Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

17. Mai 2017*

„Rechtsmittel — Unionsmarke — Bildmarke mit dem Wortbestandteil ‚deluxe' — Ablehnung der Eintragung durch den Prüfer"

In der Rechtssache C-437/15 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 10. August 2015,

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch S. Palmero Cabezas als Bevollmächtigte,

Rechtsmittelführer,

andere Partei des Verfahrens:

Deluxe Entertainment Services Group Inc., vormals **Deluxe Laboratories** Inc., mit Sitz in Burbank (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigte: L. Gellman, advocate, und M. Esteve Sanz, abogada,

Klägerin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten L. Bay Larsen sowie der Richter M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan und D. Šváby (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2016,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Januar 2017

folgendes

* Verfahrenssprache: Spanisch.

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 4. Juni 2015, Deluxe Laboratories/HABM (deluxe) (T-222/14, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2015:364), mit dem das Gericht die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 22. Januar 2014 (R 1250/2013-2) über die Zurückweisung der Beschwerde der Deluxe Laboratories Inc., nunmehr Deluxe Entertainment Services Group Inc. (im Folgenden: Deluxe), gegen die Entscheidung des Prüfers, mit der die Eintragung des Bildzeichens „deluxe“ als Unionsmarke abgelehnt worden war (im Folgenden: streitige Entscheidung), aufgehoben hat.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) sieht in ihrem Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) vor:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

…

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

…

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vorliegen.“

3 Art. 75 der Verordnung lautet:

„Die Entscheidungen des [EUIPO] sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits

4 Das Gericht hat den dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Sachverhalt in den Rn. 1 bis 7 des angefochtenen Urteils wie folgt zusammengefasst:

„1 Am 10. Oktober 2012 meldete die Klägerin, [Deluxe], nach der Verordnung … Nr. 207/2009 … beim [EUIPO] eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der [angemeldeten] Marke handelt es sich um das folgende Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 39 bis 42 und 45 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:

— Klasse 9: ‚Kino- und Fernsehfilme aus den Sparten Musikvideo, Action/Abenteuer, Comedy, Drama, Horror, Familie, Kinder, Animation, Sport, Dokumentar, Werbespots, Science-Fiction, Geschichte, Bildung, Liveproduktionen, computergestützt erstellte Sequenzen, Zeichentrick in 2D, in 3D, Trailer, Ankündigungen des öffentlichen Dienstes, Fiction, Non-Fiction, Reality und Thriller; digitale Trägermedien, insbesondere DVDs, HD-DVDs und optische Platten von Musikvideos, Action/Abenteuer, Comedy, Drama, Horror, Familie, Kinder, Animation, Sport, Dokumentar, Werbung, Science Fiction, Geschichte, Bildung, Liveproduktionen, computergestützt erstellte Sequenzen, Zeichentrick in 2D, in 3D, Trailer, Ankündigungen des öffentlichen Dienstes, Fiction, Non-Fiction, Reality und Thriller; sowie herunterladbare Audio- und Videoaufnahmen von Kinofilmen, Fernsehsendungen und Videoprogrammen‘;

— Klasse 35: ‚Kontrolle, Verfolgung und computergestütztes Tracking von Paketen während des Transports; Werbung und Absatzförderung von Kinofilmen, Fernsehsendungen und Werbespots; Erstellung von audiovisuellen Präsentationen im Zusammenhang mit Musik, Kinofilmen, Fernsehsendungen und Werbespots; Erstellung von audiovisuellen Präsentationen zur Verwendung in der Werbung; Montageleistungen zur Nachbearbeitung von Video- und Audiospots; Handel mit Waren; Verwaltung von Dienstleistungen, konkret Outsourcing von Übersetzungen im Rahmen der Übermittlung von Information über Credits und Untertitel von audiovisuellen Werken; gewerbliche Verwaltung von Vermögenswerten wie Fernsehsendungen, Kinofilmen und Werbespots sowie der Inhalte von kommerziellen, industriellen und betrieblichen audiovisuellen Medien; Organisation und Veranstaltung von Mustermessen, Ausstellungen zu Absatz- oder Werbezwecken für Entertainment, Fernsehen, Software und Videospiele; organisatorische Dienstleistungen, konkret Indizierung von digitalen Dateien mit Film-, Video-, Ton-, Bild- und Dokumentinhalten für die Nachbearbeitungsindustrie; Verwaltung von digitalen Dateien mit Film-, Video-, Audio-, fotografischen und dokumentarischen Inhalten für die Nachbearbeitungsindustrie; Bestandsverwaltung, konkret Lokalisierung von digitalen Dateien mit Film-, Video-, Ton-, Bild- und Dokumentinhalten für die Nachbearbeitungsindustrie, Verwaltung, konkret von digitalen Archiven und geistigem Eigentum‘;

