URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

16. Juli 2009*

In den verbundenen Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P

betreffend zwei Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 8. Mai 2008 und am 16. Mai 2008,

American Clothing Associates NV mit Sitz in Evergem (Belgien), Prozessbevollmächtigte: P. Maeyaert, advocaat, sowie N. Clarembeaux und C. De Keersmaeker, avocats,

Rechtsmittelführerin,

anderer Verfahrensbeteiligter:

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug (C-202/08 P),

* Verfahrenssprache: Französisch.

und

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Rechtsmittelführer,

andere Verfahrensbeteiligte:

American Clothing Associates NV mit Sitz in Evergem (Belgien), Prozessbevollmächtigte: P. Maeyaert, advocaat, sowie N. Clarembeaux und C. De Keersmaeker, avocats,

Klägerin im ersten Rechtszug (C-208/08 P),

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter A. Tizzano, A. Borg Barthet (Berichterstatter), E. Levits und J.-J. Kasel,

Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Kanzler: C. Strömholm, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2009,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 12. Mai 2009

folgendes

Urteil

1 Mit ihren Rechtsmitteln beantragen die American Clothing Associates NV (im Folgenden: American Clothing) und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 28. Februar 2008, American Clothing Associates/HABM (Darstellung eines Ahornblatts) (T-215/06, Slg. 2008, II-303, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 4. Mai 2006 (Sache R 1463/2005-1) über die Zurückweisung der Anmeldung eines ein Ahornblatt darstellenden Zeichens als Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: streitige Entscheidung) teilweise zurückgewiesen wurde.

Rechtlicher Rahmen

2 Der mit „Absolute Eintragungshindernisse“ überschriebene Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein-

schaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. L 349, S. 83) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94) bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

…

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zurückzuweisen sind,

i) Marken, die nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft fallende Abzeichen, Embleme und Wappen, die von besonderem öffentlichem Interesse sind, enthalten, es sei denn, dass die zuständigen Stellen ihrer Eintragung zugestimmt haben.

…“

3 Art. 29 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor: „Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation eine Marke vorschriftsmäßig angemeldet hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt hinsichtlich der Anmeldung derselben Marke als Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für welche die Marke angemeldet ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, während einer Frist von sechs Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.“

4 Art. 38 Abs. 2 der Verordnung bestimmt: „Enthält die Marke einen Bestandteil, der nicht unterscheidungskräftig ist, und kann die Aufnahme dieses Bestandteils in die Marke zu Zweifeln über den Schutzumfang der Marke Anlass geben, so kann das Amt als Bedingung für die Eintragung der Marke verlangen, dass der Anmelder erklärt, dass er an dem Bestandteil kein ausschließliches Recht in Anspruch nehmen wird. …“

5 Die Art. 1, 6, 6ter, 6sexies und 7 der am 20. März 1883 in Paris unterzeichneten Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305, im Folgenden: PVÜ) bestimmen:

„Artikel 1

…

(2) Der Schutz des gewerblichen Eigentums hat zum Gegenstand die Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die Fabrik- oder Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und die Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs.

…

Artikel 6

(1) Die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken werden in jedem Land [für das die Pariser Verbandsübereinkunft gilt] durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften bestimmt.

…

Artikel 6ter

(1) a) Die Verbandsländer kommen überein, die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von ihnen eingeführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären sowie den Gebrauch dieser Zeichen durch geeignete Maßnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

b) Die Bestimmungen unter … a sind ebenso auf die Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen anzuwenden, denen ein oder mehrere Verbandsländer angehören; ausgenommen sind die Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen, die bereits Gegenstand von in Kraft befindlichen internationalen Abkommen sind, die ihren Schutz gewährleisten.

c) Kein Verbandsland ist gehalten, die Bestimmungen unter … b zum Nachteil der Inhaber von Rechten anzuwenden, die gutgläubig vor dem Inkrafttreten dieser Übereinkunft in diesem Land erworben worden sind. Die Verbandsländer sind nicht gehalten, diese Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung oder Eintragung gemäß … a nicht geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigeln oder Bezeichnungen hervorzurufen, oder falls die Benutzung oder Eintragung offenbar nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen.

…

(3) a) Für die Anwendung dieser Bestimmungen kommen die Verbandsländer überein, durch Vermittlung des Internationalen Büros ein Verzeichnis der staatlichen Hoheitszeichen und amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel auszutauschen, die sie jetzt oder in Zukunft unumschränkt oder in gewissen Grenzen unter den Schutz dieses Artikels zu stellen wünschen, dies gilt auch für alle späteren Änderungen dieses Verzeichnisses. Jedes Verbandsland soll die notifizierten Verzeichnisse rechtzeitig öffentlich zugänglich machen.

Diese Notifikation ist jedoch für Staatsflaggen nicht erforderlich.

…

…

Artikel 6sexies

Die Verbandsländer verpflichten sich, die Dienstleistungsmarken zu schützen. Sie sind nicht gehalten, die Eintragung dieser Marken vorzusehen.

Artikel 7

Die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem die Fabrik- oder Handelsmarke angebracht werden soll, darf keinesfalls die Eintragung der Marke hindern."

6 Art. 16 des am 27. Oktober 1994 in Genf geschlossenen Markenrechtsvertrags sieht vor: „Die Vertragsparteien tragen Dienstleistungsmarken ein und wenden auf diese Marken die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft, welche Warenmarken betreffen, an."

