URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

29. September 2009 *

In der Rechtssache T-139/08

The Smiley Company SPRL mit Sitz in Brüssel (Belgien), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Deutsch,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. Crespo Carrillo als Bevollmächtigten,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 7. Februar 2008 (R 958/2007-4) über eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist und die eine Bildmarke in Form eines halben Smileys zum Gegenstand hat,

* Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili, des Richters F. Dehousse und der Richterin I. Wiszniewska-Białecka (Berichterstatterin),

Kanzler: K. Pocheć, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 11. April 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 31. Juli 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der schriftlichen Frage des Gerichts an die Parteien,

aufgrund der am 8., 15. und 30. April 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Stellungnahmen der Parteien,

aufgrund des Beschlusses vom 4. Juni 2009 über die Zulassung eines Parteiwechsels,

auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juni 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 14. April 2006 erwirkte Herr Franklin Loufrani für die nachfolgend wiedergegebene Bildmarke (im Folgenden: fragliche Marke) eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt war:



2 Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) erhielt am 14. September 2006 die Mitteilung der internationalen Registrierung der fraglichen Marke.

3 Die Waren, für die der Schutz dieser Marke in der Gemeinschaft beansprucht wird, gehören zu den Klassen 14, 18 und 25 im Sinne 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 und entsprechen jeweils folgender Beschreibung:

— Klasse 14: „Edelmetalle und ihre Legierungen zu anderem als dentalem Gebrauch, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Silberwaren (Geschirr), Kunstgegenstände aus Edelmetall, Gehäuse, Etuis und Kästen aus Edelmetall, Armbänder (Schmuck), Broschen (Schmuck), Solaruhren, Aschenbecher für Raucher (aus Edelmetall), Ketten (Schmuck), Hutverzierungen (aus Edelmetall), Chronografen (Uhren), Chronometer, Phantasie-Schlüsselanhänger, Halsketten (Schmuck), Krawattennadeln, Behälter für Küche und Haushalt, Küchen- und Haushaltsutensilien aus Edelmetall, Nadeln (Schmuckwaren), Uhren, Abzeichen aus Edelmetall, Manschettenknöpfe, Medaillen, Geldbörsen aus Edelmetall, Armbanduhren, Uhrenarmbänder, Goldschmiedearbeiten (ausgenommen Schneidwaren, Gabeln und Löffel), Schmuckwaren, Pendeluhren, Serviettenhalter aus Edelmetall, Wecker, Service (Geschirr) aus Edelmetall, Urnen aus Edelmetall, sakrale Vasen aus Edelmetall“;

— Klasse 18: „Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Dosen aus Leder oder Lederpappe, Geldbörsen, Sitzstöcke, Schultaschen, Kartentaschen (Brieftaschen), Hutschachteln aus Leder, Schlüsseletuis (Lederwaren), Kosmetikkoffer, Dokumentenmappen, Säcke für Schüler, Einkaufsnetze, Bekleidungsstücke für Tiere, Handkoffer, Geldbörsen (nicht aus Edelmetall), Sonnenschirme, Brieftaschen, Taschen zum Tragen von Kindern, Rucksäcke, Handtaschen, Badetaschen, Reisetaschen, Verpackungsbeutel (-hüllen, -taschen) aus Leder, Kleidersäcke (für die Reise), Aktentaschen (Lederwaren), Reisenecessaires (Lederwaren)“;

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke (Bekleidung), Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe), Badeanzüge, Bademäntel, Lätzchen, nicht aus Papier, Baskenmützen, Wirkwaren, Stiefel, Hosenträger, Unterhosen, Mützen, Gürtel (Bekleidung), Hüte, Sportschuhe, Kostüme zur Verkleidung, Windelhosen, Ohrenschützer (Beklei-

dung), Krawatten, Schals, Halstücher, Handschuhe (Bekleidung), Babywäsche, Pantoffeln, Sohlen, Unterwäsche, Schürzen (Bekleidungsstücke), Sportbekleidung“.

4 Am 1. Februar 2007 erließ das HABM hinsichtlich der fraglichen Marke nach Art. 5 des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, angenommen am 27. Juni 1989 (ABl. 2003, L 296, S. 22), und nach Regel 113 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung von Amts wegen eine Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung in der Gemeinschaft für alle von der internationalen Registrierung, in der die Gemeinschaft benannt war, beanspruchten Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]).

