



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
ELEANOR SHARPSTON
vom 19. Dezember 2019¹

Rechtssache C-714/18 P

**ACTC GmbH
gegen**

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Anmeldung der Unionswortmarke ‚tigha‘ – Widerspruch des Inhabers der älteren Unionsmarke ‚TAIGA‘ – Teilweise Zurückweisung der Anmeldung – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Beurteilung der Verwechslungsgefahr – Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen – Art. 42 Abs. 2 – Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke – Nachweis der Benutzung ‚für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen‘ – Bestimmung einer selbständigen Warenuntergruppe“

I. Einleitung

1. Die vorliegende Rechtssache dürfte den Gerichtshof dazu veranlassen, sich zur Tragweite des Begriffs „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ zu äußern, auf den sich Art. 42 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke² in der durch die Verordnung (EU) 2015/2424 geänderten Fassung³ bezieht, der den Nachweis der ernsthaften Benutzung einer älteren Unionsmarke im Rahmen eines vom Inhaber dieser Marke betriebenen Widerspruchsverfahrens regelt.

2. Dieser Begriff ist zwar vom Gericht der Europäischen Union bereits im Urteil vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN)⁴, ausgelegt worden, jedoch hat der Gerichtshof noch keine Gelegenheit gehabt, die in diesem Urteil vom Gericht aufgestellten Grundsätze zu bestätigen, auf denen das Urteil vom 13. September 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)⁵, beruht, das Gegenstand des von der ACTC GmbH eingelegten Rechtsmittels ist (im Folgenden: angefochtenes Urteil).

¹ Originalsprache: Französisch.

² ABl. 2009, L 78, S. 1.

³ Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21, im Folgenden: Verordnung Nr. 207/2009). An die Stelle der Verordnung Nr. 207/2009 ist die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) getreten.

⁴ T-126/03, im Folgenden: Urteil Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN), EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:539.

3. Das vorliegende Rechtsmittel bietet dem Gerichtshof daher die Gelegenheit, einen wesentlichen Bestandteil der Prüfung des Vorliegens einer ernsthaften Benutzung der älteren Unionsmarke, nämlich den materiellen Umfang dieser Benutzung im Einklang mit dem die Größe des Gebiets dieser Benutzung betreffenden Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Marken⁶, zu untersuchen. Insbesondere wird der Gerichtshof ersucht, sich zu dem Kriterium zu äußern, das zur Definition einer Untergruppe von Waren und/oder Dienstleistungen anzuwenden ist, in Bezug auf die eine ernsthafte Benutzung der älteren Unionsmarke stattgefunden hat.

4. Gemäß der Aufforderung des Gerichtshofs werden sich die vorliegenden Schlussanträge auf die Prüfung der sich in der vorliegenden Rechtssache stellenden wichtigsten neuen Rechtsfragen beschränken, und zwar derjenigen, die mit dem auf einen Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten ersten Rechtsmittelgrund sowie mit der dritten Rüge des zweiten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes hinsichtlich der Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen aufgeworfen worden sind.

II. Rechtlicher Rahmen

5. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:

„(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.“

6. In Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 dieser Verordnung heißt es:

„Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt ..., so unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.“

7. Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Unionsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Anmeldung der Unionsmarke die ältere Unionsmarke in der Union 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 berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Unionsmarke 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.“

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

III. Vorgeschichte des Rechtsstreits

8. Die Vorgeschichte des Rechtsstreits ist im Einzelnen im angefochtenen Urteil dargelegt worden, insbesondere in dessen Rn. 1 bis 10, auf die ich insoweit verweise. Die für das Verständnis dieser Schlussanträge notwendigen wesentlichen Elemente lassen sich wie folgt zusammenfassen.

9. Dieser Rechtsstreit hat seinen Ursprung in dem Widerspruch, den die Taiga AB, Inhaberin der Unionswortmarke „TAIGA“ (im Folgenden: ältere Marke), gegen die von ACTC beantragte Eintragung des Wortzeichens „tigha“ (im Folgenden: angemeldete Marke) für u. a. zur Klasse 25 des Abkommens von Nizza⁷ gehörende Waren mit folgender Beschreibung erhoben hatte:

„Bekleidung; Oberbekleidung; Unterwäsche; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Arbeitsschuhe und -stiefel; Arbeitsoveralls; Handschuhe; Gürtel und Socken.“

10. Dieser Widerspruch wurde mit dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 begründet.

11. Mit Entscheidung vom 9. Februar 2015 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück. Hiergegen legte Taiga Beschwerde ein. Mit Entscheidung vom 9. Dezember 2016 (im Folgenden: streitige Entscheidung) hob die Vierte Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise, d. h. in Bezug auf alle fraglichen Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza, auf und wies demgemäß die Anmeldung für diese Waren zurück.

12. Die Beschwerdekammer erachtete erstens die Benutzung der älteren Marke insbesondere hinsichtlich bestimmter Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza (Bekleidung; Oberbekleidung; Unterwäsche; Kopfbedeckungen; Arbeitsoveralls; Handschuhe; Gürtel und Socken) als nachgewiesen.

13. Nachdem sie, zweitens, im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr festgestellt hatte, dass das maßgebliche Gebiet die Europäische Union sei und dass die Verbraucher beim Erwerb von mit der älteren Marke versehenen Waren einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad und bei bestimmten Waren der angemeldeten Marke (Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen und Taschen) einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad aufbrächten, vertrat die Beschwerdekammer insbesondere die Auffassung, dass die fraglichen Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza mit den von der älteren Marke erfassten Waren identisch oder ihnen ähnlich seien, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen in bildlicher Hinsicht sehr ähnlich und in klanglicher Hinsicht zumindest für englischsprachige Verbraucher identisch seien und dass diese Zeichen von der Mehrheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit keinem Begriff gedanklich in Verbindung gebracht werden könnten. Unter diesen Bedingungen bejahte sie hinsichtlich der Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza die Gefahr einer Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.

IV. Verfahren vor dem Gericht

14. Am 13. Februar 2017 reichte die Rechtsmittelführerin beim Gericht eine Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung ein. Zur Stützung ihrer Klage machte sie im Wesentlichen zwei Gründe geltend: erstens einen Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

⁷ Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza).

15. Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die Klage in vollem Umfang abgewiesen.

V. Anträge der Parteien und Verfahren vor dem Gerichtshof

16. Die Rechtsmittelführerin beantragt mit ihrem Rechtsmittel, das angefochtene Urteil und die streitige Entscheidung aufzuheben, hilfsweise, dieses Urteil aufzuheben und die Sache an das Gericht zurückzuverweisen. Außerdem beantragt sie, dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

17. Das EUIPO beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

18. Taiga beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten einschließlich ihrer eigenen Kosten aufzuerlegen.

VI. Beurteilung

19. Die Rechtsmittelführerin stützt ihr Rechtsmittel auf zwei Gründe.

20. Mit dem ersten Rechtsmittelgrund macht sie eine Verletzung des Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 durch das Gericht geltend. Mit ihm ersucht sie den Gerichtshof, sich zu den Regeln und Grundsätzen zu äußern, die auf die Definition einer Untergruppe von Waren im Rahmen des Nachweises einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke anwendbar sind⁸.

