URTEIL DES GERICHTSHOFES (Zweite Kammer)

21. Oktober 2004 *

In der Rechtssache C-64/02 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Artikel 49 der EG-Satzung des Gerichtshofes, eingegangen am 27. Februar 2002,

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), vertreten durch A. von Mühlendahl und G. Schneider als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Rechtsmittelführer,

unterstützt durch

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, vertreten durch P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell und M. Tappin als Bevollmächtigte im Beistand von D. Alexander, Barrister, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Streithelfer im Rechtsmittelverfahren,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

andere Verfahrensbeteiligte:

Erpo Möbelwerk GmbH, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt S. von Petersdorff-Campen und Patentanwalt H. von Rohr, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans (Berichterstatter) sowie der Richter C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen und J. N. Cunha Rodrigues,

Generalanwalt: M. Poiares Maduro,
Kanzler: M. Múgica Arzamendi, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2004,

unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beteiligten,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 17. Juni 2004

folgendes

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 11. Dezember 2001 in der Rechtssache T-138/00 (Erpo Möbelwerk/HABM [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT], Slg. 2001, II-3739, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 23. März 2000 (Sache R 392/1999-3) (im Folgenden: streitige Entscheidung) über die Zurückweisung der Beschwerde der Erpo Möbelwerk GmbH (im Folgenden: Erpo) gegen die Entscheidung der Prüferin des HABM aufgehoben wurde, mit der diese die Eintragung der Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als Gemeinschaftsmarke für verschiedene Warenklassen, darunter Möbel, abgelehnt hatte.

Rechtlicher Rahmen

2 Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) sieht vor:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

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,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind,

...

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat."

3 Unter der Überschrift „Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke" bestimmt Artikel 12 der Verordnung Nr. 40/94:

„Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht."

Dem Rechtsstreit zugrunde liegender Sachverhalt

4 Mit Schreiben vom 23. April 1998 beantragte Erpo beim HABM die Eintragung der Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klassen 8 (Handbetätigte Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel), 12 (Landfahrzeuge und deren Teile) und 20 (Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel sowie Büromöbel) im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung.

5 Nachdem die Prüferin des HABM diese Anmeldung mit Entscheidung vom 4. Juni 1999 mit der Begründung zurückgewiesen hatte, die Wortzusammenstellung bezeichne ein Merkmal der betroffenen Waren und entbehre jeder Unterscheidungskraft, legte Erpo gegen die Entscheidung Beschwerde ein.

6 Mit der streitigen Entscheidung hob die Dritte Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Prüferin insoweit auf, als darin die Anmeldung für die Waren der

Klasse 8 zurückgewiesen wurde. Im Übrigen wies die Beschwerdekammer die Beschwerde im Wesentlichen deshalb zurück, weil die in Rede stehende Wortzusammenstellung nicht den Anforderungen des Artikels 7 Absätze 1 Buchstaben b und c und 2 der Verordnung Nr. 40/94 genüge.

Das Verfahren vor dem Gericht und das angefochtene Urteil

7 Mit am 23. Mai 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob Erpo Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung. Das Gericht gab der Klage mit dem angefochtenen Urteil statt.

8 Das Gericht entschied in den Randnummern 22 bis 29 des angefochtenen Urteils, dass der erste Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wurde, begründet sei, da die Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, selbst wenn man davon ausgehe, dass der Bestandteil „Bequemlichkeit" für sich genommen eine Beschaffenheit der betroffenen Waren bezeichne, die bei der Kaufentscheidung der angesprochenen Verkehrskreise berücksichtigt werden könne, aufgrund ihrer sämtlichen Bestandteile und als Ganzes betrachtet, nicht als ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehend angesehen werden könne, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit der betreffenden Waren dienen könnten.

9 Sodann prüfte das Gericht den zweiten Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wurde.

10 Das Gericht entschied in den Randnummern 41 und 42 des angefochtenen Urteils, dass auch dieser Klagegrund durchgreife, da die Beschwerdekammer die fehlende Unterscheidungskraft des betreffenden Begriffes im Wesentlichen aus dessen beschreibendem Charakter abgeleitet habe, aus den Randnummern 22 bis 29 des angefochtenen Urteils zum ersten Klagegrund aber hervorgehe, dass die streitige Entscheidung in diesem Punkt rechtsfehlerhaft sei.

