Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

13. September 2016 *

„Unionsmarke — Verfallsverfahren — Unionsbildmarke, die ein Vieleck darstellt — Ernsthafte Benutzung der Marke — Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Form, die nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird“

In der Rechtssache T-146/15

hyphen GmbH mit Sitz in München (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Gail und M. Hoffmann,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Fischer als Bevollmächtigten,

Beklagter,

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

Skylotec GmbH mit Sitz in Neuwied (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt M. De Zorti und Rechtsanwältin M. Helfrich,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 9. März 2015 (Sache R 1506/2014-4) zu einem Verfallsverfahren zwischen der Skylotec GmbH und der hyphen GmbH

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin M. E. Martins Ribeiro (Berichterstatterin) sowie der Richter S. Gervasoni und L. Madise,

Kanzler: A. Lamote, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 23. März 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

aufgrund der am 1. Juli 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 3. Juli 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2016

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 11. Juni 2001 meldete die Rechtsvorgängerin der Klägerin, der hyphen GmbH, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende schwarz-weiße Bildzeichen:



3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 24, 25 und 42 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 3: „Seifen; Parfümerie; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“;

— Klasse 5: „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“;

— Klasse 9: „Taucheranzüge, Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzbekleidungsstücke, Blendschutzbrillen, Blendschutzschirme, Brillen (Optik), Brillen- und Kontaktlinsenetuis, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, optische Kontaktlinsen, Zeitmessinstrumente“;

— Klasse 24: „Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten)“;

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;

— Klasse 42: „Entwicklung und Design von Textilwaren aller Art, insbesondere von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Accessoires, Schuhe und Taschen, Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Industriedesigners, Entwicklungen von Produkten zum Schutz vor Sonneneinstrahlung“.

4 Die Marke wurde am 12. September 2002 unter der Nr. 2255537 eingetragen und seitdem verlängert.

5 Am 17. Oktober 2012 stellte die Streithelferin, die Skylotec GmbH, nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der eingetragenen Marke, da die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden sei.

6 Mit Entscheidung vom 28. April 2014 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Erklärung des Verfalls für folgende Waren und Dienstleistungen zurück:

— Klasse 9: „Taucheranzüge“;

— Klasse 24: „Webstoffe (soweit in Klasse 24 enthalten)“;

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;

— Klasse 42: „Entwicklung und Design von Textilwaren aller Art, insbesondere von Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Accessoires, Schuhe und Taschen, Entwicklungen von Produkten zum Schutz vor Sonneneinstrahlung“.

7 Hingegen gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Erklärung des Verfalls für folgende Waren und Dienstleistungen, die nicht Gegenstand der vorliegenden Klage sind, statt:

— Klasse 3: „Seifen; Parfümerie; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“;

— Klasse 5: „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“;

— Klasse 9: „Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzbekleidungsstücke, Blendschutzbrillen, Blendschutzschirme, Brillen (Optik), Brillen- und Kontaktlinsenetuis, Brillenfassungen, Brillengestelle, Brillengläser, optische Kontaktlinsen, Zeitmessinstrumente“;

— Klasse 24: „Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten)“;

— Klasse 42: „Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Industriedesigners“.

8 Zu den Waren und Dienstleistungen, für die der Antrag auf Erklärung des Verfalls zurückgewiesen wurde, führte die Nichtigkeitsabteilung aus, die benutzten Zeichen wiesen zwar Unterschiede zur Marke in ihrer registrierten Form auf, doch beeinflussten diese Unterschiede die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nicht, da es sich bei der Abweichung lediglich um ein ornamentales, banales Element in Form einer Ellipse handele, das über keine eigenständige Unterscheidungskraft verfüge.

