URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
31. März 2004 *

In der Rechtssache T-20/02

Interquell GmbH mit Sitz in Wehringen (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. J. Hodapp,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider und U. Pfleghar als Bevollmächtigte,

Beklagter,

unterstützt durch

Provimi Ltd mit Sitz in Staffordshire (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Kinkeldey,

Streithelferin,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

Streithelferin,

andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:

SCA Nutrition Ltd mit Sitz in Staffordshire, Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Kinkeldey,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 27. November 2001 (Sache R-264/2000-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Interquell GmbH und der SCA Nutrition Ltd

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal sowie der Richterin V. Tiili und des Richters M. Vilaras,

Kanzler: I. Natsinas, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2003,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 4. Juli 1996 meldete die Klägerin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelte es sich um folgendes Wortbildzeichen:



3 Die Marke wurde für die Waren „Futtermittel für Hunde“ in Klasse 31 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 angemeldet.

4 Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 29/98 vom 20. April 1998 veröffentlicht.

5 Am 20. Juli 1998 legte die SCA Nutrition Ltd nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch ein. Der Widerspruch wurde auf das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke und zwei älteren Marken gestützt, und zwar

— der im Vereinigten Königreich unter der Nummer 1 573 085 eingetragenen Wortmarke

HAPPIDOG

— und der folgenden, im Vereinigten Königreich unter der Nummer B 1 128 306 eingetragenen Wortbildmarke:



6 Die Waren, für die die älteren Marken eingetragen sind, sind ebenfalls Futtermittel für Hunde in Klasse 31 des Abkommens von Nizza.

7 Mit Entscheidung vom 9. Februar 2000 gab die Widerspruchsabteilung des Amtes dem Widerspruch statt und wies die Anmeldung wegen Ähnlichkeit der Anmeldemarke mit der älteren Wortmarke Nr. 1 573 085 und Identität der von den beiden Marken erfassten Waren zurück, da dies die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum im Vereinigten Königreich, dem Schutzgebiet der älteren Marke, begründe.

8 Am 13. März 2000 erhob die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim Amt eine Beschwerde nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94.

9 Die Beschwerde wurde mit Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 27. November 2001, der Klägerin zugestellt am 30. November 2001 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), zurückgewiesen.

10 Nach Auffassung der Beschwerdekammer war die Entscheidung der Widerspruchsabteilung begründet. Im Wesentlichen führte die Beschwerdekammer aus, dass wegen der Identität der durch das angemeldete Zeichen und durch die ältere Wortmarke Nr. 1573 085 erfassten Waren und der starken begrifflichen und optischen Ähnlichkeit der beiden konfligierenden Zeichen bei den maßgebenden Verkehrskreisen im Vereinigten Königreich Verwechslungsgefahr bestehe.

Verfahren und Anträge der Verfahrensbeteiligten

11 Mit Klageschrift, die am 30. Januar 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

12 Mit Schreiben vom 21. Juni 2002 hat das Amt mitgeteilt, dass die ältere Wortmarke Nr. 1 573 085 wegen Ablaufs der Schutzdauer aus dem britischen Markenregister gestrichen worden sei, und beantragt, das Verfahren bis zur Entscheidung des zuständigen Amtes über den von SCA Nutrition gestellten Wiedereintragungsantrag auszusetzen. Auf Einspruch der Klägerin ist der Aussetzungsantrag abgelehnt worden.

13 Mit Schriftsatz, der am 19. August 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Provimi Ltd, auf die die ältere Wortmarke HAPPIDOG mit Wirkung vom 8. Juli 2002 übertragen wurde, beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge des Amtes zugelassen zu werden. Der Präsidenten der Vierten Kammer hat diesem Antrag mit Beschluss vom 16. Oktober 2002 stattgegeben; Provimi ist nach Artikel 116 § 6 der Verfahrensordnung des Gerichts Gelegenheit gegeben worden, in der mündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen.

14 SCA Nutrition und das Amt haben ihre Klagebeantwortungen am 28. und 29. August 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht. SCA Nutrition hat darin vorgetragen, dass die nationale Eintragung der älteren Wortmarke Nr. 1 573 085 am 10. Juni 2002 erneuert worden sei, bevor die Marke am 8. Juli 2002 an Provimi übertragen worden sei.