11 In den Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils entschied das Gericht, dass der zweite Klagegrund aus folgenden Gründen ebenfalls begründet sei:

„43 Ferner hat die Beschwerdekammer in Nummer 30 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT durch das Fehlen eines ‚Phantasieüberschusses' gekennzeichnet sei. Außerdem hat das Amt in seiner Klagebeantwortung vorgetragen, dass ‚Slogans ... um als Marke dienen zu können, etwas Zusätzliches ... [nämlich] ´Originalität´ [brauchen]' und dass dem betreffenden Zeichen eine solche Originalität fehle.

44 Nach der Rechtsprechung des Gerichts lässt sich das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht damit begründen, dass es an einem Phantasieüberschuss fehlt (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in den Rechtssachen T-135/99, Taurus-Film/HABM [CINE ACTION], Slg. 2001, II-379, Randnr. 31, und T-136/99, Taurus-Film/HABM [CINE COMEDY], Slg. 2001, II-397, Randnr. 31, und vom 5. April 2001 in der Rechtssache T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/HABM [EASYBANK], Slg. 2001, II-1259, Randnrn. 39 und 40). Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen.

45 Soweit die Beschwerdekammer in Nummer 31 der angefochtenen Entscheidung ferner ausgeführt hat, dass ‚kein begriffliches Spannungsfeld zu entdecken [ist], das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge hätte', so stellt dieser Gesichtspunkt in Wahrheit nur eine Umschreibung der Feststellung der Beschwerdekammer zum Fehlen eines ‚Phantasieüberschusses' dar.

46 Die Zurückweisung der bei der Beschwerdekammer eingereichten Beschwerde auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 wäre aber nur gerechtfertigt gewesen, falls der Nachweis erbracht worden wäre, dass die Kombination der alleinigen Wortzusammenstellung ‚das Prinzip der ...' mit einem Wort, das eine Beschaffenheit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet wird. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keine dahin gehende Feststellung und das Amt hat weder in seinen Schriftsätzen noch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass es eine solche Verwendung gibt."

12 Aus diesen Gründen hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben.

Das Rechtsmittel

13 In seiner Rechtsmittelschrift beantragt das HABM,

— das angefochtene Urteil aufzuheben;

— die Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 23. März 2000 in der Sache R 392/1999-3 abzuweisen, hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen;

— der anderen Verfahrensbeteiligten die Kosten sowohl des Verfahrens im ersten Rechtszug als auch des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen.

14 Erpo beantragt,

— das Rechtsmittel zurückzuweisen;

— das angefochtene Urteil zu bestätigen;

— dem HABM auch die im Rechtsmittelverfahren erstattungsfähigen Kosten aufzuerlegen.

15 Mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 9. September 2002 ist das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland als Streithelfer zur Unterstützung der Anträge des HABM zugelassen worden.

Vorbringen der Beteiligten

16 Mit seinem einzigen Rechtsmittelgrund macht das HABM geltend, das Gericht habe mit der Feststellung in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils, dass die Eintragung einer Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft nur in Fällen abgelehnt werden könne, in denen der Nachweis erbracht worden sei, dass es sich um ein in den angesprochenen Verkehrskreisen allgemein verwendetes Zeichen handele, gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

17 Das HABM trägt hierzu vor, die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke müsse aus einer Prognose in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit hervorgehen, dass die Marke es den beteiligten Verkehrskreisen konkret ermögliche, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet werde, als aus einer bestimmten Quelle stammend oder jedenfalls unter einheitlicher Verantwortung des Markeninhabers hergestellt oder vertrieben zu erkennen.

18 Wie bei Farb- oder dreidimensionalen Marken und anders als bei reinen Wort- oder Bildmarken müsse bei aus Slogans gebildeten Marken wie der hier streitigen etwas zur Gestaltung hinzukommen, was ihnen Unterscheidungskraft verleihe. Der Grund hierfür sei, dass es sich um Zeichen handele, die meist eine reine Werbefunktion und keine Herkunftsfunktion ausübten.

19 Außerdem dürfe die Unterscheidungskraft einer Marke nicht unter Berücksichtigung ihrer Benutzung auf dem Markt beurteilt werden. Zwar sei die Anmeldung auf der Grundlage des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b und d der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen, wenn das betreffende Zeichen von vornherein zur Unterscheidung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen geeignet sei, die Verwendung dieses Zeichens oder gleichartiger Begriffe in den

beteiligten Verkehrskreisen aber üblich sei. Wenn jedoch wie im vorliegenden Fall das betreffende Zeichen nicht von vornherein für die Unterscheidung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen geeignet sei, müsse seine Eintragung als Marke auf der Grundlage des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 versagt werden, ohne dass es eines weiteren Nachweises der Üblichkeit seiner Verwendung im geschäftlichen Verkehr bedürfe.