9 Die benutzten Zeichen wiesen folgende Formen auf (im Folgenden: Zeichen Nr. 1, Zeichen Nr. 2 und Zeichen Nr. 3), wobei der einzige Unterschied zwischen Zeichen Nr. 1 und Zeichen Nr. 2 in der Verwendung himmelblauer statt schwarzer Farbe bestand:







10 Am 13. Juni 2014 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO Beschwerde ein.

11 Mit Entscheidung vom 9. März 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde statt und erklärte die Rechte der Klägerin auch hinsichtlich der verbleibenden, oben in Rn. 6 genannten Waren und Dienstleistungen für verfallen. Im Gegensatz zur Nichtigkeitsabteilung war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke weder in der eingetragenen Form noch in einer Form, die eine gemäß Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 zulässige Abweichung darstelle, nachgewiesen worden sei (Rn. 9 der angefochtenen Entscheidung).

12 Die Beschwerdekammer vertrat in Rn. 24 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung, der von der Nichtigkeitsabteilung verfolgte Ansatz sei insofern unzutreffend, als sie davon ausgegangen sei, dass es für die Frage, ob der unterscheidungskräftige Charakter der Marke verändert werde, isoliert darauf ankomme, ob die hinzugefügte Gestaltung für sich genommen unterscheidungskräftig sei. Es komme aber nicht auf die Unterscheidungskraft des Hinzugefügten an, sondern auf die Unterscheidungskraft, genauer gesagt den „kennzeichnenden“ Charakter, der Marke in der eingetragenen Form. Es sei zu prüfen, ob dieser durch das, was hinzugefügt worden sei, verändert worden sei.

13 Sodann führte die Beschwerdekammer in Rn. 25 der angefochtenen Entscheidung aus, die Marke in ihrer eingetragenen Form sei ein äußerst einfach gestaltetes, rein grafisches Zeichen, das möglicherweise als Hundeknochen oder als Gewichtheberhantel, keinesfalls aber als Bindestrich (im Englischen „Hyphen“) wahrgenommen werden könne. In Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung kam sie deshalb zu dem Schluss, bei solchen äußerst einfachen Zeichen seien Zusätze oder Veränderungen

umso leichter geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens zu verändern. Mit der „Unterscheidungskraft“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 sei nicht die Eignung gemeint, als Herkunftshinweis zu dienen, sondern letztlich der Gesamteindruck.

14 In Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung befand die Beschwerdekammer:

„Im Gesamteindruck wirkt die benutzte Form klar unterschiedlich. In der benutzten Form … [wirken] [ä]ußerer Kreis und mittlerer Bereich zusammen … eher wie die Darstellung eines Knopfes. Die bei der eingetragenen Form mögliche Assoziation zu einem Hundeknochen entfällt. Insgesamt ergibt sich die Unterscheidungskraft der benutzten Form durch einen grafischen Gesamteindruck, an dem äußerer Kreis und mittlerer Bereich gleichermaßen und untrennbar teilhaben. Gerade weil sowohl die eingetragene als auch die benutzte Form einfachste geometrische Grundformen verwenden, ist der Gesamteindruck ein anderer.“

15 Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Gerichts führte die Beschwerdekammer sodann in den Rn. 28 und 29 der angefochtenen Entscheidung aus, es sei erlaubt, Marken zu modernisieren, um sie an den Zeitgeschmack anzupassen. Es sei auch zulässig, zu der eingetragenen Form als Kennzeichnung den Namen des Herstellers hinzuzufügen oder weitere Angaben auf einem Etikett hinzuzufügen, die räumlich deutlich abgesetzt seien. Somit sei die Hinzufügung des Wortelements „hyphen c“ zulässig, nicht aber die Hinzufügung des äußeren Kreises. Dächte man sich nämlich aus der benutzten Form den Kreis weg, so würde dieser für sich allein schon keine Marke darstellen können. Noch weniger könne man gedanklich die benutzte Form in zwei gesonderte Bilddarstellungen aufspalten. Der äußere Kreis umschließe den mittleren Teil dergestalt, dass er für sich allein nicht stehen könne.

