfümerie- und Kosmetikprodukte, insbesondere Haarpflegemittel und Badezusätze" in Klasse 3,



— 1 789 484, nämlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen für „Parfums und Kosmetikprodukte" in Klasse 3,

GIORGI



— und 957 216, nämlich das Wortzeichen AIR GIORGI für „Insektizide, Luftauffrischer und Luftreiniger" in Klasse 5.

11 Auf Verlangen der Inhaberin der Gemeinschaftsmarke wurde die Klägerin aufgefordert, gemäß Artikel 56 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 die ernsthafte Benutzung der älteren Marken nachzuweisen.

12 Innerhalb der ihr dafür vom Amt gesetzten Frist reichte die Klägerin verschiedene Unterlagen wie Rechnungen, Broschüren und Werbematerial ein.

13 Mit Entscheidung vom 17. Dezember 1999 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die Gemeinschaftsmarke GIORGIO AIRE für nichtig, da in der Wahrnehmung des Publikums die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihr und den älteren Marken GIORGI LINE (Nr. 1 747 375), MISS GIORGI (Nr. 1 747 374) und GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) bestehe. Die Nichtigkeitsabteilung stellte ferner fest, dass für die älteren Marken AIR GIORGI (Nr. 957 216) und J GIORGI (Nr. 1 160 413) nicht nachgewiesen worden sei, dass sie für die Waren, für die sie eingetragen seien, innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung ernsthaft benutzt worden seien.

14 Am 11. Februar 2000 erhob die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beim Amt eine Beschwerde.

15 Mit Entscheidung vom 11. April 2001 gab die Erste Beschwerdekammer der Beschwerde statt (im Folgenden: angefochtene Entscheidung). Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und wies den Antrag auf Nichtigerklärung zurück.

16 Zur Begründung führte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, die Nichtigkeitsabteilung habe zu Recht festgestellt, dass die von der Klägerin vorgelegten Nachweise nicht genügten, um eine ernsthafte Benutzung der älteren Marken AIR GIORGI und J GIORGI innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung zu belegen. Im Übrigen aber bestünden trotz Identität der betreffenden Waren zwischen der angegriffenen Marke GIORGIO AIRE und den älteren Marken mit den Wortbestandteilen GIORGI LINE und MISS GIORGI hinreichende Unterschiede, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Verfahren und Anträge der Parteien

17 Mit Klageschrift, die am 9. Juli 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

18 Am 14. Dezember 2001 hat das Amt bei der Kanzlei des Gerichts seine Klagebeantwortung eingereicht.

19 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Marke GIORGIO AIRE für nichtig zu erklären;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

20 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

21 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren zweiten, auf die Nichtigerklärung der angegriffenen Marke zielenden Klageantrag zurückgenommen.

Entscheidungsgründe

22 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend. Sie rügt erstens einen Verstoß gegen Artikel 56 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens einen Verstoß gegen Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94.

Zum ersten Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 56 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

23 Die Klägerin meint, die von ihr beim Amt eingereichten Unterlagen bewiesen, dass die älteren Marken AIR GIORGI und J GIORGI innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung wirklich und tatsächlich benutzt worden seien.

24 Sie habe die älteren Marken im Wege einer Übertragung, die am 2. Juni 1998 beim Spanischen Patent- und Markenamt (Oficina española de patentes y marcas) registriert worden sei, von der Industria de la Keratina Aerosoles SA erworben. Obgleich die Benutzung der älteren Marken für die Zeit vom 20. November 1993 bis 20. November 1998 nachzuweisen sei, sei doch für ihre Benutzung in der Zeit vor ihrer Übertragung die schwierige wirtschaftliche Lage der früheren Inhaberin bestimmend gewesen, die auch zur Veräußerung der Marken und schließlich zum freiwilligen Konkurs dieses Unternehmen geführt habe.