— Klasse 37: ‚Remasteringleistungen von Filmen, Bändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Platten und anderen bespielten digitalen Trägermedien, die herunterladbar oder online zugänglich sind, konkret Reinigung von Filmen, Bändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Platten und anderen bespielten digitalen Medien, die herunterladbar oder online zugänglich sind‘;

— Klasse 39: ‚Lagerwesen und Transport von Kameras, Filmen, Videos, digitalen Trägermedien, Bearbeitung von Daten und deren Zubehör; Aufbewahrung und Lagerung von Film-, Digital- und Videoträgern, Werbeerzeugnisse im Zusammenhang mit Kinofilmen, Fernsehsendungen und Werbung, konkret Kostüme, Plakate, Filme von Silhouetten, Fernsehsendungen und Werbespots; elektronische Speicherung von digitalen Bildern und Video, digitale Kinofilm- und Audioaufzeichnungen; Speicherung von Spielfilmen, Fernsehsendungen, Werbespots, digitalem Kino, DVDs, HD-DVDs, optischen Platten und anderen bespielten Träger-, Digital- und Onlinemedien; Speicherung von Master-Videoplatten, -Audiobändern sowie CD-Roms mit Musik- und Bildinhalten; Verwaltung von Trägern, konkret Versendung, Archivierung und Transport von digitalen Dateien mit kinematografischem, Video-, Audio-, fotografischem und dokumentarischem Inhalt für die Nachbearbeitungsindustrie; Verpackung von Waren für den Transport; Auslieferung von Waren per Lkw; Warenlagerung und Lagerdienstleistungen; Aufbereitung von Waren für Dritte, konkret Musik, Videos, DVDs, HD-DVDs, optische Platten und andere bespielte digitale Trägermedien, die herunterladbar oder online zugänglich sind; kundenspezifische Aufbereitungsleistungen für Ton-, Video- und Datenaufzeichnungen nach den Angaben oder Anweisungen von Dritten‘;

— Klasse 40: ‚Vervielfältigung und Replikation von Spielfilmen, Fernsehsendungen, Werbespots und Videoprogrammen auf Filmen, Videobändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Platten und anderen bespielten digitalen Trägermedien, die herunterladbar oder online zugänglich sind; Mastering und Kopieren von Positiv- und Negativfilmkopien auf Videoband, DVDs, HD-DVDs, optischen Platten und anderen bespielten digitalen Trägermedien, die herunterladbar oder online zugänglich sind; Zuschneiden von Negativen; Vermietung von Druckmaschinen und -apparaten für Entwicklung und Druck in der Foto-, Kino- und Fernsehindustrie; Farbverbesserung von Schwarzweißfilmen; Untertitelung von Filmen und Videos; digitale Korrektur und digitale Übermittlung von Videos, konkret Farbkorrektur und Umwandlung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen in Videofilme; Kopieren von kinematografischen und sonstigen Videoträgern, konkret Konvertierung von Filmen sowie Herstellung von digitalen Scheiben nach Kundenwunsch; Vervielfältigung von Videobändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Scheiben und sonstigen bespielten, digitalen, herunterladbaren und online zugänglichen Trägern in sämtlichen professionellen Formaten; Videodienstleistungen, konkret Mastering und Vervielfältigung von professionellen Videobändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Scheiben und sonstigen bespielten digitalen herunterladbaren oder online zugänglichen Trägern; Filmentwicklung; Umwandlung von Filmen in Videobänder, DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und sonstige bespielte digitale, herunterladbare oder online zugängliche Träger, insbesondere Konvertierung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen in Videobänder, DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und sonstige bespielte digitale, herunterladbare oder online zugängliche Träger, Leistungen zur Konservierung und zum Schutz von Kinofilmen und anderen Videoträgern, beispielsweise digitale Konservierung und Restaurierung von Filmen; Druckdienstleistungen für Ton- und Videoaufnahmen sowie zur Speicherung von Daten; Bearbeitung und Drucken von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen; digitale Umwandlung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen von 2D in 3D; Betrieb von Labors zur Verarbeitung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen; Formatierung und Umwandlung von digitalen Trägern und Daten; digitale Umwandlung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen in Videobänder, DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und andere digitale und online zugängliche Trägermedien; digitale Übertragung von Filmen auf Bänder, konkret Übertragung von Filmen auf DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und sonstige bespielte herunterladbare und online zugängliche Träger‘;