16 Des Weiteren prüfte die Beschwerdekammer in den Rn. 31 bis 39 der angefochtenen Entscheidung die der Nichtigkeitsabteilung zur Beurteilung unterbreiteten Beweise nur für die Waren der Klasse 24 und die Dienstleistungen der Klasse 42. Sie befand dabei, dass der Nachweis der Benutzung der älteren Marke für die Waren der Klasse 24 auch deshalb scheitere, weil ausreichende Beweise nicht ersichtlich seien (Rn. 31 und 32 der angefochtenen Entscheidung). Die für die Dienstleistungen der Klasse 42 eingereichten Unterlagen seien ihrerseits gänzlich ungeeignet, die Benutzung solcher Dienstleistungen nachzuweisen (Rn. 33 bis 39 der angefochtenen Entscheidung).

17 In Anbetracht all dieser Erwägungen hob die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung, die den Antrag der Streithelferin teilweise zurückgewiesen hatte, teilweise auf und erklärte die Rechte der Klägerin an der angegriffenen Marke insgesamt für verfallen, also einschließlich derjenigen, die sich auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 24, 25 und 42 bezogen.

18 Im Übrigen wurde die eingetragene Marke in der angefochtenen Entscheidung in folgender Form dargestellt:



19 Mit einer Änderungsentscheidung, die am 26. Mai 2015, also zwei Monate nach Erhebung der vorliegenden Klage, erlassen wurde, stellte die Beschwerdekammer fest, dass die angefochtene

Entscheidung eine leicht veränderte Darstellung der eingetragenen Marke, nämlich die oben in Rn. 18 wiedergegebene anstelle der oben in Rn. 2 aufgeführten, enthalte. Dabei handele es sich um einen Übertragungsfehler in Form einer fehlerhaften Wiedergabe, der gemäß Regel 53 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. 1995, L 303, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4) geänderten Fassung von Amts wegen zu berichtigen sei.

Anträge der Parteien

20 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

21 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

22 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund im Wesentlichen geltend, dass die angefochtene Entscheidung gegen Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 verstoße, da die Beschwerdekammer zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass die eingetragene Marke nicht rechtserhaltend benutzt worden sei.

23 Es ist darauf hinzuweisen, dass nach dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 der Gesetzgeber den Schutz der älteren Marke nur insoweit für berechtigt gehalten hat, als diese Marke tatsächlich benutzt wird. Entsprechend diesem Erwägungsgrund sieht Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 vor, dass die Unionsmarke u. a. auf Antrag beim EUIPO für verfallen erklärt wird, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Europäischen Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

24 Gemäß Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 gilt als Benutzung der Unionsmarke ihre Benutzung „in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird“.

25 Aus dem Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 folgt unmittelbar, dass eine Benutzung der Marke in einer Form, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, abweicht, als Benutzung im Sinne des Unterabs. 1 dieses Artikels gilt, sofern durch sie die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht beeinflusst wird (Urteil vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C-252/12, EU:C:2013:497, Rn. 21; vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH], T-29/04, EU:T:2005:438, Rn. 30, vom 10. Juni 2010, Atlas Transport/HABM – Hartmann [ATLAS TRANSPORT], T-482/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:229, Rn. 28 und 29, und vom 24. Mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/HABM – Comercial Jacinto Parera [MAD], T-152/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:263, Rn. 15).

26 Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne der Verordnung Nr. 207/2009 bedeutet, 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 (vgl. Urteil vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C-252/12, EU:C:2013:497, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, C-468/01 P bis C-472/01 P, EU:C:2004:259, Rn. 32, vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, EU:C:2008:261, Rn. 66, und vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, Rn. 23).