25 Jedenfalls habe sie die Benutzung der älteren Marken hinreichend nachgewiesen. So belegten die Rechnungen, die sie der Nichtigkeitsabteilung als Anlagen 1, 2, 3, 5 und 6 ihres Schriftsatzes vom 6. Juli 1999 übermittelt habe, dass unter diesen Marken Tausende von Erzeugnissen verkauft und vertrieben worden seien.

26 Es sei außerdem zu berücksichtigen, dass die tatsächliche Benutzung einer Marke nicht vom Verkauf einer festen oder ganz bestimmten Warenmenge abhänge. Ob eine Marke auf dem Markt präsent sei, richte sich nach ihren Merkmalen und der zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Akzeptanz des betreffenden Erzeugnisses beim Publikum.

27 Was die als Anlagen 10, 11 und 12 des Schriftsatzes vom 6. Juli 1999 eingereichten Rechnungen anbelange, so erscheine auf ihnen lediglich der Ausdruck giorgi, weil nur er allen älteren Marken gemeinsam sei und als ihr Hauptbestandteil die größte Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft habe.

28 Im Ergebnis sei daher die Benutzung der älteren Marken AIR GIORGI und J GIORGI mit den in Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 vorgesehenen Mitteln nachgewiesen worden.

29 Das Amt weist zunächst darauf hin, dass es in der vorliegenden Sache nur zu den Fragen Stellung nehme, hinsichtlich deren es eine nähere Erläuterung über die Art und Weise, wie die Vorschriften über die Gemeinschaftsmarke angewandt würden, für erforderlich halte.

30 Die Beschwerdekammer habe zu Recht festgestellt, dass die Klägerin die Benutzung der älteren Marken AIR GIORGI und J GIORGI nicht nachgewiesen habe.

31 Was die Benutzungsnachweise für die ältere Marke J GIORGI angehe, so habe die Beschwerdekammer irrtümlich, vermutlich infolge der schlechten Kopiequalität, angenommen, dass in der als Nachweis Nr. 1 vorgelegten Rechnung auf das Erzeugnis CHAMP J GIORGI 750 ML C/16 Bezug genommen werde. Diese Rechnung betreffe in Wirklichkeit das Produkt CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. Zutreffend sei indessen die Feststellung, dass sich keines der Schriftstücke, die die Klägerin als Benutzungsnachweise vorgelegt habe, auf die Marke J GIORGI beziehe, deren Benutzung damit unbewiesen geblieben sei.

32 Was die Benutzung der älteren Marke AIR GIORGI angehe, so seien die von der Klägerin nachgewiesenen Warenverkäufe unter dieser Marke während mehrerer der letzten fünf Jahre vor Stellung des Nichtigkeitsantrags dem Umfang nach nur sehr begrenzt gewesen.

33 Schließlich habe es die Beschwerdekammer zu Recht als „erstaunlich" bewertet, „dass die Klägerin kein Muster der fraglichen Erzeugnisse" und auch nichts dafür vorgelegt habe, dass die beiden Marken wirklich einer nennenswerten Zahl von Verbrauchern bekannt geworden seien.

Würdigung durch das Gericht

34 Nach der neunten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 ist der Schutz älterer Marken nur berechtigt, soweit diese Marken tatsächlich benutzt

werden. Nach Artikel 56 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 kann der Inhaber der Gemeinschaftsmarke den Nachweis verlangen, daß die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit in dem Gebiet, in dem sie geschützt ist, ernsthaft benutzt wurde. Weist derjenige, der die Nichtigerklärung beantragt hat, auf ein solches Verlangen hin nicht nach, dass die Marke auf dem betreffenden Markt tatsächlich benutzt wurde, so kann mit dieser Marke die Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke nicht gerechtfertigt werden.