21. Den zweiten Rechtsmittelgrund stützt die Rechtsmittelführerin auf eine Verletzung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 durch das Gericht, wobei sie dessen Würdigung der Frage des Bestehens der Gefahr einer Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken beanstandet, insbesondere was die Einzelheiten der Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen angeht.

A. Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verletzung des Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009

1. Angefochtenes Urteil

22. Die Rechtsmittelführerin hat vor dem Gericht vorgetragen, die von Taiga für eine Benutzung vorgelegten Beweismittel seien für einen Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke für die zu Klasse 25 des Abkommens von Nizza gehörende, als Ganzes genommene Warengruppe „Bekleidung“ unzureichend. Sie hat der Beschwerdekammer insbesondere vorgeworfen, nicht das Bestehen einer von der älteren Marke erfassten selbständigen Untergruppe von Waren festgestellt zu haben, die sich nur auf Außenbekleidung zum Schutz gegen das Wetter beziehe⁹.

⁸ Die Frage der ernsthaften Benutzung ist eine spezifische Vorfrage, da zu entscheiden ist, ob die ältere Marke für die Zwecke des Widerspruchs als für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen *eingetragen* gelten kann; diese Frage ist also nicht im Rahmen der Prüfung des Widerspruchs selbst zu beantworten, der auf die *Gefahr einer Verwechslung* mit dieser Marke gestützt wird.

⁹ In der Rechtsmittelschrift legt die Rechtsmittelführerin dar, die Warenuntergruppe, deren Bestehen geltend gemacht werde, umfasse folgende Waren: „Bekleidung, Oberbekleidung, Unterwäsche, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Gürtel und Socken; *alle vorgenannten Waren sind als Außenbekleidung zum Schutz gegen widriges Wetter (Kälte, Wind und/oder Regen allein) zu verwenden; Arbeitsoveralls*“ (Hervorhebung nur hier).

23. Das Gericht hat das Vorbringen der Rechtsmittelführerin in den Rn. 23 bis 37 des angefochtenen Urteils geprüft. Zunächst hat es in Rn. 28 dieses Urteils auf die Bestimmungen der Art. 15 und 42 der Verordnung Nr. 207/2009 hingewiesen. Sodann hat es an die in seiner eigenen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze erinnert, und zwar zum einen in den Rn. 29 bis 31 des angefochtenen Urteils an diejenigen betreffend den Sinn und Zweck des Art. 42 dieser Verordnung und zum anderen in Rn. 32 dieses Urteils an diejenigen zu den Kriterien, die bei der Prüfung des Bestehens einer selbständigen Warenuntergruppe im Sinne dieser Bestimmung anzuwenden sind.

24. Für die Zwecke meiner Untersuchung halte ich eine Wiedergabe dieser Randnummern für nützlich:

„29 Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009, der es ermöglicht, die ältere Marke nur als für den Teil der Waren und Dienstleistungen eingetragen anzusehen, für den der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke erbracht worden ist, beschränkt zum einen die Rechte des Inhabers der älteren Marke aus deren Eintragung, so dass er nicht dahin ausgelegt werden kann, dass er zu einer ungerechtfertigten Beschränkung des Schutzzumfangs der älteren Marke insbesondere in dem Fall führt, in dem die Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen ist, eine hinreichend abgegrenzte Warengruppe bilden; zum anderen ist diese Bestimmung mit dem berechtigten Interesse dieses Markeninhabers daran in Einklang zu bringen, seine Waren- oder Dienstleistungspalette in Zukunft in den Grenzen der Begriffe, mit denen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, bezeichnet sind, erweitern und dafür den Schutz in Anspruch nehmen zu können, den die Eintragung dieser Marke ihm verleiht (vgl. in diesem Sinne Urteil Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], Rn. 51 und 53).

30 Ist eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, wird der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Ist dagegen eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so genau definiert worden sind, dass es nicht möglich ist, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens zwangsläufig diese ganze Gruppe ab (Urteile Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], Rn. 45, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR]¹⁰, T-256/04, EU:T:2007:46, Rn. 23).

31 Zu beachten ist aber, dass zwar der Begriff der teilweisen Benutzung bezweckt, dass nicht Marken die Verfügbarkeit genommen wird, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, dass dieser Begriff jedoch nicht bewirken darf, dass der Inhaber der betreffenden Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren identisch sind, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre. Schließlich ist es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich, deren Benutzung für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Infolgedessen kann der Begriff ‚Teil der Waren oder Dienstleistungen‘ nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können, da der Verbraucher vor allem eine Ware oder eine

¹⁰ Im Folgenden: Urteil Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR).

Dienstleistung sucht, die seinen spezifischen Bedürfnissen entspricht (Urteile Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], Rn. 46, und vom 6. März 2014, Anapurna/HABM – Annapurna [ANNAPURNA], T-71/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:105, Rn. 63).

32. Was die Frage angeht, ob Waren zu einer kohärenten Untergruppe gehören, die sich als selbständig ansehen lässt, so folgt aus der Rechtsprechung, dass der Zweck oder die Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung für die Ausrichtung der Wahl des Verbrauchers wesentlich ist, da dieser vor allem eine Ware oder eine Dienstleistung sucht, die seinen spezifischen Bedürfnissen entsprechen kann. Daher ist das Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung ein entscheidendes Kriterium bei der Definition einer Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen, wird es doch von den Verbrauchern vor jedem Erwerb angewandt. Dagegen kommt es auf die Art und die Merkmale der betreffenden Waren als solche bei der Definition von Untergruppen von Waren oder Dienstleistungen nicht an (vgl. Urteil vom 18. Oktober 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands [Fruitfuls], T-367/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:615, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung^[11]).“

25. Nach diesem Hinweis auf die anwendbaren Rechtsvorschriften und Rechtsprechungsgrundsätze hat das Gericht in den Rn. 33 bis 36 des angefochtenen Urteils geprüft, ob die von Taiga vorgelegten Beweise es tatsächlich ermöglichen, eine selbständige Untergruppe von Waren auszumachen, in der nur Wetterschutz-Außenbekleidung zusammengefasst ist.

26. In einem ersten Schritt hat das Gericht festgestellt, dass die Waren, die in den von Taiga vorgelegten Benutzungsnachweisen bezeichnet seien, „ein und denselben Verwendungszweck haben, da sie den Körper bedecken, verbergen, kleiden und gegen die Elemente schützen sollen“ und „jedenfalls nicht als ‚wesentlich unterschiedlich‘“ im Sinne der in Rn. 31 des angefochtenen Urteils angeführten Rechtsprechung angesehen werden könnten¹².

27. In einem zweiten Schritt hat das Gericht hervorgehoben, dass es auf die besonderen Merkmale dieser Waren grundsätzlich nicht ankomme, da sie im Sinne der in Rn. 32 des angefochtenen Urteils angeführten Rechtsprechung für die Definition einer Untergruppe von Waren irrelevant seien¹³.

