

URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)

9. Dezember 2010*

In der Rechtssache T-303/08

Tresplain Investments Ltd mit Sitz in Tsing Yi, Hongkong (China), Prozessbevollmächtigte: D. McFarland, Barrister,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. Novais Gonçalves als Bevollmächtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

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

Hoo Hing Holdings Ltd mit Sitz in Romford, Essex (Vereinigtes Königreich), Prozessbevollmächtigter: M. Edenborough, Barrister,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 7. Mai 2008 (Sache R 889/2007-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Hoo Hing Holdings Ltd und der Tresplain Investments Ltd

erlässt

DAS GERICHT (Achte Kammer)

zum Zeitpunkt der Beratung unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Papasavvas und A. Dittrich (Berichterstatter),

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 30. Juli 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 18. Dezember 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 1. Dezember 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund des von der Streithelferin mit am 27. August 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schreiben gestellten Antrags auf Verbindung der vorliegenden Rechtssache und der Rechtssache T-300/08 zu gemeinsamem mündlichen Verfahren und gemeinsamer Entscheidung,

aufgrund der mit am 10. November 2008 bzw. 14. Oktober 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schreiben abgegebenen Stellungnahmen der Klägerin und des HABM zu diesem Verbindungsantrag,

aufgrund des am 6. August 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Antrags der Streithelferin auf Wiedereröffnung des schriftlichen Verfahrens und Zulassung des Vorbringens neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel,

aufgrund der am 22. September 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Stellungnahme der Klägerin zu diesem Antrag,

aufgrund des Beschlusses des Gerichts, eine Frist für das Vorbringen neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel zu bestimmen,

aufgrund des am 17. Dezember 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schriftsatzes der Streithelferin mit neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln,

aufgrund der am 13. Januar 2010 bzw. 18. Januar 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Stellungnahmen der Klägerin und des HABM zu den von der Streithelferin vorgebrachten neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln,

aufgrund des Umstands, dass keiner der Verfahrensbeteiligten binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Sachverhalt

- ¹ Am 29. April 1996 meldete die Klägerin, die Tresplain Investments Ltd, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



- 3 Die Marke wurde für „Reis“ der Klasse 30 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.
- 4 Am 4. Februar 1999 wurde diese Gemeinschaftsmarke unter der Nr. 241810 (im Folgenden: streitige Gemeinschaftsmarke) für die Klägerin eingetragen.

- 5 Am 5. August 2005 reichte die Streithelferin, die Hoo Hing Holdings Ltd, einen Antrag auf Nichtigerklärung der streitigen Gemeinschaftsmarke ein. Sie stützte sich dabei erstens auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) in Verbindung mit Art. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) in der vor dem 10. März 2004, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen, durch die Verordnung (EG) Nr. 422/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Änderung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 70, S. 1) geänderten Fassung dieser Vorschrift, geltenden Fassung. Zweitens stützte sie sich auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009). Drittens stützte sie sich auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009). Hierzu machte sie geltend, die Regeln über die Kennzeichenverletzung (passing off) verliehen ihr das Recht, die Benutzung der streitigen Gemeinschaftsmarke im Vereinigten Königreich auf der Grundlage ihrer nachstehend wiedergegebenen nicht eingetragenen Bildmarke, die sie im Vereinigten Königreich seit 1988 zur Kennzeichnung von Reis benutzt habe (im Folgenden: ältere Marke), zu untersagen.

金象牌
GOLDEN ELEPHANT



- 6 Mit Entscheidung vom 16. April 2007 wies die Nichtigkeitsabteilung des HABM den Antrag auf Nichtigklärung zurück. Zum Nichtigkeitsgrund des Art. 52 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 führte sie aus, maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob die Streithelferin ein älteres Recht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erworben habe, sei der Anmeldetag der streitigen Gemeinschaftsmarke, d. h. der 29. April 1996, und nicht der Zeitpunkt, zu dem diese zum ersten Mal im Vereinigten Königreich benutzt worden sei. Sie war der Auffassung, die Streithelferin habe hinreichend nachgewiesen, dass sie die ältere Marke zu diesem Zeitpunkt im geschäftlichen Verkehr benutzt habe und dass diese von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sei. Allerdings habe die Streithelferin in Anbetracht des geringfügigen Marktanteils von unter der älteren Marke verkauftem Reis nicht nachgewiesen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen „Goodwill“ (d. h. eine Anziehungskraft auf Kunden, siehe unten, Randnr. 101) mit den Waren verbunden hätten, die mit der älteren Marke in Zusammenhang stünden. Die Streithelferin habe somit nicht nachgewiesen, dass die Regeln für die Klage wegen Kennzeichenverletzung ihr das Recht verliehen, die Benutzung der streitigen Gemeinschaftsmarke zu untersagen.

- 7 Am 8. Juni 2007 legte die Streithelferin beim HABM gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein.

- 8 Mit Entscheidung vom 7. Mai 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Erste Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf, erklärte die streitige Gemeinschaftsmarke für nichtig und erlegte der Klägerin die Kosten auf.

- 9 Die Beschwerdekammer war der Auffassung, dass die Voraussetzungen des Art. 52 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt seien, und erklärte die streitige Gemeinschaftsmarke auf dieser Grundlage für nichtig.

- 10 Zur Begründung einer Klage wegen Kennzeichenverletzung nach dem Common Law, wie sie von der englischen Rechtsprechung entwickelt worden sei, müsse der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren erstens dartun, dass er auf dem Markt einen Goodwill oder Ruf unter der nicht eingetragenen Marke erworben habe und seine Waren durch einen unterscheidungskräftigen Bestandteil wiedererkannt würden, dass zweitens eine (beabsichtigte oder unbeabsichtigte) irreführende Präsentationsweise seitens des Inhabers der Gemeinschaftsmarke vorliege, die den Verkehr dazu bringe oder dazu bringen könne, zu glauben, dass die vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke zum Kauf angebotenen Waren solche des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren seien, und dass er drittens aufgrund der durch die irreführende Präsentationsweise des Inhabers der Gemeinschaftsmarke verursachte Verwechslung einen Schaden erlitten habe oder zu erleiden drohe.
- 11 Die Beschwerdekammer schloss sich der Auffassung der Nichtigkeitsabteilung an, dass der Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke der maßgebliche Zeitpunkt sei, zu dem die Rechte an dem älteren Zeichen erworben gewesen sein müssten.
- 12 Sie stellte fest, dass die von der Streithelferin vorgelegten Beweismittel eine tatsächliche und ernsthafte Geschäftstätigkeit belegten, die die Einfuhr in das Vereinigte Königreich und den Absatz von speziellen Sorten von Reis unter der älteren Marke an Verkaufsstellen für China- und Thai-Lebensmittel umfasse. Das Zeichen sei damit im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 im geschäftlichen Verkehr benutzt worden.
- 13 Aus den von der Streithelferin vorgelegten Beweismitteln gehe hervor, dass die ältere Marke im Vereinigten Königreich (in London und in den benachbarten Grafschaften Kent und Bedfordshire) benutzt worden sei. Außerdem habe eine von der Streithelferin vorgelegte eidesstattliche Erklärung den Verkauf von Reis an Kunden in anderen Großstädten des Vereinigten Königreichs, insbesondere Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow und Bristol, bestätigt. Die Streithelferin habe somit nachgewiesen, dass die Benutzung der älteren Marke mehr als eine lediglich örtliche Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 gehabt habe.

- 14 Die Streithelferin habe nachgewiesen, dass die fraglichen Rechte vor dem Zeitpunkt der Gemeinschaftsmarkenanmeldung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) erworben worden seien.
- 15 In Bezug auf die Voraussetzung des Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009), wonach das nicht eingetragene Zeichen seinem Inhaber das Recht verleihen muss, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, hat die Beschwerdekammer Folgendes ausgeführt.
- 16 Die Streithelferin habe das Bestehen eines in ihrem Unternehmen durch den Verkauf spezieller Sorten von Reis entstandenen hinreichenden Goodwill zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke nachgewiesen. Die Nichtigkeitsabteilung habe eine höhere Schwelle für den Nachweis eines Goodwills festgelegt, als nach dem englischen Recht für die Klage wegen Kennzeichenverletzung vorgesehen sei.
- 17 Die Beschwerdekammer war ferner der Auffassung, dass es sich bei der streitigen Gemeinschaftsmarke um eine irreführende Präsentationsweise der älteren Marke handele. Hierzu stellte sie fest, dass die betroffenen Waren identisch seien. Auch die Wortbestandteile der betroffenen Marken seien identisch. Beide Marken seien klanglich und begrifflich identisch und wiesen eine ausgeprägte bildliche Ähnlichkeit auf. Es sei daher unvermeidlich, dass die Verkehrskreise die in Rede stehenden Zeichen nicht unterscheiden könnten und dass die Verbraucher, die mit der älteren Marke konfrontiert worden seien, den von der Klägerin unter der streitigen Gemeinschaftsmarke vermarkteten Reis mit dem von der Streithelferin vermarkteten Reis gleichsetzten.

- 18 Außerdem war sie der Ansicht, dass — da die Streithelferin das Bestehen eines Goodwills im Vereinigten Königreich für die ältere Marke nachgewiesen habe, die große Ähnlichkeit mit der streitigen Gemeinschaftsmarke habe und identische Waren umfasse — vernünftigerweise davon ausgegangen werden könne, dass die Streithelferin Gefahr laufe, einen Schaden zu erleiden.
- 19 In einer „Vorbemerkung“ stellte die Beschwerdekammer zudem fest, dass der Antrag auf Nichtigerklärung, soweit er sich auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stütze, unzulässig sei. Sie führte in Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung aus, dass, da der Antrag auf Nichtigerklärung am 5. August 2005 gestellt worden sei, diejenige Fassung der Verordnung Nr. 40/94 anwendbar sei, die die durch die Verordnung Nr. 422/2004 vorgenommenen Änderungen der absoluten Nichtigkeitsgründe enthalte, und dass der anwendbare neue Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 allein auf Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009) verweise, der sich auf die absoluten Eintragungshindernisse beziehe, und nicht mehr auf Art. 5 der Verordnung, der sich auf die Inhaber von Gemeinschaftsmarken beziehe.
- 20 Die Beschwerdekammer prüfte schließlich in der angefochtenen Entscheidung nicht das auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Vorbringen der Streithelferin.
- 21 Am 1. August 2008 hat die Streithelferin beim Gericht Klage gegen die angefochtene Entscheidung erhoben. Mit dieser Klage hat sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt, soweit die Beschwerdekammer die Unzulässigkeit des auf den Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Klagegrundes festgestellt hat. Außerdem beantragte sie die Abänderung der angefochtenen Entscheidung dahin, dass ihre auf die Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Klagegründe für zulässig und begründet erklärt werden, sowie die Abänderung der angefochtenen

Entscheidung dahin, dass die streitige Gemeinschaftsmarke auf der Grundlage eines dieser zusätzlichen Klagegründe oder sogar beider für nichtig erklärt wird.

- 22 Das Gericht hat diese Klage als unzulässig abgewiesen (Beschluss des Gerichts vom 14. Juli 2009, Hoo Hing/HABM — Tresplain Investments [Golden Elephant Brand], T-300/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht). Es hat im Wesentlichen festgestellt, dass Hoo Hing gemäß Art. 63 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009) nicht zur Klage vor dem Gericht befugt gewesen sei, da sie durch die Entscheidung der Beschwerdekammer nicht beschwert gewesen sei (Beschluss Golden Elephant Brand, Randnr. 37).

