URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

23. Oktober 2002 *

In der Rechtssache T-388/00

Institut für Lernsysteme GmbH mit Sitz in Hamburg (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. Schneider und A. Buddee, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle):

ELS Educational Services, Inc. mit Sitz in Culver City, Kalifornien (Vereinigte Staaten),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 18. Oktober 2000 (Sache R 074/2000-3)

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

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

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin

aufgrund der am 30. Dezember 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 15. Mai 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle),

auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2002,

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

1 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung sieht vor:

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

...

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

..."

2 Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Widerspruch mit der Begründung erhoben werden, dass die Marke nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschließen ist; der Widerspruch kann erhoben werden

a) in den Fällen des Artikels 8 Absätze 1 und 5 von den Inhabern der in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren Marken sowie von Lizenznehmern, die von den Inhabern dieser Marken hierzu ausdrücklich ermächtigt worden sind;

...

(3) Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist. Der Widerspr[echende] kann innerhalb einer vom Amt bestimmten Frist zur Stützung des Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen."

3 Artikel 43 Absätze 1, 2, 3 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„(1) Bei der Prüfung des Widerspruchs fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs 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. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch 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 Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 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.

...

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

4 Regel 22 Absatz 1 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:

„(1) Hat der Widersprechende gemäß Artikel 43 Absatz 2 oder 3 der Verordnung 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."

Vorgeschichte des Rechtsstreits

5 Am 1. April 1996 reichte die ELS Educational Services, Inc. (nachfolgend: Anmelderin) nach der Verordnung Nr. 40/94 eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (nachfolgend: Amt) ein.

6 Bei der zur Eintragung angemeldeten Marke handelt es sich um das Sigel „ELS" (nachfolgend: angemeldete Marke).

7 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, gehören zu den Klassen 16, 35 und 41 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung und entsprechen für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:

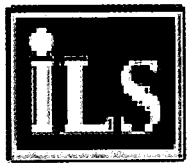
— Klasse 16: „Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen";

— Klasse 35: „Technische Unterstützung in Verbindung mit der Einrichtung und/oder dem Betrieb von Sprachschulen";

— Klasse 41: „Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht."

8 Am 23. Januar 1998 erhob die Klägerin nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die angemeldete Marke (B 11371). Zur Begründung berief sie sich auf die Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten

Marke und einer älteren Marke, deren Inhaber die Klägerin ist. Bei der betreffenden älteren Marke handelt es sich um die deutsche Eintragung Nr. 2005750 des nachfolgend wiedergegebenen Bildzeichens:



9 Die Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, gehören zu den Klassen 9, 16 und 41 im Sinne des Abkommens von Nizza und entsprechen für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:

— Klasse 9: „Datenträger aller Art mit Programmen für Lehrzwecke";

— Klasse 16: „Lehr- und Lernmaterial (außer Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen";

— Klasse 41: „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen."

10 Auf Verlangen der Anmelderin forderte das Amt die Klägerin mit Fax vom 15. Juli 1998 auf, binnen zwei Monaten gemäß Artikel 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 sowie der Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 den Nachweis der Benutzung der älteren Marke zu erbringen.

11 Innerhalb der vom Amt für den Nachweis der Benutzung der älteren Marke gesetzten Frist nahm die Klägerin ausdrücklich auf die in einem parallelen Widerspruchsverfahren (B 10845) vorgelegten Unterlagen Bezug, nämlich eine Erklärung des Direktors der Klägerin, Studienhefte, eine Seminarbroschüre und Werbeanzeigen. Nach Ablauf der betreffenden Frist fügte die Klägerin am 24. März 1999 ihrer Antwort auf die Stellungnahme der Anmelderin zu den von ihr innerhalb der Frist eingereichten Beweismitteln ergänzende Unterlagen bei (Fotokopien von drei Kassetten, auf denen die ältere Marke angebracht war).

12 Mit Entscheidung vom 24. November 1999 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch auf der Grundlage der Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, 42 und 43 der Verordnung Nr. 40/94 sowie der Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 ab. Die Widerspruchsabteilung führte erstens aus, die ergänzenden Unterlagen, die dem Amt nach Ablauf der Frist vorgelegt worden seien, die es für den Nachweis der Benutzung der älteren Marke gesetzt habe, könnten nicht zugelassen werden. Sodann bewiesen die von der Klägerin fristgemäß eingereichten Unterlagen zwar die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für die Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen", nicht aber für „Lehr- und Lernmaterial (außer Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen" und für „Datenträger aller Art mit Programmen für Lehrzwecke". Ferner bestehe für keine der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden sei, eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke.