35 In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ernsthafte Benutzung eine wirkliche Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt zur Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen voraussetzt. Eine ernsthafte Benutzung bildet einen Gegensatz zu einer nur geringfügigen Benutzung, die nicht für die Annahme genügt, dass eine Marke auf einem bestimmten Markt wirklich und tatsächlich benutzt wurde. Selbst wenn der Inhaber die Absicht hat, seine Marke wirklich zu benutzen, liegt dennoch keine ernsthafte Benutzung der Marke vor, solange diese objektiv nicht tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild des Zeichens auf dem Markt präsent ist, so dass die Verbraucher sie nicht als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen können (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM — Harrison [HIWATT], Slg. 2002, II-5233, Randnr. 36).

36 Was die für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung maßgebenden Kriterien anbelangt, so sind hierfür die jeweiligen Gegebenheiten und Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Regel 22 Absatz 2 der Verordnung Nr. 2868/95, auf die die Regel 40 Absatz 5 der Verordnung Nr. 2868/95 verweist und wonach sich die Angaben und Beweismittel, die zum Nachweis der Benutzung vorgelegt werden, auf den Ort, die Zeit, den Umfang und die Art der Benutzung beziehen müssen.

37 Hier hatte die Klägerin den Nachweis zu führen, dass, jeweils in Spanien, die Bildmarke J GIORGI für „Kölnischwasser, Deodorants für die Körperpflege, Shampoos, Badegele, Haarlacke, Haar-Conditioner, Krems für die Haarpflege, Milch für die Körperpflege, Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege, Lippenstift, Nagellack, (kosmetische) Bräunungskrems, Tonic für die Gesichtspflege" in Klasse 3 und die Wortmarke AIR GIORGI für „Insektizide, Luftauffrischer und Luftreiniger" in Klasse 5 benutzt worden waren. Der Nachweis war für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Einreichung des Antrags auf Nichtigerklärung zu erbringen, also für die Zeit vom 20. November 1993 bis 20. November 1998.

38 Zu diesem Zweck reichte die Klägerin bei der Nichtigkeitsabteilung mit ihrem Schriftsatz vom 6. Juli 1999 als Benutzungsnachweise für die älteren Marken verschiedene Unterlagen ein, darunter Rechnungen (Dokumente Nrn. 1 bis 15), Werbematerial wie Broschüren (Dokumente Nrn. 16 bis 18) und eine Videokassette (Dokument Nr. 19).

39 Die Klägerin macht geltend, sie habe die älteren Marken im Wege einer am 2. Juni 1998 beim Spanischen Patent- und Markenamt registrierten Übertragung von der Industria de la Keratina Aerosoles SA erworben und für ihre Benutzung in der Zeit vor ihrer Übertragung sei die schwierige wirtschaftliche Lage der früheren Inhaberin bestimmend gewesen, die auch zur Veräußerung der Marken und schließlich zum freiwilligen Konkurs dieses Unternehmen geführt habe.

40 Dazu ist festzustellen, dass für die Beurteilung der Benutzung von Marken die besonderen Umstände, die die gegenwärtige oder frühere Lage der Markeninhaber kennzeichnen, unbeachtlich sind, da mit dem Nachweis der ernsthaften Benutzung zu belegen ist, dass die Marke in den letzten fünf Jahren vor dem Tag, an dem der Antrag auf Nichtigerklärung gestellt wurde, unabhängig davon, wer in dieser Zeit Inhaber der Marke war, auf dem betreffenden Markt tatsächlich dargeboten wurde.

41 Im Übrigen hat sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der fraglichen Marken im Sinne von Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 vorgelegen hätten. Jedenfalls ist festzustellen, dass sich der in diesem Artikel verwendete Begriff der berechtigten Gründe im Wesentlichen auf nicht mit dem Markeninhaber zusammenhängende Umstände bezieht, die ihm die Benutzung der Marke verbieten, nicht aber auf Umstände, die mit seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zusammenhängen.

42 Was erstens die Benutzung der älteren Marke J GIORGI angeht, so hat die Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass keine der von der Klägerin vorgelegten Rechnungen eine nennenswerte Menge von mit dieser Marke gekennzeichneten und verkauften Waren aufführe.

