URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

9. September 2010 *

In der Rechtssache C-265/09 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 10. Juli 2009,

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

Rechtsmittelführer,

andere Verfahrensbeteiligte:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Wolter,

Klägerin im ersten Rechtszug,

erlässt

* Verfahrenssprache: Deutsch.

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

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

Generalanwalt: Y. Bot,
Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 6. Mai 2010

folgendes

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 29. April 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/HABM (α) (T-23/07, Slg. 2009, II-861, im Folgenden:

angefochtenes Urteil), mit dem die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 30. November 2006 (Sache R 808/2006-4, im Folgenden: streitige Entscheidung) über die Zurückweisung der Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, die Bildmarke „α“ von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke auszuschließen, aufgehoben worden ist.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) ist durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABl. L 78, S. 1) aufgehoben worden. Aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts gilt für den vorliegenden Fall jedoch weiterhin die Verordnung Nr. 40/94.

3 Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

4 Gemäß Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung sind von der Eintragung ausgeschlossen:

„…

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

…“

5 Gemäß Art. 74 Abs. 1 dieser Verordnung „[ermittelt das HABM i]n dem Verfahren vor dem Amt … den Sachverhalt von Amts wegen“.

Vorgeschichte des Rechtsstreits

6 Am 14. September 2005 meldete die BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (im Folgenden: BORCO) beim HABM die Eintragung des Zeichens



als Gemeinschaftsmarke an.

7 Die Marke wurde für „Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, Weine, Schaumweine und weinhaltige Getränke“ in Klasse 33 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.

8 Mit Entscheidung vom 31. Mai 2006 wies der Prüfer die Anmeldung auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mangels Unterscheidungskraft des Zeichens zurück. Die angemeldete Marke sei die getreue Wiedergabe des griechischen Kleinbuchstabens „α“ ohne grafische Verfremdung, und die griechischsprachigen Käufer sähen in dem Zeichen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in der Markenanmeldung bezeichneten Waren.

9 Am 15. Juni 2006 legte BORCO gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

10 Die Beschwerde wurde durch die streitige Entscheidung mit der Begründung zurückgewiesen, dem angemeldeten Zeichen fehle die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geforderte Unterscheidungskraft.

Klage vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

11 Am 5. Februar 2007 erhob BORCO beim Gericht eine Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung, die sie auf drei Klagegründe stützte, mit denen die Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung und Art. 12 dieser Verordnung gerügt wurde. Im Rahmen ihres ersten Klagegrundes trug BORCO u. a. vor, das angemeldete Zeichen weise die von Art. 7

Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geforderte Unterscheidungskraft auf, da es erlaube, die in Rede stehenden Waren der Klasse 33 des Abkommens von Nizza als von ihrem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Da gemäß Art. 4 dieser Verordnung einzelne Buchstaben markenfähig seien, dürfe ihnen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung nicht grundsätzlich abgesprochen werden, weil sonst Art. 4 der Verordnung substanzlos werde.

12 In Randnr. 39 des angefochtenen Urteils hat das Gericht zunächst darauf hingewiesen, dass die Vierte Beschwerdekammer hätte ermitteln müssen, ob es ausgeschlossen erscheine, dass das Zeichen geeignet sein könne, in den Augen der griechischsprachigen Durchschnittsverbraucher die Waren von BORCO von denen anderer Herkunft zu unterscheiden, wobei ein Minimum an Unterscheidungskraft genüge, um das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu überwinden.

13 Zu der von der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall durchgeführten Untersuchung hat das Gericht in den Randnrn. 40 bis 52 des angefochtenen Urteils festgestellt, die Beschwerdekammer habe es ohne Vornahme der oben erwähnten konkreten Prüfung unter Verstoß vor allem gegen Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt, einzelnen Buchstaben Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

14 Das Gericht hat seine Prüfung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM folgendermaßen fortgesetzt:

„53 Viertens hat die [Vierte] Beschwerdekammer [des HABM] in Randnr. 25 der [streitigen] Entscheidung ausgeführt, dass das maßgebliche Publikum ‚möglicherweise' im Buchstaben ‚α' einen Hinweis auf die Qualität (‚A'-Qualität), eine

Größenangabe oder eine Typ- oder Gattungsbezeichnung alkoholischer Getränke wie der in der Markenanmeldung beanspruchten sehen werde.