13 Am 21. Januar 2000 legte die Klägerin beim Amt gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

14 Mit Entscheidung vom 18. Oktober 2000, die der Klägerin am 30. Oktober 2000 mitgeteilt wurde, (nachfolgend: angefochtene Entscheidung) wies die Dritte Beschwerdekammer des Amtes die Beschwerde zurück.

15 Nach Ansicht der Beschwerdekammer war die Entscheidung der Widerspruchsabteilung begründet. Zum einen bestätigte sie die Beurteilung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke und deren Zurückweisung der ergänzenden, nach Ablauf der vom Amt gesetzten Frist vorgelegten Unterlagen. Zum anderen kam sie zu dem Ergebnis, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke bestehe.

Anträge der Parteien

16 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Markenanmeldung zurückzuweisen;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

17 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— die Klägerin zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Entscheidungsgründe

Zum Antrag auf Zurückweisung der Markenanmeldung

18 Mit ihrem zweiten Antrag begehrt die Klägerin im Kern eine Anordnung des Gerichts an das Amt, die Eintragung der angemeldeten Marke abzulehnen.

19 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 das Amt die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsrichters ergeben. Das Gericht kann somit dem Amt keine Anordnung erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des vorliegenden Urteils zu ziehen. Der zweite Antrag der Klägerin ist daher unzulässig (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33, und vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], Slg. 2002, II-683, Randnr. 12).

Zum Aufhebungsantrag

20 Die Klägerin stützt sich auf zwei Klagegründe. Mit dem ersten macht sie einen Verstoß gegen das Verfahren für die Vorlage von Beweismitteln für die Benutzung der älteren Marke geltend, mit dem zweiten rügt sie eine Verletzung des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen das Verfahren für die Vorlage von Beweismitteln für die Benutzung der älteren Marke

Vorbringen der Parteien

21 Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer hätte die am 24. März 1999 eingereichten ergänzenden Beweismittel berücksichtigen müssen, da diese die bereits beigebrachten Beweismittel und insbesondere die Erklärung ihres Direktors vervollständigten. Da sie mit den Einwänden der Anmelderin konfrontiert worden sei, habe sie durch Vorlage der ergänzenden Unterlagen geantwortet.

22 Dadurch, dass die Beschwerdekammer die Unterlagen, die im parallelen Widerspruchsverfahren B 10845 zum Nachweis der Benutzung der älteren Marke eingereicht worden seien, als Beweismittel für die entsprechende Benutzung im vorliegenden Verfahren zurückgewiesen habe, habe sie gegen Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen. Wenn das Amt der Auffassung sei, die Verwendung von Unterlagen, die in einer Parallelsache vorgelegt worden seien, im vorliegenden Verfahren sei nicht angemessen, hätte es darauf hinweisen müssen; das hätte es ihr erlaubt, entsprechend zu reagieren und fristgemäß neue Beweismittel für die Benutzung der älteren Marke zu übermitteln.

23 Das Amt erklärt vorab, im vorliegenden Fall brauche das Gericht nicht darüber zu befinden, ob nach Ablauf der in der Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 vorgesehenen Frist ergänzende Beweismittel für die Benutzung einer älteren Marke eingereicht werden könnten. Denn selbst wenn die Klägerin die ernsthafte Benutzung der Marke für die von dieser erfassten Waren nachgewiesen hätte, hätte sich dies in der Sache nicht auf die angefochtene Entscheidung ausgewirkt.

24 Für den Fall jedoch, dass das Gericht eine Entscheidung über diese Frage für erforderlich halten sollte, habe die Beschwerdekammer zu Recht ausgeführt, dass es in einem Inter-partes-Verfahren ausgeschlossen sei, ergänzende Beweismittel nach Ablauf der vom Amt gesetzten Frist einzureichen.

