Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
NILS WAHL
vom 17. Mai 2017 [1]

Rechtssache C-501/15 P

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
gegen

Cactus SA

„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 15, 28 und 42 – Bildmarke mit den Wortbestandteilen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Widerspruch durch den Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken mit dem Wortbestandteil CACTUS – Umfang dieser älteren Marken – Einzelhandelsdienstleistungen – Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer Bildmarke in Fällen, in denen nur ein Teil der eingetragenen Marke benutzt wird“

1. Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Aufhebung des Urteils des Gerichts in der Rechtssache T-24/13 [2]. Mit diesem Urteil hat das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO aufgehoben, mit der die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben wurde, soweit darin festgestellt worden war, dass die ernsthafte Benutzung älterer Marken belegt worden sei.

2. Diese Rechtssache wirft zwei Fragen auf. Beide betreffen insbesondere den Begriff „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 [3]. Zum einen geht es um die Reichweite des Schutzes, der einer älteren Marke zu gewähren ist, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung, abgesehen von einem allgemeinen Hinweis auf die betreffende Klasse der Waren und Dienstleistungen, keine spezifische Angabe über die Waren und Dienstleistungen gemacht wurde, die von der Marke erfasst werden. Diesbezüglich bietet diese Rechtssache dem Gerichtshof Gelegenheit, seine Rechtsprechung nach den Urteilen IP Translator [4] und Praktiker [5] zu präzisieren. Zum anderen kann der Gerichtshof aus Anlass dieser Rechtssache klären, wie die ernsthafte Benutzung einer zusammengesetzten Marke zu ermitteln ist, wenn die Marke in der Praxis in einer verkürzten Form verwendet wird.

1 Originalsprache: Englisch.

2 Urteil vom 15. Juli 2015, Cactus/HABM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:494, im Folgenden: angefochtenes Urteil).

3 Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1, im Folgenden: Markenverordnung).

4 Urteil vom 19. Juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, im Folgenden: Urteil IP Translator).

5 Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, im Folgenden: Urteil Praktiker).

I. Rechtlicher Rahmen

3. Art. 15 Abs. 1 der Markenverordnung bestimmt:

„Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1:

a) die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

…“

4. Art. 28 der Markenverordnung lautet:

„Die Waren und Dienstleistungen, für die Gemeinschaftsmarken angemeldet werden, werden nach der in der Durchführungsverordnung festgelegten Klassifizierung klassifiziert.“

5. Art. 42 Abs. 2 der Markenverordnung behandelt die Prüfung eines Widerspruchs. Er sieht vor:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat … oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

6. Regel 2 („Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen“) der Verordnung (EG) Nr. 2868/95[6] bestimmt:„(1) Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der gemeinsamen Klassifikation des Artikels 1 des geänderten Nizzaer Abkommens vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.

(2) Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist so zu formulieren, dass sich die Art der Waren und Dienstleistungen klar erkennen lässt und es die Klassifizierung der einzelnen Waren und Dienstleistungen in nur jeweils einer Klasse der Nizzaer Klassifikation gestattet.

(3) Die Waren und Dienstleistungen sollten möglichst nach den Klassen der Nizzaer Klassifikation zusammengefasst werden. Dabei wird jeder Gruppe von Waren und Dienstleistungen die Nummer der einschlägigen Klasse in der Reihenfolge dieser Klassifikation vorangestellt.

6 Verordnung der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1, im Folgenden: Durchführungsverordnung).

(4) Die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen dient ausschließlich Verwaltungszwecken. Daher dürfen Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse der Nizzaer Klassifikation genannt werden, und dürfen Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen werden, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizzaer Klassifikation genannt werden."

II. Hintergrund des Verfahrens

7. Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich folgender Hintergrund der Rechtssache.

8. Am 13. August 2009 meldete Frau Isabel Del Rio Rodríguez gemäß der Markenverordnung beim EUIPO eine Gemeinschaftsmarke an.

9. Angemeldet wurde das Bildzeichen mit den Wortbestandteilen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 31, 39 und 44 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 (im Folgenden: Nizzaer Klassifikation)[7] angemeldet.