27 Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 stellt auf den Fall ab, dass eine eingetragene nationale Marke oder Unionsmarke im Handelsverkehr in einer Form benutzt wird, die sich leicht von der Form unterscheidet, für die die Eintragung vorgenommen wurde. Der Zweck dieser Bestimmung, die es vermeidet, eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen worden ist, vorzuschreiben, besteht darin, es dem Inhaber der letztgenannten Marke zu erlauben, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es, ohne die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen, erlauben, sie den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen. Dem Zweck dieser Bestimmung entsprechend ist ihr sachlicher Geltungsbereich als auf die Situationen beschränkt zu betrachten, in denen das Zeichen, das vom Inhaber einer Marke konkret zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, verwendet wird, die Form darstellt, in der diese Marke gewerblich genutzt wird. Für solche Situationen sieht die genannte Bestimmung vor, dass der Pflicht zur Benutzung der Marke dann, wenn das im Handelsverkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen worden ist, nur in geringfügigen Bestandteilen abweicht und die beiden Zeichen somit als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können, dadurch genügt werden kann, dass der Nachweis der Benutzung des Zeichens erbracht wird, das die im Handelsverkehr benutzte Form der eingetragenen Marke darstellt (Urteile vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE], T-194/03, EU:T:2006:65, Rn. 50, vom 10. Juni 2010, ATLAS TRANSPORT, T-482/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:229, Rn. 30, und vom 5. Dezember 2013, Olive Line International/HABM – Carapelli Firenze [Maestro de Oliva], T-4/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:628, Rn. 23; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C-252/12, EU:C:2013:497, Rn. 29, sowie entsprechend Urteil vom 25. Oktober 2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, Rn. 21 und 22).

28 Die Feststellung einer Beeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke erfordert daher eine Prüfung der Unterscheidungskraft und der Dominanz der hinzugefügten Bestandteile, bei der auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile sowie deren jeweilige Rolle bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen ist (vgl. Urteil vom 10. Juni 2010, ATLAS TRANSPORT, T-482/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:229, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteile vom 5. Dezember 2013, Maestro de Oliva, T-4/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:628, Rn. 24, und vom 12. März 2014, Borrajo Canelo/HABM – Tecnoazúcar [PALMA MULATA], T-381/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:119, Rn. 30).

29 Für die Zwecke einer solchen Feststellung sind auch die Eigenschaften und insbesondere der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen, die nur als Teil einer zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird. Je schwächer deren Unterscheidungskraft ist, desto leichter wird sie nämlich durch den Zusatz eines unterscheidungskräftigen Elements beeinflusst und desto mehr verliert die fragliche Marke ihre Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrgenommen zu werden. Dies gilt auch umgekehrt (Urteil vom 24. September 2015, Klement/HABM – Bullerjan [Form eines Kochherdes], T-317/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:689, Rn. 33).

30 Im Übrigen ist nach der Rechtsprechung, wenn eine Marke aus mehreren Teilen besteht oder zusammengesetzt ist, von denen einer oder mehrere nicht unterscheidungskräftig sind, die Beeinflussung dieser Teile oder ihr Weglassen nicht dazu geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit zu beeinträchtigen (vgl. Urteil vom 21. Januar 2015, Sabores de Navarra/HABM – Frutas Solano [KIT, EL SABOR DE NAVARRA], T-46/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:39, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).

31 Zudem ist daran zu erinnern, dass die Anwendung von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 voraussetzt, dass die Zusätze zu der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen worden ist, insbesondere aufgrund ihrer Nebenrolle in dem Zeichen oder ihrer geringen Unterscheidungskraft nicht beeinflussen (Urteil vom 21. Juni 2012, Fruit of the Loom/HABM – Blueshore Management [FRUIT], T-514/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:316, Rn. 38).

32 Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer in Rn. 9 der angefochtenen Entscheidung zu Recht zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke weder in der eingetragenen Form noch in einer Form, die eine gemäß Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 zulässige Abweichung darstellt, nachgewiesen worden ist.

33 Die Beschwerdekammer hat die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung im Wesentlichen, wie aus Rn. 24 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, mit der Begründung aufgehoben, die Nichtigkeitsabteilung habe sich damit begnügt, isoliert festzustellen, ob die hinzugefügte Gestaltung für sich genommen unterscheidungskräftig sei. Die Beschwerdekammer vertrat in dieser Randnummer die gegenteilige Ansicht, es komme darauf an, ob die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form durch das, was hinzugefügt worden sei, verändert worden sei. Hier sei die eingetragene Marke ein äußerst einfach gestaltetes rein grafisches Zeichen (Rn. 25 der angefochtenen Entscheidung), und bei einem solchen äußerst einfachen Zeichen seien Zusätze oder Veränderungen umso leichter geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens zu verändern (Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung). Mit „Unterscheidungskraft“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 sei nicht die Eignung gemeint, als Herkunftshinweis zu dienen, sondern letztlich der Gesamteindruck.