25 Bei der Frist in Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 handele es sich um eine Ausschlussfrist, die es verbiete, die ergänzenden Beweismittel für die Benutzung der älteren Marke zuzulassen, die die Klägerin innerhalb der Frist beigebracht habe, die ihr zur Antwort auf die Stellungnahme der Anmelderin zu den Unterlagen eingeräumt worden sei, die die Klägerin zum Nachweis der Benutzung innerhalb der ihr vom Amt nach der betreffenden Regel gesetzten Frist vorgelegt habe.

26 Ferner habe die Klägerin die Ausführungen der Beschwerdekammer in Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung falsch ausgelegt; die Beschwerdekammer habe die im Widerspruchsverfahren B 10845 eingereichten Beweismittel berücksichtigt.

— Würdigung durch das Gericht

27 Der Umstand, dass die Beschwerdekammer die verspätet eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt hat, kann sich auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken auswirken. Folglich hat die Klägerin ein Rechtsschutzinteresse daran, dass das Gericht im Rahmen des vorliegenden Klagegrundes über die Frage befindet, ob sich die Beschwerdekammer zu Recht auf den dargelegten Standpunkt gestellt hat.

28 Erstens sieht Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 vor, dass der Widersprechende, wenn er den Nachweis der Benutzung zu erbringen hat, vom Amt aufgefordert wird, die angeforderten Beweismittel innerhalb einer vom Amt

festgesetzten Frist vorzulegen. Werden innerhalb der vom Amt gesetzten Frist keine Beweismittel für die Benutzung der Marke vorgelegt, so wird der Widerspruch nach dieser Regel in Verbindung Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 zurückgewiesen. Da es sich bei der Frist in Regel 22 somit um eine Ausschlussfrist handelt, ist die Berücksichtigung verspätet vorgelegter Beweismittel durch das Amt ausgeschlossen.

29 Im vorliegenden Fall reichte die Klägerin Unterlagen nach Ablauf der Frist ein, die das Amt auf der Grundlage der Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 gesetzt hatte. Der Umstand, dass die Anmelderin in ihrer Stellungnahme zu den von der Klägerin vorgelegten Beweismitteln für die Benutzung der Marke diese Beweismittel beanstandet, kann nicht bewirken, dass die betreffende Frist erneut zu laufen beginnt und dass die Klägerin die Beweismittel, die sie innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorgelegt hat, vervollständigen kann. Infolgedessen durfte das Amt ausschließlich die Unterlagen berücksichtigen, die innerhalb der Frist eingereicht wurden, die eigens für den Nachweis der Benutzung der älteren Marke gesetzt worden war.

30 Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die ergänzenden Unterlagen, die von der Klägerin nach Ablauf der in Regel 22 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 vorgesehenen Frist vorgelegt wurden, nicht zugelassen werden durften.

31 Was zweitens die Zulässigkeit der Praxis angeht, auf die in einer anderen Sache vorgelegten Unterlagen zu verweisen, ist festzustellen, dass derjenige, der gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Widerspruch erhebt und bereits in einem früheren Verfahren die Benutzung einer älteren Marke nachweisen musste, auf die in dem betreffenden Verfahren beim Amt eingereichten Unterlagen Bezug nehmen kann, wenn er erneut aufgefordert wird, den Nachweis der Benutzung dieser älteren Marke zu erbringen.

32 Im vorliegenden Fall ist den Akten zu entnehmen, dass das Amt entgegen der Behauptung der Klägerin unter Berücksichtigung der Unterlagen entschieden hat, die die Klägerin am 24. Juli 1998 in der Sache B 10845 vorgelegt hatte. Im

Rahmen der Sache B 11371 und vor dem 15. September 1998, dem Tag, an dem die Frist für die Einreichung der Beweismittel für die Benutzung ablief, nahm die Klägerin mit Schreiben vom 6. August 1998 ausdrücklich auf die in der Sache B 10845 vorgelegten Unterlagen Bezug. Von diesem Zeitpunkt waren diese Unterlagen ebenfalls Teil der Akten in der Sache B 11371. Somit wurden sie ein erstes Mal von der Widerspruchsabteilung und anschließend von der Beschwerdekammer geprüft. Der Beschwerdekammer zufolge war keines der in der Sache B 11371 fehlenden Beweismittel in der Sache B 10845 vorgelegt worden (siehe Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung).