Sachverhalt

7 Am 23. Juli 2002 meldete American Clothing nach der Verordnung Nr. 40/94 eine Gemeinschaftsmarke beim HABM an.

8 Die angemeldete Marke, die aus der Abbildung eines Ahornblatts und den darunter stehenden Buchstaben „RW“ besteht, ist nachstehend wiedergegeben:



9 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 40 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 (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:

— „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ (Klasse 18);

— „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25);

— „Dienstleistungen von Schneidern, Tierpräparation; Buchbindearbeiten; Bearbeitung, Behandlung und Endbehandlung von Lederwaren, Leder, Pelzen und Textilien; Entwicklung von Filmen und Abzüge von Fotos; Arbeiten in Holz; Pressen von Früchten; Müllerei; Behandlung, Tauch- und Endbehandlung von Metalloberflächen“ (Klasse 40).

10 Mit Bescheid vom 7. Oktober 2005 wies der Prüfer die Anmeldung der angemeldeten Marke für alle angegebenen Waren und Dienstleistungen gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass diese Marke geeignet sei, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen ihr und Kanada hervorzurufen, da das Ahornblatt in der angemeldeten Marke eine Nachbildung des Hoheitszeichens von Kanada sei.

11 Dieses Hoheitszeichen, wie es sich aus der Mitteilung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) vom 1. Februar 1967 an die Verbandsmitglieder der PVÜ und aus der Datenbank der WIPO ergibt, ist nachstehend wiedergegeben:



12 Am 6. Dezember 2005 legte American Clothing nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 gegen den Bescheid des Prüfers Beschwerde ein.

13 Mit der streitigen Entscheidung wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde von American Clothing zurück und bestätigte den Bescheid des Prüfers.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

14 Mit Klageschrift, die am 8. August 2006 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob American Clothing Klage gegen die streitige Entscheidung, gestützt auf den einzigen Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94.

15 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben, soweit sie sich auf die Eintragung der angemeldeten Marke für Dienstleistungen der Klasse 40 gemäß dem Abkommen von Nizza bezieht, mit der Begründung teilweise auf, dass Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ, auf den Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 verweise, nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar sei.

16 Das Gericht hat es nämlich abgelehnt, Art. 6ter PVÜ erweiternd auszulegen und folglich die Versagung der Eintragung einer Dienstleistungsmarke als Gemeinschaftsmarke rechtlich auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. h zu stützen. Hierzu hat es in Randnr. 31 des angefochtenen Urteils insbesondere festgestellt, dass in Art. 16 des am 27. Oktober 1994 in Genf geschlossenen Markenrechtsvertrags gerade zu dem Zweck eine spezielle Bestimmung aufgenommen worden sei, den Schutz für Warenmarken nach der PVÜ auf Dienstleistungsmarken auszudehnen. Dieser Vertrag sei jedoch von der Europäischen Gemeinschaft nicht ratifiziert worden.

17 Ferner hat das Gericht in Randnr. 32 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass sich der Gemeinschaftsgesetzgeber, als er vor relativ kurzer Zeit die Verordnung Nr. 40/94 in ihrer ursprünglichen Fassung erlassen habe, der Bedeutung der Dienstleistungsmarken im modernen Handel bewusst gewesen sei und daher den Schutz staatlicher Hoheitszeichen gemäß Art. 6ter PVÜ auch auf diese Markenkategorie hätte ausdehnen können. Da es der Gesetzgeber nicht für angebracht gehalten habe, den Anwendungsbereich der einschlägigen Vorschriften in dieser Weise zu erweitern, sei es nicht Sache des Gemeinschaftsrichters, sich an seine Stelle zu setzen und eine Auslegung *contra legem* dieser Vorschriften, deren Sinn nicht zweifelhaft sei, vorzunehmen.

18 Das Gericht hat die Klage im Übrigen mit der Begründung abgewiesen, dass die Beschwerdekammer die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza zu Recht abgelehnt habe.

19 Hierzu hat das Gericht in Randnr. 65 des angefochtenen Urteils insbesondere ausgeführt, dass bei der Beurteilung einer komplexen Marke unter dem Blickwinkel des Art. 6ter PVÜ jeder Bestandteil dieser Marke zu beachten sei und dass nur einer von ihnen ein staatliches Hoheitszeichen oder dessen Nachahmung „im heraldischen Sinn" zu sein brauche, um die betreffende Marke unabhängig davon, wie sie insgesamt wahrgenommen werden könne, von der Eintragung auszuschließen.

20 In Bezug auf das in der angemeldeten Marke enthaltene Ahornblatt hat das Gericht sodann in Randnr. 72 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass bei dem Vergleich „im heraldischen Sinn" nach Art. 6ter PVÜ zwischen dem in der Marke enthaltenen Zeichen und einem Hoheitszeichen gerade auf die heraldische Beschreibung abzustellen sei und nicht auf die geometrische, die ihrem Wesen nach wesentlich detaillierter sein würde. In Randnr. 75 des Urteils stellte es fest, dass das betreffende Publikum in der Gemeinschaft, also der Durchschnittsverbraucher, für den die Gebrauchsartikel bestimmt seien, die durch die angemeldete Marke erfasst würden, trotz der leichten Unterschiede diese Marke im Kern als eine Nachahmung des kanadischen Hoheitszeichens wahrnehmen werde.

21 Außerdem hat das Gericht in Randnr. 77 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Anwendung des Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ nicht von der Möglichkeit abhänge, dass das betreffende Publikum bezüglich des Ursprungs der durch die angemeldete Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen oder des Vorliegens einer Verbindung zwischen dem Inhaber dieser Marke und dem Staat, dessen Hoheitszeichen in der angemeldeten Marke enthalten sei, irregeführt werde. Es hat ferner in Randnr. 81 des Urteils ausgeführt, dass auch der geltend gemachte Ruf der angemeldeten Marke unerheblich sei.