Anträge der Verfahrensbeteiligten

- 23 In der Klageschrift beantragt die Klägerin,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 24 Das HABM beantragt in seiner Klagebeantwortung,
- die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

25 Die Streithelferin beantragt in ihrer Klagebeantwortung,

- die Klage abzuweisen;

- außerdem, oder hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als darin festgestellt werde, dass der für die Entscheidung der Frage der Kennzeichenverletzung sachgemäße Zeitpunkt derjenige der Anmeldung und nicht derjenige der ersten Benutzung der Gemeinschaftsmarke sei;

- zudem, oder hilfsweise, die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass festgestellt wird, dass der für die Entscheidung der Frage der Kennzeichenverletzung sachgemäße Zeitpunkt derjenige der ersten Benutzung der Gemeinschaftsmarke ist und nicht derjenige der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke;

- dem HABM oder der Klägerin die Kosten aufzuerlegen, hilfsweise, dem HABM und der Klägerin gesamtschuldnerisch die Kosten aufzuerlegen.

26 Die Streithelferin beantragt zudem in ihrem Schriftsatz mit neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit mit dieser die Unzulässigkeit des auf den Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Antrags festgestellt worden ist;

- außerdem, oder hilfsweise, die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass der auf den Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Antrag für zulässig und begründet erklärt wird;

- die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass der auf den Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Antrag für zulässig und begründet erklärt wird;

- falls die angefochtene Entscheidung antragsgemäß abgeändert werden sollte, sie auch dahin abzuändern, dass die streitige Gemeinschaftsmarke auf der Grundlage eines dieser zusätzlichen Anträge oder sogar beider für nichtig erklärt wird;

- dem HABM oder der Klägerin die Kosten aufzuerlegen, hilfsweise, dem HABM und der Klägerin gesamtschuldnerisch die Kosten aufzuerlegen.

²⁷ In ihrer schriftlichen Stellungnahme zu den neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln beantragt die Klägerin,

- das neue rechtliche Vorbringen zurückzuweisen;

- der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

28 In seiner schriftlichen Stellungnahme zu den neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln beantragt das HABM,

- das neue rechtliche Vorbringen als unzulässig zurückzuweisen;

- hilfsweise, das neue rechtliche Vorbringen als unbegründet zurückzuweisen;

- der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

29 In Bezug auf den Antrag der Streithelferin auf Verbindung der vorliegenden Rechtsache und der Rechtssache T-300/08 zu gemeinsamem mündlichen Verfahren und gemeinsamer Entscheidung genügt vorab die Feststellung, dass dieser Antrag gegenstandslos geworden ist, weil die Klage in der Rechtssache T-300/08 als unzulässig abgewiesen wurde (Beschluss Golden Elephant Brand, oben in Randnr. 22 angeführt).

1. Zu den Anträgen der Klägerin

30 Die Klägerin stützt ihre Klage auf die beiden Klagegründe eines Verstoßes gegen die Art. 73 und 74 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 75 und 76 der Verordnung Nr. 207/2009) und eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen die Art. 73 und 74 der Verordnung Nr. 40/94

Zum ersten Teil des ersten Klagegrundes: Verstoß gegen Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

³¹ Im Rahmen des ersten Teils des ersten Klagegrundes macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe es abgelehnt, relevante Tatsachen, Beweise und Argumente zu berücksichtigen, die sie rechtzeitig vorgebracht habe. Damit habe sie gegen Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94, und insbesondere gegen Abs. 2 dieser Vorschrift (jetzt Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009), verstoßen.

³² Insbesondere habe die Beschwerdekammer es abgelehnt, die Argumente der Klägerin in Bezug auf die folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

— das Bestreiten angeblicher „Beweise“, die die Streithelferin vorgelegt habe;

— die Tatsache, dass die Streithelferin keine Beweise in Bezug auf das Gewicht und die Erheblichkeit des angeblichen, aufgrund Benutzung erworbenen Rufs oder Goodwill vorgelegt habe;

- das Fehlen tatsächlicher Fälle von Verwechslungen oder der Gefahr von Verwechslungen zwischen den in Rede stehenden Marken. Die Beschwerdekammer habe insbesondere die Tatsache nicht berücksichtigt, dass die Streithelferin (ebenso wenig wie ihre Kunden) niemals gegen die Klägerin vorgegangen sei, obwohl unstrittig seit November 2003 die Waren der beiden Beteiligten, d. h. Reis, der unter den fraglichen Marken verkauft worden sei, auf dem Markt des Vereinigten Königreichs parallel vermarktet worden seien.

- 33 Die Beschwerdekammer habe es auch abgelehnt, die von der Klägerin in ihren schriftlichen Stellungnahmen vorgebrachten Beweise in Bezug auf das Fehlen von Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen.

- 34 Somit habe die Beschwerdekammer es weitgehend abgelehnt, die Stellungnahmen der Klägerin vom 3. Februar 2006, 31. Oktober 2007 und 1. April 2008 zu berücksichtigen.

- 35 Die Beschwerdekammer habe die Marktanteile nicht gewürdigt und die von ihr vorgelegten Nachweise nicht berücksichtigt, die belegten, dass jährlich durchschnittlich 500 000 Tonnen Reis in das Vereinigte Königreich eingeführt würden.

- 36 Nach Ansicht des HABM und der Streithelferin ist dieser Teil des ersten Klagegrundes zurückzuweisen. Das HABM macht insbesondere geltend, dieser Klagegrund sei unzulässig, weil die Klägerin nicht hinreichend klar angebe, welche der von ihr während des Verwaltungsverfahrens vorgebrachten oder gelieferten Argumente oder Beweise von der Beschwerdekammer außer Betracht gelassen worden seien. Jedenfalls

sei dieser Teil des ersten Klagegrundes nicht begründet, weil die Beschwerdekammer das gesamte Vorbringen der Beteiligten geprüft habe.

— Würdigung durch das Gericht

- ³⁷ Nach Art. 21 der Satzung des Gerichtshofs und Art. 44 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts muss die Klageschrift „den Streitgegenstand“ und „eine kurze Darstellung der Klagegründe“ enthalten. Außerdem können nach Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung „neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Laufe des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten sind“. Aus diesen Bestimmungen folgt, dass Klagegründe, die in der Klageschrift nicht hinreichend substantiiert angeführt worden sind, als unzulässig anzusehen sind (Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2005, Honeywell/Kommission, T-209/01, Slg. 2005, II-5527, Randnr. 54).
- ³⁸ Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Zulässigkeit einer Klage erforderlich, dass sich die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Umstände, auf die sich die Klage stützt, zumindest in gedrängter Form, aber zusammenhängend und verständlich, unmittelbar aus der Klageschrift ergeben (vgl. Urteil Honeywell/Kommission, oben in Randnr. 37 angeführt, Randnr. 56 und die dort angeführte Rechtsprechung). Zwar kann der Text der Klageschrift zu bestimmten Punkten durch Bezugnahmen auf als Anlage beigefügte Aktenauszüge untermauert und ergänzt werden, doch kann eine pauschale Bezugnahme auf andere Schriftstücke, auch wenn sie der Klageschrift als Anlagen beigefügt sind, nicht das Fehlen der wesentlichen Bestandteile der Rechtsausführungen ausgleichen, die nach den genannten Vorschriften in der Klageschrift enthalten sein müssen. Außerdem ist es nicht Sache des Gerichts, die Klagegründe und Argumente, auf die sich die Klage möglicherweise stützen lässt, in den Anlagen zu suchen und zu bestimmen, denn die Anlagen haben eine bloße Beweis- und Hilfsfunktion (vgl. Urteil Honeywell/Kommission, oben in Randnr. 37 angeführt, Randnr. 57 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 39 Im Übrigen ermittelt das HABM gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) in einem Verfahren den Sachverhalt von Amts wegen; soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist es bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift braucht das HABM Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.
- 40 Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, die Beschwerdekammer habe gegen diese verfahrensrechtliche Bestimmung verstoßen, indem sie es abgelehnt habe, bestimmte von der Klägerin vorgebrachte Argumente oder Beweise zu berücksichtigen, obwohl die Voraussetzungen des Art. 74 Abs. 2 nicht erfüllt gewesen seien, da sie alle diese Elemente rechtzeitig vorgebracht habe.
- 41 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass bestimmte von der Klägerin für diesen Teil des ersten Klagegrundes geltend gemachte Argumente in der Klageschrift nicht hinreichend präzise vorgebracht worden sind. So hat die Klägerin in der Klageschrift selbst nicht erläutert, welche Argumente es waren, die sie im Verwaltungsverfahren in Bezug auf das Bestreiten der von der Streithelferin vorgelegten Beweise vorgebracht habe. Ebenso wenig hat sie angegeben, welche Argumente in ihren Schriftsätzen vom 3. Februar 2006, 31. Oktober 2007 und 1. April 2008 die Beschwerdekammer nicht berücksichtigt haben soll.
- 42 Ein Teil der von der Klägerin für diesen Teil des ersten Klagegrundes angeführten Argumente wurde jedoch in der Klageschrift selbst hinreichend klar vorgebracht. So geht aus dieser hervor, dass die Klägerin der Beschwerdekammer vorwirft, ihr Vorbringen nicht berücksichtigt zu haben, wonach die Streithelferin keine Nachweise in Bezug auf das Gewicht und die Erheblichkeit des Rufs oder Goodwills vorgelegt habe, der durch Benutzung erworben worden sein soll. Aus der Klageschrift geht auch hervor, dass die Klägerin der Auffassung ist, die Beschwerdekammer habe es abgelehnt, ihr Vorbringen zu berücksichtigen, wonach keine Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken bestehe. Zudem wirft die Klägerin der Beschwerdekammer

ausdrücklich vor, ihr Argument nicht berücksichtigt zu haben, wonach durchschnittlich 500 000 Tonnen Reis jährlich in das Vereinigte Königreich eingeführt würden. In Bezug auf diese Argumente geht der Inhalt des Vorbringens zumindest summarisch aus der Klageschrift selbst hervor.

- 43 Der erste Teil des ersten Klagegrundes, mit dem geltend gemacht wird, die Beschwerdekammer habe einen verfahrensrechtlichen Fehler begangen, indem sie es abgelehnt habe, einen Teil der Argumente der Klägerin zu berücksichtigen, ohne dass die Voraussetzungen für eine solche Ablehnung erfüllt gewesen seien, kann somit nicht als solcher als unzulässig zurückgewiesen werden. Nur einige der für diesen Teil vorgebrachten Argumente sind unzulässig, weil sie nicht hinreichend klar in der Klageschrift selbst vorgebracht worden sind (siehe oben, Randnr. 41).
- 44 Zur Begründetheit des ersten Teils des ersten Klagegrundes ist Folgendes festzustellen. Wie das HABM geltend macht, geht aus der angefochtenen Entscheidung oder seinem Schriftwechsel mit der Klägerin nicht hervor, dass es die Berücksichtigung von Tatsachen, Beweisen oder Argumenten abgelehnt hätte, die von dieser vorgebracht worden seien.
- 45 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer in den Randnrn. 3, 5, 14 und 16 der angefochtenen Entscheidung die von der Klägerin vorgebrachte Argumentation zusammengefasst hat, was die von ihr im Laufe des Verwaltungsverfahrens eingereichten Schriftsätze insgesamt widerspiegelte.
- 46 In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer nicht auf alle Argumente einzugehen braucht, die die Beteiligten geltend gemacht haben. Es reicht aus, wenn sie die Tatsachen und die rechtlichen Erwägungen anführt, denen in der Systematik der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 11. Januar 2007, Technische Glaswerke

Ilmenau/Kommission, C-404/04 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 30). Hieraus folgt, dass aus dem Umstand allein, dass die Beschwerdekammer nicht sämtliche Argumente eines Beteiligten wiedergegeben oder beantwortet hat, nicht geschlossen werden kann, dass die Beschwerdekammer es abgelehnt hat, sie zu berücksichtigen.