33 Daher ist der vorliegende Klagegrund zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

— Vorbringen der Parteien

34 Die Klägerin behauptet erstens, was den Vergleich der fraglichen Waren und Dienstleistungen angehe, so seien sie teilweise identisch und im Übrigen ähnlich. Insoweit sei in der angefochtenen Entscheidung der Grundsatz, dass zur Vermeidung von Verwechslungen die kollidierenden Zeichen umso unterschiedlicher sein müssten, je ähnlicher sich die Waren und Dienstleistungen seien, nicht richtig angewandt worden.

35 Zweitens führt sie in Bezug auf den Vergleich der streitigen Zeichen aus, der Bildbestandteil der älteren Marke sei seiner Natur nach dem Namensbestandteil ILS untergeordnet. Außerdem sei in der angefochtenen Entscheidung nicht be-

rücksichtigt worden, dass ein Vergleich von Marken aus der Sicht eines durchschnittlich aufmerksamen Verbrauchers anzustellen sei, der die Marken normalerweise nacheinander und nicht gleichzeitig wahrnehme und der dazu tendiere, die Unterschiede zwischen den Marken nicht eingehend zu untersuchen.

36 In Bezug auf die Aussprache der fraglichen Zeichen macht die Klägerin geltend, die englische Sprache werde zunehmend wichtiger in Deutschland und die betreffende Markenanmeldung stamme aus dem englischsprachigen Raum. Die englische Aussprache der angemeldeten Marke entspreche aber der deutschen Aussprache der älteren Marke.

37 Aufgrund der großen Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen genüge der geringe Unterschied in Bezug auf die Anfangsbuchstaben nicht, um die Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

38 Das Amt ist der Auffassung, die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei ein komplexer Vorgang, bei dem ein gewisser Spielraum bestehe. Außerdem habe der Gerichtshof allgemeine Grundsätze entwickelt, die, wenn sie richtig angewandt würden, willkürliche Schlussfolgerungen vermieden und zu einer größeren Angleichung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr führten. Die Beschwerdekammer habe bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Marken die vom Gerichtshof aufgestellten allgemeinen Grundsätze beachtet.

39 Was erstens den Vergleich zwischen den Waren und Dienstleistungen betreffe, seien die Feststellungen der Beschwerdekammer zur Identität und Ähnlichkeit der von den kollidierenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen zutreffend.

40 Was zweitens den Vergleich der Zeichen angehe, habe die Beschwerdekammer zu Recht ausgeführt, dass sich die beiden Zeichen aus folgenden Gründen in Bild und Aussprache voneinander unterschieden:

— Der Unterschied bestehe in ihrem ersten Buchstaben, der der einzige Vokal des jeweiligen Zeichens sei;

— bei den kollidierenden Zeichen handele es sich um Sigel mit nur drei Buchstaben, und

— die ältere Marke enthalte einen Bildbestandteil.

41 Außerdem widerspricht das Amt der Behauptung der Klägerin in Bezug auf die englische Aussprache des Sigels, aus dem die angemeldete Marke bestehe, und stellt fest, in einem solchen Fall würden beide Zeichen englisch ausgesprochen, so dass der Unterschied in der Aussprache bestehen bliebe.

42 Ein begrifflicher Vergleich kann nach Ansicht des Amtes nicht gezogen werden, da die streitigen Zeichen auf Deutsch keine Aussage übermittelten.

43 Was drittens die Verwechslungsgefahr angehe, so seien die fraglichen Zeichen, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt worden sei, nicht ähnlich genug, um den durchschnittlichen Verbraucher in die Irre zu führen. Außerdem sei in der angefochtenen Entscheidung der Grundsatz der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und derjenigen der Waren und Dienstleistungen berücksichtigt worden.

— Würdigung durch das Gericht

44 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung des Artikels 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 normativer Inhalt im Wesentlichen dem des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die Öffentlichkeit 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).

45 Nach dieser Rechtsprechung ist weiter das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22; Urteil Canon, Randnr. 16; Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40).

46 Diese umfassende Beurteilung impliziert eine 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 findet ihren Ausdruck in der siebten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, deren Vorliegen insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt.

47 Außerdem kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Urteile SABEL, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Bei dieser umfassenden Beurteilung ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren abzustellen. Außerdem 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. Schließlich ist zu bedenken, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

48 Angesichts der Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen (Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen, sowie Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht), bei denen es sich um Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs handelt, und der Tatsache, dass die ältere Marke, auf die der Widerspruch gestützt wurde, in Deutschland eingetragen und geschützt ist, bestehen die angesprochenen Verkehrskreise, auf die bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist, im vorliegenden Fall aus den durchschnittlichen Verbrauchern dieses Mitgliedstaats.