15 Mit Schreiben vom 4. Dezember 2003 haben SCA Nutrition und Provimi dem Gericht mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2003 nicht teilnehmen würden.

16 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

17 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

18 SCA Nutrition beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

19 Die Klägerin stützt ihre Klage im Wesentlichen auf zwei Klagegründe, nämlich erstens einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens einen Verstoß gegen Artikel 12 der Verordnung.

20 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Klageschrift insoweit, als darin pauschal auf das Vorbringen in den Schriftsätzen des Verwaltungsverfahrens Bezug genommen wird, nicht den Anforderungen des Artikels 44 § 1 Buchstabe c der Verfahrensordnung genügt und demgemäß nicht berücksichtigt werden kann (Urteil des Gerichts vom 7. November 1997 in der Rechtssache T-84/96, Cipeke/Kommission, Slg. 1997, II-2081, Randnr. 33).

Zum Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

21 Die Klägerin macht zunächst geltend, dass der Ausdruck „happy dog" für Hundefuttermittel beschreibend sei, weil er die Beschaffenheit und die Bestimmung der Futtermittel bezeichne. Dadurch werde für das Publikum, insbesondere im Vereinigten Königreich, verständlich ausgedrückt, dass dieses Hundefutter eine so gesunde und wohlschmeckende Zusammensetzung besitze, dass der Hund nach seinem Verzehr gesund und damit glücklich sei.

22 Diese Würdigung, die die Beschwerdekammer nicht vorgenommen habe, sei erforderlich, um den Schutzbereich der älteren Wortmarke zu ermitteln und prüfen zu können, ob die angemeldete Marke in diesen Schutzbereich eingreife.

23 Wegen der beschreibenden Natur des Ausdrucks „happy dog" habe SCA Nutrition die Eintragung ihrer Wortmarke im Vereinigten Königreich nur dadurch erreichen können, dass sie eines der beiden Wörter abgeändert und beide Wörter zusammengeschrieben habe, um einen sprachregelwidrigen Ausdruck zu schaffen. Der Schutz einer solchen Marke sei auf die Fälle einer

Verwechslungsgefahr mit identischen Zeichen beschränkt. Andernfalls würden die Wirtschaftsteilnehmer daran gehindert, in ihren Zeichen neben anderen, diesen Zeichen Unterscheidungskraft verleihenden Elementen auch sprachregelkonform gebildete, aber beschreibende Begriffe zu verwenden, weil eine klangliche Ähnlichkeit mit einer Marke bestehe, die — wie hier — aus der sprachregelwidrigen Abwandlung dieser Begriffe gebildet sei.

24 Vergleiche man die beiden konfligierenden Zeichen, so seien sie in bildlicher Hinsicht nicht ähnlich. Die Beschwerdekammer habe nicht die Bildbestandteile der angemeldeten Marke gewürdigt, die sie allein eintragungsfähig machten. Darüber hinaus habe die Beschwerdekammer gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, indem sie angenommen habe, dass zwischen den Zeichen eine hochgradige schriftbildliche Ähnlichkeit bestehe, obwohl das Schriftbild der angemeldeten Marke offenkundig grafisch ausgestaltet sei.

25 Da der Schutzumfang der älteren Wortmarke sehr beschränkt sei, könne eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen auch nicht mit ihrer klanglichen Ähnlichkeit begründet werden.

26 Das Amt trägt vor, dass die Vorgehensweise der Klägerin darin bestehe, von der jeweiligen Marke den Bestandteil „happy dog" abzuziehen, so dass bei der angemeldeten Marke allein ein figuratives Element und bei der älteren Marke nur die Zusammenziehung der Wörter „happy" und „dog" unter Verwendung des Buchstabens „i" anstelle des „y" im ersten Wort übrig bleibe. Dies verleite die Klägerin zu der irrigen Auffassung, dass der Vergleich der „verbleibenden" Bestandteile die Zeichen als zu unterschiedlich erscheinen lasse, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

27 Das Amt lehnt diese Auffassung ab, da sie den Gesamteindruck der Marken nicht berücksichtige und fälschlich davon ausgehe, dass der Bestandteil „happy dog" für die beanspruchten Waren beschreibend sei.