11. Die Markenanmeldung wurde am 14. Dezember 2009 veröffentlicht.

12. Am 12. März 2010 erhob die Cactus SA (im Folgenden: Cactus) gemäß Art. 41 der Markenverordnung Widerspruch gegen die Eintragung der beantragten Marke.

13. Zur Begründung verwies Cactus auf ihre älteren eingetragenen Gemeinschaftsmarken (im Folgenden: ältere Cactus-Marken). Genauer gesagt gründete sich der Widerspruch zum einen auf die am 18. Oktober 2002 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 5 bis 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 bis 35, 39, 41 und 42[8] eingetragene Gemeinschaftswortmarke CACTUS (im Folgenden: ältere Wortmarke). Zum anderen wurde der Widerspruch auf die Gemeinschaftsbildmarke (im Folgenden: ältere Bildmarke) gestützt, die am 6. April 2001 für dieselben Waren und Dienstleistungen eingetragen worden war wie die Wortmarke ausgenommen „Lebensmittel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; natürliche Blumen und lebende Pflanzen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse" in Klasse 31.

14. Der Widerspruch, der auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Markenverordnung gestützt war, richtete sich gegen alle von der beantragten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und bezog sich auf alle von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen.

7 Die Nizzaer Klassifikation enthält eine Liste von Klassen mit erläuternden Anmerkungen. Seit dem 1. Januar 2002 umfasst diese Klassifikation 34 Klassen für Waren und elf Klassen für Dienstleistungen. Jede Klasse besteht aus einer Reihe von Oberbegriffen, die zusammen die Klassenüberschrift ergeben, und aus der alphabetischen Liste von Waren und Dienstleistungen. Die Waren und Dienstleistungen, um die es hier geht, sind: Klasse 31: „Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen"; Klasse 39: „Lagerung, Vertrieb und Transport von Düngemitteln aller Art, Düngern, Sämereien, Blumen, Pflanzen, Bäumen, Werkzeugen und Gartenartikeln"; Klasse 44: „Gartenarbeiten, Dienstleistungen von Baumschulen, Dienstleistungen im Bereich der Gartenwirtschaft".

8 Diese Waren und Dienstleistungen entsprechen für einige dieser Klassen folgender Beschreibung. Klasse 31: „Lebensmittel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; natürliche Blumen und lebende Pflanzen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse; mit Ausnahme von Kakteen, Kaktussamen und Pflanzen und Samen der Kaktusfamilie im Allgemeinen". Klasse 35: „Werbung, Geschäftsführung, unter anderem Führung von Geschäften für Heimwerker- und Gartenartikel, Führung von Supermärkten und Verbrauchermärkten; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, unter anderem Werbung, Rundfunk- und/oder Fernsehwerbung, Verbreitung von Werbeanzeigen, Veröffentlichung von Werbetexten, Verteilung von Werbematerial; Marktbefragungen; Außenwerbung; Betriebsführung; Demonstration von Waren, Verteilung der Proben; Meinungsumfrage; Personalrekrutierung; Kosten-Preis-Analyse; Öffentlichkeitsarbeit". Klasse 39: „Transport; Verpackung und Lagerung von Waren; Reisevereinbarung, inkl. Beförderung; Lagerung von Waren, Vermietung von Lager und/oder Lagerhäusern; Lieferung von Waren; Kurierdienste".

15. Mit Entscheidung vom 2. August 2011 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch für „Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen“ in Klasse 31 und „Gartenarbeiten, Dienstleistungen von Baumschulen, Dienstleistungen im Bereich der Gartenwirtschaft“ in Klasse 44 statt, die von der älteren Marke erfasst seien. Die Markenanmeldung wurde daher für diese Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, für die Dienstleistungen der Klasse 39 wurde ihr aber stattgegeben.

16. Die Widerspruchsabteilung war u. a. der Ansicht, dass auf das Verlangen von Frau Del Rio Rodríguez hin, Cactus möge die ernsthafte Benutzung der älteren Marken nachweisen, die Klägerin Nachweise vorgelegt habe, die die ernsthafte Benutzung der älteren Wortmarke für „natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse; mit Ausnahme von Kakteen, Kaktussamen und Pflanzen und Samen der Kaktusfamilie im Allgemeinen“ in Klasse 31 und für „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse“ in Klasse 35 belegten.