— Klasse 41: ‚Laborarbeiten und Nachbearbeitung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen, digitalen Videos und Videobändern, konkret, Scannen mit hoher Auflösung, digitale Farbanpassungen, Laserfilmaufzeichnung von hochauflösenden Bildern und digitalem Videomaterial in Filme; digitales Mastering und Mastering von Videomaterial für Kino-, Fernseh- und Werbefilme; digitaler Bilderdienst; digitale und elektronische Bearbeitung von Bildern für Kino-, Fernseh- und Werbefilme; Aufzeichnung digitaler Bilder auf Filmbändern; Herstellung von Video- und Audioträgern, konkret Produktion von Videokassetten und DVDs, HD-DVDs, optischen Scheiben und anderen bespielten digitalen, herunterladbaren und online zugänglichen Medien für Dritte; Produktion von visuellen, optischen und digitalen Spezialeffekten für Dritte für Fernsehproduktionen, Kinofilme, Werbespots, DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und bespielte digitale herunterladbare und online zugängliche Träger, konkret digitales Kino; Aufzeichnung und Produktion von Audiomaterial; Montageleistungen für Filme; elektronische Herstellung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen aus Videobändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Scheiben und bespielten digitalen herunterladbaren und online zugänglichen Trägern; Produktion von visuellen Spezialeffekten für Videobänder, DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und bespielte digitale, herunterladbare und online zugängliche Träger; Produktion und Vertrieb von Spiel- und Fernseh- und Werbefilmen; Bereitstellung von Voice-overs für Videobänder, Schallplatten, DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und bespielte digitale herunterladbare und online zugängliche Träger; Leistungen zur Unterstützung, zur Produktion und zum Vertrieb von Kinofilmen; Produktion von Master-Videoplatten, -Audiobändern sowie -CD-ROMs mit Musik- und Bildinhalten; Organisation für den Vertrieb oder die Verbreitung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen; Vertrieb von Filmen, Bändern, DVDs, HD-DVDs, optischen Scheiben und bespielten digitalen herunterladbaren und online zugänglichen Trägern; Synchronisierungsdienste und Filmschnitt; Videos und Soundtracks von Kino, Fernsehen und Werbung‘;

— Klasse 42: ‚Entwurf und Entwicklung von Computer-Software; Erforschung und Entwicklung von Produkten; Hosting von Websites im Internet für Dritte; Leistungen in Bezug auf die Entwicklung von Websites für Dritte; digitale Wasserzeichen; Grafikerdienstleistungen für Pressewerbung im Bereich der Unterhaltung; Design von DVD-Menüs für Dritte; Design von Verpackungen für Musik, Video, DVDs und digitale Träger für Dritte; Qualitätsprüfung von Vervielfältigungen, Repliken und Vertriebsleistungen von Filmen und digitalen Videos für Dritte; Inhaltsdienstleistungen, konkret Konzeption und Entwicklung interaktiver Software und anderer multimedialer Inhalte; Entwurf und Entwicklung von Multimediaprodukten, konkret Gestaltung von DVD-Menüs für Dritte; Abruf von digitalen Dateien mit kinematografischen, Video-, Audio-, fotografischen und dokumentarischen Inhalten für die Nachbearbeitungsindustrie; Umwandlung von Daten und Dokumenten von Computerhardware auf elektronische Träger; Gestaltungsleistungen für DVDs, HD-DVDs, optische Scheiben und andere bespielte digitale herunterladbare oder online zugängliche Träger; digitale Datenkomprimierung; digitale Komprimierung von Audio- und Videodaten; digitale Komprimierung von Film- und Videodaten; Komprimierungsleistungen von Datenträgern und digitalen Daten‘;