5 Diese Mitteilung wurde innerhalb der eingeräumten Frist nicht beantwortet, so dass der Prüfer mit Entscheidung vom 23. April 2007 den Schutz der fraglichen Marke in der Gemeinschaft für alle von der internationalen Registrierung, in der die Gemeinschaft benannt wurde, beanspruchten Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verweigerte.

6 Am 22. Juni 2007 legte Herr Loufrani gegen diese Entscheidung nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) beim HABM Beschwerde ein.

7 Mit Entscheidung vom 7. Februar 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Die Beschwerdekammer führte aus, dass die Waren, deren Schutz beansprucht werde, gängige Konsumgüter seien, dass das maßgebliche Publikum die breite Öffentlichkeit in der Gemeinschaft sei und dass dieses Publikum, da es sich um „Schmuckwaren, Lederwaren, Kleidung u. Ä.“ handele, bei ihrer Wahl einen relativ hohen Aufmerksamkeitsgrad aufwende. Hinsichtlich der fraglichen Marke bestätigte die Beschwerde-

kammer zum einen die Beurteilung des Prüfers, dass es sich um ein sehr einfaches und gewöhnliches Motiv mit rein dekorativer Funktion handele, das von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als unterscheidungskräftiges Zeichen aufgefasst werde. Zum anderen wies sie die zur Stützung der Klage geltend gemachten Beispiele eingetragener Marken als unschlüssig zurück. In Anbetracht dieser Umstände stellte sie fest, dass der fraglichen Marke Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehle und daher der fraglichen Marke der Schutz in der Gemeinschaft zu verweigern sei.

8 Nach Übertragung der internationalen Registrierung der fraglichen Marke wurde der Eintritt der Klägerin, The Smiley Company SPRL, in das vorliegende Verfahren anstelle von Herrn Loufrani zugelassen.

Anträge der Parteien

9 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

10 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

11 Die Klägerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Sie macht im Wesentlichen geltend, dass das maßgebliche Publikum Durchschnittsverbraucher seien, von denen manche zumindest hinsichtlich eines Teils der fraglichen Waren einen besonders hohen Grad an Aufmerksamkeit zeigten und die daran gewöhnt seien, viele Zeichen, die der fraglichen Marke ähnelten, als Herkunftshinweis wahrzunehmen. Die Marke werde außerdem bereits als Hinweis auf die betriebliche Herkunft bestimmter Produkte benutzt und weise ausreichend spezifische Merkmale auf, um das Vorliegen des für ihren Schutz in der Gemeinschaft erforderlichen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft bejahen zu können.

12 Das HABM tritt der Argumentation der Klägerin entgegen.

13 Nach Art. 146 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 151 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) hat eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, vom Tag der Registrierung gemäß Art. 3 Abs. 4 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke. Art. 149 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 154 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) bestimmt, dass internationale Registrierungen, in denen die Europäische

Gemeinschaft benannt ist, ebenso wie Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken auf absolute Eintragungshindernisse geprüft werden.

14 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach ständiger Rechtsprechung werden die unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fallenden Zeichen als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, Slg. 2002, II-683, Randnr. 37, und vom 5. Mai 2009, Rotter/HABM [Form einer Anordnung von miteinander verbundenen Würsten], T-449/07, Slg. 2009, II-0000, Randnr. 18).

15 Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet oder ihr Schutz beantragt worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlichen Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen (Urteil des Gerichts vom 7. Februar 2002, Mag Instrument/HABM [Form von Taschenlampen], T-88/00, Slg. 2002, II-467, Randnr. 30, und Urteil Form einer Anordnung von miteinander verbundenen Würsten, oben in Randnr. 14 angeführt, Randnr. 19).

16 Schon bei einem Mindestmaß an Unterscheidungskraft greift jedoch das absolute Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht ein (Urteile des Gerichts vom 19. September 2001, Henkel/HABM [Runde, rot-weiße Tablette], T-337/99, Slg. 2001, II-2597, Randnr. 44, und vom 20. Mai 2009, CFCMCEE/HABM [P@YWEB CARD und PAYWEB CARD], T-405/07 und T-406/07, Slg. 2009, II-0000, Randnr. 57).