34 Im Übrigen stellte die Beschwerdekammer in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung fest, dass bei der von der Klägerin benutzten Form nicht mehr von einer „modernisierten“ Form gesprochen werden könne.

35 In Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer hinzugefügt, dem stehe nicht entgegen, dass es sehr wohl zulässig sei, eine Marke, so wie eingetragen, zusammen mit anderen Kennzeichnungen zu benutzen. Insoweit ergäben sich aus einer Hinzufügung weiterer Elemente andere Konsequenzen als bei einem Weglassen von Elementen der eingetragenen Form. In solchen Fällen sei aber zu fordern, dass das Hinzugefügte ein eigenständiges „Element“ in dem Sinne sei, dass es für sich genommen als Marke wirken könne und auch in der benutzten Form als selbständige Marke erkannt werden könne.

36 Mit diesen Feststellungen sind der Beschwerdekammer als Prämisse der Prüfung der eingetragenen Marke, bevor sie in diese Prüfung konkret eingetreten ist, Rechtsfehler unterlaufen.

37 Erstens erfordert, wie aus der oben in Rn. 28 angeführten Rechtsprechung hervorgeht, die Feststellung einer Beeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke eine Prüfung der Unterscheidungskraft und der Dominanz der hinzugefügten Bestandteile, bei der auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile in der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen ist.

38 Daher war entgegen der Auffassung, die die Beschwerdekammer in Rn. 24 der angefochtenen Entscheidung vertreten hat, im vorliegenden Fall, so wie dies die Nichtigkeitsabteilung getan hatte, das hinzugefügte Element zu prüfen und dabei auf seine Beschaffenheit sowie seine Rolle in der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen.

39 Zweitens ist die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung, „[m]it ‚Unterscheidungskraft' … ist nicht die Eignung gemeint, als Herkunftshinweis zu dienen", von der in Rn. 26 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs abgewichen, wonach Unterscheidungskraft einer Marke im Gegenteil bedeutet, 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.

40 Folglich sind der Beschwerdekammer erstens dadurch, dass sie das hinzugefügte Element nicht im Einklang mit der Rechtsprechung geprüft hat, und zweitens dadurch, dass sie Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 falsch ausgelegt hat, Rechtsfehler unterlaufen. Daher ist zu prüfen, ob sich diese Rechtsfehler auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung auswirken.

41 Als Erstes sind die Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 zu prüfen.

42 Erstens ist festzustellen, dass die eingetragene Marke ihre Unterscheidungskraft aus dem Vorhandensein des einzigen Bildbestandteils, aus dem sie besteht, schöpft, der allein kraft seiner Eintragung ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist.

43 Insoweit ist auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs hinzuweisen, wonach, um nicht gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu verstoßen, einer eingetragenen Marke ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden muss. Demnach kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei eingetragenen Marken um Gattungsbegriffe, beschreibende Begriffe oder Begriffe ohne Unterscheidungskraft handelt, womit ihre Gültigkeit im Rahmen eines Verfallsverfahrens in Frage gestellt würde, was gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen würde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Mai 2012, Formula One Licensing/HABM, C-196/11 P, EU:C:2012:314, Rn. 47, 51 und 52).

44 Somit wäre der eingetragenen Marke, selbst wenn sie keine erhöhte Unterscheidungskraft besitzen sollte, jedoch bereits aufgrund ihrer Eintragung ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

45 Zweitens ist hervorzuheben, dass, wie bereits die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, das hinzugefügte Element im Zeichen Nr. 1 sowie eines der hinzugefügten Elemente im Zeichen Nr. 2, nämlich der Kreis, da er allein aus einer der einfachsten und gängigsten Formen besteht und zu den geometrischen Grundformen gehört, nicht unterscheidungskräftig ist, so dass ihm in der Ausgestaltung der eingetragenen Marke keine Unterscheidungskraft und Dominanz zukommt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. November 2005, GfK/HABM – BUS [Online Bus], T-135/04, EU:T:2005:419, Rn. 40).