— Klasse 45: ‚Beratung im Bereich der Sicherheit von Produkten der Kino- und Fernseh- und Werbeindustrie, konkret Produktauthentifizierung und Aufdeckung von Produktpiraterie, Aufzeichnung und Verfolgung von digitalen Daten; Sicherheitsdruckerzeugnisse, konkret Verschlüsselung von digitalen Trägermedien und Daten zur Verwendung bei der Lokalisierung der Quelle für nicht autorisierte Kopien sowie Leistungen zum Kodieren und Transkodieren von digitalen Trägermedien und Daten; Kodieren von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen zur Verwendung bei der Lokalisierung der Quelle für nicht autorisierte Kopien; Leistungen zum Schutz der aufgezeichneten Inhalte; Verwaltung von Rechten zum Schutz gegen Piraterie, konkret Sicherungsleistungen für Produkte der Kino-, Fernseh- und Werbe- und Heimunterhaltungsindustrie; sicherheitsrelevante Technologie und Dienstleistungen, konkret Verfolgungs- und Aufspürleistungen, um kodierte Filme gegen Betrug, Piraterie und Fälschung zu

sichern; Schutz elektronischer Inhalte; Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem illegalen Herunterladen und Speichern von nicht autorisierten digitalen Dateien mit Kino-, Fernseh- und Werbefilmen‘.

…

5 Mit Entscheidung vom 13. Juni 2013 wies der Prüfer die Anmeldung für alle oben in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 zurück, da er der Auffassung war, dass der Anmeldemarke zum einen keine Unterscheidungskraft zukomme und dass sie zum anderen die Verbraucher über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen informiere.

6 Am 3. Juli 2013 legte [Deluxe] nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO gegen die Entscheidung des Prüfers Beschwerde ein.

7 Mit der [streitigen Entscheidung] bestätigte die Zweite Beschwerdekammer des [EUIPO] [im Folgenden: Beschwerdekammer] die Entscheidung des Prüfers. Sie war u. a. der Ansicht, dass in dem Teil der Europäischen Union, in dem Englisch verstanden werde, der Wortbestandteil ‚deluxe‘ für sich allein genommen keine Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen der Klägerin von denjenigen ihrer Mitbewerber erlaube, da er eine Werbebotschaft darstelle, deren Aussage in der bloßen ‚Behauptung einer gehobenen Qualität‘ bestehe. Der Ausdruck ‚deluxe‘ gehöre zur Kategorie der Wörter, die vom Markenmonopol ausgeschlossen bleiben müssten, und das grafische Element, mit dem zusammen er auftrete, genüge nicht, um der [angemeldeten] Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Aus denselben Gründen bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung des Prüfers auch in dem Punkt, dass diese Marke die Konsumenten über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen informiere. Zudem wies sie das Vorbringen zurück, dass die Marke durch ihren Gebrauch in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe.“

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

5 Mit Klageschrift, die am 10. April 2014 bei der Kanzlei des Gerichts einging, beantragte Deluxe die Aufhebung der streitigen Entscheidung.

6 Zur Stützung ihrer Klage machte Deluxe fünf Klagegründe geltend, mit denen sie einen Verstoß gegen die Begründungspflicht, je einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie einen Verstoß gegen die Grundsätze des Vertrauensschutzes, der Besitzstandswahrung und der Rechtmäßigkeit von Handlungen der Gemeinschaftsorgane rügte.

7 Deluxe trug vor, die Beschwerdekammer habe die Ablehnung der Eintragung der fraglichen Marke nicht hinsichtlich jeder der betreffenden Waren und Dienstleistungen begründet. Insbesondere habe die Beschwerdekammer nicht den Eigenheiten jeder dieser Waren und Dienstleistungen Rechnung getragen, obwohl dies ein wesentlicher Gesichtspunkt sei, wenn es um die Klärung der Frage gehe, ob der Ausdruck „deluxe“ einen phantasievollen, suggestiven oder anspielenden Charakter habe.

8 Das EUIPO machte geltend, aus dem in der streitigen Entscheidung enthaltenen Ausdruck „ausnahmslos“ ergebe sich, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen eine individuelle Prüfung vorgenommen habe und dass sie die Entscheidung mit einer globalen Begründung habe versehen dürfen, weil sämtliche dieser Waren und Dienstleistungen dem audiovisuellen Bereich angehörten.

9 Das Gericht gab der Klage von Deluxe statt.

10 Es verwies in den Rn. 15 bis 18 des angefochtenen Urteils auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs und legte in dessen Rn. 20 bis 22 sodann dar, dass sich die Waren und Dienstleistungen im vorliegenden Fall angesichts der Beschreibung von mehr als 90 Waren und Dienstleistungen in acht unterschiedlichen Klassen und verschiedenen Branchen hinsichtlich ihrer Natur, ihrer Eigenschaften, ihres Zwecks und der Art ihres Absatzes oder Vertriebs derart voneinander unterschieden, dass sie nicht als homogene Kategorie angesehen werden könnten, welche die Beschwerdekammer zu einer pauschalen Begründung ermächtigen würde. Die Beschwerdekammer habe nicht festgestellt, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen hinreichend direkt und konkret miteinander zusammenhingen, um eine homogene Kategorie zu bilden (im Folgenden: erforderlicher Zusammenhang).