54 Das HABM kann nicht geltend machen, dass die [Vierte] Beschwerdekammer [des HABM] mit diesen Ausführungen eine konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft des fraglichen Zeichens angestellt habe. Denn abgesehen davon, dass dieser Entscheidungsgrund den Charakter einer Mutmaßung trägt, der ihm jeden Wert nimmt, enthält er keine Bezugnahme auf eine konkrete Tatsache, die den Schluss rechtfertigen könnte, dass die angemeldete Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Qualität oder als eine Größenangabe oder Typ- oder Gattungsbezeichnung für die in der Markenanmeldung genannten Waren verstanden würde (vgl. in diesem Sinne [Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Hartmann/HABM (E), T-302/06], Randnr. 44). Folglich hat die [Vierte] Beschwerdekammer [des HABM] die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht dargetan."

15 In Randnr. 56 des angefochtenen Urteils ist das Gericht zu folgendem Ergebnis gelangt:

„Aus der Gesamtheit der vorstehenden Darlegungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt hat, indem sie die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens allein aus dem Fehlen von grafischen Verfremdungen oder Verzierungen gegenüber der Standardschriftart Times New Roman hergeleitet hat, ohne eine konkrete Prüfung seiner Eignung anzustellen, die fraglichen Waren aus der Sicht des maßgeblichen Publikums von denjenigen zu unterscheiden, die von Wettbewerbern [von BORCO] stammen."

16 Daher hat das Gericht dem ersten Klagegrund stattgegeben und die streitige Entscheidung aufgehoben, ohne die beiden anderen von BORCO angeführten Klagegründe zu prüfen. Da es nach Art. 63 Abs. 6 der Verordnung Nr. 40/94 Sache des HABM sei, die Gemeinschaftsmarkenanmeldung von BORCO im Licht der Gründe des angefochtenen Urteils erneut zu prüfen, sei nicht über den zweiten Antrag von BORCO zu entscheiden, der auf die Feststellung gerichtet gewesen sei, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b

und c und Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung der angemeldeten Marke für die in der Anmeldung bezeichneten Waren nicht entgegenstünden.

Anträge der Parteien

17 Das HABM stützt sein Rechtsmittel auf einen einzigen Grund, der aus drei Teilen besteht, die sich auf das Erfordernis einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft, auf den Mutmaßungscharakter der Vorabprüfung und auf die Darlegungslast beziehen, und beantragt,

— das angefochtene Urteil aufzuheben;

— die im ersten Rechtszug von BORCO erhobene Klage abzuweisen;

— hilfsweise, die Sache an das Gericht zurückzuverweisen und

— BORCO die Kosten des Verfahrens sowohl vor dem Gericht als auch vor dem Gerichtshof aufzuerlegen.

18 BORCO beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das Rechtsmittel

Zum ersten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

19 Das HABM macht geltend, für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei es entgegen der Auffassung des Gerichts nicht immer notwendig, die Eignung dieses Zeichens zur Unterscheidung der verschiedenen Erzeugnisse im Wege einer konkreten Prüfung dieser Erzeugnisse festzustellen.

20 Das Gericht habe Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung fehlerhaft angewandt, da es die Auffassung der Vierten Beschwerdekammer des HABM allein deswegen zurückgewiesen habe, weil diese für eine bestimmte Zeichenkategorie den Grundsatz aufstelle, dass Zeichen dieser Kategorie in der Regel nicht als Herkunftshinweis dienen könnten. Das Gericht hätte jedoch prüfen müssen, ob die Aussage der Beschwerdekammer in der Sache zutreffe.

21 Zur Stützung seiner Auffassung beruft sich das HABM auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu dreidimensionalen Zeichen (Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165), zu Farbmarken (Urteile vom 6. Mai 2003, Libertel, C-104/01, Slg. 2003, I-3793, und vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Slg. 2004, I-6129) sowie auf die Rechtsprechung des Gerichts zu Werbeslogans und Domain-Namen. Diese Rechtsprechung lasse für einzelne Kategorien von Zeichen eine Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft im Sinne von

Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 anhand von allgemeinen Aussagen über die Verbraucherwahrnehmung und deren Konditionierung zu und verzichte oftmals auf eine konkrete Prüfung der von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen.