- 47 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, die Klägerin habe geltend gemacht, dass der Marktanteil der Streithelferin für den Nachweis eines Goodwills zu gering sei; in Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung hat sie ausgeführt, die Klägerin habe geltend gemacht, dass die Streithelferin den Nachweis eines Goodwills nicht erbracht habe. Zudem hat sie in den Randnrn. 3 und 14 der angefochtenen Entscheidung die Argumente der Klägerin in Bezug auf die Geringfügigkeit des Marktanteils der Streithelferin zusammengefasst.
- 48 In den Randnrn. 40 bis 43 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer die Frage geprüft, ob die Streithelferin das Bestehen eines Goodwills rechtlich hinreichend nachgewiesen habe, und nichts lässt die Annahme zu, dass sie es abgelehnt hat, alle von der Klägerin in dieser Hinsicht vorgebrachten Argumente zu berücksichtigen.
- 49 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe die Argumente und Beweise nicht berücksichtigt, die sie in Bezug auf das Fehlen der Verwechslungsgefahr zwischen den in Rede stehenden Marken vorgebracht habe, ist Folgendes festzustellen. Es trifft zu, dass in der Zusammenfassung des Vorbringens der Klägerin in der angefochtenen Entscheidung kein Argument in Bezug auf das Fehlen der Verwechslungsgefahr enthalten war. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin im Laufe des Verwaltungsverfahrens keine eingehende Argumentation zum Fehlen der Verwechslungsgefahr vorgebracht hat. Sie hat lediglich in ihrem Schriftsatz vom 31. Oktober 2007 behauptet, nachdem sie auf den geringen Marktanteil der Streithelferin hingewiesen hatte, dass „kein Goodwill, keine irreführende Präsentationsweise und kein Schaden vorliegen“ könne, dass „keine irreführende Präsentationsweise [vorliegt] und kein Schaden eingetreten“ sei, und, in ihrem Schriftsatz vom 1. April 2008,

dass die Streithelferin „keine irreführende Präsentationsweise und keinen Schaden [hat nachweisen können]“.

- 50 Die Beschwerdekammer hat in den Randnrn. 44 bis 47 der angefochtenen Entscheidung die Frage des Vorliegens einer irreführenden Präsentationsweise geprüft. Da die Klägerin sich im Verwaltungsverfahren darauf beschränkt hat, eine solche zu bestreiten, ohne hierzu eingehender vorzutragen, bedeutet allein die Tatsache, dass die Beschwerdekammer die Frage des Vorliegens einer irreführenden Präsentationsweise geprüft hat, dass sie das Vorbringen der Klägerin berücksichtigt hat.
- 51 Was das Argument betrifft, die Beschwerdekammer habe insbesondere die Tatsache nicht berücksichtigt, dass die Streithelferin (ebenso wenig wie ihre Kunden) niemals gegen die Klägerin vorgegangen sei, obwohl es seit November 2003 eine parallele Vermarktung auf dem Markt gegeben habe, ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin sich auf diesen Umstand im Laufe des Verwaltungsverfahrens nicht gestützt hat. Somit kann davon, dass die Berücksichtigung von Argumenten, die die Klägerin im Verwaltungsverfahren vorgebracht habe, abgelehnt worden sei, nicht die Rede sein.
- 52 Zu dem Argument, die Reiseinfuhren in das Vereinigte Königreich hätten sich auf durchschnittlich 500 000 Tonnen im Jahr belaufen, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer dieses Argument in Randnr. 3 der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich erwähnt hat. Sie hat jedoch in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, selbst kleine Unternehmen könnten über einen Goodwill verfügen. Hieraus ergibt sich, dass es nach Auffassung der Beschwerdekammer nicht erforderlich war, den genauen Marktanteil zu bestimmen, den die Streithelferin innehatte. Die Tatsache, dass die Beschwerdekammer den Marktanteil der Streithelferin nicht auf der Grundlage der von der Klägerin vorgelegten Beweisunterlagen in Bezug auf das Gesamtvolumen des Marktes berechnet hat, bedeutet somit nicht, dass die Beschwerdekammer es unter Verstoß gegen Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt hätte, einen Teil der von der Klägerin vorgebrachten Argumente oder Beweisunterlagen zu berücksichtigen. Die fehlende Bestimmung des genauen Marktanteils der

Streithelferin lässt sich darauf zurückführen, dass diesem Marktanteil im Rahmen der angefochtenen Entscheidung keine wesentliche Bedeutung zukam.

- 53 Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Beschwerdekammer es nicht abgelehnt hat, von der Klägerin im Laufe des Verwaltungsverfahrens vorgebrachte Argumente zu berücksichtigen. Das Vorbringen der Klägerin ist also sachlich falsch, so dass der erste Teil des ersten Klagegrundes zurückzuweisen ist.

Zum zweiten Teil des ersten Klagegrundes: Verstoß gegen Art. 73 und Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94

— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 54 Im Rahmen des zweiten Teils des ersten Klagegrundes macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe sich in der angefochtenen Entscheidung auf angebliche „Tatsachen“ und auf Annahmen und Behauptungen gestützt, die von den Beteiligten nicht vorgebracht oder substantiiert worden seien. Somit habe sie gegen Art. 73 und Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009) verstoßen.
- 55 Erstens habe die Beschwerdekammer das englische Recht betreffend die Klage wegen Kennzeichenverletzung unzutreffend definiert oder jedenfalls fehlerhaft auf den vorliegenden Fall angewandt.

- 56 Zweitens habe die Beschwerdekammer „Feststellungen erfunden“ und sich auf Spekulationen und Hypothesen gestützt, um ihre Behauptungen zur angeblichen Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken zu untermauern.
- 57 Drittens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht das Vorliegen eines Schadens angenommen, obwohl ein solcher Schaden weder bewiesen noch behauptet worden sei.
- 58 Die Streithelferin habe nicht nachgewiesen, dass sie einen Goodwill erworben habe. Ihr Anteil am Reismarkt im Vereinigten Königreich sei zu gering gewesen, um Goodwill zu erwerben.
- 59 Zudem habe die Beschwerdekammer einen Fehler begangen, indem sie die Unterschiede anatomischer, ästhetischer und künstlerischer Art zwischen den Darstellungen eines Elefantenkopfs in den fraglichen Marken nicht berücksichtigt habe.
- 60 Die Beschwerdekammer habe die Tatsache nicht berücksichtigt, dass die meisten von der Streithelferin vorgelegten Nachweise nicht die Benutzung der älteren Marke für Reis im fraglichen Zeitraum belegten. Beispielsweise nähmen die Kassenrollen nur auf Reis „G/E“ oder „GE“ Bezug, und nicht auf die ältere Marke.
- 61 Die Klägerin ist der Auffassung, die Argumentation der Beschwerdekammer in Randnr. 40 der angefochtenen Entscheidung sei in sich widersprüchlich, da sie angenommen habe, dass „die Nichtigkeitsabteilung ... eine höhere Schwelle für den Nachweis eines Goodwills festgelegt [hat], als nach dem englischen Recht betreffend die Kennzeichenverletzung vorgesehen“ sei, sich aber nicht der Schlussfolgerung der Nichtigkeitsabteilung angeschlossen habe, wonach die Kennzeichenverletzung nicht nachgewiesen sei.

- 62 Die Beschwerdekammer habe über keinerlei Tatsachengrundlage verfügt, um in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung zu dem Schluss zu gelangen, es sei „sehr unwahrscheinlich, dass sich die nach dem Anmeldedatum registrierte Steigerungsrate der Verkäufe ohne das Bestehen eines von dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt geschaffenen Goodwills ebenso dargestellt hätte“. Außerdem sei die Verwendung des Ausdrucks „von dem Unternehmen geschaffener Goodwill“ durch die Beschwerdekammer ungenau gewesen.
- 63 Das HABM und die Streithelferin meinen, dieser Teil des ersten Klagegrundes sei zurückzuweisen.

— Würdigung durch das Gericht

- 64 Zunächst ist der gerügte Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, sodann derjenige gegen Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009) zu prüfen.
- 65 Gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ist das HABM bei der Ermittlung des Sachverhalts, soweit es sich um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 gilt auch für das Verfahren der Nichtigerklärung wegen relativer Nichtigkeitsgründe nach Art. 52 der Verordnung (Urteil des Gerichts vom 25. Mai 2005, TeleTech Holdings/HABM — Teletech International [TELETECH GLOBAL VENTURES], T-288/03, Slg. 2005, II-1767, Randnr. 65). Folglich ist es in Verfahren der Nichtigerklärung wegen relativer Nichtigkeitsgründe Sache des Beteiligten, der den Antrag auf Nichtigerklärung unter Berufung auf eine ältere nationale Marke gestellt hat, deren Existenz und gegebenenfalls ihren Schutzzumfang nachzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 20. April

2005, Atomic Austria/HABM — Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil [ATOMIC BLITZ], T-318/03, Slg. 2005, II-1319, Randnr. 33).

- 66 Dagegen hat das HABM zu prüfen, ob in einem Nichtigkeitsverfahren die Voraussetzungen für das Vorliegen eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes erfüllt sind. In diesem Rahmen muss es die angeführten Tatsachen und die Beweiskraft der von den Beteiligten vorgelegten Beweisstücke würdigen (vgl. in diesem Sinne Urteil ATOMIC BLITZ, oben in Randnr. 65 angeführt, Randnr. 34).
- 67 Das HABM kann veranlasst sein, insbesondere das nationale Recht des Mitgliedstaats zu berücksichtigen, in dem die ältere Marke geschützt ist, auf die der Antrag auf Nichtigkeitsklärung gestützt wird. In diesem Fall muss es sich von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Nichtigkeitsgrundes und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich sind. Die Beschränkung der tatsächlichen Grundlage der Prüfung durch das HABM schließt nämlich nicht aus, dass dieses neben den von den Beteiligten des Nichtigkeitsverfahrens ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen offenkundige Tatsachen berücksichtigt, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil ATOMIC BLITZ, oben in Randnr. 65 angeführt, Randnr. 35).
- 68 Im Lichte der vorstehenden Erwägungen sind die Argumente der Klägerin zu prüfen.
- 69 Was zunächst das Argument betrifft, die Beschwerdekammer habe das englische Recht betreffend die Klage wegen Kennzeichenverletzung unzutreffend definiert oder jedenfalls fehlerhaft auf den vorliegenden Fall angewandt, ist festzustellen, dass eine fehlerhafte Auslegung oder Anwendung des nationalen Rechts eines Mitgliedstaats

einen Rechtsfehler darstellen kann, aber keinen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94. Da das HABM von Amts wegen beurteilen muss, ob die Voraussetzungen für das Vorliegen eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes erfüllt sind, und sich gegebenenfalls von Amts wegen über das Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren muss, kann ein etwaiger Fehler bei der Auslegung oder Anwendung des nationalen Rechts nicht als Überschreitung der Grenzen des Rechtsstreits zwischen den Beteiligten angesehen werden.