11 Wie das Gericht in Rn. 23 des angefochtenen Urteils ausführt, beziehe sich die Beschwerdekammer nämlich pauschal auf „Waren und Dienstleistungen“, auf „alle Waren und Dienstleistungen“ und auf „entsprechende Waren und Dienstleistungen“, sie gehe jedoch nicht spezifisch auf einzelne Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Klassen oder auch nur auf Kategorien oder Gruppen dieser Waren oder Dienstleistungen ein. Dementsprechend stellte das Gericht in Rn. 24 des angefochtenen Urteils fest, dass die Beschwerdekammer, indem sie die Unterscheidungskraft der Anmeldemarke nicht für jede der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen geprüft habe, nicht die nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 erforderliche konkrete Beurteilung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der betreffenden Klassen vorgenommen und die streitige Entscheidung insoweit rechtlich nicht hinreichend begründet habe.

12 Im Zuge der Prüfung des Vorbringens des EUIPO stellte das Gericht in Rn. 26 des angefochtenen Urteils fest, dass sich aus dem Ausdruck „ausnahmslos“ nicht, und zwar nicht einmal indirekt, ableiten lasse, dass die Beschwerdekammer die Unterscheidungskraft der Anmeldemarke im Hinblick auf alle betroffenen Waren und auf alle betroffenen Dienstleistungen beurteilt habe. Die Beschwerdekammer habe in der streitigen Entscheidung nämlich lediglich ausgeführt, dass alle Waren ausnahmslos als Waren gehobener Qualität und sämtliche Dienstleistungen ausnahmslos als Dienstleistungen gehobener Qualität beworben werden könnten. Sie habe nicht dargelegt, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen der betreffenden Klassen der erforderliche Zusammenhang bestehe, und habe auch nichts dargetan, was eine pauschale Begründung rechtfertigen könnte.

13 Zum Vorbringen des EUIPO, die fraglichen Waren und Dienstleistungen wiesen einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem audiovisuellen Bereich auf, führte das Gericht in Rn. 27 des angefochtenen Urteils aus, dass sich diese Feststellung nicht in der streitigen Entscheidung wiederfinde. Zudem sei zwischen bestimmten Waren und Dienstleistungen, wie Kinofilmen, Dienstleistungen zur Lieferung von Waren per Lkw, zur Lagerung von Waren, der Erforschung und Entwicklung von Produkten sowie zum Hosting und Design von Websites im Internet für Dritte, nicht der erforderliche Zusammenhang gegeben. Das Bestehen eines solchen Zusammenhangs lasse sich jedenfalls nicht dem Wortlaut der streitigen Entscheidung entnehmen. Schließlich sei der anpreisende und werbende Charakter des Ausdrucks „deluxe“, der alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen betreffe – wenn er denn nachgewiesen wäre –, insoweit unerheblich.

14 Folglich hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben.

Anträge der Parteien

15 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das EUIPO,

— das angefochtene Urteil aufzuheben und

— der Klägerin im Verfahren vor dem Gericht die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

16 Das EUIPO stützt sich auf einen einzigen Rechtsmittelgrund, mit dem es einen Verstoß gegen Art. 75 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit deren Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 rügt. Dieser Rechtsmittelgrund gliedert sich in zwei Teile.

Vorbringen der Parteien

17 Mit dem ersten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes wird dem Gericht ein Rechtsfehler vorgeworfen, weil es die Möglichkeit des EUIPO, seine Entscheidungen mit einer pauschalen Begründung zu versehen, auf den einzigen Fall beschränkt habe, dass die Waren und Dienstleistungen homogene Kategorien bildeten. Das Gericht dürfe die Möglichkeit, in Bezug auf eine Vielfalt von Waren und Dienstleistungen eine pauschale Begründung zu geben, nicht ausschließen, wenn die Wahrnehmung des Zeichens im Hinblick auf jede dieser Waren und Dienstleistungen gleich sei und dementsprechend die auf sie anwendbare Begründung unverändert bleibe.