46 Drittens lässt sich aus der für den Kreis verwendeten Strichbreite nicht auf eine Unterscheidungskraft des hinzugefügten Elements schließen. Die vom EUIPO in der mündlichen Verhandlung angestellte Unterscheidung, wonach die eingetragene Marke verändert werde, wenn der Kreis sie nicht umrahme, sondern umgebe, erscheint künstlich. Denn der Kreis umgibt die eingetragene Marke, und indem er eine Grenze um sie zieht, hat er auch die Wirkung, sie in einen Rahmen zu stellen, also sie zu umrahmen.

47 Viertens kann, anders als die Beschwerdekammer in Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung ausführt, nicht angenommen werden, dass die Hinzufügung des Kreises zu der eingetragenen Marke eine Art Umwandlung in dem Sinne bewirkt, dass – so die Beschwerdekammer – die Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 eher einen Knopf darstellen könnten, während die eingetragene Marke an einen Hundeknochen oder an eine Gewichtheberhantel denken lasse.

48 Damit hat die Beschwerdekammer in Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht festgestellt, dass „[i]n der benutzten Form … der äußere Kreis und der mittlere Bereich eine Einheit [bilden]“ und dass „[ä]ußerer Kreis und mittlerer Bereich zusammen … eher wie die Darstellung eines Knopfes [wirken]“, da der Kreis, selbst wenn er im Gesamteindruck nicht als nebensächlich angesehen werden könnte, doch gegenüber der registrierten Form der Marke eigenständig ist, wobei diese lediglich als Zusammensetzung eines Kreises und eines Bildbestandteils erscheint und nicht angenommen werden kann, dass der Gesamteindruck beim Publikum eine so unterschiedliche Wahrnehmung der Marke in ihrer eingetragenen Form und der geänderten Marke hervorruft, dass diese in der Vorstellung des Publikums ein anderes Bild entstehen lässt als die eingetragene Marke allein.

49 Insoweit ist festzustellen, dass die eingetragene Marke ihre Unterscheidungskraft unabhängig davon behält, ob sie in ihrer eingetragenen Form oder umgeben von einem Kreis wiedergegeben wird, ohne dass es angebracht erschiene, durch aleatorische und zwangsläufig ungenaue Vergleiche einen Zusammenhang zwischen der angemeldeten Marke und einem bekannten Gegenstand, nämlich einer Gewichtheberhantel oder einem Hundeknochen, und gleichzeitig einen anderen Zusammenhang zwischen den Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 und einem anderen bekannten Gegenstand, nämlich einem Knopf, herzustellen zu suchen, was sich offenkundig nicht aus einer Prüfung der genannten Bestandteile ergibt.

50 Fünftens kann auch nicht angenommen werden, dass die eingetragene Marke und das zusätzliche Element ein untrennbares Ganzes bilden, da das zusätzliche Element, auch wenn es keine Nebenrolle innehat, zu der Marke in ihrer eingetragenen Form hinzutritt, ohne jedoch mit dieser in der Weise zu verschmelzen, dass das Publikum, wenn es mit der Marke in ihrer eingetragenen Form und den Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 konfrontiert wird, den Eindruck gewönne, dass Letztere auf andere Begriffsinhalte anspielen oder auf andere Bedeutungen verweisen. Daher ist festzustellen, dass die Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 der Marke in ihrer eingetragenen Form insgesamt gleichwertig sind.

51 Insoweit ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass das Gericht im Urteil vom 24. Mai 2012, MAD (T-152/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:263), zwar nur implizit, aber denknotwendig in den Rn. 40 und 41 festgestellt hat, dass der Umstand, dass die eingetragene Marke in dieser Rechtssache von einem Wappen umgeben war, nicht geeignet war, die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form zu beeinflussen.