28. In Rn. 37 des angefochtenen Urteils hat das Gericht deshalb diesen Klagegrund zurückgewiesen.

2. Beurteilung

29. Mit dem ersten Rechtsmittelgrund beanstandet die Rechtsmittelführerin Rn. 34 des angefochtenen Urteils, in der das Gericht die Auffassung vertreten hat, dass die Waren, die in den von Taiga vorgelegten Benutzungsnachweisen bezeichnet seien, ein und denselben Verwendungszweck hätten, da sie „den Körper bedecken, verbergen, kleiden und gegen die Elemente schützen“ sollten.

30. Diese Bewertung sei mit zwei Rechtsfehlern behaftet, da das Gericht von den Regeln und Grundsätzen abgewichen sei, die es in seinen Urteilen Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) und Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) selbst aufgestellt habe.

31. Dieser erste Rechtsmittelgrund gliedert sich in zwei Teile.

11 Hier die Urteile Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) (Rn. 29 und 31), und vom 16. Mai 2013, Aleris/HABM – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:257, Rn. 22 und 23).

12 Vgl. Rn. 34 des angefochtenen Urteils.

13 Vgl. Rn. 35 des angefochtenen Urteils.

32. Mit seinem ersten Teil rügt die Rechtsmittelführerin, das Gericht habe bei seiner Beurteilung nicht auf die Waren abgestellt, für die die ältere Marke eingetragen worden sei, sondern allein auf die Waren, die in den von Taiga vorgelegten Benutzungsnachweisen bezeichnet worden seien. Das Gericht hätte aber die Frage beantworten müssen, ob die ältere Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen sei, die so weit sei, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden könnten, die sich jeweils als selbständig ansehen ließen, so dass die Benutzung nur spezifische Waren betreffe, die zu einer größeren Gruppe gehörten.

33. Mit dem zweiten Teil dieses Rechtsmittelgrundes wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, es habe nicht berücksichtigt, dass diese Waren für vielfältige Verwendungen bestimmt seien, nämlich dazu, den Körper zu bedecken, zu verbergen, zu kleiden oder gegen die Elemente zu schützen, dass sie sich zudem an ein unterschiedliches Publikum wendeten und dass sie schließlich in ebenfalls unterschiedlichen Geschäften verkauft würden, so dass sie sich von den in der angemeldeten Marke bezeichneten Bekleidungsprodukten unterschieden.

34. Ich weise zunächst darauf hin, dass es nicht Sache des Gerichtshofs ist, darüber zu entscheiden, ob die ernsthafte Benutzung der älteren Marke tatsächlich für eine Untergruppe von Waren nachgewiesen worden ist, die sich von der allgemeinen Gattung „Bekleidung“ der Klasse 25 des Abkommens von Nizza abhebt. Hierbei handelt es sich um eine Würdigung der relevanten Tatsachen und der Beweismittel, die nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich allein in die Zuständigkeit des Gerichts fällt¹⁴.

35. Dagegen obliegt es dem Gerichtshof, sich zu den vom Gericht bei dessen Würdigung angewandten Grundsätzen und Rechtsvorschriften zu äußern. Der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ in Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 zielt nämlich darauf ab, den materiellen Umfang der Benutzung zu präzisieren, was einen wesentlichen Bestandteil der Prüfung der Frage des Bestehens einer ernsthaften Benutzung der Marke darstellt.

36. Äußert die Rechtsmittelführerin keinerlei Kritik gegenüber der Rechtsprechung des Gerichts in den Urteilen Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) und Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR), ist es meines Erachtens unverzichtbar, dass der Gerichtshof zu den Formulierungen dieser Rechtsprechung Stellung nimmt, und zwar nicht nur, um über die von der Rechtsmittelführerin im vorliegenden Rechtsmittelverfahren erhobenen Rügen zu entscheiden, sondern auch, um eine Rechtsprechung, auf die sich das Gericht seit mehreren Jahren beruft, zu bestätigen oder aber zu entkräften.

a) Die vom Gericht in den Urteilen Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) und Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) aufgestellten Regeln und Grundsätze

37. Ich möchte sogleich darauf hinweisen, dass ich die in Nr. 24 dieser Schlussanträge wiedergegebenen Erwägungen des Gerichts in den Urteilen Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) und Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) teile.

38. Meiner Ansicht nach erlaubt nämlich die Auslegung des Begriffs „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ in Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 durch das Gericht vor allem, die Hauptfunktion der Marke zu garantieren. Damit entspricht diese Auslegung den vom Unionsgesetzgeber in der Verordnung vorgeschriebenen Regeln und der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Auslegung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ der älteren Marke.

¹⁴ Vgl. Urteile vom 5. September 2019, Europäische Union/Guardian Europe und Guardian Europe/Europäische Union (C-447/17 P und C-479/17 P, EU:C:2019:672, Rn. 137 und die dort angeführte Rechtsprechung), und vom 13. November 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:961, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).

39. Ich darf daran erinnern, dass die Funktion der Marke darin besteht, den Verbrauchern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihnen ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden¹⁵.

40. Um diese Funktion zu gewährleisten, verleiht die Verordnung Nr. 207/2009 dem Inhaber der Marke eine Reihe von Rechten und Befugnissen, damit sich aufgrund der ausschließlichen Benutzung des unterscheidungskräftigen Zeichens und der Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen, die sich aus diesen Rechten und Befugnissen ergeben, ein fairer und unverfälschter Wettbewerb am Markt etablieren kann. Diese Rechte müssen jedoch auf das zur Verwirklichung dieses Ziels unbedingt notwendige Maß beschränkt werden, zumal der durch das Markenrecht verliehene Schutz im Gegensatz zu dem aufgrund anderer Titel des geistigen und gewerblichen Eigentums gewährten Schutz von unbeschränkter Dauer sein kann.

41. Der Unionsgesetzgeber hat daher darauf geachtet, dass die Marken ihre Hauptfunktion erfüllen können, wobei er allerdings sichergestellt hat, dass das Markenrecht nicht zur Erlangung eines ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteils zweckentfremdet wird.

42. Demgemäß folgt aus Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009, dass der Schutz einer älteren Marke nur insoweit berechtigt ist, als diese „für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ... ernsthaft in der Union benutzt“ worden ist¹⁶.

43. Dazu sieht Art. 42 Abs. 2 dieser Verordnung vor, dass der Anmelder einer Unionsmarke den Nachweis verlangen kann, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung, gegen die Widerspruch eingelegt wurde, in der Union „ernsthaft benutzt“ worden ist¹⁷. Der Unionsgesetzgeber hat also einen Zeitraum von fünf Jahren als zur Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung angemessen angesehen.

44. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Begriff „ernsthafte Benutzung“ ein autonomer Begriff des Unionsrechts¹⁸. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass eine Marke „ernsthaft benutzt“ wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, was bei symbolischen Verwendungen nicht der Fall ist, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen¹⁹. Denn eine Marke, die nicht benutzt wird, stellt nach Auffassung des Gerichtshofs ein Hindernis nicht nur für den Wettbewerb dar – da sie das Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer als Marken eintragen lassen können, beschränken kann und den Mitbewerbern die Möglichkeit zur Benutzung dieser oder einer ähnlichen Marke nimmt, wenn sie auf dem Binnenmarkt Waren oder Dienstleistungen anbieten, die mit den durch die betreffende Marke geschützten identisch oder ihnen ähnlich sind –, sondern auch für den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr²⁰.

45. Ich stelle fest, dass sich die vom Gericht in den Urteilen Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) und Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) aufgestellten Grundsätze unmittelbar in den Rahmen der Rechtsprechung des Gerichtshofs einfügen.

15 Vgl. u. a. Urteil vom 17. Oktober 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:878, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).

16 Vgl. auch den zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009.

17 Vgl. dazu die Klarstellungen des Unionsgesetzgebers in den Regeln 15 bis 22 der auf die Verordnung Nr. 207/2009 anwendbaren Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1).

18 Vgl. insbesondere Urteil vom 11. März 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 25 bis 31).

19 Vgl. Beschluss vom 27. Januar 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, Rn. 27), sowie Urteil vom 17. Oktober 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:878, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

20 Vgl. Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Marken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 32).

46. Als Erstes hat das Gericht im Urteil Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) im Zusammenhang mit Art. 43 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke²¹ (jetzt Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) geprüft, welcher Schutzzumfang im Fall einer „teilweisen Benutzung“ der älteren Marke, d. h. einer Marke, deren ernsthafte Benutzung nur für einen „Teil der Waren oder Dienstleistungen“, für die sie eingetragen wurde, nachgewiesen worden ist, zu gewähren ist. Von der Feststellung ausgehend, dass Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009) eine Beschränkung der vom Inhaber der älteren Marke aus deren Eintragung hergeleiteten Rechte darstellt, hat das Gericht den in dieser Bestimmung enthaltenen Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ dahin ausgelegt, dass die ältere Marke vor allem ihre Hauptfunktion gewährleisten können solle. Mit dieser Auslegung bemüht sich das Gericht um eine angemessene Balance zwischen einerseits der Aufrechterhaltung und dem Schutz der Ausschließlichkeitsrechte, die zu diesem Zweck dem Inhaber der älteren Marke verliehen worden sind, und andererseits der Beschränkung dieser Rechte, um zu verhindern, dass einer teilweise genutzten Marke nur deshalb ein erweiterter Schutz zuteilwird, weil sie für eine weite Waren- oder Dienstleistungspalette eingetragen wurde²².

47. Bei diesem Gleichgewicht stellt die Größe der Waren- oder Dienstleistungsgruppen, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, einen entscheidenden Faktor dar²³.

48. Das Gericht arbeitet insoweit zwei Fallgestaltungen heraus.

49. Bei der ersten Fallgestaltung ist die ältere Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen, die besonders „genau“ definiert sind und daher eine homogenere Gruppe von Waren oder Dienstleistungen darstellen. In diesem Fall sieht es das Gericht als nicht möglich an, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, und der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen muss für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens diese ganze Gruppe abdecken²⁴.

50. Ich teile die Argumentation des Gerichts. Bei Waren, die zu einer mehr oder weniger homogenen Warengruppe gehören, denkt der Verbraucher, der ein zu dieser gehörendes Erzeugnis erwerben möchte, möglicherweise an die ältere Marke und daran, was ihm diese Marke beispielsweise hinsichtlich der Qualität des Erzeugnisses garantieren wird. Hier ist es meines Erachtens gerechtfertigt und ausreichend, dass die ernsthafte Benutzung der Marke für einen Teil der Waren dieser Gruppe nachgewiesen wird. Das ermöglicht es, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu vermeiden, aber auch, die gewerblichen Interessen des Inhabers der älteren Marke zu schützen. Denn dessen Ausschließlichkeitsrechte, aufgrund deren er seine Warenpalette innerhalb dieser homogenen Warengruppe erweitern kann, dürfen nicht dadurch ungebührlich beschränkt werden, dass an den Nachweis der ernsthaften Benutzung übermäßig strenge Anforderungen gestellt werden.

51. Bei der zweiten Fallgestaltung geht es darum, dass die ältere Marke für eine weite, heterogene Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Das Gericht hält es hier für möglich, verschiedene Untergruppen auszumachen, die jeweils als selbständig angesehen werden *könnten*, sofern diese Untergruppen kohärent seien, was voraussetze, dass in ihnen „ähnliche“ oder nicht „wesentlich unterschiedliche“ Waren oder Dienstleistungen zusammengefasst seien²⁵. In diesem Fall

21 ABl. 1994, L 11, S. 1.

22 Vgl. Urteil Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) (Rn. 51).

23 Ebd. (Rn. 44).

24 Ebd. (Rn. 45).

25 Ich greife hier die vom Gericht im Urteil Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) (Rn. 46) verwendeten Begriffe auf.

führe der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen in einem Widerspruchsverfahren nur zum Schutz für die Untergruppe oder Untergruppen, zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehörten, für die die Marke tatsächlich benutzt worden sei²⁶.

52. Auch mit dieser Analyse gehe ich konform. Soweit es nämlich um Waren aus einer heterogenen Gruppe von Waren geht, die gleichwohl zu ein und derselben Warenklasse gehören, besteht nicht nur eine geringere Verwechslungsgefahr für das maßgebliche Publikum, sondern auch ein niedrigeres Rechtfertigungsniveau für den Schutz der Interessen des Inhabers der älteren Marke. Hat dieser seine Marke für eine weite Produktpalette eingetragen, die er eventuell vermarkten könnte, aber offensichtlich noch nicht in den Verkehr gebracht hat, so blockiert er den Zugang seiner Mitbewerber zu einem breiten Produktmarkt. Die vom Gericht vorgeschlagene Lösung lässt es daher zu, die Beachtung der dem Inhaber der älteren Marke zuerkannten Rechte – insbesondere des Rechts auf Schutz gegenüber Waren oder Dienstleistungen, die denen ähnlich sind, für die er eine ernsthafte Benutzung nachgewiesen hat, und des Rechts auf Ausweitung seiner Warenpalette auf diese Waren oder Dienstleistungen – zu gewährleisten, dabei aber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung zu halten, die, weil sie „unterschiedlich genug“²⁷ sind, zu einer anderen Gruppe oder Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen gehören.

53. Als Zweites stellt das Gericht bei der Ermittlung einer „kohärenten“ Warenuntergruppe, die als selbständig angesehen werden kann, auf das Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen ab, wobei es auf deren Art oder Merkmale bei dieser Beurteilung nicht ankommen soll²⁸.