17. Am 28. September 2011 legte Frau Del Rio Rodríguez gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

18. Mit Entscheidung vom 19. Oktober 2012 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde statt und wies den Widerspruch vollständig zurück. Sie war der Ansicht, die Widerspruchsabteilung habe rechtsfehlerhaft angenommen, Cactus habe die ernsthafte Benutzung der älteren Cactus-Marken für „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse“ in Klasse 35 nachgewiesen. Die Beschwerdekammer stellte insbesondere fest, i) diese Dienstleistungen würden von den älteren Cactus-Marken nicht erfasst, ii) Cactus habe zwar eine Benutzung für „Supermarkt-Dienstleistungen“ behauptet, doch seien diese Dienstleistungen weder von den älteren Cactus-Marken erfasst noch sei eine ernsthafte Benutzung in Bezug auf diese Dienstleistungen nachgewiesen worden, und iii) die „Führung von Supermärkten und Verbrauchermärkten“ in Klasse 35, die von den älteren Cactus-Marken erfasst werde, beziehe sich auf gegenüber dritten Unternehmen erbrachte Managementdienstleistungen, so dass diese Dienstleistung sich folglich von ihrer Natur, ihrem Zweck und den angesprochenen Endnutzern her von Einzelhandelsdienstleistungen unterscheide. Außerdem habe Cactus für den Zeitraum vom 14. Dezember 2004 bis zum 13. Dezember 2009 für keine von den älteren Cactus-Marken erfassten Waren und Dienstleistungen nachgewiesen, dass die Marken ernsthaft benutzt worden seien.

III. Verfahren vor dem Gericht

19. Mit am 21. Januar 2013 eingegangener Klageschrift beantragte Cactus, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

20. Mit dem angefochtenen Urteil hob das Gericht die angefochtene Entscheidung zum einen auf, soweit der Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen worden sei, „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse“ in Klasse 35 würden nicht von den älteren Cactus-Marken erfasst; zum anderen hob es sie in Bezug auf „natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner“ in Klasse 31 auf; im Übrigen wies es die Klage ab.

IV. Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien

21. Mit seinem am 22. September 2015 beim Gerichtshof eingegangenen Rechtsmittel beantragt das EUIPO,

– das angefochtene Urteil aufzuheben und

– Cactus die Kosten aufzuerlegen.

22. Cactus beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

23. In der Sitzung vom 29. März 2017 haben die Parteien mündlich verhandelt.

V. Würdigung

24. Das EUIPO stützt sein Rechtsmittel auf zwei Gründe.

25. Mit dem ersten Rechtsmittelgrund macht es geltend, das angefochtene Urteil verstoße gegen Art. 28 der Markenverordnung in Verbindung mit Regel 2 der Durchführungsverordnung, weil es alle zu Klasse 35 gehörenden Dienstleistungen als von der Klassenüberschrift dieser Klasse erfasst angesehen habe.

26. Mit dem zweiten Rechtsmittelgrund macht es geltend, das angefochtene Urteil verstoße gegen Art. 42 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 1 der Markenverordnung, weil das Gericht festgestellt habe, die Benutzung des Bildbestandteils – ein Logo eines stilisierten Kaktus – ohne den Wortbestandteil beeinflusse nicht die Unterscheidungskraft der Bildmarke in der eingetragenen Form.

A. Erster Rechtsmittelgrund: Kann eine Marke Einzelhandelsdienstleistungen erfassen, obwohl diese Dienstleistungen in der alphabetischen Liste der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation nicht aufgeführt sind?

1. Einleitung

27. Bei diesem Rechtsmittelgrund geht es um die Möglichkeit, eine Marke für Einzelhandelsdienstleistungen einzutragen und zur Angabe der von einer Marke erfassten Waren und Dienstleistungen Klassenüberschriften zu verwenden. Darüber hinaus wirft er eine wichtige Frage auf zu den Auswirkungen von durch das EUIPO veröffentlichten Mitteilungen zu seiner Eintragungspraxis auf das Ausmaß des durch eine Marke gewährten Schutzes.