49 Aufgrund des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und im Licht der vorangehenden Erwägungen sind zum einen die betreffenden Waren und Dienstleistungen und zum anderen die kollidierenden Zeichen miteinander zu vergleichen.

50 Erstens ist, was den Vergleich der Waren und Dienstleistungen angeht, vorab darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 für den Fall, dass der Widersprechende nur für einen Teil der von der älteren Marke

erfassten Waren oder Dienstleistungen den Nachweis ihrer Benutzung erbringt, die ältere Marke zum Zweck der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen gilt. Demzufolge sind beim Vergleich der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die im vorliegenden Fall streitigen Marken beziehen, ausschließlich diejenigen unter den von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die nach Ansicht der Beschwerdekammer der Nachweis der Benutzung erbracht ist, nämlich die Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen".

51 Sodann sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.

52 Die Beschwerdekammer bestätigt in Randnummer 25 der angefochtenen Entscheidung die Schlussfolgerung der Widerspruchsabteilung zum Vergleich der betreffenden Waren und Dienstleistungen, der zufolge die von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" mit den Dienstleistungen „Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht" identisch sind, Ähnlichkeit mit den Waren „Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen", aufweisen und sich von den Dienstleistungen „Technische Unterstützung in Verbindung mit der Einrichtung und/oder dem Betrieb von Sprachschulen" unterscheiden.

53 Insoweit gilt erstens, dass die von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" als Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unterrichtserteilung in der allgemeinen Kategorie „Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht" enthalten sind, auf die sich die Markenanmeldung bezieht. Daher hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass sie identisch sind.

54 Die Beschwerdekammer ist zweitens der Auffassung, die Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen", auf die sich die ältere Marke beziehe, wiesen Ähnlichkeit mit den von der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren „Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen" auf.

55 Hierzu ist festzustellen, dass es für die Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" nützlich und üblich ist, „Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen", zu verwenden. So geben Unternehmen, die Kurse aller Art anbieten, den Schülern diese Waren häufig als begleitendes Lehrmaterial.

56 Angesichts der engen Verbindung zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen in Bezug auf ihren Verwendungszweck sowie der ergänzenden Funktion der Waren gegenüber den Dienstleistungen hat die Beschwerdekammer folglich zu Recht festgestellt, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen ähnlich sind.

57 Die Beschwerdekammer beschränkt sich drittens in Bezug auf den Vergleich zwischen den Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen", auf die sich die ältere Marke bezieht, und den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Technische Unterstützung in Verbindung mit der Einrichtung und/oder dem Betrieb von Sprachschulen" ohne irgendeine Begründung auf die Feststellung, dass die betreffenden Dienstleistungen unterschiedlich seien (Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung). Diese Feststellung kann im vorliegenden Fall Folgen haben, nämlich die teilweise Eintragung der Marke für die fraglichen Dienstleistungen, wenn alle anderen Kriterien, die bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind, erfüllt sind.

58 Daher ist die Beschwerdekammer nicht der Begründungspflicht nachgekommen, die nach Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 auf ihr lastet, in dem es heißt: „Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen."

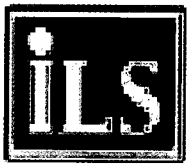
59 Die Begründung einer beschwerenden Entscheidung soll dem Betroffenen die erforderlichen Hinweise für die Feststellung geben, ob die Entscheidung begründet ist, und es dem Gemeinschaftsrichter ermöglichen, ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Daher stellt eine fehlende oder unzureichende Begründung, die diese gerichtliche Überprüfung behindert, einen Mangel dar, den der Gemeinschaftsrichter von Amts wegen prüfen kann und muss (Urteile des Gerichtshofes vom 20. März 1959 in der Rechtssache 18/57, Nold/Hohe Behörde, Slg. 1959, 91, und vom 20. Februar 1997 in der Rechtssache C-166/95 P, Kommission/ Daffix, Slg. 1997, I-983, Randnrn. 23 und 24).