17 Im vorliegenden Fall wurde der Schutz der fraglichen Marke in der Gemeinschaft für alle Waren verweigert, für die dieser Schutz beansprucht worden war. Es handelt sich im Wesentlichen um Edelmetalle, um Waren aus Edelmetall, um Schmuckwaren und um Uhren, die alle zur Klasse 14 gehören, um Taschen- und Lederwaren der Klasse 18 und um Bekleidungsstücke und Kleidungsaccessoires der Klasse 25. Da diese Waren im Wesentlichen für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, führte die Beschwerdekammer zu Recht aus, dass das maßgebliche Publikum die breite Öffentlichkeit in der Gemeinschaft sei. Dies wird von der Klägerin im Übrigen nicht bestritten.

18 Die Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise wird jedoch durch den Grad der Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Verbrauchers beeinflusst, der je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteile des Gerichts Runde, rot-weiße Tablette, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 48, und vom 12. September 2007, Neumann/HABM [Form eines Mikrofonkorbs], T-358/04, Slg. 2007, II-3329, Randnr. 40).

19 Selbst wenn die maßgeblichen Verkehrskreise der Auswahl der fraglichen Waren im vorliegenden Fall eine relativ große Aufmerksamkeit schenken könnten, ist doch, wie von der Beschwerdekammer ausgeführt, nicht davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise auch nur hinsichtlich eines Teils der fraglichen Waren eine besonders große Aufmerksamkeit aufbringen. Diese Waren können zwar tatsächlich dem Modesektor im weiten Sinne zugeordnet werden, und es ist auch einzuräumen, dass der Durchschnittsverbraucher seiner äußeren Erscheinung eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt, so dass er beim Kauf dieser Waren deren Stil, ihre Qualität, ihre Verarbeitung und ihren Preis beurteilen wird. Jedoch geht aus der Beschreibung der fraglichen Waren nicht hervor, dass es sich um Luxuswaren oder um so erlesene oder teure Waren handelte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich dieser Waren möglicherweise in besonderem Maße aufmerksam wären.

20 Es ist daher die Unterscheidungskraft der fraglichen Marke hinsichtlich aller Waren, für die der Schutz dieser Marke beansprucht wird, unter Berücksichtigung der vermuteten Erwartungen eines Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen, der keinen besonders hohen Grad an Aufmerksamkeit zeigt.

21 Die fragliche Marke besteht aus einer gekrümmt ansteigenden Linie, vergleichbar einem Viertelkreis, unter dem in der Mitte ein kleiner senkrechter Strich zu sehen ist und der am rechten Ende in einer zweiten kurzen Linie, die fast im rechten Winkel zur ersten Linie steht, endet. Eine leicht dreieckige Form stellt den Schnittpunkt der beiden Hauptlinien dar. Diese verschiedenen Bestandteile bilden ein Ganzes.

22 Während der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin geltend gemacht, dass der kleine senkrechte Strich unter der ansteigenden Kurve der Marke nicht Teil der Letzteren sei, sondern auf eine schlechte Qualität des Drucks zurückzuführen sei, was das Gericht zur Kenntnis genommen hat. Das HABM hat jedoch die Unzulässigkeit dieses Vorbringens eingewendet, da es entgegen Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand ändere, was das Gericht ebenfalls zur Kenntnis genommen hat.

23 Aus der Verfahrensakte des HABM geht hervor, dass der Prüfer die fragliche Marke als „eine schwarze ansteigende Linie, die oben rechts in einem kurzen Strich in rechtem Winkel auf diese Linie endet" beschrieb und dass Herr Loufrani in seiner schriftlichen Beschwerdebegründung vor der Beschwerdekammer darauf hinwies, dass „der kleine senkrechte Strich unter der Kurve zu beachten ist …, welchen Bestandteil der Prüfer nicht erwähnt". Die Beschwerdekammer ist daher auf ausdrückliches Verlangen von Herrn Loufrani davon ausgegangen, dass dieser kleine Strich ein Teil der fraglichen Marke sei.

24 Nach der Rechtsprechung folgt aus Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009) und aus Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung, dass der Kläger nicht befugt ist, vor dem Gericht die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern, wie sie sich aus den vor dem HABM vorgetragenen Anträgen und Darlegungen ergeben. Daher ist ein Vorbringen, das erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen wird und zu einer solchen Änderung führt, als unzulässig zurückzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 26. April 2007, Alcon/HABM, C-412/05 P, Slg. 2007, I-3569, Randnrn. 43 bis 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).