28. Im weiteren Sinne geht es bei diesem Rechtsmittelgrund um den Umfang des Schutzes, der einer älteren Marke zu gewähren ist, wenn die allgemeinen Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation zur Angabe der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen verwendet wurden. Nach der Eintragung der älteren Cactus-Marken hat die Rechtsprechung des Gerichtshofs die Möglichkeit der Markenanmelder eingeschränkt, für die Angabe der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen einfach die allgemeinen Klassenüberschriften zu verwenden. Die Rechtsprechung liefert auch Anhaltspunkte dazu, unter welchen Voraussetzungen Marken für Einzelhandelsdienstleistungen eingetragen werden können.

29. Zum einen hat der Gerichtshof im Urteil IP Translator festgestellt, dass, „[u]m den … Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit zu genügen, … der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen [muss], ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder

Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.“ [9]

30. Zum anderen hat der Gerichtshof im Urteil Praktiker festgestellt, dass eine Marke zwar Einzelhandelsdienstleistungen erfassen kann, „vom Anmelder [dagegen] zu verlangen [ist], dass er die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, … [in der Anmeldung] konkretisiert“ [10].

31. In dem angefochtenen Urteil hat das Gericht entschieden, dass die Feststellung des Gerichtshofs im Urteil IP Translator das Ausmaß des durch die älteren Cactus-Marken gewährten Schutzes nicht beeinträchtige und dass die Angabe der Klassenüberschrift von Klasse 35 „alle Dienstleistungen in dieser Klasse“ umfasse, einschließlich der Dienstleistungen des Wareneinzelhandels. Der Schutz der älteren Gemeinschaftsmarken erstrecke sich auf Einzelhandelsdienstleistungen für den Handel mit allen Erzeugnissen, weil diese Marken zeitlich vor dem Urteil Praktiker des Gerichtshofs angemeldet worden seien. Daraus hat das Gericht den Schluss gezogen, dass die älteren Gemeinschaftsmarken für „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse“ [11] geschützt seien.

32. Das EUIPO vertritt die Ansicht, das Gericht habe das Urteil IP Translator fehlerhaft angewandt und die Anwendung des Urteils Praktiker in Bezug auf die älteren Cactus-Marken fehlerhaft eingeschränkt. Damit habe es gegen Art. 28 der Markenverordnung in Verbindung mit Regel 2 der Durchführungsverordnung verstoßen. Da weder Einzelhandelsdienstleistungen als solche noch die „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner; frisches Obst und Gemüse“ in der alphabetischen Liste der Klasse 35 aufgeführt seien, seien die älteren Cactus-Marken für diese Dienstleistungen nicht geschützt.

33. Cactus ist der Auffassung, die Rügen des EUIPO seien nicht stichhaltig und der erste Rechtsmittelgrund sei als unbegründet zurückzuweisen.

2. Die EUIPO-Praxis

34. Vorauszuschicken ist, dass die Waren und Dienstleistungen, für die Gemeinschaftsmarken angemeldet werden, nach der gemeinsamen Klassifikation aus Art. 1 des Abkommens von Nizza klassifiziert werden. Nach Regel 2 der Durchführungsverordnung ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen so zu formulieren, dass sich die Art der Waren und Dienstleistungen klar erkennen lässt und es die Klassifizierung der einzelnen Waren und Dienstleistungen vorzugsweise in nur jeweils eine Klasse der Nizzaer Klassifikation gestattet.

35. Vor dem Urteil IP Translator des Gerichtshofs akzeptierte das EUIPO Markenanmeldungen, die auf eine oder mehrere Klassenüberschriften verwiesen, und verlangte keine weiteren Angaben zu der Frage, welche Waren und Dienstleistungen von der angemeldeten Marke erfasst werden sollten. Speziell in diesem Zusammenhang erläuterte die Mitteilung Nr. 4/03 des Präsidenten des Amtes [12] die Praxis des (damaligen) Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in Bezug auf Klassenüberschriften. Zum einen war die Verwendung der Oberbegriffe, aus denen sich die Klassenüberschriften zusammensetzen, erlaubt. Keiner von ihnen wurde als zu vage oder unbestimmt angesehen. Zum anderen stellte die Angabe der gesamten Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse die Beanspruchung aller Waren oder Dienstleistungen dar, die in diese Klasse fallen *könnten* (umfassende Auslegung).