60 Die angefochtene Entscheidung ist daher insoweit, als in ihr festgestellt wird, dass die von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" und die von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Technische Unterstützung in Verbindung mit der Einrichtung und/oder dem Betrieb von Sprachschulen" unterschiedlich seien, wegen Verletzung wesentlicher Formvorschriften aufzuheben.

61 Zu berücksichtigen sind bei der umfassenden Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr daher nur die Identität zwischen den von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" und den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht" sowie die Ähnlichkeit der Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" mit den von der angemeldeten Marke erfassten Waren „Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen".

62 Zweitens ist, was den Vergleich der Zeichen angeht, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes 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 SABEL, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Ferner hat der Gerichtshof festgestellt, es lasse sich nicht ausschließen, dass allein die Ähnlichkeit zweier Marken in der Aussprache eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könne (vgl. in diesem Sinne Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 28). Daher sind die im vorliegenden Fall kollidierenden Zeichen auf der Ebene des Aussehens, der Aussprache und der Bedeutung miteinander zu vergleichen.

63 Was zunächst den Vergleich des Aussehens angeht, sind folgende beiden Zeichen zu untersuchen:



ältere Marke

ELS

angemeldete Marke

64 Die ältere Marke besteht aus einem Bildzeichen, das das Sigel ILS in weißen Buchstaben enthält, wobei der erste Buchstabe als Kleinbuchstabe, die anderen beiden dagegen als Großbuchstaben geschrieben sind. Die drei Buchstaben sind gleich groß und stehen auf schwarzem Grund in einem rechteckigen Rahmen mit weißem Rand. Die angemeldete Marke besteht aus dem Wortzeichen ELS.

65 Das Amt ist der Auffassung, der Unterschied im ersten Buchstaben, bei dem es sich um den einzigen Vokal in einem Zeichen handele, das lediglich in einem aus drei Buchstaben zusammengesetzten Sigel bestehe, sei erheblich und der Bildbestandteil der älteren Marke verstärke diesen Eindruck.

66 Hierzu ist zum einen zu bemerken, dass die Namensbestandteile der kollidierenden Marken Sigel mit gleicher Länge, nämlich drei Buchstaben, sind. Die einzige Abweichung zwischen diesen Sigeln betrifft den ersten Buchstaben: „i" in der älteren Marke und „E" in der angemeldeten Marke. Die beiden folgenden Buchstaben des jeweiligen Sigels, „L" und „S", befinden sich in gleicher Reihenfolge und Position. Aufgrund dieser vollständigen Übereinstimmung von zwei der drei in gleicher Anordnung platzierten Buchstaben stellt die Abweichung in einem einzigen Buchstaben keinen erheblichen optischen Unterschied dar.

67 Zum anderen führt der Bildbestandteil des älteren Zeichens nicht zu einer optischen Unähnlichkeit der beiden Zeichen. Nach dem vom Gerichtshof aufgestellten und oben in Randnummer 62 angeführten Grundsatz sind beim Vergleich der Zeichen nämlich ganz besonders die dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall ist jedoch offensichtlich, dass der Bildbestandteil im Verhältnis zum dominanten Bestandteil des älteren Zeichens, der Bezeichung ILS, untergeordnet ist.

68 Folglich besteht im Aussehen Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke.

69 Was sodann den Vergleich der Aussprache angeht, führt die Beschwerdekammer aus, die Marken könnten aufgrund der Abweichung im ersten Buchstaben im Deutschen voneinander unterschieden werden, sei es bei Aussprache des Sigels als Akronym in einem einzigen Wort, sei es bei seiner Buchstabierung (Randnr. 29

der angefochtenen Entscheidung). Die Klägerin macht geltend, die englische Aussprache des Sigels, aus der die angemeldete Marke bestehe, entspreche der deutschen Aussprache der älteren Marke. Dem widerspricht das Amt und wendet ein, wenn die beiden fraglichen Sigel englisch ausgesprochen würden, bleibe der Unterschied in der Aussprache bestehen.

70 Vorab ist festzustellen, dass die Frage, ob die Sigel in einem Wort als Akronym oder Buchstabe für Buchstabe ausgesprochen werden, keine Auswirkung auf den Vergleich der Aussprache dieser Sigel hat.

71 Zur Aussprache der beiden fraglichen Sigel in der Sprache der angesprochenen Verkehrskreise, also Deutsch, ist zu bemerken, dass die Vokalphoneme „E" und „I" ähnlich ausgesprochen werden und eine vollständige Übereinstimmung zwischen den Konsonantenphonemen „L" und „S" der beiden Zeichen besteht.