25 Im vorliegenden Fall führt das von der Klägerin während der mündlichen Verhandlung vorgetragene Vorbringen zu einer Änderung der Marke, für die sie Schutz in der Gemeinschaft beansprucht und über die die Beschwerdekammer entschied. Wie vom HABM geltend gemacht, ändert dieses Vorbringen den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand, wie er sich aus den vor dem HABM gestellten Anträgen ergibt. Daher ist dieses Vorbringen als unzulässig zurückzuweisen und davon auszugehen, dass der kleine senkrechte Strich Teil der fraglichen Marke ist.

26 Was die Unterscheidungskraft dieser Marke anbelangt, ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung ein Zeichen, das äußerst einfach ist und aus einer geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem üblichen Fünfeck besteht, als solches nicht geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich die Verbraucher erinnern können, so dass sie es nicht als eine Marke ansehen werden, sofern es nicht durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat (Urteil des Gerichts vom 12. September 2007, Cain Cellars/HABM [Darstellung eines Pentagons], T-304/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22).

27 Allerdings hängt die Bejahung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Vorstellungskraft des Markeninhabers ab. Es genügt, dass die Marke es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, die Herkunft der von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen und diese von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil des Gerichtshofs vom 16. September 2004, SAT.1/HABM, C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 41, und Urteil des Gerichts vom 29. April 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/HABM [α], T-23/07, Slg. 2009, II-0000, Randnr. 43).

28 Im vorliegenden Fall steht fest, dass die fragliche Marke keine geometrische Figur darstellt. Die Parteien widersprechen einander jedoch hinsichtlich des Simplizitätsgrads und folglich der Unterscheidungskraft dieser Marke, wobei die Klägerin im Wesentlichen geltend macht, die fragliche Marke bestehe in einer „ziemlich komplexen Kombination zweier Linien …, die ein wenig dem Buchstaben ‚t' ähnelt", und sei daher unterscheidungskräftig.

29 Dazu ist erstens auszuführen, dass entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Beschwerdekammer den Strich am rechten Ende der Kurve sowie die Tatsache, dass die fragliche Marke aufgrund dieses Strichs einen anderen Eindruck als eine einfache gekrümmte Linie hinterlässt, nicht außer Acht ließ. Aus der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass sich die Beschwerdekammer zunächst stillschweigend die oben in Randnr. 23 wiedergegebene Beschreibung der fraglichen Marke durch den Prüfer zu eigen machte, sie danach entsprechend den Ausführungen in der Beschwerdebegründung vor der Beschwerdekammer durch einen Hinweis auf einen „kleinen Strich nach unten in der Mitte der Kurve" ergänzte und schließlich feststellte, dass dieser kleine Strich an der Wahrnehmung der fraglichen Marke als „ein sehr einfaches und gewöhnliches Motiv mit rein dekorativer und nicht die betriebliche Herkunft der Waren kennzeichnender Funktion" nichts ändere.

30 Zweitens bringt die Klägerin zwar zu Recht vor, dass die Tatsache, dass eine Marke eine dekorative oder schmückende Funktion erfülle, keine Auswirkungen auf die Bewertung ihrer Unterscheidungskraft habe. Ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke im klassischen Sinne erfüllt, ist jedoch nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 2002, Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], T-130/01, Slg. 2002, II-5179, Randnr. 20, und vom 15. September 2005, Citicorp/HABM [LIVE RICHLY], T-320/03, Slg. 2005, II-3411, Randnr. 66). Es ist daher erforderlich, dass dieses Zeichen, auch wenn es dekorativ ist, ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist.

31 Die fragliche Marke weist jedoch keinen von den maßgeblichen Verkehrskreisen, selbst wenn diese relativ aufmerksam sind, leicht und unmittelbar erinnerbaren Aspekt auf, der es erlaubte, die Marke unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren aufzufassen. Wie die Beschwerdekammer zu Recht ausführte, wird sie sowohl hinsichtlich der Waren der Klasse 14 als auch hinsichtlich der Waren der Klassen 18 und 25 ausschließlich als dekoratives Element wahrgenommen werden. Daher wird die fragliche Marke keine Unterscheidung der fraglichen Waren von konkurrierenden Waren ermöglichen.

32 Dass die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, einfache Bildzeichen aus Bändern oder Streifen als Marken wahrzunehmen, oder dass für zahlreiche Hersteller solche Marken für Waren der Klasse 25 eingetragen worden sind, kann diese Feststellung nicht in Frage stellen.