22 In Bezug auf die Berücksichtigung früherer nationaler Eintragungen von mit der angemeldeten Marke identischen oder ihr vergleichbaren Marken hat das Gericht in Randnr. 84 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen, dass weder das HABM noch gegebenenfalls der Gemeinschaftsrichter durch eine Entscheidung gebunden sei, die auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangen sei und das betreffende Zeichen oder ähnliche Zeichen zur Eintragung als nationale Marke zulasse. Zur Praxis des Amts für geistiges Eigentum von Kanada, die weniger restriktiv sei, hat das Gericht in Randnr. 85 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Klägerin weder nachgewiesen noch auch nur eindeutig behauptet habe, von den zuständigen kanadischen Behörden eine die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke ermöglichende Genehmigung erhalten zu haben.

Anträge der Beteiligten im Rechtsmittelverfahren

23 In der Rechtssache C-202/08 P beantragt American Clothing,

— das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit das Gericht entschieden hat, dass die Erste Beschwerdekammer des HABM mit der streitigen Entscheidung hinsichtlich des Teils, der die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 18 des Abkommens von Nizza, nämlich „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“, und der Klasse 25 dieses Abkommens, nämlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ betrifft, nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen hat;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

24 Das HABM beantragt in dieser Rechtssache,

— das Rechtsmittel zurückzuweisen;

— American Clothing die Kosten aufzuerlegen.

25 In der Rechtssache C-208/08 P beantragt das HABM,

— das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit das Gericht darin festgestellt hat, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 nicht für Marken gilt, die Dienstleistungen bezeichnen;

— American Clothing die Kosten aufzuerlegen.

26 American Clothing beantragt in dieser Rechtssache,

— das angefochtene Urteil zu bestätigen, soweit darin festgestellt wird, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 6ter PVÜ nicht für Dienstleistungsmarken gelten;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Zu den Rechtsmitteln

27 Nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten und des Generalanwalts sind die Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P gemäß Art. 43 der Verfahrensordnung mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 11. Februar 2009 zu gemeinsamem schriftlichen und mündlichen Verfahren sowie zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden, da sie miteinander in Zusammenhang stehen.

Rechtssache C-202/08 P

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

28 American Clothing ist der Auffassung, das Gericht habe bei der Anwendung der Eintragungshindernisse für eine Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ einen Rechtsfehler begangen.

29 Das Gericht habe die Relevanz der Hauptfunktion eines staatlichen Hoheitszeichens bei der Beurteilung seines Schutzbereichs verkannt. Der einem solchen Hoheitszeichen gewährte Schutz sei nämlich auf die Fälle zu beschränken, in denen seine Hauptfunktionen beeinträchtigt sein könnten. Die Versagung der Eintragung eines solchen Hoheitszeichens als Marke oder Bestandteil einer Marke könne nur dann gerechtfertigt sein, wenn die Benutzung der Marke oder ihres Bestandteils geeignet sei, Symbole für die Identität und die Souveränität eines Staates, auf die dieses Zeichen

verweise, zu beeinträchtigen. Staatliche Hoheitszeichen stellten somit wie Marken und Ursprungsbezeichnungen geschützte Zeichen dar, auf die analog dieselben Schutzkriterien anzuwenden seien.

30 Der Schutz staatlicher Hoheitszeichen nach Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ ziele darauf ab, diese Hoheitszeichen vor Ähnlichkeiten im Hinblick auf Zeichen in einem ganz bestimmten Bereich zu schützen, nämlich gegenüber Nachbildungen „im heraldischen Sinn". Entgegen den Feststellungen des Gerichts in Randnr. 71 des angefochtenen Urteils solle dieser Begriff der „Nachbildung im heraldischen Sinn" nicht das Symbol als solches schützen, sondern eine konkrete künstlerische Darstellung, ein spezifisches grafisches Werk, das Ergebnis der Anwendung der Regeln der heraldischen Kunst sei. Ein Hoheitszeichen, das keine oder nur wenige heraldische Merkmale aufweise, könne somit nicht im Sinne dieser Vorschrift nachgebildet werden.

31 Die vom Gericht im angefochtenen Urteil vertretene Auffassung hätte zur Folge, ein gleichsam absolutes Monopol der Staaten über Zeichen zu errichten, die nur wenige für die Heraldik typische Merkmale aufwiesen und die damit nicht mehr als Markenbestandteile verfügbar wären. Tatsächlich enthielten aber viele eingetragene Marken Zeichen, die als staatliche Hoheitszeichen notifiziert seien, wie beispielsweise das irische Kleeblatt.

32 Schließlich habe das Gericht die Relevanz bestimmter Umstände des vorliegenden Falls verkannt. So habe es in den Randnrn. 64 und 65 des angefochtenen Urteils den von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck außer Acht gelassen, indem es diesen im Fall der Eintragung einer Marke, die ein staatliches Hoheitszeichen oder dessen Nachahmung im heraldischen Sinn darstelle, als irrelevant angesehen habe. Art. 6ter PVÜ scheine es auch nicht zu verwehren, eine komplexe Marke, die ein Hoheitszeichen enthalte, zusammen mit einem „Disclaimer" gemäß Art. 38 der Verordnung Nr. 40/94 einzutragen, mit dem der Anmelder erkläre, dass er an einem bestimmten Bestandteil der Marke kein ausschließliches Recht in Anspruch nehmen werde. Dies entspreche im Übrigen der Praxis des Amts für geistiges Eigentum von Kanada, das der Eintragung von Marken mit einem Ahornblatt mit elf Spitzen unter der Bedingung zugestimmt habe, dass für diese ein „Disclaimer" abgegeben werde. Im vorliegenden Fall habe das Gericht die Tatsachen verfälscht, indem es diese Praxis dieses Amts bestreite,

insbesondere in Bezug auf die Forderung eines solchen „Disclaimers“ für die hier in Rede stehende Marke, auf deren Eintragung letztlich aus anderen Gründen verzichtet worden sei.