9 Urteil IP Translator, Rn. 61.

10 Urteil Praktiker, Rn. 50.

11 Rn. 36 bis 39 des angefochtenen Urteils.

12 Mitteilung Nr. 4/03 des Präsidenten des Amtes vom 16. Juni 2003 über die Verwendung von Klassenüberschriften in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und -eintragungen.

36. Nach dem Erlass des Urteils IP Translator am 19. Juni 2012 ersetzte das EUIPO die Mitteilung Nr. 4/03 durch die Mitteilung Nr. 2/12 [13]. Danach wird nach dem Zeitpunkt unterschieden, zu dem die Gemeinschaftsmarke angemeldet wurde. Bei Gemeinschaftsmarken, die am oder nach dem 21. Juni 2012 angemeldet wurden oder werden, hat der Anmelder ausdrücklich klarzustellen, ob er alle in der alphabetischen Liste einer bestimmten Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen beanspruchen will. Bei Gemeinschaftsmarken, die vor dem Stichtag des 21. Juni 2012 angemeldet wurden, wird die Verwendung aller in der Überschrift einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffe so verstanden, dass der Anmelder alle Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse beanspruchen wollte. Wie oben ausgeführt, wurde früher gemäß dem umfassenden Ansatz eine solche Anmeldung so verstanden, dass sie alle Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Klasse beansprucht.

37. Das EUIPO weist zu Recht darauf hin, dass der Unterschied zwischen den Waren und Dienstleistungen der alphabetischen Liste einer bestimmten Klasse und den Waren und Dienstleistungen, die in diese bestimmte Klasse fallen könnten, von großer Bedeutung ist. Das liegt daran, dass nicht alle Waren und Dienstleistungen, die in eine bestimmte Klasse fallen könnten, in der alphabetischen Liste aufgeführt sind.

38. Das bringt mich zur Frage, wie sich die Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil IP Translator auf den Schutzumfang von Marken auswirken, die vor Erlass dieses Urteils eingetragen wurden.

3. Die Rechtsprechung und ihre Auswirkungen

a) Zum Urteil IP Translator

39. Mit dem jüngst nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens in der vorliegenden Rechtssache ergangenen Urteil Brandconcern, wurden die Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil IP Translator in Bezug auf Marken geklärt, die vor Erlass dieses Urteils eingetragen wurden [14].

40. In dem im Rechtsmittelverfahren ergangenen Urteil Brandconcern hat der Gerichtshof festgestellt, seine Ausführungen im Urteil IP Translator beträfen nicht Inhaber bereits eingetragener Marken, sondern nur (neue) Markenanmelder. Er habe nur klarstellen wollen, welche Anforderungen für Anmelder nationaler Marken gelten sollten, die zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Markenschutz beantragt werde, die Oberbegriffe einer Klasse verwendeten. Durch diese Anforderungen solle der Umfang des durch die Marke gewährten Schutzes eindeutig zu bestimmen sein, wenn ein Anmelder sämtliche Begriffe einer Klassenüberschrift benutze. Das Urteil IP Translator wirke sich auch in keiner Weise auf die Gültigkeit der in der Mitteilung Nr. 4/03 beschriebenen Herangehensweise für vor diesem Urteil eingetragene Marken aus [15].

41. Mit anderen Worten sind die Ausführungen des Gerichtshofs auf vor Verkündung dieses Urteils eingetragene Marken nicht anwendbar.

13 Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des Amtes vom 20. Juni 2012 über die Verwendung von Klassenüberschriften in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und -eintragungen.

14 Urteil vom 16. Februar 2017, Brandconcern/EUIPO und Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 Rn. 29 bis 32.

42. Vorliegend ist derselbe Schluss zu ziehen: Dem Gericht kann nicht vorgeworfen werden, festgestellt zu haben, die Ausführungen des Gerichtshofs im Urteil IP Translator hätten keine Auswirkungen auf den Schutzumfang von vor Erlass dieses Urteils eingetragenen Marken [16].

43. Dass das EUIPO in seiner Mitteilung Nr. 2/12 einen neuen Ansatz wählte, bei dem es ebenfalls um vor dem 21. Juni 2012 eingetragene Marken geht, ändert daran nichts.