54. Auch dieser Beurteilung kann ich mich nur anschließen.

55. Sie erlaubt, wie ich meine, zum einen den besten Schutz der Ausschließlichkeitsrechte des Inhabers der älteren Marke. Denn eine Definition einer selbständigen Warenuntergruppe, die nicht nur den Zweck, sondern auch Art und besondere Merkmale dieser Waren berücksichtigte, würde darauf hinauslaufen, dass der materielle Geltungsbereich dieser Rechte des Inhabers der älteren Marke, insbesondere derjenigen auf Entwicklung und Ausweitung der Palette der Waren, für die diese Marke eingetragen ist, viel zu stark eingeengt würde. Die Kriterien Art und Merkmale der Waren sind zwar als solche wichtig, sie haben jedoch größere Bedeutung im Stadium der Ermittlung der maßgeblichen Verkehrskreise und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

56. Zum anderen ist hervorzuheben, dass der Gerichtshof die Auffassung des Gerichts im Rahmen einer Rechtmäßigkeitsprüfung einer von einem Markenanmelder vorgeschlagenen Einschränkung des Warenverzeichnisses nach Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 bestätigt hat.

57. Im Urteil vom 11. Dezember 2014, HABM/Kessel medintim²⁹, hat der Gerichtshof nämlich befunden, dass das Kriterium des Zwecks und der Bestimmung der fraglichen Waren ein Kriterium darstelle, anhand dessen eine Untergruppe von in der Anmeldung der Unionsmarke bezeichneten Waren hinreichend genau abgegrenzt werden könne, womit dem Klarheitsgebot nach Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 Genüge getan werde³⁰. Wie sich implizit aus Rn. 39 dieses Urteils³¹ ergibt, hat der Gerichtshof die vom Gericht im Urteil Mundipharma/HABM – Altana Pharma

26 Vgl. Urteil Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) (Rn. 45).

27 Ebd. (Rn. 46).

28 Das ergibt sich aus der auf das Urteil Mundipharma/HABM – Altana Pharma (RESPICUR) zurückgehenden Rechtsprechung. Vgl. auch Rn. 32 des angefochtenen Urteils.

29 C-31/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2436.

30 Vgl. Rn. 37 dieses Urteils.

31 In dieser Randnummer bezieht sich der Gerichtshof ausdrücklich auf die Rn. 48 bis 50 des Urteils vom 8. November 2013, Kessel/HABM – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:586). Diese Randnummern schließen aber die Begründung des Gerichts in den Rn. 43 bis 47 dieses Urteils ab.

(RESPICUR) entwickelte Rechtsprechung bestätigt, wonach der Zweck der betreffenden Ware oder Dienstleistung ein entscheidendes Kriterium bei der Definition einer Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen darstellt, weil der Verbraucher vor allem eine Ware oder Dienstleistung suche, die seinen spezifischen Bedürfnissen entsprechen könne³².

58. Nach meiner Auffassung steht nichts dem entgegen, dass die Beurteilung des Gerichtshofs, die er im Urteil vom 11. Dezember 2014, HABM/Kessel medintim³³, bei der Definition einer Untergruppe von Waren im Rahmen der Anwendung des Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 abgegeben hat, auf die Anwendung des Art. 42 Abs. 2 dieser Verordnung entsprechend übertragen wird. Mir scheint nämlich, dass die Definition einer Untergruppe von Waren, sei es im Rahmen eines Widerspruchs oder einer Einschränkung, auf denselben Kriterien beruhen muss, so dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein Vergleich der nach denselben Kriterien definierten betreffenden Waren vorgenommen werden kann.

59. Aufgrund dessen bin ich daher der Ansicht, dass der Gerichtshof die Regeln und Grundsätze, die das Gericht in den Urteilen Reckitt Benckiser (España)/HABM – Aladin (ALADIN) und Mundipharma/HABM- Altana Pharma (RESPICUR) für die Definition von Untergruppen von Waren und/oder Dienstleistungen im Rahmen des Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellt hat, bestätigen sollte.

60. Nunmehr ist die Begründetheit des ersten von der Rechtsmittelführerin geltend gemachten Rechtsmittelgrundes zu prüfen, der in zwei Teile gegliedert ist.

b) Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: unzutreffende Anwendung der Methode zur Bestimmung einer selbständigen Warenuntergruppe

61. Ich erinnere daran, dass die Rechtsmittelführerin mit dem ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes vorträgt, das Gericht habe in Rn. 34 des angefochtenen Urteils einen Rechtsfehler begangen, indem es das Bestehen einer selbständigen Untergruppe von Waren allein anhand der in den von Taiga vorgelegten Benutzungsnachweisen bezeichneten Waren geprüft habe. Das Gericht hätte aber ihrer Ansicht nach prüfen müssen, ob die ältere Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen worden sei, die so weit sei, dass in ihr verschiedene Untergruppen ausgemacht werden könnten, die sich jeweils als selbständig ansehen ließen.

62. Ich halte diesen Teil für unbegründet.

63. Hat der Inhaber der älteren Marke deren ernsthafte Benutzung für einen Teil der Waren nachgewiesen, für die sie eingetragen ist, ist die Frage, ob diese Waren zu einer Untergruppe gehören, die sich als selbständig ansehen lässt, konkret vor allem anhand dieser Waren zu prüfen. Es geht also nicht darum, abstrakt Warenuntergruppen zu definieren, sondern vielmehr darum, die Waren, in Bezug auf die eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke stattgefunden hat, zu der von der Anmeldung dieser Marke gedeckten Warengruppe ins Verhältnis zu setzen.

64. Es ist festzustellen, dass das Gericht, wie die Rn. 33 und 34 des angefochtenen Urteils zeigen, in dieser Weise vorgegangen ist. Aus Rn. 33 dieses Urteils geht nämlich hervor, dass das Gericht geprüft hat, ob die in den von Taiga vorgelegten Benutzungsnachweisen bezeichneten Waren „im Verhältnis zu den Waren der Klasse 25 [im Sinne des Abkommens von Nizza]“, d. h. im Verhältnis zu der allgemeineren Gruppe der von der älteren Marke erfassten Waren, eine selbständige Untergruppe darstellen. Indem es in Rn. 34 des angefochtenen Urteils zu dem Schluss gelangt ist, dass diese Artikel „jedenfalls nicht als ‚wesentlich unterschiedlich‘ im Sinne [des Urteils Reckitt Benckiser

³² Siehe Rn. 29 dieses Urteils.

³³ C-31/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2436.

(España)/HABM – Aladin (ALADIN)] angesehen werden [können]“, hat das Gericht somit die Waren, für die eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden war, zutreffend denjenigen Waren gegenübergestellt, die zur allgemeineren Gruppe „Bekleidung“ gehören, für die diese Marke eingetragen worden ist.

65. Folglich schlage ich dem Gerichtshof vor, diesen ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

c) Zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: unzutreffende Anwendung der Kriterien zur Ermittlung einer selbständigen Warenuntergruppe

66. Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes besteht aus zwei Rügen.