33 Das HABM dürfe staatlichen Hoheitszeichen nicht auf diese Weise einen stärkeren Schutz gewähren als die betreffenden Staaten selbst. Das Gericht hätte zudem die Praxis des HABM und die anderer nationaler Ämter auf diesem Gebiet berücksichtigen müssen. Unter den Voraussetzungen der üblichen Benutzung würden weniger stark ausgeprägte heraldische Merkmale, wie sie im Fall der angemeldeten Marke vorlägen, vom Publikum nicht wahrgenommen, das sie nur als Ornament und nicht als Hinweis auf ein staatliches Hoheitszeichen auffasse. Solche heraldischen Merkmale finde man im Übrigen auch in anderen Zeichen, die häufig als Marke benutzt würden.

34 Das HABM führt zunächst aus, dass der Gerichtshof bei der Prüfung im Rahmen eines Rechtsmittels auf Rechtsfragen beschränkt sei und dass folglich die Frage, ob die in der fraglichen Markenanmeldung enthaltene Darstellung des Ahornblatts eine Nachahmung im heraldischen Sinn des Hoheitszeichens von Kanada sei, eine der Kontrolle des Gerichtshofs entzogene Tatsachenfeststellung betreffe.

35 Das HABM weist das Vorbringen von American Clothing in Bezug auf das Erfordernis einer Beeinträchtigung der Hauptfunktion der staatlichen Hoheitszeichen insgesamt zurück. Anders als bei Konflikten zwischen unterscheidungskräftigen Zeichen bedürfe es bei der Verweigerung der Eintragung einer Marke keines Nachweises einer „Verbindung“ zwischen dem Markeninhaber und dem Staat, dessen Hoheitszeichen nachgeahmt werde, da die Hauptfunktion eines staatlichen Hoheitszeichens nicht darin bestehe, die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu garantieren. Der einem staatlichen Hoheitszeichen gewährte Schutz sei in dem Sinne absolut, dass er nicht davon abhänge, ob das in einer Marke nachgeahmte Hoheitszeichen vom Publikum als unterscheidungskräftiger Bestandteil oder aber als Ornament aufgefasst werde.

36 Aus demselben Grund sei eine Würdigung der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit, wie von American Clothing gefordert, sachlich nicht geboten. Was die Möglichkeit eines „Disclaimers“ gemäß Art. 38 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94

angehe, so sei diese Vorschrift nicht anwendbar, wenn der streitige Bestandteil einer Marke aus einem anderen Grund als dem der fehlenden Unterscheidungskraft beanstandet werde.

37 Außerdem habe das Gericht zutreffend angenommen, dass die Nachahmung im heraldischen Sinn im Hinblick auf die heraldische Beschreibung des Hoheitszeichens geprüft werden müsse und nicht in Bezug auf seine geometrische oder grafische Beschreibung. Die heraldische Beschreibung eines Hoheitszeichens stelle mehr dar als nur die geometrische oder grafische Beschreibung, da die genaue grafische Darstellung eines Hoheitszeichens variieren könne, ohne dass sich dadurch dessen heraldische Merkmale änderten. Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ bestätige, dass der Schutz von Hoheitszeichen nicht auf ihre grafische Darstellung beschränkt sei, weil der Schutz sich nach dieser Vorschrift auf jede Nachahmung im heraldischen Sinn erstrecke. Der Umfang des Schutzes eines Hoheitszeichens hänge auch nicht davon ab, ob dessen heraldische Merkmale mehr oder weniger ausgeprägt seien; das Hoheitszeichen Japans beispielsweise müsse denselben Schutz genießen wie das komplexeste Hoheitszeichen. Die heraldische Beschreibung des Hoheitszeichens von Kanada, die das Gericht vorgenommen habe, stelle eine rein tatsächliche Würdigung dar, die der Kontrolle des Gerichtshofs entzogen sei.

38 Zu den tatsächlichen Umständen führt das HABM aus, das Gericht habe nicht die Praxis des Amts für geistiges Eigentum von Kanada außer Acht gelassen und damit den Sachverhalt des vorliegenden Falls verfälscht, sondern nur festgestellt, dass die geltend gemachten Tatsachen nicht bewiesen worden seien. Weder das HABM noch der Gemeinschaftsrichter hätten eine nationale Praxis zu berücksichtigen, die auf Rechtsvorschriften gestützt sei, die keine Entsprechung in der Verordnung Nr. 40/94 hätten; außerdem nehme Art. 6ter PVÜ nicht auf das Gesetz oder die Praxis des Herkunftslands des geschützten Hoheitszeichens Bezug. Selbst wenn ähnliche Marken vom HABM irrtümlich eingetragen worden seien, müsse der Grundsatz der Rechtmäßigkeit Vorrang haben gegenüber dem der Gleichbehandlung. Die Voraussetzungen der Benutzung, abgesehen davon, dass sie veränderlich sein könnten, dürften nicht berücksichtigt werden, da zu prüfen sei, ob die angemeldete Marke unabhängig von den Umständen der Benutzung eine Nachahmung eines staatlichen Hoheitszeichens enthalte.

Würdigung durch den Gerichtshof

39 Was das Vorbringen betrifft, das Gericht habe die Bedeutung der Hauptfunktion eines staatlichen Hoheitszeichens bei der Bestimmung von dessen Schutzbereich verkannt, so muss zunächst auf diese Hauptfunktion sowie auf die für staatliche Hoheitszeichen geltenden Gemeinschaftsvorschriften und internationalen Vorschriften eingegangen werden, indem diese mit den markenrechtlichen Bestimmungen verglichen werden.

40 Der Generalanwalt hat in den Nrn. 59 bis 63 seiner Schlussanträge verschiedene wesentliche Funktionen dargestellt, die einem staatlichen Hoheitszeichen zugewiesen sein können. Hier ist neben anderen die der Identifizierung mit einem Staat und der Darstellung seiner Souveränität und Einheit zu nennen. Die Hauptfunktion der Marke besteht dagegen darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteile vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28, und vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 23).