22 Wenn sich im Rahmen der Prüfung dreidimensionaler Zeichen sagen lasse, dass der Verbraucher, wenn grafische oder Wortelemente fehlten, aus der Form der Waren gewöhnlich nicht auf ihre Herkunft schließe (Urteil Mag Instrument/HABM, Randnr. 30), müsse auch gesagt werden können, dass der Verbraucher aus einzelnen Buchstaben ohne grafische Ausgestaltung gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließe.

23 Bei Farbmarken habe der Gerichtshof festgestellt, dass, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, Farben nicht von vornherein Unterscheidungskraft zukomme, dass sie diese jedoch in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet würden, eventuell infolge Benutzung erwerben könnten (Urteil Heidelberger Bauchemie, Randnr. 39). Das HABM ist der Ansicht, dass eine identische Aussage in Bezug auf Einzelbuchstaben zulässig sein solle, insbesondere weil diese in der Regel als Typbezeichnung, Codenummern, Größenangaben oder Ähnliches wahrgenommen würden.

24 BORCO wendet sich gegen die vom HABM befürwortete Auslegung. Der Begriff der Unterscheidungskraft müsse für sämtliche Markenkategorien in gleicher Weise ausgelegt werden. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 unterscheide bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht zwischen verschiedenen Markenkategorien. Die Unterscheidungskraft einer Marke müsse immer in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden, für die die Eintragung der Marke beantragt werde. Allein der Umstand, dass die konkrete Beurteilung der Unterscheidungskraft

bestimmter Marken möglicherweise größere Schwierigkeiten bereite, rechtfertige nicht die Annahme, solche Marken hätten *a priori* keine Unterscheidungskraft.

25 Entgegen der Auffassung des HABM könnten die von der Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von Farbmarken oder dreidimensionalen Marken entwickelten Grundsätze nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Da es sich bei der angemeldeten Marke um eine Bildmarke handele, die einen einzelnen Buchstaben des griechischen Alphabets — „α“ — in üblicher Schriftart ohne weitere grafische Ausgestaltung wiedergebe, seien die für Wortmarken entwickelten Grundsätze anzuwenden.

26 Der vom Gerichtshof aufgestellte Erfahrungssatz, dass, wenn grafische oder Wortelemente fehlten, der Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schließe (Urteil vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 27), lasse sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen. Bei einem einzelnen Buchstaben handele es sich gerade um ein Zeichen, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig sei. Es sei auch nichts dafür ersichtlich, dass der Verbraucher eine Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehe, anders wahrnehme als eine Marke, die aus zwei oder mehr Buchstaben bestehe.

27 Im Übrigen stehe die Auffassung, dass eine Prüfung im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen entbehrlich sei, in Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs.

Würdigung durch den Gerichtshof

28 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 Buchstaben zu den Zeichenkategorien zählen, die Gemeinschaftsmarken darstellen können, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

29 Jedoch bedeutet die allgemeine Markenfähigkeit eines Zeichens nicht, dass dieses Zeichen im Hinblick auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung notwendig Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung hat (Urteil vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 32).

30 Nach dieser Bestimmung sind nämlich Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

31 Nach ständiger Rechtsprechung bedeutet die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne dieser Bestimmung, dass diese Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile Henkel/HABM, Randnr. 34, vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, Slg. 2008, I-3297, Randnr. 66, und vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, Slg. 2010, I-535, Randnr. 33).

32 Nach ständiger Rechtsprechung ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (Urteile Storck/HABM, Randnr. 25, Henkel/HABM, Randnr. 35, und Eurohypo/HABM, Randnr. 67). Im Übrigen hat der Gerichtshof, wie das HABM in

seiner Rechtsmittelschrift feststellt, befunden, dass diese Bewertungsmethode auch auf die Prüfung der Unterscheidungskraft von Zeichen, die nur aus einer Farbe als solcher bestehen, dreidimensionalen Marken und Slogans anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. Oktober 2004, KWS Saat/HABM, C-447/02 P, Slg. 2004, I-10107, Randnr. 78, Storck/HABM, Randnr. 26, sowie Audi/HABM, Randnrn. 35 und 36).

33 Auch wenn die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Markenkategorien dieselben sind, kann sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (vgl. Urteile vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, C-473/01 P und C-474/01 P, Slg. 2004, I-5173, Randnr. 36, vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031, Randnr. 34, Henkel/HABM, Randnrn. 36 und 38, und Audi/HABM, Randnr. 37).