1) Zur ersten Rüge betreffend den Zweck und die Bestimmung der Waren

67. Zur Begründung ihrer ersten Rüge wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, es habe das Kriterium des Zwecks und der Bestimmung der fraglichen Waren bei der Ermittlung einer kohärenten Warenuntergruppe, die sich als selbständig betrachten lasse, nicht korrekt angewandt. Das Gericht habe bei dieser Ermittlung nicht die unterschiedlichen Zwecke dieser Waren oder die vielfältigen Verwendungen, für die sie bestimmt seien, berücksichtigt, die namentlich dazu dienten, den menschlichen Körper zu „kleiden“ oder zu „schützen“, und die, wie es behaupte, einander ausschlossen.

68. Ich halte diese Rüge für zulässig, da die Rechtsmittelführerin nicht die Feststellungen des Gerichts zum Zweck und zur Bestimmung der Waren, für die eine ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden ist, in Frage stellt, sondern die Art und Weise, in der das Gericht das Kriterium des Zwecks und der Bestimmung bei der Ermittlung einer selbständigen Warenuntergruppe im Sinne des Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 angewandt hat.

69. Die Rüge der Rechtsmittelführerin scheint mir indessen unbegründet zu sein.

70. Das Kriterium des Zwecks und der Bestimmung der Waren hat nicht zum Ziel, selbständige Warenuntergruppen abstrakt oder künstlich zu definieren, sondern es ist kohärent und konkret anzuwenden.

71. Mit einem Produkt werden Verwendungszwecke verfolgt, die dem Streben nach Vermehrung durch technischen Fortschritt und Know-how unterliegen. So sind z. B. Waschpflegemittel nicht nur zur Reinigung der Haut, sondern auch zu deren medizinischer oder sonstigen Pflege bestimmt. In gleicher Weise erfüllen Bekleidungsartikel nicht nur ihre Hauptfunktion, den menschlichen Körper bei widrigen Wetterbedingungen zu bedecken, zu verbergen oder zu schützen, sondern auch eine gemeinsame ästhetische Funktion, indem sie zum äußeren Erscheinungsbild des Verbrauchers beitragen. Wenn dieser ein Bekleidungsstück sucht, um sich vor Regen zu schützen, ist unabhängig davon, ob es sich hierbei um Oberbekleidung oder einen Hut handelt, ob es ihn, wie Unterwäsche, vor Kälte schützen soll oder ob es etwa um Handschuhe oder Strümpfe geht, zudem nicht auszuschließen, dass der Betreffende dasjenige Kleidungsstück sucht, das ihn am besten kleidet. Klar ist, dass keiner dieser Verwendungszwecke im Rahmen der Ermittlung des Bestehens einer spezifischen Warenuntergruppe isoliert betrachtet werden kann. Andernfalls würden, wie gesagt, die Rechte des Inhabers der älteren Marke darauf, seine Warenpalette zu erweitern und zu bereichern, beschränkt werden. Dies würde darüber hinaus offensichtlich den Anreiz für Forschung und Entwicklung bremsen, die durch das Markenrecht gerade gefördert werden sollen.

72. Das Gericht hat daher meines Erachtens zu Recht im angefochtenen Urteil nicht zwischen den Verwendungszwecken von Bekleidungsartikeln unterschieden, die darin bestehen, den menschlichen Körper zu „schützen“, zu „kleiden“ oder auch zu „verbergen“ und zu „bedecken“, denn diese verschiedenen Verwendungen schließen einander keineswegs aus, sondern vereinen sich beim Inverkehrbringen dieser Waren.

73. Ich weise jedoch darauf hin, dass diese verschiedenen Verwendungszwecke einen Umstand darstellen, der im Rahmen der Beurteilung der maßgeblichen Verkehrskreise, des Grades ihrer Aufmerksamkeit und der Verwechslungsgefahr Berücksichtigung finden kann.

74. Aufgrund dieser Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof somit vor, diese erste Rüge des zweiten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

2) Zur zweiten Rüge betreffend die sich aus Art und Merkmalen der fraglichen Waren ergebenden Kriterien

75. Mit der zweiten Rüge wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, nicht gebührend berücksichtigt zu haben, dass die fraglichen Waren sich an ein unterschiedliches Publikum richteten und zudem in ebenso unterschiedlichen Geschäften verkauft würden, so dass sie sich von den mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Bekleidungsprodukten unterschieden.

76. Diese Rüge ist von vornherein als unbegründet zurückzuweisen.

77. Nach der von mir soeben untersuchten Rechtsprechung kommt es nämlich im Allgemeinen für die Definition einer Warenuntergruppe, die sich als selbständig ansehen lässt, auf andere Kriterien als den Zweck und die Bestimmung der betreffenden Waren, wie die Verkehrskreise, an die sie sich richten, oder etwa ihre Vertriebskette, nicht an. Unter diesen Umständen geht der Vorwurf fehl, das Gericht habe einen irgendwie gearteten Rechtsfehler begangen, indem es diese Kriterien bei seiner Beurteilung nicht berücksichtigt habe.

78. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof daher vor, den ersten Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

B. Zur zielgerichteten Prüfung des zweiten Rechtsmittelgrundes

79. Gemäß der Aufforderung des Gerichtshofs werden sich diese Schlussanträge auf die Prüfung des zweiten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes und speziell auf die dritte Rüge dieses Teils beschränken.

80. Zum besseren Verständnis des Kontextes, in dem diese Rüge erhoben wird, weise ich darauf hin, dass die Rechtsmittelführerin mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund vorträgt, das Gericht habe zu Unrecht das Bestehen der Gefahr einer Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bejaht. Mit dem ersten Teil dieses Rechtsmittelgrundes macht sie eine irriige Beurteilung der Ähnlichkeit, wenn nicht gar der Identität der fraglichen Waren geltend. Der zweite Teil dieses Rechtsmittelgrundes setzt sich aus drei Rügen zusammen, die sich auf die Prüfung der bildlichen, der klanglichen bzw. der begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen beziehen. Der dritte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes schließlich betrifft die globale Prüfung der Verwechslungsgefahr durch das Gericht.

81. Was speziell die dritte Rüge des zweiten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes angeht, so ist sie darauf gerichtet, dass das Gericht die begriffliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen irrig beurteilt habe. Die Rechtsmittelführerin beanstandet im Wesentlichen die Analyse des Gerichts, in der es zu der Schlussfolgerung gelangt sei, dass die begrifflichen Unterschiede zwischen der angemeldeten und der älteren Marke nicht für das *gesamte* Unionsgebiet nachgewiesen worden seien, so dass diese Unterschiede nicht die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten der einander gegenüberstehenden Zeichen neutralisieren könnten.

82. Zur Begründung dieser Rüge führt die Rechtsmittelführerin zwei Argumente an.

83. Mit dem ersten Argument beanstandet die Rechtsmittelführerin die Ausführungen des Gerichts in Rn. 71 des angefochtenen Urteils, in der es festgestellt habe, dass der Rechtsmittelführerin nicht der Nachweis gelungen sei, dass das Wort „Taiga“ für die Durchschnittsverbraucher im Süden des europäischen Kontinents sowie für die englischsprachigen Verbraucher eine präzise Bedeutung habe.