41 Die Marke muss nämlich, damit sie ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. u. a. Urteile vom 23. Mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, und vom 18. Juni 2002, Philips, C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 30).

42 Dieser Unterschied zwischen Marken und staatlichen Hoheitszeichen hinsichtlich ihrer wesentlichen Funktionen spiegelt sich in der unterschiedlichen Behandlung wider, die ihnen sowohl durch das Gemeinschaftsrecht als auch durch das internationale Recht zuteil wird.

43 So stellt Art. 6 der Verordnung Nr. 40/94 den Grundsatz des Erwerbs der Marke durch Eintragung auf, während gemäß Art. 6ter Abs. 3 Buchst. a PVÜ die Staaten einfach das Verzeichnis der zu schützenden Hoheitszeichen an das Internationale Büro der WIPO übermitteln, wobei eine solche Notifikation für Staatsflaggen nicht erforderlich ist. Marken sind grundsätzlich in Bezug auf bestimmte Klassen von festgelegten Waren und Dienstleistungen geschützt, während Hoheitszeichen unabhängig davon, wie sie benutzt werden sollen, allgemeinen Schutz genießen. Zudem können Hoheitszeichen im Gegensatz zu Marken nicht für nichtig oder für verfallen erklärt werden. Darüber hinaus ist ihr Schutz zeitlich nicht begrenzt. Viele Aspekte, die für den Schutz von Marken gelten, sind somit nicht auf den Schutz von Hoheitszeichen übertragbar.

44 Dasselbe gilt in Bezug auf die Verwechslungsgefahr, die zwar die spezifische Schutzvoraussetzung für die Marke im Fall der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder den Dienstleistungen darstellt (vgl. u. a. Urteil Medion, Randnr. 24; vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnr. 28, und vom 12. Juni 2008, O2 Holdings & O2 [UK], C-533/06, Slg. 2008, I-4231, Randnr. 47), für den Schutz eines Hoheitszeichens aber nicht erforderlich ist, da sie in Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ nicht erwähnt wird.

45 Außerdem geht aus Art. 6ter Abs. 1 Buchst. c Satz 2 PVÜ hervor, dass der Schutz von staatlichen Hoheitszeichen nicht voraussetzt, dass für das Publikum eine Verbindung zwischen der angemeldeten Marke und dem Hoheitszeichen besteht. Diese Vorschrift erlaubt nämlich im Fall von Kennzeichen internationaler Organisationen die Eintragung und die Benutzung einer Marke, falls diese nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer der Marke und der Organisation irrezuführen. Hieraus folgt, dass diese Möglichkeit in den anderen Fällen, nämlich denen, die die staatlichen Hoheitszeichen betreffen, nicht besteht, so dass das Bestehen einer solchen Verbindung nicht geprüft werden muss.

46 Das Vorbringen von American Clothing in Bezug auf die Bedeutung der wesentlichen Funktion eines staatlichen Hoheitszeichens für dessen Schutzbereich und die analoge

Anwendung derselben Schutzkriterien, die auch für Marken gelten, ist daher zurückzuweisen.

47 Zu den von American Clothing vorgebrachten Argumenten zur Auslegung der in Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ enthaltenen Wendung „jeder Nachahmung im heraldischen Sinn“ ist zunächst festzustellen, dass diese Vorschrift die Eintragung und Benutzung eines staatlichen Hoheitszeichens nicht nur als Marke, sondern auch als Markenbestandteil verbietet. Der den Hoheitszeichen gewährte Schutz ist daher in dieser Hinsicht ebenfalls sehr weit. Ferner trägt auch der letzte Teil dieser Vorschrift dazu bei, den staatlichen Hoheitszeichen einen weiten Schutz zu garantieren, da das Verbot der genauen Kopie des Hoheitszeichens durch das Verbot seiner Nachahmung ergänzt wird.

48 Das Verbot der Nachahmung eines konkreten Hoheitszeichens betrifft jedoch nur Nachahmungen desselben im heraldischen Sinn, d. h. Nachahmungen, bei denen die heraldischen Konnotationen vorliegen, die das Hoheitszeichen von anderen Zeichen unterscheiden. Somit bezieht sich der Schutz gegen jede Nachahmung im heraldischen Sinn nicht auf das Bild als solches, sondern auf seinen heraldischen Ausdruck. Um zu bestimmen, ob die Marke eine Nachahmung im heraldischen Sinn enthält, ist auch die heraldische Beschreibung des in Rede stehenden Hoheitszeichens zu berücksichtigen.

49 Folglich ist der Ansicht von American Clothing, wonach die geometrische Beschreibung des Hoheitszeichens zu berücksichtigen sei, nicht zu folgen. Erstens liefe eine solche Auslegung dem oben in Randnr. 47 erwähnten Ansatz zuwider, dem Hoheitszeichen einen weiten Schutz zu garantieren, da der naturgemäß sehr genaue Charakter der grafischen Beschreibung dazu führen würde, dem Hoheitszeichen bei der geringsten Abweichung zwischen beiden Beschreibungen den Schutz des Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ zu versagen. Zweitens ist der Fall der grafischen Übereinstimmung der Marke mit dem benutzten Hoheitszeichen bereits vom ersten Teil dieser Vorschrift erfasst, so dass der Ausdruck „jede Nachahmung im heraldischen Sinn“ so aufzufassen ist, dass ihm eine zusätzliche Bedeutung zukommt.

50 Auch eine Marke, die ein staatliches Hoheitszeichen nicht exakt wiedergibt, kann also unter Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ fallen, wenn sie vom betreffenden Publikum, im vorliegenden Fall dem Durchschnittsverbraucher, als Nachahmung eines solchen Zeichens aufgefasst wird.