34 Hierzu hat der Gerichtshof bereits klargestellt, dass die Schwierigkeiten, die wegen der Natur solcher Marken möglicherweise mit der Bestimmung ihrer Unterscheidungskraft verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft, wie es in der Rechtsprechung ausgelegt worden ist, ersetzen oder von ihm abweichen (vgl. Urteile HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 36, und Audi/HABM, Randnr. 38).

35 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), dessen Wortlaut mit dem des Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 übereinstimmt, geht hervor, dass die Unterscheidungskraft einer Marke immer aufgrund einer konkreten Prüfung im Hinblick auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen geprüft werden muss (vgl. in diesem Sinne

Urteile Libertel, Randnr. 76, und vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnrn. 31 und 33).

36 Wie der Generalanwalt in Nr. 47 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, erlaubt es das Erfordernis einer konkreten Beurteilung der Eignung des angemeldeten Zeichens zur Unterscheidung der betroffenen Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen, das Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit der Anerkennung der allgemeinen Markenfähigkeit eines Zeichens gemäß Art. 4 dieser Verordnung in Einklang zu bringen.

37 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in der genannten Rechtsprechung zwar anerkannt hat, dass es bestimmte Zeichenkategorien gibt, denen schwieriger von vornherein Unterscheidungskraft zuerkannt werden könnte, jedoch die Markenämter nicht von einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft befreit hat.

38 Was im Einzelnen die Tatsache anbelangt, dass das fragliche Zeichen aus einem einzelnen Buchstaben ohne grafische Änderung besteht, ist darauf hinzuweisen, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des Markeninhabers abhängt (Urteil vom 16. September 2004, SAT.1/HABM, C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 41).

39 Sofern die Feststellung der Unterscheidungskraft sich für eine Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben besteht, als schwieriger erweisen kann als für andere Wortmarken, hat das HABM daher eine Beurteilung der Eignung des fraglichen Zeichens zur Unterscheidung der verschiedenen Waren oder Dienstleistungen im Rahmen einer konkreten Prüfung in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen.

40 Folglich hat das Gericht mit der Überprüfung, ob die Vierte Beschwerdekammer des HABM eine konkrete Prüfung der Eignung des angemeldeten Zeichens zur Unterscheidung der betreffenden Waren von denen anderer Unternehmen vorgenommen hat, zu Recht Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 herangezogen.

41 Daher ist der erste Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

42 Nach Ansicht des HABM hat das Gericht verkannt, dass die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens eine Vorabprüfung darstelle und die aufgrund dieser Prüfung getroffene Entscheidung daher immer durch Mutmaßungen geprägt sei. Der durchschnittliche Verbraucher sei ein Rechtsbegriff, und die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens müsse unabhängig von jeder tatsächlichen Verwendung dieses Zeichens auf dem Markt erfolgen.

43 BORCO hält dem entgegen, bloße Mutmaßungen reichten zur Feststellung des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht aus. Wäre dies der Fall, könnte das HABM ohne konkrete Gründe jede Markenanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückweisen, gestützt allein auf die Mutmaßung, der Marke könne — möglicherweise aus Gründen, die auch dem Amt nicht bekannt seien — die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen. Dies sei mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach das HABM bei der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse eine eingehende und

umfassende Prüfung aller relevanten Tatsachen und Umstände vorzunehmen habe, nicht in Einklang zu bringen.

Würdigung durch den Gerichtshof

44 Es ist festzustellen, dass das Erfordernis einer Vorabprüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens einer konkreten Prüfung nicht entgegensteht.

45 Wie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervorgeht, darf sich die Prüfung der Anmeldungen nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern muss streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Libertel, Randnr. 59, und HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 45).

46 Der Zweck der Vorabkontrolle selbst würde daher vereitelt, wenn es dem HABM entgegen dem in Randnr. 39 des vorliegenden Urteils genannten Erfordernis einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke freistünde, sich ohne schlüssige Begründung auf Annahmen oder bloße Zweifel zu berufen.

47 Das Gericht hat daher in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils zu Recht befunden, dass die Vierte Beschwerdekammer des HABM mit der Heranziehung eines Entscheidungsgrundes, der den Charakter einer Mutmaßung trägt, die Erfordernisse

nicht erfüllen konnte, die für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens, dessen Eintragung als Marke im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94 beantragt wird, kennzeichnend sind.