43 Die Klägerin legte nämlich eine Reihe von Rechnungen vor, in denen diese Marke nicht genannt wird; eine Ausnahme bildet nur die Rechnung Nr. 1, die sich laut der angefochtenen Entscheidung (Randnr. 13) auf den Verkauf von 32 Einheiten des Produktes CHAMPU J GIORGI bezieht. Insoweit hat sich der Hinweis des Amtes, dem die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zugestimmt hat, bestätigt, dass die Beschwerdekammer irrtümlich, vermutlich wegen der schlechten Qualität der Kopie, annahm, dass sich die Rechnung Nr. 1 auf das Produkt CHAMPU J GIORGI 750 ML C/16 beziehe, während sie in Wirklichkeit das Produkt CHAMPU GIORGI 750 ML C/16 betrifft.

44 Damit liegt, da die die Produkte GIORGI, MISS GIORGI und GIORGI LINE betreffenden Dokumente nicht als Benutzungsnachweise für die ältere Marke J GIORGI angesehen werden können, für diese Marke hinsichtlich des fraglichen Zeitraums kein Benutzungsnachweis vor. Zwar gilt nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dadurch die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen, ebenfalls als Benutzung der Marke. Im vorliegenden Fall aber wird durch die Benutzung der Zeichen GIORGI, MISS GIORGI und GIORGI LINE die Unterscheidungskraft der Marke J GIORGI durchaus beeinflusst. Die Benutzung dieser Marke ist damit nicht nachgewiesen.

45 Was zweitens die ältere Marke AIR GIORGI angeht, so legte die Klägerin verschiedene Rechnungen vor, die sich auf mit dieser Marke gekennzeichnete Raumduftstoffe mit den Duftnoten „Antitabak, Lavendel, Holz, Blumen" beziehen und nach den Feststellungen des Amtes den Verkauf von 24 Einheiten im Jahr 1994, von 4 800 Einheiten unter Rückgabe von 2 640 Einheiten (also einen tatsächlichen Absatz von 2 160 Einheiten) im Jahr 1995 und von 312 Einheiten im Jahr 1996 belegen. Den vorgelegten Broschüren (Dokumente Nrn. 16 und 18) ist weiterhin zu entnehmen, dass unter der Marke AIR GIORGI fünf Zerstäuber für Raumduftstoffe („Antitabak, Lavendel, Holz, Blumen und ‚trocken'") und zwei Zerstäuber für „ökologischen" Raumduftstoff verkauft wurden.

46 Es ist festzustellen, dass die dokumentierten Verkäufe von mit dieser Marke gekennzeichneten Waren, die die Klägerin nachgewiesen hat, äußerst begrenzt waren und in vier der fünf Jahre vor der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung, nämlich in den Jahren 1994, 1996, 1997 und 1998, überhaupt nicht stattfanden.

47 Damit wird durch die von der Klägerin eingereichten Nachweise nicht belegt, dass die fragliche Marke in den letzten fünf Jahren vor der Einreichung des Antrags auf Nichtigerklärung in stetiger Weise auf dem Markt dargeboten wurde.

48 Da die Klägerin somit eine ernsthafte Benutzung ihrer Marken AIR GIORGI und J GIORGI in Spanien in der Zeit vom 20. November 1993 bis 20. November 1998 für die Waren, für die diese Marken eingetragen sind, nicht belegt hat, hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass der Nachweis einer ernsthaften Benutzung für diese Marken nicht erbracht wurde.

49 Der erste Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 56 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 greift daher nicht durch.

Zum zweiten Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

50 Die Klägerin trägt zur Marke GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) vor, dass ihr Bildelement abstrakter Art sei und phonetisch nicht wiedergegeben werden könne. Dieser Bestandteil sei auch in semantischer Hinsicht nicht unterscheidungskräftig. Was das Wort „Line" betreffe, so habe die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass es in der Marke für den Verbraucher so gut wie nicht wahrnehmbar sei und darum nur eine ästhetische Rolle spiele.