51 Zum Ausdruck „Nachbildung im heraldischen Sinn" ist allerdings festzustellen, dass nicht jeder von einem Fachmann der heraldischen Kunst festgestellte Unterschied zwischen der angemeldeten Marke und dem staatlichen Hoheitszeichen notwendigerweise vom Durchschnittsverbraucher wahrgenommen wird, der in der Marke trotz Unterschieden auf der Ebene bestimmter heraldischer Details eine Nachahmung des in Rede stehenden Hoheitszeichens sehen kann.

52 Ferner enthält die heraldische Beschreibung des Hoheitszeichens, auf die Bezug zu nehmen ist, um zu bestimmen, ob das Zeichen als Nachahmung im heraldischen Sinn gemäß Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ anzusehen ist, gewöhnlich nur bestimmte beschreibende Elemente und keine Details zur künstlerischen Interpretation. Das Gericht hat somit rechtsfehlerfrei festgestellt, dass mehrere künstlerische Sichtweisen ein und desselben Kennzeichens anhand der gleichen heraldischen Beschreibung möglich sind.

53 Die heraldische Beschreibung des Hoheitszeichens im vorliegenden Fall durch das Gericht und die Beurteilung der Frage, ob die angemeldete Marke eine Nachahmung im heraldischen Sinn enthielt, entziehen sich jedoch als solche der Kontrolle des Gerichtshofs. Gemäß Art. 225 Abs. 1 EG und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ist das Rechtsmittel nämlich auf Rechtsfragen beschränkt. Für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen und die Beweiswürdigung ist also allein das Gericht zuständig. Die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel ist somit, außer im Fall ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (vgl. u. a. Urteile vom 19. September 2002, DKV/HABM, C-104/00 P, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 22, und vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 40).

54 Einige der von American Clothing vorgebrachten Argumente zur Frage der Erheblichkeit bestimmter Fallumstände, insbesondere diejenigen, die die Wahrnehmung des Ahornblatts als Ornament durch das Publikum unter den gewöhnlichen Umständen der Benutzung der Marke betreffen, und diejenigen, die sich auf die behauptete Zustimmung des Amts für geistiges Eigentum von Kanada zu der Eintragung einer mit der fraglichen Marke identischen Marke mit einem „Disclaimer" beziehen, betreffen aber keine Rechtsfragen und fallen damit nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs.

55 Zwar trifft es zu, dass American Clothing im Hinblick auf dieses letzte Argument eine Tatsachenverfälschung geltend macht. Es ist jedoch festzustellen, dass sie nicht dargetan hat, inwieweit das Gericht die Tatsachen verfälscht haben soll, sondern nur behauptet hat, das Gericht habe die Praxis des Amts für geistiges Eigentum von Kanada bestritten. In Randnr. 85 des angefochtenen Urteils hat das Gericht aber diese Praxis nicht bestritten, sondern nur festgestellt, dass American Clothing nicht nachgewiesen habe, dass dieses Amt bei seiner Prüfung eines Antrags auf Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke keinen Einwand gegen das in der Marke enthaltene Ahornblatt erhoben habe.

56 Folglich sind sämtliche genannten Rügen, die darauf abzielen, die Tatsachenfeststellung und -würdigung des Gerichts in Frage zu stellen, für unzulässig zu erklären.

57 Was die Rügen betreffend die Nichtberücksichtigung der Praxis des HABM und der nationalen Ämter in Bezug auf Hoheitszeichen durch das Gericht angeht, ist zum einen, was das HABM betrifft, festzustellen, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung Nr. 40/94 gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteile vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 47, und vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 48).

58 Zum anderen ist, was die von American Clothing geltend gemachten früheren nationalen Eintragungen betrifft, daran zu erinnern, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein aus einer Gesamtheit von Vorschriften bestehendes autonomes System ist, mit dem ihm eigene Zielsetzungen verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ist folglich ausschließlich auf der Grundlage der einschlägigen Gemeinschaftsregelung in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Juli 2008, L & D/HABM, C-488/06 P, Slg. 2008, I-5725, Randnr. 58). Demgemäß ist weder das HABM noch gegebenenfalls der Gemeinschaftsrichter durch eine Entscheidung gebunden, die auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangen ist und das betreffende Zeichen zur Eintragung als nationale Marke zulässt. Diese Erwägungen gelten erst recht für die Eintragungen anderer Marken als der im vorliegenden Fall angemeldeten.

59 Schließlich ist, wie bereits oben in Randnr. 47 festgestellt, Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ nicht nur auf Marken, sondern auch auf Bestandteile von Marken, die Hoheitszeichen wiedergeben oder nachahmen, anwendbar. Folglich reicht es für die Verweigerung der Eintragung als Gemeinschaftsmarke aus, wenn ein einziger Bestandteil der angemeldeten Marke ein solches Hoheitszeichen oder eine Nachahmung desselben darstellt. Nachdem das Gericht zu der Auffassung gelangt war, dass es sich bei dem in der angemeldeten Marke dargestellten Ahornblatt um eine Nachahmung im heraldischen Sinn des kanadischen Hoheitszeichens handelte, musste es den von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck deshalb nicht mehr prüfen, da Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ nicht verlangt, dass die Marke in ihrer Gesamtheit berücksichtigt wird.

60 Aus den vorstehenden Erwägungen geht hervor, dass das Gericht die Bestimmungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a PVÜ nicht verkannt hat, indem es die Klage gegen die streitige Entscheidung, mit der die Eintragung der angemeldeten Marke für Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza verweigert wurde, abgewiesen hat.