70 Was sodann das Argument der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer habe „Feststellungen erfunden“ und sich auf Spekulationen und Hypothesen gestützt, um ihre Behauptungen zur angeblichen Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken zu untermauern, ist Folgendes festzustellen. Die Beschwerdekammer hat pflichtgemäß in den Randnrn. 44 bis 47 der angefochtenen Entscheidung geprüft, ob eine der Voraussetzungen für eine Klage wegen Kennzeichenverletzung erfüllt war, nämlich das Vorliegen einer irreführenden Präsentationsweise der älteren Marke. Hierzu hat sie zunächst in Randnr. 44 der angefochtenen Entscheidung das nationale Recht dargestellt, das sie in den Randnrn. 45 bis 47 der angefochtenen Entscheidung auf den vorliegenden Fall angewandt hat.

71 Da die Beschwerdekammer zu prüfen hatte, ob das von der Streithelferin geltend gemachte ältere Zeichen es erlaubte, die Benutzung einer jüngeren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu untersagen, war sie zur Prüfung der Frage verpflichtet, ob eine irreführende Präsentationsweise vorlag, die den Verkehr dazu bringen konnte, zu glauben, dass die von der Klägerin zum Kauf angebotenen Waren solche der Streithelferin waren. Die Tatsache, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 47 der angefochtenen Entscheidung u. a. festgestellt hat, es sei „unvermeidlich, dass der Verkehr ihren Reis und ihre Marken nicht unterscheiden“ könne, oder dass „unbestreitbar eine irreführende Präsentationsweise“ vorliege, kann somit nicht als Überschreitung der Grenzen des Rechtsstreits zwischen den Beteiligten angesehen werden. Die Argumentation der Klägerin zu diesem Punkt stellt in Wirklichkeit nicht auf einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ab, sondern auf einen Rechtsfehler, der der Beschwerdekammer bei der Anwendung

des nationalen Rechts in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 unterlaufen sein soll.

- 72 Auch in Bezug auf das Argument, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht das Vorliegen eines Schadens angenommen, obwohl ein solcher Schaden weder bewiesen noch behauptet worden sei, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu prüfen hatte, ob die Voraussetzungen für eine Klage wegen Kennzeichenverletzung gemäß dem Recht des Vereinigten Königreichs erfüllt waren. Die Tatsache, dass sie in Randnr. 49 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, dass vernünftigerweise davon ausgegangen werden könne, dass die Streithelferin Gefahr laufe, einen Schaden in Form unmittelbarer oder mittelbarer Absatzverluste zu erleiden, stellt also keinen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 dar.
- 73 Mit ihrem Argument, die Streithelferin habe nicht nachgewiesen, einen Goodwill erworben zu haben, und verfüge über einen zu geringen Marktanteil, macht die Klägerin in Wirklichkeit geltend, dass die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens eines Goodwills begangen habe, und nicht, dass sie gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, indem sie von den Beteiligten nicht vorgebrachte Tatsachen oder Beweise berücksichtigt habe.
- 74 Was das Argument der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer habe einen Fehler begangen, indem sie die Unterschiede anatomischer, ästhetischer und künstlerischer Art zwischen den Darstellungen eines Elefantenkopfs in den fraglichen Marken nicht berücksichtigt habe, ist festzustellen, dass dieses Argument in Wirklichkeit auf einen Rechtsfehler abstellt, den die Beschwerdekammer im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens einer irreführenden Präsentationsweise begangen haben soll, und nicht auf einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

- 75 Mit ihrem Argument, die Beschwerdekammer habe die Tatsache nicht berücksichtigt, dass die meisten von der Streithelferin vorgelegten Nachweise nicht die Benutzung der älteren Marke für Reis im fraglichen Zeitraum belegten, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer in Wirklichkeit vor, die von der Streithelferin vorgelegten Beweise nicht korrekt gewürdigt zu haben. Ein solches Vorbringen betrifft einen von der Beschwerdekammer begangenen Beurteilungsfehler und keinen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.
- 76 Auch das Argument der Klägerin, die Argumentation der Beschwerdekammer sei in sich widersprüchlich (siehe oben, Randnr. 61), bezieht sich auf einen angeblichen Rechtsfehler und nicht auf einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.
- 77 Was das Argument der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer stütze sich nicht auf Tatsachen, um in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung zu dem Schluss zu gelangen, es sei „sehr unwahrscheinlich, dass sich die nach dem Anmeldedatum registrierte Steigerungsrate der Verkäufe ohne das Bestehen eines von dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt geschaffenen Goodwills ebenso dargestellt hätte“, ist Folgendes festzustellen. Die Beschwerdekammer hatte festzustellen, ob die Streithelferin einen Goodwill erworben hatte, wie er im Recht des Vereinigten Königreichs im Rahmen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung gefordert wird. Hätte die Beschwerdekammer ohne hinreichende Tatsachengrundlage das Vorliegen eines Goodwills festgestellt, stellte dies einen Beurteilungsfehler dar. Die Klägerin macht nicht geltend, dass sich die Beschwerdekammer auf Tatsachen gestützt habe, die von den Parteien nicht vorgetragen worden seien, sondern, dass sie aus den ihr vorgelegten Tatsachenelementen unberechtigte Schlüsse gezogen habe.
- 78 Was schließlich das Argument der Klägerin betrifft, die Verwendung des Ausdrucks „von dem Unternehmen geschaffener Goodwill“ durch die Beschwerdekammer sei ungenau gewesen, ist festzustellen, dass dieses sich in Wirklichkeit auf einen Rechtsfehler bezieht, den die Beschwerdekammer begangen haben soll.

- 79 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass sich die Argumente der Klägerin in Wirklichkeit nicht auf einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, sondern auf Rechtsfehler, die die Beschwerdekammer bei der Anwendung des nationalen Rechts begangen haben soll, oder auf Beurteilungsfehler beziehen. Diese Argumente werden daher im Rahmen des zweiten Klagegrundes geprüft.
- 80 Zum behaupteten Verstoß gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.
- 81 In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass die Würdigung der Tatsachen zur Entscheidungsfindung selbst gehört. Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich jedoch auf alle tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage für die Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (vgl. Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Lidl Stiftung/HABM — REWE-Zentral [Salvita], T-303/03, Slg. 2005, II-1917, Randnr. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung). Daher war die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, die Klägerin zu der Würdigung der tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, auf die sie ihre Entscheidung stützen wollte, anzuhören. Sie hat somit nicht gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.
- 82 Nach alledem ist der zweite Teil des ersten Klagegrundes und damit der erste Klagegrund insgesamt zurückzuweisen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

- 83 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass der Goodwill nur dann als niedrig beurteilt werde, wenn das Unternehmen nicht ortsfest sei. Ferner habe sie zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass der im englischen Recht erforderliche Grad des Nachweises nicht derselbe sei wie der für die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft. Der im englischen Recht erforderliche Grad des Nachweises sei für alle Zivilrechtsstreitigkeiten derselbe.
- 84 Die Beschwerdekammer habe die Tatsache ignoriert oder falsch verstanden, dass die Streithelferin jede der für eine Klage wegen Kennzeichenverletzung erforderlichen Voraussetzungen rechtlich hinreichend hätte nachweisen müssen. Die Beschwerdekammer habe in den Randnrn. 47 bis 49 der angefochtenen Entscheidung nur Behauptungen in Bezug auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr oder eines Schadens aufgestellt, obwohl diese nicht durch Nachweise untermauert gewesen seien.
- 85 Darüber hinaus habe die Beschwerdekammer in Bezug auf die Art der Ware einen Fehler begangen bzw. diese nicht verstanden. Die streitige Gemeinschaftsmarke sei für Reis ohne eine genauere Bezeichnung der Reisart eingetragen. In der angefochtenen Entscheidung nehme die Beschwerdekammer an verschiedenen Stellen auf die Tatsache Bezug, dass die Streithelferin spezielle Arten von Reis liefere. Jedoch habe sie dann die Auffassung vertreten, dass die Streithelferin Inhaberin von Rechten für Reis sei und dass die von den fraglichen Marken geschützten Waren identisch seien. So habe sie zu Unrecht im Hinblick auf bestimmte Elemente des Rechtsstreits festgestellt, dass es sich bei der Tätigkeit der Streithelferin um eine Nischentätigkeit handele, die sich auf spezielle Arten von Reis beziehe, während sie in anderen Teilen

der angefochtenen Entscheidung angenommen habe, dass es sich bei der Ware um Reis im Allgemeinen und bei dem relevanten Markt um den für Reis im Allgemeinen handle.

- ⁸⁶ Die in Rede stehenden Marken wiesen, was die Zeichnung des Elefanten betreffe, hinreichende bildliche und begriffliche Unterschiede auf, die von der Beschwerdekammer hätten berücksichtigt werden müssen.
- ⁸⁷ Ferner hätten die in Rede stehenden Marken mehrere Jahre lang friedlich auf dem Markt koexistiert, ohne dass die Beteiligten von irgendeinem Fall einer Verwechslung erfahren hätten.
- ⁸⁸ Das HABM und die Streithelferin sind der Auffassung, dass der zweite Klagegrund zurückzuweisen sei.

Würdigung durch das Gericht

— Vorbemerkungen

- ⁸⁹ Gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim HABM für nichtig erklärt, wenn ein in Art. 8 Abs. 4 der

Verordnung genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind. Gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erworben worden sind und wenn dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

- 90 Aus diesen beiden Vorschriften in Verbindung miteinander ergibt sich, dass der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die Nichtigkeitsklärung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke erwirken kann, wenn und soweit nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erworben worden sind und dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
- 91 Für die Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 hat die Beschwerdekammer sowohl die nationalen Rechtsvorschriften, die wegen der in Art. 8 Abs. 4 enthaltenen Verweisung anwendbar sind, als auch die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen gerichtlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage muss der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren dartun, dass das fragliche Kennzeichenrecht in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und dass es die Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke erlaubt (Urteil des Gerichts vom 11. Juni 2009, Last Minute Network/HABM — Last Minute Tour [LAST MINUTE TOUR], T-114/07 und T-115/07, Slg. 2009, II-1919, Randnr. 47; vgl. entsprechend Urteil des Gerichts vom 12. Juni 2007, Budějovický Budvar/HABM — Anheuser-Busch [BUDWEISER], T-53/04 bis T-56/04, T-58/04 und T-59/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 74).

92 Im vorliegenden Fall ist das für die nicht eingetragene nationale Marke geltende Recht eines Mitgliedstaats der Trade Marks Act 1994 (Markengesetz des Vereinigten Königreichs), dessen Section 5 (4) bestimmt:

„Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn oder soweit ihre Benutzung im Vereinigten Königreich untersagt werden kann

a) gemäß einer Rechtsregel (insbesondere den Rechtsregeln des Passing off) zum Schutz einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts“.

93 Aus dieser Bestimmung in ihrer Auslegung durch die nationalen Gerichte (Reckitt & Colman Products Ltd/Borden Inc. & Ors [1990] R.P.C. 341, 406 HL) ergibt sich, dass die Streithelferin, um im vorliegenden Fall zum Schutz ihrer nicht eingetragenen nationalen Marke die Nichtigerklärung der streitigen Gemeinschaftsmarke zu erwirken, gemäß den Rechtsregeln, die für die im Recht des Vereinigten Königreichs vorgesehene Klage wegen Kennzeichenverletzung gelten, nachweisen muss, dass drei Voraussetzungen erfüllt sind, die den erworbenen Goodwill, die irreführende Präsentationsweise und den an dem Goodwill verursachten Schaden betreffen.