18 Daher sei es für die Zulässigkeit einer pauschalen Begründung insoweit ausreichend, dass die in der Anmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen eine gemeinsame Eigenschaft aufwiesen. Diese gemeinsame Eigenschaft bestehe darin, dass die Anspielung auf eine gehobene Qualität in Bezug auf jede der genannten Waren und Dienstleistungen als eine rein kommerzielle Aussage wahrgenommen werde. Im vorliegenden Fall vermittle das Zeichen „deluxe“ für alle diese Waren und Dienstleistungen gleichermaßen eine anpreisende und werbende Aussage, die es den Verkehrskreisen nicht ermögliche, die Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen zu erkennen. Zur Stützung seines Vorbringens verweist das EUIPO auf die vom Gerichtshof im Beschluss vom 11. Dezember 2014, FTI Touristik/HABM (C-253/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445), gewählte Begründung, in der der Gerichtshof im Hinblick auf eine gemeinsame Eigenschaft das Vorliegen eines hinreichend direkten und konkreten Zusammenhangs zwischen den erfassten Waren und Dienstleistungen anerkannt habe, der darin bestehe, dass für alle Waren und Dienstleistungen besondere Abzüge oder Vorteile hätten angeboten werden können.

19 Der in Rn. 24 des angefochtenen Urteils enthaltene Befund, die Beschwerdekammer habe nicht die erforderliche konkrete Beurteilung vorgenommen, weil sie keine Homogenität zwischen allen Waren und Dienstleistungen festgestellt habe, sei daher unzutreffend.

20 Das Gericht habe auch dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es in Rn. 27 des angefochtenen Urteils die Feststellung der Beschwerdekammer, wonach der Ausdruck „deluxe“ einen anpreisenden und werbenden Charakter habe, der alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen betreffe, als irrelevant zurückgewiesen habe.

21 Deluxe erwidert, das EUIPO habe in hohem Maße auf die Rechtssache BigXtra vertraut, in der der Beschluss vom 11. Dezember 2014, FTI Touristik/HABM (C-253/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445), ergangen sei. In dieser Rechtssache sei die Eintragung der Marke BigXtra mit der Begründung verweigert worden, dass dieser Ausdruck einen eindeutig werbenden Charakter habe. Deluxe hält diese Rechtssache nicht für einschlägig, da sie sich vom vorliegenden Fall unterscheide. Der Ausdruck „deluxe“ könne nämlich nur für die Waren selbst und nicht für die Art und Weise ihres Verkaufs beschreibend oder werbend sein, weil es keine Form des „deluxe“-Verkaufs einer Ware gebe, schon gar nicht, wenn man die einschlägigen Verkehrskreise berücksichtige.

22 Mit dem zweiten Teil seines einzigen Rechtsmittelgrundes macht das EUIPO geltend, die vom Gericht in den Rn. 20 bis 22 und 26 des angefochtenen Urteils vorgenommene Auslegung in Bezug auf das Erfordernis einer hinreichenden Homogenität, die der Beschwerdekammer erlaube, für die Ablehnung der Anmeldung der fraglichen Marke eine pauschale Begründung zu geben, stehe nicht im Einklang mit der Rechtsprechung, insbesondere dem Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM

(C-282/09 P, EU:C:2010:153). Das Gericht habe nämlich, indem es einen Zusammenhang zwischen dem Vorliegen einer „homogenen Kategorie“ und der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen aufstelle, den Begriff „Kategorie“ oder „Gruppe“ von Waren oder Dienstleistungen von „hinreichender Homogenität“ im Sinne dieser Rechtsprechung – und folglich den Begriff des „hinreichend direkten und konkreten Zusammenhangs“, der zwischen den Waren und den Dienstleistungen bestehen müsse – falsch ausgelegt.

23 Nach Ansicht des EUIPO ist das Erfordernis der hinreichenden Homogenität in einem weiteren Sinne zu verstehen, so dass es ausreiche, dass die Waren oder Dienstleistungen sämtlich eine gemeinsame Eigenschaft aufwiesen, die auch bei Waren und Dienstleistungen verschiedener Sektoren vorliegen könne.

24 Im vorliegenden Fall ergebe sich aus der streitigen Entscheidung eindeutig, dass die gemeinsame Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen darin bestehe, dass alle Waren ausnahmslos als Waren gehobener Qualität und sämtliche Dienstleistungen ausnahmslos als Dienstleistungen gehobener Qualität beworben werden könnten.

25 Deluxe tritt der Behauptung des EUIPO, die fraglichen Waren und Dienstleistungen seien hinreichend homogen und könnten daher als Einheit angesehen werden, entgegen.

Würdigung durch den Gerichtshof

26 Da das EUIPO die Erwägungen des Gerichts, die in den Rn. 10 bis 13 des vorliegenden Urteils wiedergegeben werden, in Frage stellt und weil mit den beiden Teilen des einzigen Rechtsmittelgrundes ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 gerügt wird, sind sie gemeinsam zu prüfen.