28 Zum einen ergebe eine Gesamtbetrachtung der betreffenden Zeichen, dass sie sowohl in begrifflicher als auch in akustischer Hinsicht identisch seien, da die Unterschiede im Schriftbild angesichts der Identität der erfassten Waren nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

29 Zum anderen könne eine Wortverbindung nur dann als beschreibend angesehen werden, wenn sie von den maßgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres als Angabe über die Art der Ware, deren Inhalt oder deren Zweckbestimmung verstanden werde, was bei der Wortkombination „happy dog", die für Hundefuttermittel allenfalls eine suggestive Marke darstelle, nicht der Fall sei. Die Aussagen „glücklicher Hund" oder „zufriedener Hund" hätten nämlich keinen unmittelbaren Bezug zu den fraglichen Waren.

30 SCA Nutrition weist zunächst darauf hin, dass die Rolle des Gerichts darin bestehe, die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern zu überprüfen, die nur dann beanstandet werden könnten, wenn die Beschwerdekammern die festgestellten Tatsachen offenkundig rechtlich falsch beurteilt hätten. Hier habe die Zweite Beschwerdekammer das Bestehen von Verwechslungsgefahr zu Recht bejaht.

31 Wenn die Klägerin meine, dass der Schutz der Marke HAPPIDOG ausschließlich auf die Fälle einer Verwechslungsgefahr mit identischen Zeichen beschränkt sei, lege sie Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 falsch aus. Dieser unterscheide nicht zwischen Wortmarken in dem Sinne, dass er aus bekannten Wörtern gebildete Marken anders behandele. Zudem könne die

Wortkombination „happy dog" nach dem Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251) nicht als beschreibend angesehen werden. Im Übrigen stehe das Vorbringen der Klägerin zum beschreibenden Charakter des Ausdrucks „happy dog" in Widerspruch zu ihrer eigenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung.

32 Selbst wenn von einem sehr engen Schutzumfang der älteren Wortmarke auszugehen wäre, bestünde doch im vorliegenden Fall durchaus Verwechslungsgefahr zwischen den konfligierenden Zeichen. Diese seien klanglich identisch und schriftbildlich hochgradig ähnlich. Der Bildbestandteil der angemeldeten Marke, der einer üblichen Werbegrafik entspreche, habe keinen eigenen Bedeutungsgehalt und werde von den Verbrauchern daher als eine Abwandlung der älteren Marke verstanden. Daneben begründe die begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen bei identischen Waren zwangsläufig eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

Würdigung durch das Gericht

33 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren 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; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird". „Ältere Marken" sind nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr. 40/94 auch die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

34 Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Formulierung dieser Bestimmung gegen die von der Klägerin entwickelte Argumentation spricht, wonach der Schutz von bestimmten Wortmarken wie der älteren Marke HAPPIDOG auf die Fälle von Verwechslungsgefahr mit identischen Marken beschränkt sei. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist zu entnehmen, dass alle wirksam eingetragenen Marken nicht nur im Fall der Identität, sondern auch im Fall der Ähnlichkeit der älteren Marke und des angemeldeten Zeichens und der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen geschützt sind.

35 Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahr von Verwechslungen beim Publikum, von deren Vorliegen die Anwendung des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 abhängt und die dann besteht, 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), unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist (Urteile Canon, Randnr. 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und Fifties, Randnr. 26).

36 Diese 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 und Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad von Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad von Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile Canon, Randnr. 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19, und Fifties, Randnr. 27)

37 Ferner kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Verbraucher der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen wirkt. Angesichts der Art der hier

fraglichen Waren (Hundefutter), also gängigen Verbrauchsartikeln, und des Umstands, dass die ältere Wortmarke im Vereinigten Königreich eingetragen und geschützt ist, besteht das relevante Publikum, für das die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, aus den Durchschnittsverbrauchern dieses Mitgliedstaats. Dabei nimmt ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher, auf den für diese Beurteilung abzustellen ist, eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl, Slg. 1997, II-6191, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25; Urteil Fifties, Randnr. 28). Schließlich 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 (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

38 Im Licht dieser Erwägungen sind zum einen die betreffenden Waren und zum anderen die konfligierenden Zeichen zu vergleichen.

39 Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, dass die Waren, die die konfligierenden Zeichen erfassen, identisch sind.