20 Erpo macht dagegen geltend, dass der Rechtsmittelgrund, mit dem das HABM die Randnummer 46 des angefochtenen Urteils rüge, nicht begründet sei. Aus den Randnummern 28 und 42 des angefochtenen Urteils ergebe sich, dass das Gericht die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke in der Kombination der Wortzusammenstellung „das Prinzip der ..." mit der beschreibenden Angabe „Bequemlichkeit" gesehen habe. Das Gericht habe jedoch nicht den Nachweis einer allgemeinen Verwendung der gesamten Wortzusammenstellung verlangt. Es habe nicht festgestellt, dass die Verwendung der Wortzusammenstellung „Das Prinzip der ..." die beschreibende Angabe verstärke. Es habe daraus geschlossen, dass die streitige Entscheidung keine objektive Begründung für die Zurückweisung wegen fehlender Unterscheidungskraft enthalte.

21 Die Eintragung des in Rede stehenden Slogans als Marke führe im Übrigen nicht dazu, dass Wettbewerber an einer Verwendung der Wörter „Prinzip" und „Bequemlichkeit" gehindert würden. Dem stehe u. a. Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entgegen. Mit dieser Vorschrift sei ein so hinreichender Schutz des Wettbewerbers eingeführt worden, dass eine großzügige, den Schutz der angemeldeten Marke im Zweifel zulassende Eintragungspraxis gerechtfertigt erscheine.

22 Erpo bestreitet ferner, dass Sloganmarken nur dann Unterscheidungskraft besäßen, wenn zusätzlich zur Werbefunktion eines solchen Zeichens ein „Etwas" zu der Gestaltung hinzukomme. Nach der Rechtsprechung des Gerichts wie auch der Praxis des HABM schließe die Werbefunktion von Slogans ihre Unterscheidungskraft nicht aus.

23 Die Regierung des Vereinigten Königreichs macht geltend, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft im angefochtenen Urteil im Widerspruch zur Rechtsprechung sowohl des Gerichtshofes als auch des Gerichts stehe. Im vorliegenden Fall habe das Gericht das Gemeinschaftsrecht, wonach die Art des Zeichens bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen sei, falsch angewandt. Ferner sei es bei der Bestimmung der Unterscheidungskraft nicht richtig vorgegangen.

24 Nach ständiger Rechtsprechung müsse eine eingetragene Marke die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen eindeutig bezeichnen. Ein Zeichen könne die betriebliche Herkunft nicht garantieren, wenn nach den Erwartungen des Durchschnittsverbrauchers bei der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen Zweifel an dieser Herkunft bestünden.

25 Zwar seien bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Arten von Marken die gleichen rechtlichen Grundsätze anzuwenden. Doch müssten bei der Art und Weise der Anwendung dieser Grundsätze der Zusammenhang und die Natur der angemeldeten Marke berücksichtigt werden, wie die Rechtsprechung zu dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestünden, belege (Urteile des Gerichts vom 19. September 2001 in der Rechtssache T-119/00, Procter & Gamble/HABM [quadratische weiße Tablette mit gelben und blauen Sprenkeln], Slg. 2001, II-2761, Randnrn. 53 bis 55, und vom 7. Februar 2002 in der Rechtssache T-88/00, Mag Instrument/HABM, Slg. 2002, II-467, Randnrn. 33 bis 35, sowie Nr. 12 der Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a. [Urteil vom 8. April 2003, Slg. 2003, I-3161]).

26 Bei der in der vorliegenden Rechtssache streitigen Marke handele es sich im Wesentlichen um einen Werbeslogan, mit dem ausgesagt werden solle, nach welchen Grundsätzen die betreffenden Waren hergestellt worden seien. Es sei daher weniger wahrscheinlich, dass der Durchschnittsverbraucher einen solchen Werbe-

slogan, besonders wenn dieser sich auf bestimmte Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beziehe, als ein Herkunftszeichen ansehe, das allein das für die Waren oder Dienstleistungen verantwortliche Unternehmen kennzeichne. Löse ein Slogan jedoch einen Merkeffekt aus, weil seine Verwendung im Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen ungewöhnlich sei, so könne der Durchschnittsverbraucher allmählich dazu gelangen, in ihm neben dem Werbezweck einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu sehen.

27 Die Beschwerdekammer des HABM habe dies zu Recht berücksichtigt. Jedoch habe das Gericht im angefochtenen Urteil der Natur der Marke bei der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft nicht oder nicht ausreichend Rechnung getragen.