51 In bildlicher Hinsicht sei das prägende Element der Marke GIORGI LINE der Ausdruck „Giorgi", denn er stehe in der Wahrnehmung des Verbrauchers im Vordergrund und sei das einzige Element, das er sich für einen erneuten Erwerb des fraglichen Produkts merken könne. Der Ausdruck „Giorgi" hebe sich klar ab von dem Wort „Line". Im Übrigen enthielten alle älteren Marken den Ausdruck „Giorgi", der ihren zentralen Begriff bilde.

52 Angesichts der besonderen Bedeutung von Eigennamen im Bereich von Parfümerie- und Luxusartikeln sei die Feststellung der Beschwerdekammer, dass das Wort „Giorgi" nicht unterscheidungskräftig sei, nicht stichhaltig.

53 Dieses Vorbringen zur Marke GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) gelte ebenso für die Marken MISS GIORGI (Nr. 1 747 374) und GIORGI LINE (Nr. 1 747 375).

Jedoch sei das grafische Element in diesen Marken noch einfacher und daher für den Verbraucher noch schlechter wahrnehmbar.

54 Was die angegriffene Marke GIORGIO AIRE anbelange, so müsse ihr erster Bestandteil, das Wort „Giorgio", besonders berücksichtigt werden, denn erstens stehe er am Anfang des Zeichens und zweitens habe er als männlicher Name eine kennzeichnende Kraft. Was das zweite Element der Marke, das Wort „Aire", betreffe, so bilde es einen bloßen Zusatz und trage nichts zur Unterscheidung der von der angegriffenen Marke erfassten Waren von anderen Waren bei, denn es weise auf eine Eigenschaft der Ware hin, nämlich den vorgesehenen Einsatz des Aerosols für die Raumluft.

55 Weiterhin habe die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass zwischen den kollidierenden Marken in begrifflicher Hinsicht Ähnlichkeit bestehe und dass die jeweils von ihnen erfassten Waren identisch seien.

56 Das Amt weist darauf hin, dass für die Prüfung der Verwechslungsgefahr alle Bestandteile der Zeichen zu berücksichtigen seien. Dem werde die von der Klägerin vorgenommene Beurteilung nicht gerecht, da sie den Vergleich zwischen den konfligierenden Zeichen auf die Wörter „Giorgi" und „Giorgio" beschränke, ohne die übrigen Bild- und Wortbestandteile in den Zeichen zu berücksichtigen.

57 Die Beschwerdekammer habe in Randnummer 18 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass die angegriffene Marke zwar eine gewisse klangliche und bildliche Ähnlichkeit mit den älteren Marken und zu ihnen auch eine gewisse begriffliche Nähe aufweise, weil das Wort „Giorgi", ein in allen älteren Marken enthaltener italienischer Familienname, Teil des Wortes „Giorgio" sei; „Giorgio" sei außerdem ein italienischer Vorname. Dennoch bestünden zwischen den Wörtern „Giorgio" und „Giorgi" erhebliche und subtile Unterschiede.

58 Was den in der angegriffenen Marke enthaltenen Ausdruck „Aire" betreffe, so weise er nicht darauf hin, dass die von dieser Marke erfassten Waren Aerosole seien.

59 Im Ergebnis bestehe daher keine Verwechslungsgefahr zwischen den älteren Marken GIORGIO LINE (Nrn. 1 747 375 und 1 789 484) und der angegriffenen Marke GIORGIO AIRE.

60 Zur älteren Marke MISS GIORGI (Nr. 1 747 374) schließlich sei darauf hinzuweisen, dass sich das Element „Miss" von dem Wort „Giorgi" nicht trennen lasse und vermutlich der Bezeichnung einer Produktlinie diene, die speziell für die Frau bestimmt sei. Im Übrigen unterscheide sich diese Marke auch klanglich von der angegriffenen Marke GIORGIO AIRE, so dass auch zwischen ihnen keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Würdigung durch das Gericht

61 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, liegt eine Verwechslungsgefahr 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 vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17; Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, II-4359, Randnr. 25).