40 Was den Vergleich der Zeichen angeht, so ist nach der Rechtsprechung bei der umfassenden 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 insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteile Sabèl, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25).

41 Dazu hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass es keiner eingehenden Prüfung bedürfe, um zu dem Schluss zu gelangen, dass die beiden Zeichen angesichts ihrer sehr starken begrifflichen und visuellen Ähnlichkeit von den Käufern von Hundefutter verwechselt würden. Auf den Etiketten von Hundefutterdosen fielen die Unterschiede zwischen den Zeichen kaum auf, selbst wenn die Dosen nebeneinander stünden (Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung).

42 Tatsächlich stimmen die konfligierenden Zeichen in ihrem Aussagegehalt überein, da beide dem relevanten Publikum suggerieren, dass ein Verzehr der Produkte einen Hund glücklich mache.

43 Was den bildlichen Vergleich anbelangt, so nimmt das Wortelement „happy dog" im angemeldeten Zeichen eine beherrschende Stellung ein. Der Vergleich des dominanten Wortbestandteils dieses Zeichens mit der älteren Wortmarke ergibt eine gewisse bildliche Ähnlichkeit (Urteil Fifties, Randnr. 37). Denn der Unterschied, der durch die Zusammenziehung der Wörter „happy" und „dog" und den Austausch des „y" gegen ein „i" bewirkt wird, wiegt nicht so schwer, dass eine Ähnlichkeit der Zeichen dadurch beseitigt wird, wenn man berücksichtigt, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, so dass er sich auf ihr unvollkommenes Bild in seiner Erinnerung verlassen muss. Im Rahmen des bildlichen Gesamtvergleichs der konfligierenden Zeichen lässt sich jedoch angesichts der figurativen Elemente in der Anmeldemarke, auch wenn sie, wie die Einrahmung und die besondere typografische Gestaltung der Wortkombination „happy dog", nur geringe Bedeutung haben, nicht von einer sehr starken visuellen Ähnlichkeit sprechen.

44 Aber auch wenn man davon ausginge, dass die konfligierenden Zeichen einander visuell nicht ähnlich sind, hat die Beschwerdekammer das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall zu Recht bejaht. Denn angesichts der

Identität der betreffenden Waren und der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen, zu der für das relevante Publikum eine offenkundige klangliche Identität hinzutritt, sind etwaige visuelle Unterschiede zwischen den Zeichen nicht geeignet, die Gefahr von Verwechslungen bei diesen Verkehrskreisen auszuräumen (in diesem Sinne Urteil Fifties, Randnr. 46).

45 Das Vorliegen der somit festgestellten Verwechslungsgefahr zwischen den konfligierenden Zeichen wird durch die Argumentation der Klägerin zum beschreibenden Charakter der Wortkombination „happy dog" nicht in Frage gestellt. Soweit sich die Klägerin damit auf den in der Rechtsprechung anerkannten Zusammenhang zwischen dem Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke und ihrem Schutzumfang (Urteile Sabèl, Randnr. 24, Canon, Randnr. 18, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 20) bezieht und demgemäß aus der schwachen Kennzeichnungskraft der hier fraglichen älteren Wortmarke ein Fehlen von Verwechslungsgefahr herleiten möchte, greift diese Argumentation nicht durch.

46 Selbst wenn nämlich die Wortkombination „happy dog" als beschreibend für Hundefutter angesehen und daraus geschlossen werden könnte, dass die ältere Wortmarke ihrerseits nur eine geringe Kennzeichnungskraft hat, wäre doch festzustellen, dass angesichts der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren eine Identität der gekennzeichneten Waren in Verbindung mit einer großen Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen, wie sie im vorliegenden Fall gegeben sind, ausreichen, um das Vorliegen von Verwechslunsgefahr zu bejahen (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01, Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, II-43, Randnr. 26).

47 Der erste von der Klägerin angeführte Klagegrund ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

Zur Nichtanwendung von Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

48 Die Klägerin trägt vor, dass die Rechte des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke nach Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 eingeschränkt seien, wenn ein Dritter zur Bezeichnung seiner Waren Angaben verwende, die u. a. die Art, die Beschaffenheit oder den Wert dieser Waren beträfen. Der Schutz der älteren Wortmarke ermögliche es nach dieser Bestimmung nicht, die Verwendung beschreibender Begriffe wie „happy dog" zu verbieten.