27 Zunächst ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung, dass die zuständige Behörde ihre Prüfung eines Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränken darf, sondern vielmehr eine strenge und vollständige Prüfung vornehmen muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 59).

28 Da die Eintragung einer Marke stets für die im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen begehrt wird, ist die Frage, ob die Marke unter eines der absoluten Eintragungshindernisse fällt, überdies konkret in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (Urteil vom 15. Februar 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, Rn. 31).

29 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich zum einen, dass sich die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse auf jede der Waren oder Dienstleistungen erstrecken muss, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, und zum anderen, dass die Entscheidung, mit der die zuständige Behörde die Eintragung einer Marke ablehnt, grundsätzlich in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen begründet sein muss (Urteil vom 15. Februar 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, Rn. 34, und Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM, C-282/09 P, EU:C:2010:153, Rn. 37).

30 Soweit es sich um das letztgenannte Erfordernis handelt, hat der Gerichtshof allerdings klargestellt, dass sich die zuständige Behörde auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen beschränken kann, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird (Urteile vom 15. Februar 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, Rn. 37, und vom 17. Oktober 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, Rn. 26).

31 Der Gerichtshof hat sodann präzisiert, dass dies nur für Waren und Dienstleistungen gilt, die einen so direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen, dass sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen bilden (Urteil vom 17. Oktober 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, Rn. 27).

32 Um zu beurteilen, ob die von einer Unionsmarkenanmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen einen direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen und ob eine Zuordnung zu hinreichend homogenen Kategorien oder Gruppen von Waren und Dienstleistungen im Sinne der in der vorstehenden Randnummer angeführten Rechtsprechung möglich ist, muss im Einklang mit der in Rn. 28 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung das Ziel dieser Beurteilung berücksichtigt werden, das darin besteht, die konkrete Beantwortung der Frage, ob die Marke, auf die sich der Antrag bezieht, unter eines der absoluten Eintragungshindernisse fällt, zu ermöglichen und zu erleichtern.

33 Auch hat die Zuordnung der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu einer oder zu mehreren Gruppen oder Kategorien u. a. auf der Grundlage der Eigenschaften zu erfolgen, die ihnen gemeinsam sind, und die für die Beurteilung der Frage, ob der angemeldeten Marke für diese Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes absolutes Eintragungshindernis entgegengehalten werden kann, von Bedeutung sind. Daraus ergibt sich, dass eine solche Beurteilung konkret für die Prüfung jeder Anmeldung und gegebenenfalls für jedes der verschiedenen möglicherweise anwendbaren absoluten Eintragungshindernisse erfolgen muss.

34 Nach alledem lässt sich nicht von vornherein ausschließen, dass die von einer Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen sämtlich eine Eigenschaft aufweisen, die für die Prüfung, ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, relevant ist, und dass sie für Zwecke der Prüfung der fraglichen Anmeldung in Bezug auf dieses absolute Eintragungshindernis in einer einzigen hinreichend homogenen Kategorie oder Gruppe im Sinne der in Rn. 31 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung zusammengefasst werden können.

35 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus Rn. 26 des angefochtenen Urteils, dass die Beschwerdekammer hinsichtlich aller von der fraglichen Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen festgestellt hat, dass alle Waren ausnahmslos als Waren gehobener Qualität und sämtliche Dienstleistungen ausnahmslos als Dienstleistungen gehobener Qualität beworben werden könnten. Die Beschwerdekammer war also ausweislich dieser Erwägung im Wesentlichen der Auffassung, dass alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen, über die sie zu entscheiden hatte, eine Eigenschaft aufwiesen, die für die Prüfung des absoluten Eintragungshindernisses des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 relevant sei, nämlich die Tatsache, dass sie alle als Waren oder Dienstleistungen von gehobener Qualität beworben werden könnten, und dass sie folglich für Zwecke der Prüfung dieses absoluten Eintragungshindernisses sämtlich zu einer einzigen hinreichend homogenen Kategorie und Gruppe gehörten. Dass diese gemeinsame Eigenschaft der fraglichen Waren und Dienstleistungen für die Zwecke der von der Beschwerdekammer vorzunehmenden Prüfung relevant sei, zeigt sich nach Ansicht der Beschwerdekammer anhand der in der streitigen Entscheidung enthaltenen Erwägung, dass die Aussage der angemeldeten Marke in der „Behauptung einer gehobenen Qualität“ bestehe.