44. Wie oben erläutert, hat das EUIPO mit dieser Mitteilung seine Praxis in Bezug auf bereits eingetragene Marken geändert: Bei diesen Marken wird die Verwendung der Oberbegriffe einer Klassenüberschrift dahin ausgelegt, dass sich der Schutz der Marke auf alle Waren und Dienstleistungen *in der alphabetischen Liste* einer bestimmten Klasse erstreckt und nicht wie früher auf alle Waren und Dienstleistungen, die in diese bestimmte Klasse fallen (könnten).

45. Der Schutzumfang einer eingetragenen Marke kann schlichtweg nicht durch eine unverbindliche Mitteilung beeinflusst werden. Es würde der rechtlichen Beständigkeit eingetragener Marken widersprechen [17], wenn das EUIPO durch eine Mitteilung den Schutzumfang bereits eingetragener Marken einschränken könnte.

46. In diesem Zusammenhang sollte nicht vergessen werden, dass die Mitteilungen des EUIPO, um die es hier geht, die EUIPO-Praxis bei der Prüfung von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen erläutern und erklären sollen. Sie sind nicht rechtsverbindlich. Zu der Zeit, als die älteren Cactus-Marken eingetragen wurden, akzeptierte das EUIPO die Eintragung von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35, und es gab weder in den einschlägigen Mitteilungen noch gar in der Rechtsprechung Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Klassenüberschriften zur Bezeichnung der von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen [18].

47. Alledem steht entgegen dem Vorbringen des EUIPO in der mündlichen Verhandlung seine Auslegung des Urteils Brandconcern nicht entgegen. Der Gerichtshof hat in der Tat nicht nur entschieden, dass seine Ausführungen im Urteil IP Translator keine Anwendung auf bereits eingetragene Marken finden; er hat auch ausdrücklich den Ansatz des Gerichts bestätigt, dass eine ältere Marke mit Bezugnahme auf die betreffende Klassenüberschrift (in dem Fall Klasse 12) dahin auszulegen sei, dass sie für alle Waren in der *alphabetischen Liste* der entsprechenden Klasse geschützt werden solle, wie von der Mitteilung Nr. 2/12 für Marken, die vor dem Erlass des Urteils IP Translator eingetragen wurden, vorgesehen [19]. Nach Ansicht des EUIPO wird damit anerkannt, dass die Verwendung einer Klassenüberschrift zur Angabe der von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen sich nur auf die Waren oder Dienstleistungen erstrecken könne, die in der alphabetischen Liste einer bestimmten Klasse aufgeführt seien.

48. Hierzu möchte ich nur anmerken, dass die Frage der Unterscheidung zwischen in der alphabetischen Liste aufgeführten Waren und Dienstleistungen einerseits und allen von der relevanten Klassenüberschrift erfassten Waren und Dienstleistungen andererseits im Urteil Brandconcern nicht aufgeworfen worden war.

16 Jede andere Auslegung würde die Änderung von Art. 28 der Verordnung Nr. 207/2009 durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) gegenstandslos machen. Durch diese Verordnung wurde in Art. 28 eine Übergangsvorschrift eingefügt, nach der Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, bis zum 24. September 2016 erklären durften, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift nicht erfasst sind, die aber im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse aufgeführt sind.

17 Siehe unten, Nr. 56.

18 Das EUIPO akzeptiert die Unionsmarke für Einzelhandelsdienstleitungen seit dem Erlass der Mitteilung Nr. 3/01 des Präsidenten des Amtes vom 12. März 2001 betreffend die Eintragung von Gemeinschaftsmarken für Einzelhandelsdienstleistungen. Vgl. Urteil vom 30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, Rn. 42).

19 Urteil vom 16. Februar 2017, Brandconcern/EUIPO und Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, Rn. 32).

49. Im Rechtsmittelverfahren hatte der Gerichtshof zu entscheiden, ob das Gericht zu Recht zu dem Schluss gekommen war, dass der Eigentümerin der älteren, vor Inkrafttreten der Mitteilung Nr. 4/03 angemeldeten und für „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ in Klasse 12 eingetragenen Marke (LAMBRETTA) gemäß der Mitteilung Nr. 2/12 Schutz für alle Erzeugnisse der alphabetischen Liste für Klasse 12 zu gewähren sei, wie es die Absicht der Eigentümerin gewesen sei [20].