49 Die Klägerin verweist darauf, dass sie diese Argumentation bereits im Verfahren vor dem Amt vorgetragen habe, dass aber das Amt sie nicht gewürdigt und auch nicht zu Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 Stellung genommen habe. Es habe daher durch Nichtbeachtung der anwendbaren Vorschriften die Verordnung Nr. 40/94 verletzt.

50 Das Amt macht geltend, dass Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 im Eintragungsverfahren keine Anwendung finde. Für die absoluten Eintragungshindernisse habe der Gerichtshof dies auch schon entschieden (Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779), und zwar aufgrund von Erwägungen, die auch für ein Widerspruchsverfahren nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gälten.

51 SCA Nutrition ist ebenfalls der Ansicht, dass Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 im Eintragungsverfahren für Gemeinschaftsmarken nicht anwendbar sei. Die Klägerin könne sich auf Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 auch deshalb nicht berufen, weil sie das angemeldete Zeichen offenkundig als Hinweis auf den Hersteller, d. h. als Marke, verwenden wolle, was nicht der in Artikel 12 gemeinten Benutzung gemäß den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspreche.

Würdigung durch das Gericht

52 Die Klägerin macht geltend, dass der Schutz der älteren Wortmarke nach Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 nicht dazu führen könne, dass einem Wettbewerber die Verwendung von seine Waren beschreibenden Ausdrücken wie „happy dog" verboten werden könne.

53 Eine Prüfung aller Schriftsätze, die die Klägerin im Verwaltungsverfahren einreichte, ergibt jedoch, dass sie Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 niemals ausdrücklich erwähnt und erst recht keine speziell auf diesen Artikel gestützte Argumentation entwickelt hat.

54 Daher beruht die Rüge der Klägerin, dass die Beschwerdekammer es im vorliegenden Fall versäumt habe, über die Anwendung von Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 zu entscheiden, auf einer unzutreffenden Voraussetzung und ist demgemäß zurückzuweisen.

55 Selbst wenn außerdem das in der Begründung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung formulierte Argument, dass Wettbewerbern die Verwendung des beschreibenden Ausdrucks „happy dog" frei stehen müsse, von der Beschwerdekammer als stillschweigende, aber zwingende Bezugnahme auf Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 hätte gewertet werden müssen, bliebe doch festzustellen, dass dieser Artikel im Eintragungsverfahren für Gemeinschaftsmarken nicht anwendbar ist.

56 Denn Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 regelt eine Beschränkung der Rechte des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke im geschäftlichen Verkehr. So kann sich

ein angeblicher Verletzer von Markenrechten zu seiner Verteidigung auf diese Bestimmung berufen, um dem Vorwurf zu begegnen, er habe in die Rechte des Markeninhabers aus einer Gemeinschaftsmarke eingegriffen, die u. a. Ausdrücke enthält, mit denen die Beschaffenheit oder andere Merkmale der fraglichen Waren bezeichnet werden. Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94 kann somit im Eintragungsverfahren nicht berücksichtigt werden, da er Dritten nicht, wie die Klägerin geltend macht, das Recht einräumt, solche beschreibenden Ausdrücke als Marke zu verwenden, sondern lediglich sicherstellt, dass Dritte diese Ausdrücke tatsächlich beschreibend, also als Angaben zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder anderer Merkmale der Waren, benutzen können, sofern diese Benutzung den anerkannten Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel entspricht (vgl. analog Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 28, und Urteil des Gerichts vom 15. Oktober 2003 in der Rechtssache T-295/01, Nordmilch/HABM [OLDENBURGER], Slg. 2003, II-4365, Randnrn. 55 bis 57).

57 Auch der zweite Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

58 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

59 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 gemäß den Anträgen des Amtes und der SCA Nutrition deren Kosten aufzuerlegen. Hingegen trägt Provimi, da sie keinen Kostenantrag gestellt hat, ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage wird abgewiesen.**

2. **Die Klägerin trägt ihre eigenen Kosten sowie die Kosten des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und der SCA Nutrition Ltd.**

3. **Die Provimi Ltd trägt ihre eigenen Kosten.**

Legal Tiili Vilaras

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 31. März 2004.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

H. Legal