72 Um die lautliche Wahrnehmung der Zeichen durch die angesprochenen Verkehrskreise zu ermitteln, sind außerdem sämtliche maßgeblichen Faktoren und die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Insoweit ist es denkbar, dass den angesprochenen Verkehrskreisen Englischkurse angeboten werden und dass dabei die angemeldete Marke in englischer Aussprache verwendet wird, die im Übrigen der deutschen Aussprache der älteren Marke entspricht. Aus diesem Grund kann es dazu kommen, dass — unabhängig von ihren Sprachkenntnissen — die angesprochenen Verkehrskreise, die nicht wissen, dass die angemeldete Marke englisch ausgesprochen wurde, diese mit der älteren Marke verwechseln.

73 Deshalb besteht in der Aussprache Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke.

74 Der Vergleich der Bedeutung der kollidierenden Marken schließlich ist, wie das Amt zu Recht festgestellt hat, nicht möglich, da die Zeichen in der Sprache der angesprochenen Verkehrskreise, dem Deutschen, keine Bedeutung haben.

75 Angesichts der Identität, die zwischen den von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" und den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht" besteht, und der Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" und den von der angemeldeten Marke erfassten Waren „Lehrbücher und Druckereierzeugnisse, nämlich Arbeitsbücher für Schüler/Studenten, Kataloge, Unterrichtshandbücher, gedruckte Anleitungen sowie Karten und Broschüren für Schüler/Studenten, die Englisch als Zweitsprache erlernen wollen" zum einen sowie der Ähnlichkeit zwischen den streitigen Zeichen zum anderen genügen die Unterschiede zwischen diesen Zeichen daher nicht, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

76 Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt nämlich, dass der Umstand, dass die betreffenden Unterrichtsleistungen nicht auf täglicher oder wöchentlicher Basis erbracht werden, (Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung) die Gefahr erhöht, dass die angesprochenen Verkehrskreise durch ungenaue Erinnerung an die Gestaltung der Marken in die Irre geführt werden. Insoweit ist zu beachten, dass die angesprochenen Verkehrskreise sich auf das unvollkommene Bild verlassen müssen, das sie von den Marken im Gedächtnis behalten haben (siehe oben, Randnr. 47).

77 Die Anwendung des Grundsatzes der Wechselbeziehung zwischen den verschiedenen Faktoren bestätigt dieses Ergebnis. Denn trotz eines geringen Grades von Ähnlichkeit zwischen den Marken kann eine Verwechslungsgefahr gegeben sein, wenn die Ähnlichkeit zwischen den von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen groß ist (vgl. Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 21). Wie

bereits festgestellt, sind im vorliegenden Fall die von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" und die von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Erziehung und Unterricht, nämlich englischer Sprachunterricht" identisch. Diese Identität hat zur Folge, dass die Unterschiede zwischen den streitigen Marken bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr weniger ins Gewicht fallen.

78 Aus alledem ergibt sich, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt hat, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Marken, und dass sie folglich Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verletzt hat.

79 Deshalb ist die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als sie die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke betrifft, soweit sich die ältere Marke auf die zur Klasse 41 gehörenden Dienstleistungen „Entwicklung und Durchführung von Korrespondenzkursen" bezieht, für die die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachgewiesen wurde.

Kosten

80 Nach Artikel 87 § 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht die Kosten teilen, wenn jede Partei teils obsiegt und teils unterliegt. Da der Klage nur zum Teil stattgegeben wurde, erscheint es bei angemessener Berücksichtigung der Umstände des Falles geboten, dem Beklagten seine eigenen Kosten sowie zwei Drittel der Kosten der Klägerin aufzuerlegen. Die Klägerin trägt ein Drittel ihrer eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 18. Oktober 2000 (Sache R 074/2000-3) wird insoweit aufgehoben, als sie die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Marken betrifft.**

2. **Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**

3. **Der Beklagte trägt seine eigenen Kosten sowie zwei Drittel der Kosten der Klägerin. Die Klägerin trägt ein Drittel ihrer eigenen Kosten.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Oktober 2002.

Der Kanzler Die Präsidentin

H. Jung V. Tiili