52 Es lässt sich zwar nicht bestreiten, dass die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke, je schwächer sie ist, desto leichter durch den Zusatz eines unterscheidungskräftigen Elements beeinflusst wird und die fragliche Marke ihre Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrgenommen zu werden, desto mehr verlieren wird, was auch umgekehrt gilt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. September 2015, Form eines Kochherdes, T-317/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:689, Rn. 33). Jedoch ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall die eingetragene Marke in den Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 durch die Hinzufügung eines Elements, dem wie ein Kreis jegliche Unterscheidungskraft fehlt, nicht verändert werden kann, weil sonst die für Inhaber von Marken, die wie die hier eingetragene Marke nur aus einem einzigen Bildbestandteil bestehen, bestehende Möglichkeit, die eingetragene Marke an den Zeitgeschmack anzupassen, um sie zu modernisieren, in der Praxis beeinträchtigt würde.

53 Im Gesamteindruck besteht der unterscheidungskräftige und dominierende Bestandteil des verwendeten Zeichens jedoch in der Form, die sich aus der eingetragenen Marke ergibt, da dem Kreis jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Somit schöpfen die Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 ihre Unterscheidungskraft aus der Form, die eingetragen wurde, so dass der Verbraucher weiterhin den Bildbestandteil als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen wird.

54 Ebenso wenig kommt der Verwendung der Farbe Himmelblau im Zeichen Nr. 2 besondere Originalität zu, so dass dieses Farbelement weder unterscheidungskräftig noch dominierend ist und auch nicht den Schluss zulässt, dass die Marke in ihrer eingetragenen Form dadurch verändert wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Mai 2012, MAD, T-152/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:263, Rn. 41).

55 Folglich hat die Beschwerdekammer einen Fehler begangen, der die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der darin getroffenen Feststellung, dass der Kreis die Marke in ihrer eingetragenen Form verändere, als rechtswidrig erscheinen lässt.

56 Als Zweites ist, was das Zeichen Nr. 3 angeht, darauf hinzuweisen, dass dieses drei Bestandteile hat, nämlich die eingetragene Marke, den Kreis, der sie umgibt, und den Wortbestandteil „hyphen c“. Letzterer steht unter den Bildbestandteilen und ist in stilisierten und besonders gestalteten Druckbuchstaben geschrieben ist, die sich u. a. dadurch auszeichnen, dass der Buchstabe „y“ in den Buchstaben „h“ hinein verlängert worden ist.

57 Insoweit ist daran zu erinnern, dass bei gleichzeitiger Benutzung mehrerer Zeichen für die Zwecke der Anwendung von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 sicherzustellen ist, dass eine solche Benutzung – angesichts u. a. der geschäftlichen Gepflogenheiten des Sektors – nicht die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens beeinflusst (Urteil vom 24. September 2015, Form eines Kochherdes, T-317/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:689, Rn. 31, vgl. ebenso in diesem Sinne Urteil vom 8. Dezember 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T-29/04, EU:T:2005:438, Rn. 33 und 34).

58 Die gleichzeitige Verwendung eines Bildelements und eines Wortelements auf demselben Stoff oder Kleidungsstück beeinträchtigt jedoch nicht die Kennzeichnungsfunktion der eingetragenen Marke, da es in dem genannten Sektor nicht ungewöhnlich ist, ein Bildelement und ein Wortelement, das sich auf den Designer oder den Hersteller bezieht, nebeneinander zu stellen, ohne dass das Bildelement im Gesamteindruck seine eigenständige Kennzeichnungsfunktion verliert. Diese Feststellung gilt für alle oben in Rn. 6 genannten Waren und Dienstleistungen.

59 Damit wird sich die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verbrauchers, der das Zeichen Nr. 3 betrachtet, sowohl auf das Wortelement als auch das Bildelement richten.

60 Folglich ist, was das Zeichen Nr. 3 angeht, die bloße Hinzufügung des Wortelements „hyphen c“ nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke anzusehen, wie die Beschwerdekammer im Wesentlichen in Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat.