84. Diese Analyse hält die Rechtsmittelführerin für falsch. In Rn. 18 ihrer Klageschrift vor dem Gericht habe sie nämlich dieses Argument eingehender behandelt und unwidersprochen dargelegt, dass dieser Begriff im Französischen zur Umgangssprache und darüber hinaus angesichts der Größe des geografischen Gebiets, auf das er sich beziehe, in ganz Europa zur Allgemeinbildung gehöre.

85. Meiner Ansicht nach ist dieses Argument offensichtlich unzulässig.

86. In Rn. 71 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass „die Akten keinen hinreichenden Anhaltspunkt für den Nachweis [enthalten], dass das Wort ‚Taiga‘ für die Durchschnittsverbraucher, die in anderen Teilen des Unionsgebiets als im Norden und Osten des europäischen Kontinents leben und einen wesentlichen Teil der Verbraucher der Union ausmachen, eine genaue und unmittelbare Bedeutung“ habe und dass dies „insbesondere für die Durchschnittsverbraucher im Süden des europäischen Kontinents und die englischsprachigen Verbraucher“ gelte.

87. Nach ständiger Rechtsprechung ist es jedoch allein Sache des Gerichts, den Wert der ihm vorgelegten Beweise zu beurteilen. Diese Beurteilung ist somit, sofern die Beweise nicht verfälscht werden, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rechtsmittelverfahren unterliegt³⁴.

88. Im Rahmen ihres Rechtsmittels hat die Rechtsmittelführerin, wie ich feststelle, nicht bewiesen und noch nicht einmal behauptet, dass die Würdigung in Rn. 71 des angefochtenen Urteils auf einer Verfälschung der Beweise beruhe. Auch hat sie, wie ich hilfsweise hervorheben möchte, ihr Vorbringen entgegen ihrem Vortrag nicht in Rn. 18 der Rechtsmittelschrift eingehender ausgeführt.

89. Dieses erste Argument ist daher meiner Ansicht nach als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

90. Was sodann das zweite Argument betrifft, wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, es habe seine eigene Rechtsprechung zur Beurteilung der begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen missachtet.

91. Ihrer Ansicht nach findet nämlich die Würdigung in Rn. 67 des angefochtenen Urteils, wo das Gericht befunden habe, dass sie nicht nachgewiesen habe, dass das Wort „Taiga“ in der Wahrnehmung der aus den Verbrauchern der Union *insgesamt* bestehenden maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe, keine Stütze in der Rechtsprechung,

³⁴ Vgl. Urteile vom 5. September 2019, Europäische Union/Guardian Europe und Guardian Europe/Europäische Union (C-447/17 P und C-479/17 P, EU:C:2019:672, Rn. 137 und die dort angeführte Rechtsprechung), und vom 13. November 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:961, Rn. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung).

auf die es sich ausdrücklich bezogen habe, nämlich das Urteil vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Außerdem sei es nach dem Urteil vom 11. Dezember 2013, Eckes-Granini/HABM – Panini (PANINI)³⁶, für die Feststellung, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen begriffliche Unterschiede bestünden, ausreichend, dass ein Begriff nur in einem Teil der Union verstanden werde.

92. Nach Prüfung dieser Rechtsprechung gelange ich zu der Ansicht, dass keine dieser beiden Beanstandungen begründet ist.

93. Hinsichtlich der ersten Beanstandung – irrige Verweisung auf das Urteil vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷ – erscheint der Hinweis geboten, dass das Gericht in Rn. 54 dieses Urteils festgestellt hat, dass Bedeutungsunterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen die optischen und phonetischen Ähnlichkeiten weitgehend neutralisierten, wenn eine der fraglichen Marken in der Wahrnehmung der „maßgebenden Verkehrskreise“ eine *eindeutige und bestimmte* Bedeutung habe, so dass diese Verkehrskreise sie *ohne Weiteres* erfassen könnten.

94. Zunächst möchte ich bemerken, dass das Gericht angesichts der von ihm in diesem Urteil verwendeten Formulierungen zu Recht im angefochtenen Urteil geschlussfolgert hat, dass der Begriff „Taiga“ nicht allen Verbrauchern im Gebiet der 28 Mitgliedstaaten der Union *eindeutig* und *ohne Weiteres* ihren Geografieunterricht derart in Erinnerung bringen würde, dass sie ihn mit Leichtigkeit mit dem borealen Nadelwald assoziieren würden.

95. Sodann stelle ich in der Tat fest, dass sich das Gericht im Urteil vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸, auf die „maßgebenden Verkehrskreise“ ohne nähere Angaben bezogen hat, während es in Rn. 67 des angefochtenen Urteils präzisiert hat, dass es sich um die maßgebenden Verkehrskreise handle, „die aus den Verbrauchern der Union insgesamt bestehen“. Diese Klarstellung „insgesamt“ ist es, die von der Rechtsmittelführerin beanstandet wird.

96. Nun bin ich aber nicht der Auffassung, dass das Gericht durch Hinzufügung dieser Klarstellung seine Rechtsprechung missachtet oder irgendeinen Rechtsfehler begangen hätte.

97. Wie sich aus Rn. 67 des angefochtenen Urteils ergibt, soll die Präzisierung „insgesamt“ zum Ausdruck bringen, dass auf die Wahrnehmung der Verbraucher *in allen Staaten der Union* abzustellen ist. Damit erlaubt sie es dem Gericht, das Argument der Rechtsmittelführerin zurückzuweisen, das diese auf die Wahrnehmung der Verbraucher „in vielen Ländern [der Union]“ gründet.

98. Das Gericht hat damit seine Rechtsprechung angewandt, wonach dann, „[wenn] sich der Schutz der älteren Marke auf die ganze Europäische Union [erstreckt,] die Wahrnehmung der einander gegenüberstehenden Marken durch die Verbraucher der Waren, um die es *in diesem Gebiet* geht, zu berücksichtigen [ist]“³⁹. Im Gegensatz zur Rechtssache, in der das Urteil vom 14. Oktober 2003,

35 T-292/01, EU:T:2003:264.

36 T-487/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:637.

37 T-292/01, EU:T:2003:264.

38 Ebd.

39 Urteil vom 13. Juni 2013, Hostel drap/HABM – Aznar textil (MY drap) (T-636/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:314, Rn. 22) (Hervorhebung nur hier).

Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, ergangen ist und in der das maßgebliche Publikum aus den Verbrauchern in Deutschland bestand⁴¹, besteht im Ausgangsverfahren jedoch das maßgebliche Publikum, wie sich aus den Rn. 38 und 39 des angefochtenen Urteils ergibt, aus den Verbrauchern im Unionsgebiet.

99. Ich mache schließlich darauf aufmerksam, dass der Verweisung auf das Urteil vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴², die Angabe „vgl. in diesem Sinne“ vorausgeht. Der Ausdruck „in diesem Sinne“ zeugt vom Willen des Gerichts, sich auf den im genannten Urteil aufgestellten Grundsatz zu berufen, diesen aber auf den vorliegenden Fall in spezieller Weise anzuwenden. Dieser Ausdruck verlangte daher nicht vom Gericht, den im genannten Urteil aufgestellten Grundsatz mit identischen Formulierungen zu übernehmen, sondern erlaubte ihm im Gegenteil in Rn. 67 des angefochtenen Urteils, den Besonderheiten des vorliegenden Falles Rechnung zu tragen.