94 Die Beschwerdekammer hat diese drei Voraussetzungen in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung genannt (siehe oben, Randnr. 10), und die Klägerin räumt im Übrigen ein, dass sie den theoretischen Ansatz für Klagen wegen Kennzeichenverletzung zutreffend dargestellt hat.

95 Sie meint allerdings, dass die Beschwerdekammer für jede der drei Voraussetzungen diesen theoretischen Ansatz nicht korrekt auf den vorliegenden Fall angewandt habe. Somit ist für jede der drei Voraussetzungen zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt hat, dass sie im vorliegenden Fall erfüllt gewesen seien.

— Zum Goodwill

- 96 Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, trotz der schwachen Präsenz der Streithelferin auf dem Reismarkt im Vereinigten Königreich das Bestehen eines Goodwills angenommen zu haben.
- 97 Zunächst ist der maßgebliche Zeitpunkt zu bestimmen, für den die Streithelferin den Erwerb des Goodwills nachweisen musste. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, der maßgebliche Zeitpunkt sei der Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke, also der 29. April 1996. Die Streithelferin macht geltend, nach dem Recht des Vereinigten Königreichs sei der maßgebliche Zeitpunkt derjenige der erstmaligen Benutzung der streitigen Gemeinschaftsmarke auf dem Markt, im vorliegenden Fall also das Jahr 2003.
- 98 Es trifft zu, dass sich, wie die Streithelferin ausführt, aus der nationalen Rechtsprechung ergibt, dass der Goodwill nach den Regeln für die Klage wegen Kennzeichenverletzung für den Zeitpunkt nachgewiesen werden muss, zu dem der Beklagte einer solchen Klage begonnen hat, seine Waren oder Dienstleistungen anzubieten (*Cadbury Schweppes/Pub Squash* [1981] R.P.C. 429).
- 99 Nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ist jedoch nicht auf diesen Zeitpunkt, sondern auf den Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke abzustellen, denn nach dieser Bestimmung muss derjenige, der die Nichtigerklärung dieser Gemeinschaftsmarke beantragt, das Recht an seiner nicht eingetragenen nationalen Marke vor dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke erworben haben (*Urteil LAST MINUTE TOUR*, oben in Randnr. 91 angeführt, Randnr. 51), im vorliegenden Fall also vor dem 29. April 1996. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, ist der Wortlaut des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 insoweit eindeutig.

- 100 Somit hat die Beschwerdekammer zu Recht geprüft, ob die Streithelferin dargetan hat, zum 29. April 1996 einen Goodwill erworben gehabt zu haben.
- 101 Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass der Goodwill als Anziehungskraft auf Kunden [„the attractive force which brings in custom“] beschrieben worden ist (IRC/Muller & Co’s Margarine [1901] A.C. 217, 224 HL).
- 102 Die Beschwerdekammer war ferner der Auffassung, dass das Bestehen eines Goodwills grundsätzlich durch die Vorlage von Nachweisen für geschäftliche Tätigkeiten, Werbeaktivitäten, Kundenkonten usw. dargetan werde. Der Nachweis ernsthafter geschäftlicher Tätigkeiten, die in den Erwerb eines Rufes und die Gewinnung von Kunden münden, sei im Allgemeinen ausreichend für den Nachweis eines Goodwills (angefochtene Entscheidung, Randnr. 25).
- 103 In Bezug auf die von der Streithelferin vorgelegten Nachweise ist Folgendes festzustellen.
- 104 Die Streithelferin hat u. a. eine eidesstattliche Erklärung ihres Direktors vom 13. Dezember 1998 vorgelegt, in der die jährliche Absatzmenge für von 1988 bis 1997 verkauften Reis angegeben wird. Nach dieser Erklärung hat die Streithelferin im Jahr 1995 84 Tonnen, im Jahr 1996 52 Tonnen und zwischen 1988 und 1994 pro Jahr zwischen 42 und 68 Tonnen Reis unter der älteren Marke im Vereinigten Königreich verkauft.
- 105 Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, wird der Inhalt der eidesstattlichen Erklärung durch die übrigen von der

Streithelferin vorgelegten Beweise untermauert. Zwar trifft es zu, dass die meisten der von der Streithelferin vorgelegten Nachweise den Zeitraum nach dem 29. April 1996 betreffen, jedoch bezieht sich immer noch ein Teil der vorgelegten Beweise auf einen Zeitraum vor diesem Datum. Beispielsweise hat die Streithelferin, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 30 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, acht zwischen 1992 und dem 29. April 1996 erstellte und an Kunden in London, Kent und Middlesex (Vereinigtes Königreich) gerichtete Rechnungen vorgelegt, die den Verkauf von Reis mit der Bezeichnung „Golden Elephant“ betrafen.

106 Ferner hat die Streithelferin Rollen für Registrierkassen vorgelegt, die Verkäufe von Reis an verschiedenen Tagen im März und April 1993, Dezember 1994 sowie Januar, Februar und März 1995 belegen. Hierzu macht die Klägerin geltend, dass die Kassenrollen nur auf Reis „G/E“ oder „GE“ Bezug nähmen und nicht auf die ältere Marke. Diese Tatsache allein reicht jedoch nicht aus, um ihnen jegliche Beweiskraft abzusprechen. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 32 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, ist es nämlich üblich, dass die verkauften Waren auf Kassenrollen für Registrierkassen in abgekürzter Form bezeichnet werden. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um die einzigen Beweise handelt, die von der Streithelferin zum Nachweis des Verkaufs von Reis unter der älteren Marke im Vereinigten Königreich vorgelegt worden sind. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Beschwerdekammer eine Gesamtwürdigung aller dem HABM vorgelegten Beweise vornehmen muss. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass ein Bündel von Beweismitteln die nachzuweisenden Tatsachen zu belegen vermag, obwohl jedes einzelne dieser Beweismittel für sich genommen nicht geeignet wäre, den Nachweis zu erbringen, dass diese Tatsachen zutreffen (Urteil des Gerichtshofs vom 17. April 2008, Ferrero Deutschland/HABM und Cornu, C-108/07 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 36). Die Beschwerdekammer hat die Kassenrollen zu Recht als Beweisstücke berücksichtigt, die den Inhalt der eidesstattlichen Erklärung untermauern.

107 Jedenfalls ist festzustellen, dass, selbst wenn diese Kassenrollen keine Beweiskraft hätten, die Tatsache, dass die Streithelferin in einem Zeitraum vor der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke Reis unter der älteren Marke im Vereinigten Königreich verkauft hat, durch die Vorlage der eidesstattlichen Erklärung in Verbindung mit mehreren Rechnungen hinreichend nachgewiesen ist.

- 108 Es trifft zu, dass die in der eidesstattlichen Erklärung angegebenen Verkäufe im Verhältnis zum Gesamtmarkt für in das Vereinigte Königreich eingeführten Reis als geringfügig anzusehen sind. Gemäß der von der Klägerin dem HABM vorgelegten Erklärung des Generalsekretärs des Verbands der Reisindustrie (Rice Association) belief sich nämlich die Gesamtmenge der Reiseinfuhren in das Vereinigte Königreich zwischen 2000 und 2004 im Durchschnitt auf 500 000 Tonnen pro Jahr, was vermuten lässt, dass die Einfuhren zwischen 1988 und 1996 einen ähnlichen Umfang hatten. Wenn man unterstellt, dass der Gesamtmarkt im Jahr 1995 500 000 Tonnen umfasste, hätte die Streithelferin einen Marktanteil von 0,0168 % innegehabt.
- 109 Somit ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht die Auffassung vertreten hat, dass die geschäftliche Tätigkeit der Streithelferin dennoch ausreichend für den Erwerb eines Goodwills gewesen sei.
- 110 Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass auch kleine Unternehmen über einen Goodwill verfügen können. Diese Feststellung beruht auf der von der Beschwerdekammer zu Recht angeführten nationalen Rechtsprechung, nämlich der Rechtssache *Stannard c. Reay* (1967) R.P.C. 589. In dieser Rechtssache wurde entschieden, dass ein mobiler Verkaufsstand für Fish and chips mit einem Umsatz zwischen 129 und 138 Pfund Sterling je Woche nach einer Tätigkeit von rund drei Wochen Goodwill erworben hatte.
- 111 Was das Argument der Klägerin betrifft, wonach im Rahmen der Klage wegen Kennzeichenverletzung der Nachweis einer über eine bestimmte Mindestschwelle hinausgehenden gewerblichen Tätigkeit erbracht werden müsse, um einen Goodwill darzutun, ist festzustellen, dass das HABM zu Recht darauf hinweist, dass die rechtswissenschaftliche Veröffentlichung und die Rechtsprechung, die hierzu in der Klageschrift angeführt werden, die Gefahr der Irreführung betreffen. Trotzdem ergibt sich aus der nationalen Rechtsprechung, dass Verkäufe unterhalb einer Mindestschwelle nicht ausreichend sind (*Anheuser-Busch Inc/Budejovicky Budvar Narodni Podnik* [1984] E.S.R. 413, 457 CA). In dieser Rechtssache wurde entschieden, dass der Verkauf geringer Mengen von Bier, das in einem Koffer in das Vereinigte Königreich eingeführt und in einem American-Style-Restaurant in Canterbury (Vereinigtes Königreich) verkauft worden war, unterhalb der Mindestschwelle lag.

- 112 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Verkäufe von Reis unter der älteren Marke, die die Streithelferin vor dem maßgeblichen Zeitpunkt getätigt hat, über dieser Mindestschwelle liegen. Es handelt sich nämlich nicht um Gelegenheitsverkäufe sehr geringer Mengen. Die Streithelferin hat seit 1988 durchgehend Reis unter der älteren Marke im Vereinigten Königreich verkauft, d. h. während eines Zeitraums von acht Jahren vor dem Tag der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke durch die Klägerin. Die Menge von verkauftem Reis von zwischen 42 und 84 Tonnen je Jahr von 1988 bis 1996 kann nicht als vollkommen unbedeutend angesehen werden.
- 113 Die Tatsache allein, dass der Marktanteil der Streithelferin im Verhältnis zum Gesamtumfang der Reiseinfuhren im Vereinigten Königreich sehr gering war, genügt nicht, um zu der Auffassung zu gelangen, dass die Reisverkäufe unter der Mindestschwelle lagen.
- 114 Beispielsweise wurde in der Rechtssache *Jian Tools for Sales/Roderick Manhattan Group* ([1995] F.S.R. 924, 933 [Knox J.]) der Verkauf von 127 Einheiten Software durch ein amerikanisches Unternehmen auf dem Markt des Vereinigten Königreichs nicht als unterhalb der Mindestschwelle liegend angesehen.
- 115 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gerichte im Vereinigten Königreich sehr wenig geneigt sind, zu entscheiden, dass ein Unternehmen Kunden haben kann, aber keinen Goodwill (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, Ziff. 3.11). Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht festgestellt, dass selbst kleine Unternehmen über einen Goodwill verfügen können.
- 116 Was das Argument der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer habe in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass der Goodwill nur dann als niedrig angesehen werde, wenn das Unternehmen nicht ortsfest sei, genügt die Feststellung, dass dieser Aussage keine wesentliche Bedeutung im Rahmen der Argumentation der Beschwerdekammer zukommt. Diese ist

zu Recht zu der Auffassung gelangt, dass die im Verkauf von Reis unter der älteren Marke im Vereinigten Königreich bestehende gewerbliche Tätigkeit der Streithelferin ausreichend war, um vor dem Tag der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke einen Goodwill zu erwerben. Selbst angenommen, dass dieser Goodwill aufgrund des geringen Umfangs der Verkäufe als niedrig angesehen werden müsste, kann er jedenfalls nicht als inexistent angesehen werden.