62 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Gefahr von Verwechslungen durch das Publikum unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, in den Rechtssachen 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; Urteil Fifties, Randnr. 26).

63 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile Canon, Randnr. 17, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19). 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. von dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt.

64 Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es weiterhin maßgebend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wirkt. 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, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Zu berücksichtigen ist schließlich, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

65 Da im vorliegenden Fall die älteren Marken in Spanien eingetragen sind und es sich bei den fraglichen Waren um gängige Konsumartikel handelt, sind die angesprochenen Verkehrskreise, auf die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist, die Durchschnittsverbraucher dieses Mitgliedstaats.

66 Auf der Grundlage dieser Erwägungen sind die betreffenden Waren und die in Konflikt stehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.

67 Was den Vergleich der Waren angeht, so sind die spanischen Marken MISS GIORGI (Nr. 1 747 374) und GIORGI LINE (Nr. 1 747 375) für „Parfümerie- und Kosmetikprodukte, insbesondere Haarpflegemittel und Badezusätze" und die Marke GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) für „Parfums und Kosmetikprodukte" eingetragen; alle diese Waren gehören zur Klasse 3.

68 Die Beschwerdekammer hat in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die von den spanischen Marken GIORGI LINE (Nrn. 1 747 375 und 1 789 484) und MISS GIORGI erfassten Waren als ähnlich oder identisch mit den für die angegriffene Marke GIORGIO AIRE beanspruchten Waren anzusehen seien.

69 Dass die von den älteren Marken und die von der angegriffenen Marke erfassten Waren identisch oder ähnlich sind, ist im Übrigen zwischen den Parteien unstreitig.

70 Was den Vergleich der Zeichen anbelangt, so ist nach der Rechtsprechung für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente besonders zu berücksichtigen sind (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist dabei nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (in diesem Sinne Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 28).

71 Die einander gegenüberstehenden Zeichen sind daher in bildlicher, klanglicher und semantischer Hinsicht miteinander zu vergleichen.

72 Zum bildlichen Vergleich hat die Beschwerdekammer ausgeführt, dass die angegriffene Marke GIORGIO AIRE, obgleich sie den älteren Marken deshalb ähnele, weil jede von ihnen das im Wort „giorgio" enthaltene Wort „giorgi" aufweise, sich dennoch von ihnen erheblich unterscheide. So enthielten alle älteren Marken signifikante Bildelemente und ein zusätzliches Wortelement (line oder miss). Auch die angegriffene Marke enthalte einen zusätzlichen Wortbestandteil, nämlich das Wort „Aire" in Großbuchstaben von gleicher Größe wie das Wort „Giorgio" (Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung).

73 Dazu ist festzustellen, dass das Vorhandensein der Elemente „Giorgi" und „Giorgio", die eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, in den älteren Marken und in der angegriffenen Marke für deren Gesamtvergleich nur von untergeordneter Bedeutung ist und allein nicht den Schluss trägt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen bildlich ähnlich seien.

74 Da nämlich in den Zeichen auch noch andere Wortelemente, so das Wort „Line" und das Wort „Miss" in den älteren Marken und das Wort „Aire" in der angegriffenen Marke, vorhanden sind, ruft jedes Zeichen einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervor. Überdies umfassen die älteren Marken Bildbestandteile in spezieller und origineller Gestaltung.

75 Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht angenommen, dass die Zeichen hinreichende Unterschiede aufweisen, um eine bildliche Ähnlichkeit zwischen ihnen zu verneinen.

76 Was den klanglichen Vergleich betrifft, so hat die Beschwerdekammer die Zeichen unter diesem Aspekt nicht eigens verglichen. Sie hat sich auf die Feststellung beschränkt, dass die angegriffene Marke GIORGIO AIRE, obgleich sie den älteren Marken deshalb ähnele, weil jede von ihnen das in „Giorgio" enthaltene Wort „Giorgi" aufweise, sich dennoch von ihnen erheblich unterscheide (Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung).