36 Die Tatsache, dass die Beschwerdekammer, wie in Rn. 22 des angefochtenen Urteils erwähnt, nicht ausdrücklich festgehalten hat, dass zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, so dass sie eine homogene Kategorie bildeten, kann zu keiner anderen Schlussfolgerung führen, da sich diese Angabe implizit aus der Würdigung der Beschwerdekammer ergibt, auf die in Rn. 26 des angefochtenen Urteils verwiesen wird.

37 Um festzustellen, ob die Beschwerdekammer ihrer Pflicht, die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geforderte konkrete Beurteilung vorzunehmen und ihre Entscheidung rechtlich hinreichend zu begründen, nachgekommen ist, wäre es daher Aufgabe des Gerichts gewesen, im Rahmen einer Tatsachenwürdigung zu prüfen, ob die in Rn. 35 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Erwägungen der Beschwerdekammer stichhaltig sind.

38 Das Gericht hätte insbesondere zum einen prüfen müssen, ob die angemeldete Marke, die sich aus einem Wortbestandteil und einem Bildelement zusammensetzt, von den angesprochenen Verkehrskreisen tatsächlich direkt und unmittelbar als Behauptung einer gehobenen Qualität oder als anpreisende Botschaft anstatt als Angabe der betrieblichen Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hätte wahrgenommen werden können.

39 Zum anderen hätte das Gericht im Rahmen der Prüfung des Wortbestandteils der angemeldeten Marke prüfen müssen, ob der Ausdruck „deluxe“ tatsächlich einen Begriff von „gehobener Qualität“ vermittelt, wie dies die Beschwerdekammer behauptet, weil dieser Wortbestandteil einen direkten Hinweis auf den Begriff „Luxus“ darstelle. Sollte der Ausdruck „deluxe“ eine Bedeutung haben, die sich von jener der „gehobenen Qualität“ unterscheidet, wie dies der Generalanwalt in den Nrn. 54 und 55 seiner Schlussanträge erwägt, obläge es dann dem Gericht, zu prüfen, ob die von der fraglichen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf diese Bedeutung eine homogene Gruppe bilden, was die Vornahme einer pauschalen Begründung rechtfertigte.

40 Das Gericht hat die Möglichkeit, einen homogenen Charakter der betreffenden Waren und Dienstleistungen anzunehmen, jedoch pauschal ausgeschlossen, und es hat insoweit nicht der Besonderheit der angemeldeten Marke und insbesondere nicht ihrer Wahrnehmung durch die einschlägigen Verkehrskreise Rechnung getragen.

41 Wie sich aus Rn. 21 des angefochtenen Urteils ergibt, hat das Gericht nämlich lediglich festgestellt, dass die von der streitigen Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen untereinander solche Unterschiede hinsichtlich ihrer Natur, ihrer Eigenschaften, ihres Zwecks und der Art ihres Absatzes und Vertriebs aufwiesen, dass sie nicht als homogene Kategorie angesehen werden könnten, die die Beschwerdekammer zu einer pauschalen Begründung berechtigte. Das Gericht hat somit verkannt, dass sämtliche der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen trotz ihrer Unterschiede eine gemeinsame Eigenschaft aufweisen können, die für die von der Beschwerdekammer durchzuführende Prüfung relevant ist, was, im Einklang mit den in den Rn. 33 und 34 des vorliegenden Urteils dargelegten Erwägungen, ihre Zuordnung zu einer einzigen homogenen Gruppe und die Vornahme einer pauschalen Begründung seitens der Beschwerdekammer rechtfertigen könnte.

42 Aus denselben Gründen ist die in Rn. 27 des angefochtenen Urteils aufgestellte Behauptung des Gerichts, wonach „der Umstand, … dass der Ausdruck ‚deluxe‘ einen anpreisenden und werbenden Charakter hat, der alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen betrifft, keine Relevanz hat“, ebenfalls unrichtig.

43 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass das Gericht bei der Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und von Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 einen Rechtsfehler begangen hat, so dass das angefochtene Urteil aufzuheben ist.

44 Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof im Fall der Aufhebung der Entscheidung des Gerichts den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen. Im vorliegenden Fall ist der Rechtsstreit nicht zur Entscheidung reif.

45 Deshalb ist die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen und die Kostenentscheidung vorzubehalten.

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

1. **Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 4. Juni 2015, Deluxe Laboratories/HABM (deluxe) (T-222/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:364), wird aufgehoben.**

2. **Die Rechtssache wird an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen.**

3. **Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.**

Unterschriften