61 Als Drittes ist hervorzuheben, dass hinsichtlich der Waren der Klasse 24 und der Dienstleistungen der Klasse 42 die Beschwerdekammer zum einen davon ausgegangen ist, dass der Nachweis der Benutzung der älteren Marke für die Waren der Klasse 24 auch aus anderen Gründen scheitere, und zwar im Wesentlichen aus dem Fehlen ausreichender Beweise (Rn. 31 und 32 der angefochtenen Entscheidung), und zum anderen davon, dass die vorgelegten Unterlagen in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 zum Nachweis der Benutzung für diese gänzlich ungeeignet seien (Rn. 33 bis 39 der angefochtenen Entscheidung).

62 Die Beschwerdekammer erklärte somit die Marke aus zwei unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Gründen für verfallen, nämlich zum einen wegen der Veränderung der eingetragenen Marke und zum anderen wegen fehlenden Nachweises der ernsthaften Benutzung der Marke.

63 Die Klägerin hat die letztgenannte Feststellung der Beschwerdekammer nicht bestritten. Somit hat sie die fehlende Benutzung des Zeichens für die Waren der Klasse 24 nicht in Abrede gestellt. Sie hat auch keine Gründe vorgetragen, aus denen die von ihr eingereichten Unterlagen als tatsächlich geeignet anzusehen sein sollten, die Benutzung der eingetragenen Marke für die Dienstleistungen der Klasse 42 nachzuweisen. Auf Frage des Gerichts hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten, dass sie in der Klageschrift keine spezifischen Argumente gegen die Rn. 31 bis 39 der angefochtenen Entscheidung vorgetragen hat.

64 Folglich ist die angefochtene Entscheidung unabhängig von der behaupteten Veränderung der eingetragenen Marke teilweise zu bestätigen, nämlich soweit die Beschwerdekammer den Nachweis der ernsthaften Benutzung der genannten Marke für die Waren der Klasse 24 und die Dienstleistungen der Klasse 42 als nicht erbracht ansah, da die Klägerin diesen anderen, gesonderten Grund, der die Entscheidung für die genannten Waren ebenfalls stützte, nämlich den fehlenden Nachweis der ernsthaften Benutzung, nicht bestritten hat. Der Aufhebungsantrag ist insoweit zurückzuweisen.

65 Als Viertes ist, was hingegen die Waren der Klassen 9 und 25 angeht, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, da die Beschwerdekammer die eingetragene Marke allein aufgrund der Feststellung ihrer Veränderung für verfallen erklärt hat. Wie jedoch aus den Rn. 33 bis 55 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hat die Beschwerdekammer mit der Feststellung, dass die Benutzung der Zeichen Nr. 1 und Nr. 2 eine Veränderung der eingetragenen Marke darstelle, gegen Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, was zur Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung führt.

66 Nach alledem ist dem einzigen Klagegrund stattzugeben, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, soweit nach Auffassung der Beschwerdekammer die Rechte der Inhaberin der eingetragenen Marke hinsichtlich der Waren der Klassen 9 und 25 für verfallen zu erklären waren.

Kosten

67 Nach Art. 136 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO mit seinem Vorbringen im Wesentlichen unterlegen ist, sind ihm entsprechend dem Antrag der Klägerin seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

68 Nach Art. 138 Abs. 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht entscheiden, dass ein Streithelfer seine eigenen Kosten trägt. Im vorliegenden Fall trägt die Streithelferin, die dem Rechtsstreit zur Unterstützung der Anträge des EUIPO beigetreten ist, ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 9. März 2015 (Sache R 1506/2014-4) zu einem Verfallsverfahren zwischen der Skylotec GmbH und der hyphen GmbH wird aufgehoben, soweit nach Auffassung der Beschwerdekammer die Rechte der Inhaberin der eingetragenen Unionsmarke hinsichtlich der Waren der Klassen 9 und 25 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 für verfallen zu erklären waren.**

2. **Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**

3. **Das EUIPO trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der hyphen GmbH.**

4. **Die Skylotec GmbH trägt ihre eigenen Kosten.**

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. September 2016.

Unterschriften