- 117 Zum Argument der Klägerin, die Beschwerdekammer habe in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass „[d]er im englischen Recht erforderliche Grad des Nachweises ... nicht derselbe [ist] wie beispielsweise der für die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft“, und wonach der im englischen Recht erforderliche Grad des Nachweises für alle Zivilrechtsstreitigkeiten derselbe sei, gestützt auf Wahrscheinlichkeitserwägungen, ist Folgendes festzustellen. Der oben zitierte Satz aus der angefochtenen Entscheidung stellt nicht auf den Grad des Nachweises im Sinne des erforderlichen Grades der Überzeugung des Richters ab. Dies geht aus dem nächsten Satz der angefochtenen Entscheidung hervor, wonach „ein Unternehmen einen Mehrwert und einen Goodwill schaffen [kann], ohne den für den Nachweis einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft oder einer Bekanntheit im Sinne von Art. 8 Abs. 5 [der Verordnung Nr. 40/94] erforderlichen Bekanntheitsgrad erlangt zu haben“. In dieser Hinsicht hat die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen. Die von ihr zur Stützung ihres Standpunkts angeführte Rechtsprechung, d. h. das Urteil *Phones4U Ltd/Phone4u.co.uk Internet Ltd* ([2007] R.P.C. 5, 83, 96) bestätigt, dass die Anforderungen für den Nachweis der Unterscheidungskraft für die Eintragung einer Marke viel höher sind als die für den Nachweis eines Goodwills.
- 118 Nach dem Vorstehenden war es entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht erforderlich, dass die Streithelferin eine Marktstudie zum Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum vorlegte.
- 119 Auch das Vorbringen der Klägerin, die Argumentation der Beschwerdekammer in Randnr. 40 der angefochtenen Entscheidung sei in sich widersprüchlich, da diese angenommen habe, dass „die Nichtigkeitsabteilung ... eine höhere Schwelle für den

Nachweis eines Goodwills festgelegt [hat], als nach dem englischen Recht für die Klage wegen Kennzeichenverletzung vorgesehen“ sei, sich aber nicht der Schlussfolgerung der Nichtigkeitsabteilung angeschlossen habe, wonach die Kennzeichenverletzung nicht nachgewiesen sei, ist zurückzuweisen. Da die Beschwerdekammer der Auffassung war, dass die Nichtigkeitsabteilung fehlerhaft eine zu hohe Schwelle für den Nachweis eines Goodwills festgelegt habe, ist es nur folgerichtig, dass sie sich der Schlussfolgerung der Nichtigkeitsabteilung nicht angeschlossen hat.

- 120 Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer sei in Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht zu dem Schluss gelangt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich die Steigerungsrate der Verkäufe von Reis unter der älteren Marke nach dem Tag der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke ohne das Bestehen eines von dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt geschaffenen Goodwills ebenso dargestellt hätte, und die Beschwerdekammer habe den Ausdruck „von dem Unternehmen geschaffener Goodwill“ ungenau verwendet, ist festzustellen, dass Randnr. 43 lediglich eine Hilfserwägung für die angefochtene Entscheidung darstellt. Die Streithelferin hatte nämlich das Vorliegen eines Goodwills zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Gemeinschaftsmarke selbst ohne die Berücksichtigung der Steigerungsrate der Verkäufe nach diesem Zeitpunkt hinreichend nachgewiesen.
- 121 Was das Argument betrifft, die Beschwerdekammer habe den Ausdruck „von dem Unternehmen geschaffener Goodwill“ ungenau verwendet, und die Streithelferin hätte den mit dem fraglichen Namen oder der fraglichen Marke verbundenen Goodwill nachweisen müssen, ist darüber hinaus festzustellen, dass die Klage wegen Kennzeichenverletzung nicht den mit einer Marke als solcher verbundenen Goodwill schützt, sondern ein mit dem Unternehmen oder dem Goodwill, in Bezug auf den die Marke benutzt worden ist, verbundenes Eigentumsrecht (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, Ziff. 3.4). Somit ist die von der Beschwerdekammer benutzte Terminologie nicht zu rügen.
- 122 Jedenfalls ist, soweit das Vorbringen der Klägerin dahin zu verstehen sein sollte, dass sie der Beschwerdekammer vorwirft, die gesamte gewerbliche Tätigkeit der

Streithelferin für den Nachweis eines Goodwills berücksichtigt zu haben, festzustellen, dass ein solches Vorbringen sachlich falsch ist. Die Beschwerdekammer bezog sich nämlich auf die in dem Verkauf von Reis unter der älteren Marke auf dem Markt des Vereinigten Königreichs bestehende gewerbliche Tätigkeit der Streithelferin, um deren Goodwill darzutun, und nicht auf die gesamte gewerbliche Tätigkeit der Streithelferin.

— Zur irreführenden Präsentationsweise

- ¹²³ Die Beschwerdekammer hat die Auffassung vertreten, die streitige Gemeinschaftsmarke stelle eine irreführende Präsentationsweise der älteren Marke dar (siehe oben, Randnr. 17).
- ¹²⁴ Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer insoweit vor, sich auf durch keinerlei Beweise untermauerte Hypothesen gestützt zu haben. Zudem hätte diese berücksichtigen müssen, dass die in Rede stehenden Marken auf dem Markt friedlich koexistiert hätten, ohne dass die Beteiligten von irgendeinem Verwechslungsfall erfahren hätten. Die Beschwerdekammer sei verpflichtet gewesen, das Fehlen von Verwechslungen und die Duldung durch die Streithelferin zu berücksichtigen. Außerdem habe die Beschwerdekammer die Unterschiede in den Darstellungen der Elefantenköpfe in den fraglichen Marken nicht berücksichtigt.
- ¹²⁵ Zunächst ist die Zulässigkeit des Vorbringens der Klägerin in Bezug auf die friedliche Koexistenz der fraglichen Marken bei Fehlen von Fällen der Verwechslung zwischen ihnen und die Duldung durch die Streithelferin zu prüfen.

- 126 Das HABM stellt zu Recht fest, dass diese Argumentation zum ersten Mal vor dem Gericht vorgebracht worden ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern können.
- 127 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das HABM gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94, der auf Verfahren der Nichtigerklärung wegen relativer Nichtigkeitsgründe anwendbar ist, im vorliegenden Fall bei seiner Ermittlung auf das Vorbringen und die Beweise der Beteiligten beschränkt gewesen ist (siehe oben, Randnr. 65).
- 128 Die angebliche Duldung durch die Streithelferin der Benutzung der streitigen Gemeinschaftsmarke seitens der Klägerin stellt ein Verteidigungsmittel dar, das von dieser vor dem HABM nicht vorgebracht worden ist und das das HABM gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 nicht von Amts wegen zu prüfen hatte. Dieses Argument ist somit unzulässig, da es darauf abzielt, den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand zu ändern.
- 129 Allerdings macht die Klägerin auch geltend, die Beschwerdekammer hätte im Rahmen der Prüfung des Vorliegens einer irreführenden Präsentationsweise berücksichtigen müssen, dass die Streithelferin keinen Nachweis für irgendeinen Fall einer Verwechslung vorgelegt habe. Hierzu ist daran zu erinnern, dass das HABM sich von Amts wegen über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren muss, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen eines Nichtigkeitsgrundes und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich sind (siehe oben, Randnr. 67). Ferner ist festzustellen, dass die Streithelferin während des Verwaltungsverfahrens nicht bestritten hat, dass die Klägerin im November 2003 damit begonnen hat, die streitige Gemeinschaftsmarke im Vereinigten Königreich zu benutzen.

- 130 Die Klägerin meint im Wesentlichen, das Recht des Vereinigten Königreichs verlange in einer solchen Situation, dass der Kläger im Rahmen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung den Nachweis für konkret aufgetretene Verletzungsfälle zu erbringen habe, um eine irreführende Präsentationsweise darzutun. Dieses Argument ist als zulässig anzusehen, da die Beschwerdekammer — angenommen, dass die Auslegung des Rechts des Vereinigten Königreichs durch die Klägerin zutreffend wäre — hätte prüfen müssen, ob die Streithelferin den Nachweis für konkrete Verwechslungsfälle erbracht hat. Die Frage, ob die Auslegung des Rechts des Vereinigten Königreichs durch die Klägerin zutrifft, ist eine Frage, die die Begründetheit dieses Arguments betrifft, und nicht die Zulässigkeit.
- 131 In der Sache ist festzustellen, dass für die Beurteilung des irreführenden Charakters der fraglichen Präsentationsweise geprüft werden muss, ob das Anbieten von Reis im Vereinigten Königreich unter der streitigen Gemeinschaftsmarke geeignet ist, das Publikum dazu zu bringen, die betriebliche Herkunft dieser Ware der Streithelferin zuzuordnen.
- 132 In diesem Rahmen ist zu prüfen, ob auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitserwägungen anzunehmen ist, dass eine wesentliche Zahl der Mitglieder der relevanten Personengruppe sich irrtümlich, in der Annahme, dass es sich um die Ware der Streithelferin handele, zum Kauf der Ware der Klägerin entschließen wird (vgl. in diesem Sinne *Reckitt & Colman Products Ltd/Borden Inc. & Ors*, oben in Randnr. 93 angeführt, 407). Ferner ist der Rechtsprechung der Gerichte des Vereinigten Königreichs zu entnehmen, dass im Rahmen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung für die Beurteilung der Frage, ob die Präsentationsweise der Waren und Dienstleistungen des Beklagten irreführenden Charakter trägt, auf die Kunden des Klägers abzustellen ist und nicht auf die allgemeinen Verkehrskreise (*Reckitt & Colman Products Ltd/Borden Inc. & Ors*, oben in Randnr. 93 angeführt; vgl. in diesem Sinne auch Urteil *LAST MINUTE TOUR*, oben in Randnr. 91 angeführt, Randnr. 60).
- 133 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 45 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die in Rede stehenden Waren identisch sind. Die streitige Gemeinschaftsmarke ist nämlich für Reis eingetragen, und die ältere Marke ist für dieselbe Ware benutzt worden. Zum Argument der Klägerin, die ältere Marke sei für besondere Arten von Reis benutzt worden, ist festzustellen, dass

die besonderen Reiserarten unter den Warenbegriff „Reis“ fallen, für den die streitige Gemeinschaftsmarke eingetragen ist. Die Feststellung der Warenidentität wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Streithelferin nicht sämtliche Arten von Reis vermarktet hat.