50. Das Urteil Brandconcern bestätigt den Ansatz des EUIPO in der Mitteilung Nr. 2/12 also gerade nicht, wenn es um die Annahme geht, dass eine vor dem Stichtag des 21. Juni 2012 eingetragene Marke bestenfalls Waren und Dienstleistungen schützen kann, die in der entsprechenden alphabetischen Liste aufgeführt sind. Ebenso wenig sollte das Urteil Brandconcern dahin ausgelegt werden, dass es von vornherein ausschließt, dass sich der Schutz von vor dem Erlass des Urteils IP Translator eingetragenen Marken über die Waren und Dienstleistungen in der alphabetischen Liste einer bestimmten Klasse hinaus erstrecken könnte.

51. Nach dieser Klarstellung möchte ich nun die Reichweite des Urteils Praktiker des Gerichtshofs erörtern.

b) Zum Urteil Praktiker

52. Hier stellt sich die Frage, ob das Gericht zu Recht entschieden hat, dass, weil die älteren Cactus-Marken vor dem Erlass des Urteils Praktiker durch den Gerichtshof eingetragen wurden, der Schutz dieser älteren Marken sich auf Einzelhandelsdienstleistungen für den Handel mit allen Erzeugnissen erstreckt, ohne dass die Waren oder Arten von Waren anzugeben wären, die von der in Rede stehenden Einzelhandelsdienstleistung erfasst werden.

53. Das EUIPO merkt zu Recht an, die zeitliche Beschränkung der Urteile des Gerichtshofs sei nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Das EUIPO weist richtigerweise auch darauf hin, dass der Gerichtshof die Auswirkungen seines Urteils Praktiker zeitlich nicht ausdrücklich beschränkt hat.

54. Dass die Auswirkungen von Urteilen nur ausnahmsweise zeitlich beschränkt sind, ergibt sich logisch aus der Art und Weise, wie sich die Urteile des Gerichtshofs auswirken. Grundsätzlich gelten die Urteile des Gerichtshofs *ex tunc*. Nach der gängigen Formulierung, die im Rahmen von Vorabentscheidungen nach Art. 267 AEUV wiederholt wird, wird durch die Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts durch den Gerichtshof erläutert und verdeutlicht, in welchem Sinne und mit welcher Tragweite diese Vorschrift seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre. Daraus folgt, dass die derart ausgelegte Vorschrift auch auf Rechtsverhältnisse, die vor Erlass des auf das Auslegungsersuchen ergangenen Urteils entstanden sind, angewendet werden kann und muss, wenn im Übrigen die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass ein Rechtsstreit über die

20 Urteil vom 16. Februar 2017, Brandconcern/EUIPO und Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, Rn. 19 und 32). Vgl. auch Urteil vom 30. September 2014, Scooters India/HABM – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:844, insbesondere Rn. 35 und 36). Vgl. auch Urteil vom 31. Januar 2013, Present-Service Ullrich/HABM – Punt Nou (babilu) (T-66/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:48, Rn. 49 und 50). In dieser Rechtssache hat das Gericht entschieden, dass ein Markenanmelder, der vor Inkrafttreten der Mitteilung Nr. 2/12 sämtliche Oberbegriffe der Klassenüberschrift der Klasse 35 angegeben habe, alle Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse beanspruchen wolle. Das Gericht äußerte sich jedoch nicht dazu, dass die alphabetische Liste in der Mitteilung Nr. 4/03 nicht erwähnt wurde.

Anwendung dieser Vorschrift vor die zuständigen Gerichte gebracht wird [21]. Deshalb beschränkt der Gerichtshof die Auswirkungen seiner Urteile nur unter außergewöhnlichen Umständen [22]. Jedenfalls kann der Gerichtshof eine solche Beschränkung nur in dem Urteil selbst vornehmen, in dem über die erbetene Auslegung entschieden wird [23].