77 Zu diesem Aspekt ist darauf hinzuweisen, dass die konfligierenden Zeichen insoweit erhebliche Unterschiede aufweisen, denen gegenüber die zwischen ihnen bestehenden Ähnlichkeiten zurücktreten. So besteht die angegriffene Marke aus vier Silben (Gior-gio-Ai-re), von denen nur eine Silbe, nämlich „Gior", mit den Silben der älteren Marke übereinstimmt; diese bestehen aus drei (Miss-Gior-gi) oder vier Silben (Gior-gi-Li-ne).

78 Die klanglichen Elemente, die den im Widerstreit stehenden Zeichen gemeinsam sind, sind daher geringer als ihre voneinander abweichenden Klangbestandteile. Die Marken sind daher in klanglicher Hinsicht nicht ähnlich.

79 Was den semantischen Vergleich der Zeichen anbelangt, so ist die Beschwerdekammer nicht dem Beschwerdevorbringen der Antragstellerin des Antrags auf Nichtigerklärung (der Klägerin vor dem Gericht) gefolgt, wonach die kollidierenden Marken ihrer Bedeutung nach deshalb ähnlich seien, weil in der angegriffenen Marke GIORGIO AIRE das Wort „Giorgio" dominiere, während das Wort „Aire" Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibe und daher die Waren von anderen nicht unterscheiden könne.

80 Dazu ist zum einen festzustellen, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „Aire" nicht nur nicht für die in Frage stehenden Waren beschreibend ist, sondern einen wesentlichen Bedeutungsgehalt hat, der zu dem Vornamen Giorgio hinzutritt und mit ihm ein Ganzes bildet, das sich der Bedeutung nach von den älteren Marken und besonders von den in ihnen außer GIORGI enthaltenen Bestandteilen, nämlich den Wörtern „Line" und „Miss", unterscheidet.

81 Zum anderen sind Wörter wie „Giorgi" und „Giorgio" entgegen der Auffassung der Klägerin nicht geeignet, bestimmte Parfümeriewaren und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in charakteristischer Weise zu kennzeichnen. Da nämlich, wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat, im Parfümeriebereich echte oder erfundene italienische Namen häufig verwendet werden und die Verbraucher an Marken mit solchen Bestandteilen gewöhnt sind, werden sie nicht jedes Mal, wenn ihnen in einer Marke ein solcher Name neben anderen Wort- oder Bildbestandteilen begegnet, annehmen, dass alle Produkte, für die dieser Name verwendet wird, dieselbe Herkunft haben (Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung).

82 Die Beschwerdekammer ist daher zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass in semantischer Hinsicht zwischen den Zeichen keine Übereinstimmung besteht.

83 Obgleich zwischen den Waren, die von den konfligierenden Marken erfasst sind, Identität oder Ähnlichkeit besteht, sind daher die bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen hinreichend, um die Gefahr von Verwechslungen durch die angesprochenen Verkehrskreise auszuschließen (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-110/01, Vedial/HABM — France Distribution [HUBERT], Slg. 2002, II-5275, Randnr. 63).

84 Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht entschieden, dass zwischen der angegriffenen Marke GIORGIO AIRE und den älteren spanischen Marken MISS GIORGI (Nr. 1 747 374), GIORGI LINE (Nr. 1 747 375) und GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) keine Verwechslungsgefahr besteht. Der zweite Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 greift daher ebenfalls nicht durch.

85 Die Klage ist folglich abzuweisen.

Kosten

86 Gemäß Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung hat die unterliegende Partei auf Antrag die Kosten zu tragen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem vom Amt gestellten Antrag die 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.

Tiili Mengozzi Vilaras

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

Der Kanzler

H. Jung

Die Präsidentin

V. Tiili