48 Der zweite Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

Zum dritten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

49 Das HABM macht geltend, das Gericht habe die Verteilung der Darlegungslasten im Rahmen der Prüfung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verkannt, da es davon ausgegangen sei, dass das HABM die fehlende Unterscheidungskraft der beantragten Marke immer durch die Bezugnahme auf konkrete Tatsachen dartun müsse.

50 Da das Eintragungsverfahren ein Verwaltungsverfahren und kein kontradiktorisches Verfahren sei, bei dem das HABM dem Anmelder die Eintragungshindernisse nachzuweisen hätte, sei es Sache des Anmelders, der sich auf die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke berufe, durch konkrete und fundierte Angaben darzulegen, dass diese Marke Unterscheidungskraft besitze.

51 Wenn das HABM zu dem Ergebnis gelange, dass es einer angemeldeten Marke an Unterscheidungskraft fehle, dürfe es seine Beurteilung auf Tatsachen stützen, die auf der allgemeinen praktischen Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern beruhten und die jedermann und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sein könnten. In einem solchen Fall sei das HABM nicht verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen.

52 Das Gericht verkenne diesen Grundsatz, wenn es in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils der Vierten Beschwerdekammer des HABM vorwerfe, nicht auf konkrete Tatsachen Bezug genommen zu haben. Die Beschwerdekammer habe ihre Prüfung entgegen den Feststellungen des Gerichts auf Tatsachen stützen können, die aus der allgemeinen Erfahrung herrührten, nach der Einzelbuchstaben normalerweise als Typbezeichnung, Codenummern oder Größenangaben verwendet und als solche verstanden würden.

53 Nach Ansicht von BORCO sind diese Ausführungen rechtsfehlerhaft.

54 Gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sei es Sache des HABM, bei der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse im Anmeldeverfahren den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Erst wenn das HABM konkrete Anhaltspunkte für das Fehlen der Unterscheidungskraft dargelegt habe, könne der Anmelder diese Anhaltspunkte widerlegen, und erst dann treffe ihn im Gerichtsverfahren die Darlegungslast. Das HABM verkenne somit in seiner Rechtsmittelschrift wesentliche Grundsätze der Darlegungslast.

Würdigung durch den Gerichtshof

55 Zunächst ist festzustellen, dass das Gericht mit seiner Rüge, die Vierte Beschwerdekammer habe die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht festgestellt, lediglich die in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils genannte Rechtsprechung angewandt hat, nach der immer eine konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens vorgenommen werden muss.

56 Wie der Generalanwalt in Nr. 59 seiner Schlussanträge festgestellt hat, können Erwägungen der Darlegungslast im Rahmen des Verfahrens der Anmeldung einer Marke das HABM nicht von den ihm nach der Verordnung Nr. 40/94 obliegenden Verpflichtungen entbinden.

57 Gemäß Art. 74 Abs. 1 dieser Verordnung muss das HABM nämlich bei Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse den einschlägigen Sachverhalt, aufgrund dessen es von einem solchen Hindernis ausgehen könnte, von Amts wegen prüfen.

58 Entgegen dem Vorbringen des HABM kann dieses Erfordernis auf der Grundlage von Randnr. 50 des Urteils vom 25. Oktober 2007, Develey/HABM (C-238/06 P, Slg. 2007, I-9375), weder zum Nachteil des Antragstellers relativiert noch umgekehrt werden.

59 Wie aus dieser Randnummer hervorgeht, muss ein Kläger nur dann, wenn er sich ungeachtet der Untersuchung des HABM auf die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Marke beruft, konkrete und fundierte Anzeichen vorlegen, aus denen sich ergibt, dass die fragliche Marke Unterscheidungskraft besitzt (Urteil Develey/HABM, Randnr. 50).

60 Da die Untersuchung durch die Vierte Beschwerdekammer des HABM nicht den in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils genannten Anforderungen genügt, kann BORCO keine solche Verpflichtung auferlegt werden.

61 Daher ist der dritte Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes unbegründet.

62 Da keiner der drei Teile des einzigen Rechtsmittelgrundes begründet ist, ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Kosten

63 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß deren Art. 118 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da BORCO beantragt hat, dem HABM die Kosten aufzuerlegen und dieses mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen.

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

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) trägt die Kosten.

Unterschriften