33 Entgegen den Ausführungen der Klägerin behauptete die Beschwerdekammer nicht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise (insbesondere die Verbraucher von Waren der Klasse 25) nicht daran gewöhnt seien, Zeichen aus einfachen Bändern als unterscheidungskräftige Zeichen wahrzunehmen. Sie behauptete auch nicht, die Verbraucher schenkten diesen Bandzeichen keine Aufmerksamkeit, um die Waren voneinander zu unterscheiden. Aus der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Beschwerdekammer lediglich erklärte, dass die ihr vorgetragenen Beispiele nicht überzeugend seien, da es sich um Marken handele, die von der fraglichen Marke abwichen und komplexer seien als diese.

34 Diesem Standpunkt der Beschwerdekammer ist beizupflichten. Erstens geht es im vorliegenden Fall darum, festzustellen, ob die fragliche Marke für sich allein genommen die Fähigkeit hat, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis wahrgenommen zu werden, der es ermöglicht, die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren ohne Gefahr der Verwechslung mit Waren anderer Herkunft zu identifizieren. Ebenso bedeutet die bloße Tatsache, dass anderen Marken, seien sie auch genauso einfach, diese Eignung zuerkannt und ihnen daher nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen wurde, nicht zwingend, dass die fragliche Marke ebenfalls das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufwiese, um in der Gemeinschaft geschützt werden zu können.

35 Zweitens ist — wenn man unterstellt, dass das Vorbringen der Klägerin, die bestimmte Marken erstmalig vor dem Gericht angeführt hat, zur Gänze zulässig ist — einzuräumen, dass die zahlreichen Marken, auf die die Klägerin verweist, einfach sind. Sie bestehen jedoch alle nicht bloß, wie die fragliche Marke, aus einfachen Linien oder Strichen, sondern entweder aus Formen, die identifizierbar sind und eine bestimmte (volle oder durch ihre Umrisse abgegrenzte) Fläche aufweisen, wie z. B. Bänder, Parallelepipede, Kommata, stilisierte Buchstaben, oder aus Kombinationen dieser Formen. Die Beschwerdekammer führte daher zu Recht aus, dass die vor ihr geltend gemachten Marken aus Mustern bestünden, die den Gesamteindruck einer Fläche vermittelten. Das ist bei der fraglichen Marke nicht der Fall. Der Behauptung der Klägerin, die Marken, auf die sie verweise, hätten dieselben Eigenschaften wie die fragliche Marke oder diese weise dieselbe Komplexität wie die von ihr angeführten

Marken auf, kann daher nicht gefolgt werden. Daher ist der Umstand, dass der Verbraucher gewisser Waren der Klasse 25 daran gewöhnt sei, solche Formen oder Formenkombinationen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren aufzufassen, für den vorliegenden Fall nicht entscheidend.

36 Drittens ist das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft für die Eintragung oder den Schutz in der Gemeinschaft jeweils unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Denn die von den Beschwerdekammern nach der Verordnung Nr. 40/94 über die Eintragung oder den Schutz eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke zu treffenden Entscheidungen sind gebundene Entscheidungen. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in ihrer Auslegung durch die Gemeinschaftsgerichte und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofs vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 47, und Alcon/HABM, oben in Randnr. 24 angeführt, Randnr. 65). Es ist daher für die Prüfung, ob der fraglichen Marke jede Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlt, unerheblich, dass einfache Zeichen aus Bändern oder Streifen vom HABM als Gemeinschaftsmarken eingetragen wurden.

37 Die Beschwerdekammer nahm daher zu Recht an, dass die fragliche Marke ein sehr einfaches und gewöhnliches Zeichen sei, das ausschließlich dekorative Funktion habe und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren wahrgenommen werde.