28 Ferner habe das Gericht insoweit, als es in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils davon ausgehe, dass die Eintragung des betreffenden Zeichens wegen mangelnder Unterscheidungskraft nur dann abgelehnt werden dürfe, wenn die Wortzusammenstellung „Das Prinzip der ..." im geschäftlichen Verkehr und in der Werbung gemeinhin verwendet werde, gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

29 Das Gericht habe die Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 mit denen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d verwechselt. Denn das Erfordernis, für die Ablehnung der Eintragung nachzuweisen, dass das Zeichen in den Verkehrsgepflogenheiten für die betreffenden Waren und Dienstleistungen üblich geworden sei, gelte nur für die letztgenannte Bestimmung und nicht für die erstgenannten (Urteil vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 35). Die Bestimmungen der Buchstaben b und c des Artikels 7 Absatz 1 enthielten voneinander unabhängige Grundlagen für die Ablehnung der Eintragung, obwohl sich ihre Anwendungsbereiche offensichtlich überschnitten.

Würdigung durch den Gerichtshof

30 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der die Unterscheidungskraft der Marke betreffende einzige Rechtsmittelgrund des HABM, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird, nur auf Randnummer 46 des angefochtenen Urteils ausdrücklich Bezug nimmt. Diese Randnummer ist jedoch untrennbar mit den ihr unmittelbar vorausgehenden Randnummern 43 bis 45 verbunden, so dass der Rechtsmittelgrund des HABM anhand der gesamten, in diesen Randnummern angeführten Begründung zu prüfen ist. In diesem Sinne haben im Übrigen die Parteien und der Streithelfer den Gegenstand des Rechtsmittels bei der Behandlung der Randnummern 43 bis 46 in ihren Schriftsätzen verstanden.

31 Die Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils beziehen sich auf die Nummern 30 und 31 der streitigen Entscheidung, nach denen ein Slogan nur dann über das nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft verfüge, wenn er „phantasievoll" sei und „ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge ha[be]", aufweise.

32 Das Gericht hat ein solches Erfordernis in den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils zu Recht abgelehnt, und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, dass an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen seien als an sonstige Arten von Zeichen.

33 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ist nämlich für die Unterscheidungskraft jeder Marke, gleich welcher Kategorie, erforderlich, dass sie geeignet ist, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom

21. Dezember 1988 zur Angleichung der der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1], der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, Urteil Linde u. a., Randnrn. 42 und 47).

34 Der Gerichtshof hat ferner entschieden, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, 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 (Urteile vom 29. April 2004 in den Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P, Henkel/HABM, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 38, in den Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Procter & Gamble/HABM, Slg. 2004, I-5141, Randnr. 36, und in den Rechtssachen C-473/01 P und C-474/01 P, Procter & Gamble/HABM, Slg. 2004, I-5173, Randnr. 36).

35 Es ist nicht auszuschließen, dass die in der vorstehenden Randnummer angeführte Rechtsprechung auch für Wortmarken in Form von Werbeslogans wie die hier vorliegende maßgeblich ist. Das könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke festgestellt wird, dass sie eine Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Ware zu preisen, und dass diese Funktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Funktion als Marke, d. h. der Herkunftsfunktion, nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist. Denn in einem solchen Fall können die Behörden dem Umstand Rechnung tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen (in diesem Sinne Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 36).

36 Die Schwierigkeiten, die wegen der Natur bestimmter Kategorien von Marken, wie den aus Werbeslogans bestehenden, möglicherweise mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft solcher Marken verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, rechtfertigen es jedoch nicht, besondere Kriterien aufzustellen, die das

Kriterium der Unterscheidungskraft, wie es in der in den Randnummern 32 bis 34 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ausgelegt worden ist, ersetzen oder von ihm abweichen. Das Gericht hat die streitige Entscheidung folglich zu Recht aufgehoben, weil sie ein anderes, strengeres Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken, die aus Werbeslogans bestehen, aufgestellt hat.

37 Nachdem das Gericht in den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils das in der streitigen Entscheidung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke verwendete Kriterium zu Recht verworfen hatte, hat es in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils ein anderes Kriterium angewandt, wonach eine Marke nur dann keine Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 habe, wenn der Nachweis erbracht werde, dass die betreffende Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werde, was in der angefochtenen Entscheidung nicht überprüft worden sei.

38 Zwar folgt aus dem Nachweis, dass die betreffende Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet wird, wie in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehen ist, dass dieses Zeichen nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und dass es daher nicht die Hauptfunktion einer Marke erfüllt, es sei denn, dieses Zeichen oder diese Angabe hat infolge Benutzung eine Unterscheidungskraft erworben, die nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 anerkannt werden kann (vgl. in diesem Sinne zum gleichlautenden Artikel 3 Absätze 1 Buchstaben b und d und Absatz 3 der Richtlinie 89/104, Urteil Merz & Krell, Randnr. 37).