- 134 Die Beschwerdekammer hat außerdem festgestellt, ohne dass ihr die Klägerin insoweit widersprochen hätte, dass der Wortbestandteil der fraglichen Marken identisch sei. Wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat, stellt das Wort „Brand“ (Marke) in der streitigen Gemeinschaftsmarke einen nicht unterscheidungskräftigen Zusatz dar. Die beiden Zeichen setzen sich im Wesentlichen aus dem Bestandteil „Golden Elephant“ mit seiner über ihm stehenden chinesischen Übersetzung und der Darstellung eines Elefantenkopfs zusammen.
- 135 Es trifft zu, dass, wie die Klägerin geltend macht, erhebliche Unterschiede in der konkreten Darstellung der Elefantenköpfe bestehen. Die ältere Marke zeigt nämlich einen Elefantenkopf von vorne. Auf dem Elefantenkopf befindet sich eine Krone, sein Rüssel ist gesenkt, und der Elefant ist umrahmt von einer Scheibe, die mit einem Motiv aus Wimpeln verziert ist, die einen Kreis formen. Dagegen zeigt die streitige Gemeinschaftsmarke einen stärker stilisierten Elefantenkopf in Seitenansicht. Der Elefant trägt eine flache dekorative Kopfbedeckung aus Stoff, und sein Rüssel ist erhoben.
- 136 Im vorliegenden Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass ein bedeutender Teil der Kunden der Streithelferin bei Reis, der mit einer Marke gekennzeichnet ist, die den Wortbestandteil „Golden Elephant“ auf Englisch und Chinesisch und die Darstellung eines Elefantenkopfs enthält, annehmen wird, dass es sich um von der Streithelferin vermarkteten Reis handelt. Die Unterschiede in der Gestaltung der Elefantenköpfe allein genügen nicht, um die Feststellung in Frage zu stellen, dass eine irreführende Präsentationsweise vorliegt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich ein normaler Kunde nicht genau an alle Details einer Marke erinnern kann (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, Ziff. 8.41).

- 137 Außerdem ist es, selbst wenn man unterstellt, dass die Kunden der Streithelferin den Unterschied in der Gestaltung des Elefanten wahrnehmen, sehr wahrscheinlich, dass sie annehmen, dass es sich um einen rein ornamentalen Unterschied handelt. So ob-siegten die Kläger in einem Verfahren wegen Kennzeichenverletzung in einem Fall, in dem die Beklagten ein Etikett für Garn benutzten, auf dem, genau wie auf den von den Klägern für dieselben Waren benutzten Etiketten, zwei Elefanten dargestellt waren, die eine Standarte trugen. Die Unterschiede in der Gestaltung der Elefanten in den beiden Marken wurden nicht als entscheidend beurteilt, weil festgestellt wurde, dass selbst die Personen, die die Unterschiede zwischen den beiden Etiketten womög-lich wahrnehmen würden, wahrscheinlich annehmen würden, dass es sich um Unter-schiede ornamentaler Art handele, die das unterscheidungskräftige und charakte-ristische Symbol nicht wesentlich änderten, und dass die Kläger selbst die Änderung der Marke vorgenommen hätten (Johnston/Orr-Ewing [1882] 7 App.Cas. 219, 225 HL). In gleicher Weise ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Kunde der Streithelferin, wenn er die Unterschiede in der Gestaltung der Elefanten wahrnimmt, denken wird, dass die streitige Gemeinschaftsmarke eine bloße Variante oder eine geänderte Form der älteren Marke darstellt.
- 138 Es ist festzustellen, dass der Wortbestandteil der fraglichen Marken hohe Unter-scheidungskraft besitzt, weil er phantasievoll und für Reis überhaupt nicht beschrei-bend ist. Unter diesen Umständen ist die Gefahr unvermeidlich, dass die Kunden der Streithelferin bei Reis, der mit einer Marke gekennzeichnet ist, die denselben Wortbestandteil und die Zeichnung eines Elefantenkopfs enthält, die betriebliche Herkunft dieses Reises trotz der Unterschiede in der Gestaltung der Elefanten der Streithelferin zuordnen.
- 139 Entgegen den Ausführungen der Klägerin geht aus der angefochtenen Entscheidung nicht hervor, dass die Beschwerdekammer die Unterschiede zwischen den beiden einen Elefantenkopf darstellenden Zeichnungen vollkommen außer Acht gelassen hätte. Es ist zwar zutreffend, dass die Beschwerdekammer nicht ausdrücklich eine Analyse der Unterschiede zwischen diesen Zeichnungen vorgenommen hat, doch ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer nicht der Auffassung war, dass die fraglichen Marken in bildlicher Hinsicht identisch seien, sondern nur festgestellt hat, dass eine „ausgeprägte bildliche Ähnlichkeit“ bestehe (Randnr. 46 der angefochtenen Entscheidung). Diese Feststellung ist angesichts eines identischen Wortbestandteils

auf Englisch und Chinesisch und des Vorhandenseins einer einen Elefantenkopf darstellenden Zeichnung gerechtfertigt.

- 140 Zum Vorbringen der Klägerin, die Streithelferin hätte den Nachweis konkreter Verwechslungsfälle erbringen müssen, ist Folgendes festzustellen. Nach dem Recht des Vereinigten Königreichs ist es Sache der Gerichte, zu entscheiden, ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise irregeführt werden. Beispiele für konkrete Verwechslungsfälle können nützlich sein, aber die Entscheidung eines Gerichts hängt nicht allein oder wesentlich von der Prüfung derartiger Nachweise ab (Parker-Knoll Ltd/Knoll International Ltd [1962] R.P.C. 265, 285, 291 HL).
- 141 Das Fehlen von Nachweisen konkreter Verwechslungsfälle kann in dem Sinne eine Rolle spielen, dass dieser Umstand möglicherweise gegen den Kläger in einem Kennzeichenverletzungsverfahren spricht, wenn die Waren des Beklagten über einen langen Zeitraum hinweg sichtbar auf dem Markt vorhanden waren (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, Ziff. 10-13). Allerdings ist das Fehlen von Nachweisen konkreter Verwechslungsfälle häufig einfach zu erklären und stellt sich selten als entscheidender Gesichtspunkt heraus (Harrods Ltd/Harroddian School Ltd [1996] R.P.C. 697, 716 CA).
- 142 Zwar kann es Fälle geben, die so problematisch sind, dass das Gericht ohne Beweise in Bezug auf das Vorliegen einer irreführenden Präsentationsweise nicht zu einer Entscheidung gelangen kann (vgl. in diesem Sinne AG Spalding & Bros/AW Gamage Ltd [1915] R.P.C. 273, 286).
- 143 Jedoch hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall in Randnr. 47 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass es unvermeidlich sei, dass die mit der älteren Marke vertrauten Verbraucher den unter der streitigen Gemeinschaftsmarke verkauften Reis für von der Streithelferin vertriebenen Reis halten. Angesichts der Identität des Wortbestandteils und der Tatsache, dass der Bildbestandteil der fraglichen Marken einen Elefantenkopf darstellt, kann diese Schlussfolgerung auf der

Grundlage allein des Vergleichs der Marken gezogen werden. In einem solchen Fall ist das Fehlen von Nachweisen konkreter Verwechslungsfälle nicht als entscheidender Gesichtspunkt anzusehen.

- ¹⁴⁴ Aus alledem ergibt sich, dass die Beschwerdekammer unter den vorliegenden Umständen zu Recht das Vorliegen einer irreführenden Präsentationsweise festgestellt hat und dass es nicht erforderlich war, dass die Streithelferin Nachweise für konkrete Verwechslungsfälle vorlegt.

— Zum Schaden oder der Gefahr eines Schadens

- ¹⁴⁵ Die Beschwerdekammer hat in Randnr. 49 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass — da die Streithelferin das Bestehen eines Goodwills im Vereinigten Königreich für eine ältere Marke nachgewiesen habe, die große Ähnlichkeit mit der streitigen Gemeinschaftsmarke habe und identische Waren umfasse — vernünftigerweise davon ausgegangen werden könne, dass die Streithelferin Gefahr laufe, einen Schaden zu erleiden.
- ¹⁴⁶ Hierzu vertritt die Klägerin die Auffassung, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht das Vorliegen eines Schadens angenommen, obwohl ein solcher Schaden weder bewiesen noch behauptet worden sei. Die Beschwerdekammer habe lediglich Behauptungen zu diesem Punkt aufgestellt.
- ¹⁴⁷ Aus der nationalen Rechtsprechung ergibt sich, dass der Kläger im Rahmen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung nicht verpflichtet ist, darzutun, dass er einen Schaden erlitten hat. Es genügt, dass der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich ist.

- 148 Eine irreführende Präsentationsweise, die das maßgebliche Publikum dazu bringt, zu glauben, dass die Waren des Beklagten im Verfahren wegen Kennzeichenverletzung solche des Klägers sind, ist von Haus aus geeignet, einen Schaden beim Kläger zu verursachen, wenn die Felder der gewerblichen Tätigkeit des Klägers und des Beklagten hinreichend nahe beieinander liegen (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, London, 2004, Ziff. 4.13).
- 149 Im vorliegenden Fall ist festgestellt worden, dass die fraglichen Waren identisch sind und dass ein bedeutender Teil der Kunden der Streithelferin annehmen würde, dass der von der Klägerin unter der streitigen Gemeinschaftsmarke verkaufte Reis von der Streithelferin stamme. Unter diesen Umständen besteht die Gefahr, dass die Streithelferin Absatzverluste erleidet, weil ihre Kunden, die ihren Reis kaufen wollen, irrtümlich den der Klägerin kaufen.
- 150 Die Beschwerdekammer war somit zu Recht der Auffassung, dass die Gefahr eines Schadens bestand.
- 151 Der zweite Klagegrund ist daher zurückzuweisen und die Klage folglich insgesamt abzuweisen.

2. Zum zweiten und zum dritten Antrag der Streithelferin

- 152 Mit ihrem zweiten und ihrem dritten Antrag beantragt die Streithelferin zusätzlich, oder hilfsweise, erstens die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit die Beschwerdekammer darin feststellt, der für die Entscheidung der Frage der Kennzeichenverletzung sachgemäße Zeitpunkt sei derjenige der Anmeldung der

Gemeinschaftsmarke, und zweitens die Abänderung dieser Entscheidung dahin, dass festgestellt wird, dass der für die Entscheidung dieser Frage sachgemäße Zeitpunkt derjenige der ersten Benutzung dieser Marke ist.

- ¹⁵³ Hierzu genügt es, darauf hinzuweisen, dass sich aus den Randnrn. 97 bis 100 des vorliegenden Urteils ergibt, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dass der maßgebliche Zeitpunkt, zu dem die Streithelferin den Erwerb eines Goodwills nachweisen musste, der Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ist. Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 4 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 geht nämlich klar hervor, dass die Rechte am älteren Zeichen vor diesem Zeitpunkt erworben worden sein müssen.
- ¹⁵⁴ Somit sind der zweite und der dritte Antrag der Streithelferin zurückzuweisen, ohne dass das Gericht zu der Frage Stellung nehmen müsste, ob diese Anträge trotz der Tatsache zulässig sind, dass sie nicht auf eine Änderung des Tenors der angefochtenen Entscheidung gerichtet sind.

3. Zu den Anträgen der Streithelferin, die sich auf die Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 beziehen

- ¹⁵⁵ In ihrem Schriftsatz mit neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln beantragt die Streithelferin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit mit dieser die Unzulässigkeit des auf den Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Antrags festgestellt wurde. Ferner beantragt sie die Abänderung der angefochtenen Entscheidung dahin, dass ihre auf die Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Anträge für zulässig und begründet erklärt werden, und dass die streitige

Gemeinschaftsmarke auf der Grundlage eines dieser zusätzlichen Anträge oder sogar beider für nichtig erklärt wird (siehe oben, Randnr. 26).