61 Folglich ist das von American Clothing in der Rechtssache C-202/08 P eingelegte Rechtsmittel zurückzuweisen.

Rechtssache C-208/08 P

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

62 Das HABM beantragt, das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben, soweit darin die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 6ter PVÜ auf Marken abgelehnt worden ist, die Dienstleistungen bezeichnen.

63 Es ist der Auffassung, dass bei einer korrekten Auslegung von Art. 6ter PVÜ der Geist dieser Übereinkunft insgesamt zu berücksichtigen sei. Das Gericht sei, indem es Art. 6ter PVÜ am Wortlaut haftend und außerhalb seines Zusammenhangs ausgelegt habe, zu Unrecht zu der Auffassung gelangt, dass weder diese Vorschrift noch Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 für Anmeldungen von Marken gelten, die Dienstleistungen bezeichnen.

64 Entgegen der Auffassung des Gerichts habe es nicht dem Willen des Gemeinschaftsgesetzgebers entsprochen, dass die Pariser Verbandsübereinkunft zwischen Warenmarken und Dienstleistungsmarken unterscheide, wie aus Art. 29 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 hervorgehe.

65 Außerdem sei Art. 16 des am 27. Oktober 1994 in Genf geschlossenen Markenrechtsvertrags dahin auszulegen, dass er Art. 6ter PVÜ klarstelle, ohne jedoch dessen Anwendungsbereich zu erweitern.

66 Der Gerichtshof habe in seinem Urteil vom 22. November 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Slg. 2007, I-10093), zumindest implizit eingeräumt, dass die Pariser Verbandsübereinkunft Waren- und Dienstleistungsmarken gleich behandele.

67 American Clothing macht geltend, dass Art. 6ter PVÜ klar und eindeutig sei, da in dieser Vorschrift nur von Fabrik- oder Handelsmarken die Rede sei und nicht von Dienstleistungsmarken. Diese Auslegung werde im Übrigen durch die Rechtslehre sowie die Berichte des Ständigen Ausschusses für das Recht der Marken, industriellen Muster und Modelle und geografischen Angaben bei der WIPO bestätigt.

68 Die Tatsache, dass eine Dienstleistungsmarke „notorisch bekannt" im Sinne von Art. 6bis PVÜ sein könne, bedeute nicht, dass der Wortlaut dieser Vorschrift auch auf Dienstleistungsmarken abziele. Im Übrigen habe sich die Frage in der Rechtssache Nieto Nuño auf die geografische Ausdehnung der notorischen Bekanntheit einer älteren Marke bezogen und nicht auf die Auslegung von Art. 6bis PVÜ im Hinblick auf Dienstleistungsmarken. Das Gericht habe darüber hinaus bereits festgestellt, dass Art. 6bis PVÜ sich nur auf Warenmarken beziehe (Urteile vom 11. Juli 2007 Mülhens/HABM, T-263/03, Randnr. 54, und Mülhens/HABM, T-28/04, Randnr. 59).

69 Der im Jahr 1958 in die Pariser Verbandsübereinkunft aufgenommene Art. 6sexies sei im vorliegenden Fall unbeachtlich, da diese Vorschrift keine Auswirkung auf Art. 6ter PVÜ habe. Wortlaut und Entstehungsgeschichte der am 31. Oktober 1958 unterzeichneten Akte von Lissabon, mit der die Pariser Verbandsübereinkunft geändert worden sei, bestätigten, dass die weiter gehende Position, die darauf abgezielt habe, die Dienstleistungsmarken allgemein den Fabrik- oder Handelsmarken in der gesamten Übereinkunft gleichzustellen, nicht angenommen worden sei.

70 In Bezug auf Art. 16 des am 27. Oktober 1994 in Genf geschlossenen Markenrechtsvertrags trägt American Clothing vor, dass die Gemeinschaft diesen Vertrag noch nicht ratifiziert habe und dass diese Bestimmung entgegen der Behauptung des HABM nicht der Klarstellung von Art. 6ter PVÜ diene, sondern diesen ergänzen solle, indem sie den Warenmarken gewährten Schutz auf Dienstleistungsmarken ausdehne. Diese Auffassung werde von der Rechtslehre und den Materialien zu diesem Vertrag bestätigt.

Würdigung durch den Gerichtshof

71 Was die Weigerung des Gerichts angeht, Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 auf Dienstleistungsmarken anzuwenden, ist zunächst die Pariser Verbandsübereinkunft im Licht ihres Art. 6ter zu betrachten, auf den Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 verweist.

72 Wie der Generalanwalt in den Nrn. 104 und 107 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, sieht die Pariser Verbandsübereinkunft ein Mindestniveau für den Schutz der in ihren Anwendungsbereich fallenden Gegenstände vor, wobei es den Vertragsstaaten freisteht, den Anwendungsbereich auszudehnen. Selbst wenn, wie American Clothing geltend macht, die Pariser Verbandsübereinkunft die Vertragsstaaten nicht verpflichtete, Dienstleistungsmarken einzutragen, und die Bestimmungen der Übereinkunft nicht auf diese Marken anwendbar wären, bliebe es den Staaten folglich dennoch überlassen, eine solche Anwendung einseitig zu bestimmen. Wie aus dem vom Gericht in Randnr. 31 des angefochtenen Urteils zitierten Dokument der WIPO hervorgeht, verpflichtet Art. 6ter PVÜ „die der Pariser Verbandsübereinkunft angehörenden Staaten nicht, die Eintragung staatlicher Hoheitszeichen oder anderer amtlicher Zeichen als Dienstleistungsmarken oder Bestandteile solcher Marken abzulehnen oder für ungültig zu erklären oder ihre Benutzung zu untersagen. Die Staaten sind jedoch frei, dies zu tun."