39 Jedoch ist jedes der in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse von den anderen unabhängig und muss getrennt geprüft werden (u. a. Urteil Henkel/HABM, Randnr. 45 und die zitierte Rechtsprechung).

40 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist daher nicht auf die Marken zu beschränken, die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d dieser Verordnung nicht eingetragen werden können, weil sie bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werden.

41 Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen ist (Urteil Merz & Krell, Randnr. 40).

42 Darüber hinaus bedeutet Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nach der Rechtsprechung, dass diese Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, und dass sie folglich die Hauptfunktion einer Marke erfüllen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 32 und die zitierte Rechtsprechung, sowie zum gleichlautenden Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 Urteile Merz & Krell, Randnr. 37, und Linde u. a., Randnr. 40 und die zitierte Rechtsprechung).

43 Nach der Rechtsprechung ist die Unterscheidungskraft zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung des maßgeblichen Publikums zu beurteilen, das aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen besteht (u. a. Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 33 und die zitierte Rechtsprechung).

44 Die Unterscheidungskraft einer Marke wie der hier in Rede stehenden, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist daher anhand der in den Randnummern 42 und 43 des vorliegenden Urteils genannten Grundsätze zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne in Bezug auf solche Marken auch Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-130/01, Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], Slg. 2002, II-5179, Randnr. 20, und vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-122/01, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], Slg. 2003, II-2235, Randnr. 21).

45 In diesem Zusammenhang ist im Übrigen das von Erpo vorgebrachte Argument zurückzuweisen, wonach Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 den Wettbewerb so hinreichend schütze, dass eine großzügige, den Schutz der angemeldeten Marke im Zweifel zulassende Eintragungspraxis gerechtfertigt erscheine. Dieses Argument ist nämlich vom Gerichtshof bereits mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass sich die Prüfung der Anmeldungen nicht auf ein Mindestmaß beschränken dürfe, sondern streng und umfassend sein müsse, 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 (in diesem Sinne Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnrn. 58 und 59).

46 Mit der Entscheidung in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils, dass eine Marke nur dann keine Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 habe, wenn der Nachweis erbracht werde, dass die betreffende Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werde, was in der angefochtenen Entscheidung nicht überprüft worden sei, hat das Gericht daher ein anderes als das in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 festgelegte Kriterium angewandt.

47 In diesem Punkt hat das Gericht somit die Tragweite dieses Artikels verkannt.

48 Folglich macht das HABM zu Recht geltend, dass das angefochtene Urteil in diesem Punkt rechtsfehlerhaft ist.

49 Dieser Rechtsfehler hat jedoch keinen Einfluss auf die Entscheidung des Rechtsstreits.

50 Wie sich nämlich aus Randnummer 37 des vorliegenden Urteils ergibt, ist die streitige Entscheidung auf der Grundlage der Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils zu Recht mit der Begründung aufgehoben worden, dass die Eintragung der Marke unter Anwendung des in den Nummern 30 und 31 dieser Entscheidung angeführten unzutreffenden Kriteriums in Bezug auf die Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, nämlich des Fehlens eines Phantasieüberschusses, abgelehnt worden ist.

51 Trotz des in Randnummer 48 des vorliegenden Urteils festgestellten Rechtsfehlers bleibt die Urteilsformel des angefochtenen Urteils daher richtig.

52 Nach ständiger Rechtsprechung ist das Rechtsmittel zurückzuweisen, wenn die Gründe eines Urteils des Gerichts zwar eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts erkennen lassen, sich die Urteilsformel aus anderen Rechtsgründen aber als richtig darstellt (u. a. Urteil vom 30. März 2000 in der Rechtssache C-265/97 P, VBA/Florimex u. a., Slg. 2000, I-2061, Randnr. 121 und die zitierte Rechtsprechung).

53 Infolgedessen greift der Rechtsmittelgrund nicht durch, und das Rechtsmittel ist zurückzuweisen.

Kosten

54 Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes, der gemäß ihrem Artikel 118 auf das Rechtsmittelverfahren anwendbar ist, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Erpo die Verurteilung des HABM beantragt hat und dieses mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

55 Nach Artikel 69 § 4 Absatz 1 der Verfahrensordnung trägt das Vereinigte Königreich seine eigenen Kosten.

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

1. **Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.**

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

3. **Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt seine eigenen Kosten.**

Unterschriften.