- 156 Hierzu macht die Streithelferin geltend, die Beschwerdekammer habe in Bezug auf diese beiden Punkte zu Unrecht nicht zu ihren Gunsten entschieden und hätte auf der Basis dieser beiden zusätzlichen Gründe die fragliche Marke für nichtig erklären müssen.
- 157 Diese neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel und Anträge wurden von der Streithelferin vorgebracht, nachdem die von ihr gegen die angefochtene Entscheidung erhobene gesonderte Klage durch den Beschluss Golden Elephant Brand (oben in Randnr. 22 angeführt) als unzulässig abgewiesen worden war. Nach Auffassung der Streithelferin sind die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel zulässig, weil sie im Sinne von Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt würden, die erst während des Verfahrens zutage getreten seien. Der Beschluss Golden Elephant Brand stelle solch einen neuen rechtlichen oder tatsächlichen Grund dar.
- 158 Die Klägerin und das HABM beantragen die Zurückweisung dieser Angriffs- und Verteidigungsmittel. Die Klägerin ist insbesondere der Auffassung, es lägen keine „neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel“ im Sinne von Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung vor, weil es sich um dasselbe rechtliche Vorbringen handele, das von Hoo Hing im Rahmen der Rechtssache vorgebracht worden sei, in der der Beschluss Golden Elephant Brand (oben in Randnr. 22 angeführt) ergangen sei, und das zurückgewiesen worden sei. Nach Auffassung der Klägerin kann dieser Beschluss nicht als Grundlage für ein Vorbringen dienen, wonach er eine ausreichende und relevante „Änderung der Rechts- oder Sachlage“ herbeigeführt habe, die unter Umständen „zutage getreten“ sei, die eine erneute Sachprüfung rechtfertigen könnten. Das HABM macht insbesondere geltend, dass die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel verspätet vorgebracht worden und daher unzulässig seien.
- 159 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 134 § 2 der Verfahrensordnung im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten betreffend die Rechte des geistigen Eigentums

die Streithelfer über dieselben prozessualen Rechte verfügen wie die Parteien und u. a. Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen können, die gegenüber denen der Parteien eigenständig sind. Gemäß Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung kann ein Streithelfer in seiner Klagebeantwortung Anträge stellen, die auf Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Entscheidung der Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, und Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen, die in der Klageschrift nicht geltend gemacht worden sind.

- 160 Im vorliegenden Fall hat die Streithelferin die fraglichen Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht, wie in Art. 134 § 3 der Verfahrensordnung vorgesehen, in ihrer Klagebeantwortung vorgebracht.
- 161 Gemäß Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung können neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Lauf des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten sind, wobei die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorbringens dem Endurteil vorbehalten bleibt.
- 162 Somit ist zu prüfen, ob im vorliegenden Fall ein solcher neuer rechtlicher oder tatsächlicher Grund bestanden hat, der das Vorbringen neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel durch die Streithelferin im Lauf des Verfahrens zuließe.
- 163 Es ist festzustellen, dass die Streithelferin im vorliegenden Fall durch keine Umstände objektiv daran gehindert war, die von ihr in ihrem Schriftsatz vom 17. Dezember 2009 geltend gemachten Angriffs- und Verteidigungsmittel im Stadium ihrer Klagebeantwortung vorzubringen. Die Streithelferin hat hiervon abgesehen, weil sie dieselben Angriffs- und Verteidigungsmittel im Rahmen der gesonderten Klage geltend gemacht hat, die sie gegen die angefochtene Entscheidung in der Rechtssache erhoben hat, in der der Beschluss Golden Elephant Brand (oben in Randnr. 22 angeführt) ergangen ist.

- 164 Der Anwalt der Streithelferin hätte jedoch wissen können, dass die von ihm erhobene Klage unzulässig war.
- 165 Hierzu ist festzustellen, dass die Streithelferin erstens die Tatsache geltend macht, dass das Gericht im Beschluss Golden Elephant Brand (oben in Randnr. 22 angeführt) ausgeführt habe, dass eine Partei, die gestützt auf mehrere Gründe die Nichtigerklärung einer Gemeinschaftsmarke beantragt und auf der Basis nur eines dieser Gründe obsiegt hat, nicht zur Klage vor dem Gericht befugt ist. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich die Ausführungen des Gerichts in diesem Beschluss auf eine gefestigte Rechtsprechung stützten, nämlich auf den Beschluss des Gerichts vom 11. Mai 2006, TeleTech Holdings/HABM — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, Slg. 2006, II-1367), und das Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, Sigla/HABM — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Slg. 2007, II-711).
- 166 Zweitens macht die Streithelferin geltend, das Gericht habe in Randnr. 40 des Beschlusses Golden Elephant Brand (oben in Randnr. 22 angeführt) festgestellt, dass sie die Möglichkeit habe, die Klagegründe, die sie im Rahmen des Rechtsstreits vorgebracht habe, in dem dieser Beschluss ergangen ist, im Rahmen des vorliegenden Verfahrens geltend zu machen. Hierzu ist festzustellen, dass das Gericht in Randnr. 40 des Beschlusses Golden Elephant Brand nur den Inhalt des Art. 134 der Verfahrensordnung erläutert, um auf das von Hoo Hing vorgebrachte Argument zu antworten, wonach diese gezwungen sei, selbst Klage gegen die angefochtene Entscheidung zu erheben, da es keine Vorschrift gebe, die es einem obsiegenden Beteiligten gestatte, außerhalb der Frist, in der der unterliegende Beteiligte Klage erheben müsse, eine Inzidentklage vor dem Gericht zu erheben (vgl. Beschluss Golden Elephant Brand, oben in Randnr. 22 angeführt, Randnrn. 22, 39 und 40).
- 167 Es trifft zu, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Streithelferin ihre Klagebeantwortung eingereicht hat, das Gericht die von ihr erhobene gesonderte Klage noch nicht als unzulässig abgewiesen hatte. Selbst wenn jedoch unterstellt wird, dass die Streithelferin erst nach der Zustellung des Beschlusses Golden Elephant Brand von der Rechtslage Kenntnis erlangt hat, kann diese Tatsache keinen neuen rechtlichen oder tatsächlichen Grund darstellen. Die Tatsache, dass eine Partei von einem tatsächlichen Umstand während des Verfahrens vor dem Gericht erfahren hat, bedeutet nämlich

nicht, dass dieser einen tatsächlichen Grund darstellt, der erst während des Verfahrens zutage getreten ist. Hinzukommen muss, dass die Partei vorher keine Kenntnis von diesem Umstand haben konnte (Urteil des Gerichts vom 6. Juli 2000, AICS/Parlament, T-139/99, Slg. 2000, II-2849, Randnr. 62). Erst recht kann die Tatsache, dass eine Partei von der Rechtslage erst während des Verfahrens erfahren hat, keinen neuen rechtlichen oder tatsächlichen Grund im Sinne des Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung darstellen.

- 168 Im vorliegenden Fall hätte der Anwalt der Streithelferin bei der Erstellung des Schriftsatzes zur Klagebeantwortung wissen können, dass seine gesonderte Klage unzulässig war, und er hätte auch Kenntnis der Bestimmungen des Art. 134 der Verfahrensordnung haben können.
- 169 Somit liegt kein neuer rechtlicher oder tatsächlicher Grund im Sinne des Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung vor, der das Vorbringen neuer Angriffs- oder Verteidigungsmittel durch die Streithelferin rechtfertigen könnte.
- 170 Nach alledem sind die neuen Angriffs- oder Verteidigungsmittel der Streithelferin und ihre mit diesen verbundenen Anträge als unzulässig zurückzuweisen.
- 171 Zu der Anregung der Streithelferin, die Angriffs- oder Verteidigungsmittel, die sich auf die Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 beziehen, von Amts wegen zu berücksichtigen, genügt die Feststellung, dass das Gericht nur Gründe zwingenden Rechts von Amts wegen berücksichtigen kann (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, Mannesmannröhren-Werke/Kommission, T-44/00, Slg. 2004, II-2223, Randnr. 126). Die im vorliegenden Fall in Rede stehenden Angriffs- oder Verteidigungsmittel betreffen die Begründetheit und stellen keine Gründe zwingenden Rechts dar.

Kosten

- 172 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 87 § 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht die Kosten teilen oder beschließen, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt.
- 173 In der vorliegenden Rechtssache ist die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen; die Streithelferin hat in Bezug auf ihren ersten Antrag obsiegt und ist mit dem zweiten und dritten Antrag sowie mit ihrem Antrag in Bezug auf die in Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehenen Nichtigkeitsgründe unterlegen.
- 174 Es ist festzustellen, dass die Anträge der Streithelferin, mit denen sie unterlegen ist, gegenüber dem Antrag der Klägerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und dem auf Abweisung der Klage gerichteten ersten Antrag der Streithelferin von untergeordneter Bedeutung sind.
- 175 Außerdem ist der Antrag der Streithelferin, das HABM zur Tragung der Kosten zu verurteilen, zurückzuweisen, weil dieses obsiegt hat.
- 176 Nach alledem erscheint es dem Gericht bei angemessener Berücksichtigung der Umstände des Falles geboten, dass die Klägerin ihre eigenen Kosten, die Kosten des

HABM und die Hälfte der Kosten der Streithelferin trägt, und dass die Streithelferin die Hälfte ihrer eigenen Kosten trägt.

- ¹⁷⁷ Was schließlich den Antrag der Streithelferin betrifft, die Entscheidung über die Kosten in Bezug auf die dem Beschluss Golden Elephant Brand (oben in Randnr. 22 angeführt) zugrunde liegende Rechtssache bis zur endgültigen Entscheidung über das Nichtigkeitsverfahren in seiner Gesamtheit vorzubehalten, genügt die Feststellung, dass die diese Rechtssache betreffende Entscheidung über die Kosten bereits in dem angeführten Beschluss getroffen wurde und dass diese Entscheidung endgültig geworden ist, da keiner der Beteiligten ein Rechtsmittel eingelegt hat. Dieser Antrag der Streithelferin ist somit zurückzuweisen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Anträge der Hoo Hing Holdings Ltd auf teilweise Aufhebung und auf Abänderung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 7. Mai 2008 (Sache R 889/2007-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Hoo Hing Holdings Ltd und der Tresplain Investments Ltd werden zurückgewiesen.**

- 3. Tresplain Investments trägt ihre eigenen Kosten, die Kosten des HABM und die Hälfte der Kosten von Hoo Hing Holdings. Hoo Hing Holdings trägt die Hälfte ihrer eigenen Kosten.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. Dezember 2010.

Unterschriften

Inhaltsverzeichnis

Sachverhalt	II - 5667
Anträge der Verfahrensbeteiligten	II - 5674
Rechtliche Würdigung	II - 5677
1. Zu den Anträgen der Klägerin	II - 5677
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen die Art. 73 und 74 der Verordnung Nr. 40/94	II - 5678
Zum ersten Teil des ersten Klagegrundes: Verstoß gegen Art. 74 der Verordnung Nr. 40/94	II - 5678
— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten	II - 5678
— Würdigung durch das Gericht	II - 5680
Zum zweiten Teil des ersten Klagegrundes: Verstoß gegen Art. 73 und Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94	II - 5685
— Vorbringen der Verfahrensbeteiligten	II - 5685
— Würdigung durch das Gericht	II - 5687
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94	II - 5693
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten	II - 5693
Würdigung durch das Gericht	II - 5694
— Vorbemerkungen	II - 5694
— Zum Goodwill	II - 5697

—	Zur irreführenden Präsentationsweise.....	II - 5704
—	Zum Schaden oder der Gefahr eines Schadens	II - 5710
2.	Zum zweiten und zum dritten Antrag der Streithelferin.....	II - 5711
3.	Zu den Anträgen der Streithelferin, die sich auf die Nichtigkeitsgründe . gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 beziehen.....	II - 5712
	Kosten.....	II - 5717