73 Art. 6ter überlässt also die Möglichkeit, den Schutz, der den Warenmarken garantiert wird, auf Dienstleistungsmarken zu erstrecken, dem freien Ermessen der Vertragsstaaten. Damit schreibt die Pariser Verbandsübereinkunft diesen Staaten nicht vor, zwischen diesen beiden Arten von Marken zu unterscheiden.

74 Daher ist zu prüfen, ob der Gemeinschaftsgesetzgeber diese Befugnis ausüben und den gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft den Warenmarken gewährten Schutz auf Dienstleistungsmarken erstrecken wollte.

75 Hierzu ist festzustellen dass, wie der Generalanwalt in Nr. 111 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, die einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Warenmarken und Dienstleistungsmarken treffen.

76 Außerdem reicht der Umstand allein, dass verschiedene Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 eine Einschränkung ihres Anwendungsbereichs vorsehen, wie Art. 7 Abs. 1 Buchst. e, j und k in Bezug auf die absoluten Eintragungshindernisse, auch wenn sich die darin vorgesehene Einschränkung nur auf bestimmte Warenarten bezieht, nicht aus, um die Beurteilung, wonach die Bestimmungen der Verordnung insgesamt unterschiedslos auf Waren- und auf Dienstleistungsmarken anzuwenden sind, in Frage zu stellen.

77 Diese Feststellung muss auch für Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 gelten, der keine ausdrückliche Einschränkung in Bezug auf die Marken enthält, auf die er abstellt. Diese Auslegung kann durch die Tatsache allein, dass die in Rede stehende Bestimmung auf die Pariser Verbandsübereinkunft verweist, nicht entkräftet werden. Diese Verweisung hat nämlich allein den Zweck, die Art der Zeichen zu bestimmen, die zurückzuweisen sind, und nicht, den Anwendungsbereich der Bestimmung einzuschränken.

78 Folglich ist, wie im Fall der meisten der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten absoluten Eintragungshindernisse, die Eintragung einer Marke, unabhängig davon, ob sie für Waren oder für Dienstleistungen angemeldet worden ist, zu versagen, wenn ihr einer der in Art. 6ter PVÜ enthaltenen Versagungsgründe entgegensteht.

79 Diese Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 wird ferner durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. i gestützt; diese Vorschrift betrifft einen Bereich, der dem des Buchst. h analog ist, nämlich Marken, die nicht unter Art. 6ter PVÜ fallende Abzeichen, Embleme und Wappen enthalten.

80 Art. 7 Abs. 1 Buchst. i der Verordnung Nr. 40/94 ist nämlich unterschiedslos auf Warenmarken und auf Dienstleistungsmarken anwendbar, so dass die Versagung der Eintragung beispielsweise eine Dienstleistungsmarke betreffen kann, die ein Abzeichen enthält. Es gibt aber keinen Anhaltspunkt dafür, warum einer Dienstleistungsmarke, die ein Abzeichen enthält, die Eintragung verweigert werden können soll, einer Dienstleistungsmarke, die eine Staatsflagge enthält, jedoch nicht. Wenn also der Gemeinschaftsgesetzgeber Abzeichen und Wappen diesen Schutz gewähren wollte, ist anzunehmen, dass er erst recht beabsichtigte, Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen oder Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen einen mindestens ebenso großen Schutz zu gewähren. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber einem Erbringer von Dienstleistungen die Benutzung einer eine Nationalflagge enthaltenden Marke erlauben wollte, während er gleichzeitig eine solche Benutzung für Abzeichen wie beispielsweise die einer Sportvereinigung verboten hat.

81 Hieraus folgt, dass das Gericht zu Unrecht festgestellt hat, dass die streitige Entscheidung durch die Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke für Dienstleistungen der Klasse 40 des Abkommens von Nizza gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen hat.

82 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist dem vom HABM in der Rechtssache C-208/08 P eingelegten Rechtsmittel stattzugeben und das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit damit die streitige Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM in Bezug auf die Eintragung der angemeldeten Marke für Dienstleistungen der Klasse 40 des Abkommens von Nizza aufgehoben wurde.

83 Gemäß Art. 61 Abs. 1 seiner Satzung kann der Gerichtshof im Fall der Aufhebung des Urteils des Gerichts den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

84 Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof über alle für eine Entscheidung in der Sache erforderlichen Angaben.

85 Da nämlich die vom Gericht im Rahmen der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 getroffene Unterscheidung zwischen Waren- und Dienstleistungsmarken nicht begründet ist, ist aus den in den Randnrn. 39 bis 61 des vorliegenden Urteils dargelegten Gründen in Bezug auf die Waren der Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza festzustellen, dass die Eintragung der Marke auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 40 dieses Abkommens rechtswirksam versagt werden konnte.

86 Unter diesen Umständen ist die von American Clothing beim Gericht erhobene Klage als unbegründet abzuweisen, soweit sie gegen die Versagung der Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen der Klasse 40 gerichtet war.

Kosten

87 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß ihrem Art. 118 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM sowohl in der Rechtssache C-202/08 P als auch in der Rechtssache C-208/08 P die Verurteilung von American Clothing beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen in diesen Rechtssachen unterlegen ist, ist sie zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. **Das von der American Clothing Associates NV eingelegte Rechtsmittel in der Rechtssache C-202/08 P wird zurückgewiesen.**

2. **Das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 28. Februar 2008, American Clothing Associates/HABM (T-215/06), wird**

aufgehoben, soweit damit die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 4. Mai 2006 (Sache R 1463/2005-1) über die Zurückweisung der Anmeldung eines ein Ahornblatt darstellenden Zeichens als Gemeinschaftsmarke aufgehoben worden ist.

3. **Die von der American Clothing Associates NV in der Rechtssache T-215/06 erhobene Klage wird abgewiesen.**

4. **Die American Clothing Associates NV trägt die Kosten in den Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P.**

Unterschriften