38 Das Vorbringen, die fragliche Marke werde bereits als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft benutzt, kann dieses Ergebnis nicht in Frage stellen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verlangt die Analyse der Unterscheidungskraft einer Marke unabhängig von jeder tatsächlichen Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) (Urteile des Gerichts vom 5. April 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/HABM [EASYBANK], T-87/00, Slg. 2001, II-1259, Randnr. 40, und vom 23. November 2004, Frischpack/HABM [Form einer Käseschachtel], T-360/03, Slg. 2004, II-4097, Randnr. 29). Außerdem dient die beim Gericht erhobene Klage der Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer des HABM im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94. Es ist daher nicht Aufgabe des Gerichts, die tatsächlichen Umstände im Licht erstmals vor ihm vorgelegter Beweismittel zu überprüfen. Die Zulassung solcher Beweismittel läuft nämlich Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung zuwider, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegen-

stand nicht ändern können (Urteil des Gerichts vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Kühlergrill], T-128/01, Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, und Urteil α, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnr. 9). Aus der Verfahrensakte des HABM geht jedoch hervor, dass die Klägerin die Fotografien zur Stützung ihres Vorbringens erstmalig vor dem Gericht vorgelegt hat und vor dem HABM nicht geltend machte, dass die fragliche Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dieses Vorbringen und die dafür angebotenen Beweise sind daher als unzulässig zurückzuweisen.

39 Schließlich kann dem Vorbringen, die fragliche Marke werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen als „halber Mund eines Smileys", das selbst als die Gemeinschaftsmarke Nr. 517383 eingetragen sei, identifiziert und sei deshalb unterscheidungskräftig — die Zulässigkeit dieses erstmals vor dem Gericht vorgetragenen Vorbringens unterstellt —, nicht gefolgt werden. Folgte man diesem Ansatz, liefe dies, wie das HABM ausführt, auf das Zugeständnis hinaus, dass jeder Ausschnitt einer eingetragenen Marke und daher jeder Ausschnitt einer unterscheidungskräftigen Marke schon aufgrund dieser Tatsache gleichfalls unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei. Dies kann nicht angenommen werden. Der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne dieser Vorschrift liegt die Eignung dieser Marke zugrunde, die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders auf dem Markt von den gleichartigen Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen, die die Wettbewerber anbieten (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Rewe-Zentral/HABM [LITE], T-79/00, Slg. 2002, II-705, Randnr. 30). Dass die fragliche Marke aus einem Teil einer bereits eingetragenen Marke besteht, ist in dieser Hinsicht nicht von Bedeutung.

40 Jedenfalls ist selbst unter der Annahme, dass bei einem Vergleich der nebeneinander betrachteten Marken festgestellt werden könnte, dass die fragliche Marke einer Hälfte des in der Gemeinschaftsmarke Nr. 517383 dargestellten Mundes ähnelt, jedoch daran zu erinnern, dass sich der Durchschnittsverbraucher auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er im Gedächtnis behalten hat (Urteile des Gerichts vom 25. September 2002, Viking-Umwelttechnik/HABM [Zusammenstellung von Grün und Grau], T-316/00, Slg. 2002, II-3715, Randnr. 28, und vom 12. November 2008, GretagMacbeth/HABM [Kombination von 24 Farbkästchen], T-400/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 47). Außerdem setzt das Erkennen eines Teils der Gemeinschaftsmarke Nr. 517383 in der fraglichen Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise voraus, dass diese die letztgenannte Marke kennen,

was die Klägerin nicht nachgewiesen hat. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die fragliche Marke bei ihrer Wahrnehmung als einen Smiley-Halbmund oder die Hälfte des in der Gemeinschaftsmarke Nr. 517383 dargestellten Lächelns identifizieren. Dazu ist ferner im Einklang mit dem HABM festzustellen, dass der kleine senkrechte Strich unter der Hauptkurve der fraglichen Marke bei dem in der Gemeinschaftsmarke Nr. 517383 dargestellten Mund nicht aufscheint. Eine mögliche Assoziierung der fraglichen Marke mit der von der Klägerin geltend gemachten Marke ist daher nicht nachgewiesen.

41 Aus den vorangehenden Erwägungen folgt, dass die Beschwerdekammer keinen Fehler beging, als sie annahm, dass der fraglichen Marke das Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehle, das erforderlich sei, um dem absoluten Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu entgehen, und daher ihr Schutz in der Gemeinschaft verweigert werden müsse. Der einzige vorgebrachte Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird, ist daher als unbegründet zurückzuweisen, und die Klage ist demgemäß zur Gänze abzuweisen.

Kosten

42 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten einschließlich jener Kosten, die mit ihrem Eintritt in das Verfahren anstelle von Herrn Loufrani verbunden sind, aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. The Smiley Company SPRL trägt die Kosten einschließlich jener Kosten, die mit ihrem Eintritt in das Verfahren anstelle von Herrn Franklin Loufrani verbunden sind.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 29. September 2009.

Unterschriften