100. Unter diesen Umständen ist dem Gericht, wie ich meine, nicht vorzuwerfen, einen Fehler begangen zu haben, indem es sich auf Rn. 54 des Urteils vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³, bezogen habe.

101. Auch die zweite Beanstandung, die sich auf eine Missachtung des Urteils vom 11. Dezember 2013, Eckes-Granini/HABM – Panini (PANINI)⁴⁴, durch das Gericht bezieht, sehe ich als unbegründet an.

102. Entgegen dem Vortrag der Rechtsmittelführerin lässt nämlich dieses Urteil nicht den Schluss zu, dass es für die Feststellung des Bestehens begrifflicher Unterschiede, die geeignet wären, bildliche und klangliche Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu neutralisieren, ausreicht, dass ein Begriff in nur einem Teil der Union verstanden wird.

103. Zunächst ist an den Kontext der Rechtssache zu erinnern, in der das genannte Urteil ergangen ist.

104. In dieser Rechtssache hatte das Gericht zu prüfen, ob in der Wahrnehmung des maßgeblichen Publikums, das aus den Verbrauchern der Union bestand, ein eindeutiger begrifflicher Unterschied zwischen dem Element „panini“, dem Gegenstand der angemeldeten Marke, und dem Element „granini“, dem Gegenstand der älteren Marke, bestand.

105. Nachdem das Gericht vorab festgestellt hatte, dass das Element „granini“ keine Bedeutung habe, prüfte es, inwieweit die maßgeblichen Verkehrskreise bei dem Element „panini“ ein besonderes Konzept assoziierten. Dazu behandelte das Gericht erstens gesondert das italienische Publikum, bei dem es davon ausging, dass es das Element „panini“ durchaus mit Brötchen oder aus diesen zubereiteten Sandwiches gedanklich in Verbindung bringen könne und dass insoweit ein eindeutiger begrifflicher Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe, zweitens das nicht italienischsprachige Publikum, wie das spanisch- oder das französischsprachige, bei dem es feststellte, dass es den Begriff „panini“ ebenfalls mit einem besonderen Konzept in Verbindung bringen könne, und drittens die Verkehrskreise, für die dieses Element „panini“ demgegenüber keinerlei Bedeutung habe⁴⁵.

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Rn. 43 dieses Urteils.

42 T-292/01, EU:T:2003:264.

43 Ebd.

44 T-487/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:637.

45 Vgl. Urteil vom 11. Dezember 2013, Eckes-Granini/HABM – Panini (PANINI) (T-487/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:637, Rn. 56).

106. Am Ende dieser Prüfung bestätigte das Gericht die Beurteilung der Beschwerdekammer, die die Auffassung vertreten habe, dass in bestimmten Mitgliedstaaten, wie in Italien oder Spanien, die einander gegenüberstehenden Zeichen in begrifflicher Hinsicht unterschiedlich seien, während in anderen Mitgliedstaaten, in denen das Element „panini“ keine Bedeutung habe, kein Vergleich zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen in begrifflicher Hinsicht möglich sei⁴⁶.

107. Entgegen dem Vortrag der Rechtsmittelführerin hat das Gericht somit im Urteil vom 11. Dezember 2013, Eckes-Granini/HABM – Panini (PANINI)⁴⁷, nicht die Auffassung vertreten, dass es für die Annahme des Bestehens begrifflicher Unterschiede, die geeignet seien, bildliche und klangliche Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu neutralisieren, genüge, dass nur ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das betreffende Wort mit einem besonderen Konzept in Verbindung bringe.

108. Unter diesen Umständen kann dem Gericht nicht vorgeworfen werden, es habe im angefochtenen Urteil die im Urteil vom 11. Dezember 2013, Eckes-Granini/HABM – Panini (PANINI)⁴⁸, angewandten Regeln missachtet.

109. Ich weise darauf hin, dass das Gericht im angefochtenen Urteil tatsächlich ein Prüfungsschema angewandt hat, das dem von ihm im Urteil vom 11. Dezember 2013, Eckes-Granini/HABM – Panini (PANINI)⁴⁹, angewandten vergleichbar ist, da es geprüft hat, inwieweit die maßgeblichen Verkehrskreise, die, wie gesagt, aus den Verbrauchern der Union bestehen, das Wort „Taiga“ mit einem besonderen Konzept in Verbindung bringen können. Das Gericht hat insbesondere unterschieden zwischen:

- den Verbrauchern im Norden und Osten des europäischen Kontinents, die *sehr wahrscheinlich* mit dem Wort „Taiga“ den borealen Nadelwald assoziieren würden und für die daher ein begrifflicher Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe⁵⁰, und
- den „Durchschnittsverbrauchern“ in anderen Teilen des Unionsgebiets als in Nord- und Osteuropa, insbesondere den Verbrauchern in Südeuropa und den englischsprachigen Verbrauchern, die einen wesentlichen Teil des maßgeblichen Publikums ausmachten und *für die nicht nachgewiesen worden sei*, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ein begrifflicher Unterschied bestehe⁵¹.

110. Da gemäß der angeführten Rechtsprechung die Bedeutung eines Begriffs danach zu beurteilen ist, welches Verständnis die maßgeblichen Verkehrskreise, als Ganzes betrachtet, von ihm haben, und nicht auf die Wahrnehmung allein derjenigen Verbraucher beschränkt werden darf, die nur einen Teil des relevanten Gebiets ausmachen, hat das Gericht konsequent in Rn. 73 des angefochtenen Urteils das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zurückgewiesen, dass die Bedeutung des Wortes „Taiga“ die zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehenden bildlichen und klanglichen Unterschiede neutralisiere. Damit kann dem Gericht nicht vorgeworfen werden, einen Rechtsfehler begangen zu haben.

111. Demgemäß schlage ich nach alledem vor, die dritte Rüge des zweiten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes als teils offensichtlich unzulässig und teils unbegründet zurückzuweisen.

⁴⁶ Ebd. (Rn. 58).

⁴⁷ T-487/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:637.

⁴⁸ Ebd.

⁴⁹ Ebd.

⁵⁰ Vgl. Rn. 70 des angefochtenen Urteils.

⁵¹ Vgl. Rn. 71 des angefochtenen Urteils.

VII. Ergebnis

112. Ungeachtet der Fragen der Zulässigkeit und der Begründetheit der übrigen von der ACTC GmbH geltend gemachten Rechtsmittelgründe sowie der Kosten schlage ich dem Gerichtshof im Licht der vorstehenden Erwägungen vor, den ersten Rechtsmittelgrund als unbegründet und die dritte Rüge des zweiten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes als teils offensichtlich unzulässig, teils unbegründet zurückzuweisen.