55. Meiner Ansicht nach ist die Vorgehensweise des Gerichts trotzdem berechtigt, und zwar aus einem einfachen Grund.

56. Es wäre inkonsequent, zuzulassen, dass die Feststellungen des Gerichtshofs im Urteil Praktiker, nicht aber die im Urteil IP Translator auf bereits eingetragene Marken angewandt werden. Eine rückwirkende Anwendung des Urteils Praktiker im vorliegenden Fall zu erlauben, wäre nicht nur inkonsequent, sondern auch falsch. Das liegt daran, dass die im Urteil Praktiker getroffenen Feststellungen, genau wie das Urteil IP Translator, hier nicht anwendbar sind. In beiden Urteilen geht es um Markenanmeldungen, während die Frage, mit der das Gericht hier befasst ist, den Schutzumfang einer bereits eingetragenen Marke betrifft.

57. Wie Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona in der Rechtssache Brandconcern hervorgehoben hat, besteht zwischen den beiden Stufen der Anmeldung und der Eintragung von Marken ein wichtiger Unterschied. Die Auslegung der Liste der Waren und Dienstleistungen aus der Anmeldung kann nach Art. 43 der Markenverordnung noch geändert werden. Dies ist nicht dasselbe wie die Auslegung der Liste der Waren und Dienstleistungen, die von einer bereits eingetragenen Marke erfasst werden. Nach Art. 48 dieser Verordnung ist eine eingetragene Marke grundsätzlich unveränderlich [24]. Ließe man zu, dass spätere Feststellungen des Gerichts über Markenanmeldungen den Schutz einer bereits eingetragenen Marke beeinflussen könnten, würde dies die Stabilität solcher Marken unterminieren. Es würde auch gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit verstoßen und das berechtigte Vertrauen von Markeninhabern verletzt.

58. Zum Abschluss möchte ich noch auf einen vom EUIPO in der Sitzung angesprochenen Punkt eingehen.

c) Abschließende Bemerkungen

59. Das EUIPO merkte an, Cactus habe nicht gemäß Art. 28 Abs. 8 der Markenverordnung vor dem 24. September 2016 angegeben, dass es zum Zeitpunkt der Anmeldung der älteren Cactus-Marken ihre Absicht gewesen sei, Waren und Dienstleistungen schützen zu lassen, die zwar von der Klassenüberschrift nicht wörtlich erfasst seien, die aber in der alphabetischen Liste für diese Klasse enthalten seien.

60. Dies wirkt sich natürlich an sich nicht auf den Ausgang dieses Rechtsmittels aus.

61. Doch dienen die Ausführungen des EUIPO und die darauf folgenden Einlassungen von Cactus zu dieser nicht erfolgten Erklärung zur Veranschaulichung zweier Punkte.

21 Vgl. beispielsweise Urteile vom 11. August 1995, Roders u. a. (C-367/93 bis C-377/93, EU:C:1995:261, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung), sowie vom 6. März 2007, Meilicke u. a. (C-292/04, EU:C:2007:132, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

22 Eine Beschränkung der zeitlichen Auswirkungen seiner Urteile hat der Gerichtshof u. a. in dem jüngst ergangenen Urteil vom 28. April 2016, Borealis Polyolefine u. a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 und C-391/14 bis C-393/14, EU:C:2016:311, Rn. 101 bis 111), vorgenommen. Vgl. auch Urteil vom 8. April 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Vgl. unter vielen Urteil vom 9. März 2000, EKW und Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, Rn. 57).

24 Schlussanträge des Generalanwalts Campos Sánchez-Bordona in der Rechtssache Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, Nrn. 67 und 68).

62. Einerseits zeigt sich, dass der Gesetzgeber den Schutz, der vor dem Erlass des Urteils des Gerichtshofs IP Translator eingetragenen Marken in Zukunft gewährt wird, dem angleichen wollte, der nach dem Erlass dieses Urteils eingetragen Marken gewährt wird [25]. Nach Art. 28 Abs. 8 der Markenverordnung nämlich umfassen Unionsmarken, für die bis zum 24. September 2016 keine Erklärung eingereicht wurde, nach Fristablauf nur die Waren oder Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind.

63. Andererseits ist bei Weitem nicht klar, inwieweit die Tatsache, dass die alphabetische Liste der Klasse 35 Einzelhandelsdienstleistungen nicht ausdrücklich nennt, für die Beurteilung entscheidend ist, ob Einzelhandelsdienstleistungen von Marken wie den älteren Cactus-Marken ebenfalls geschützt werden können. Eigentlich scheint es nicht völlig unwahrscheinlich, dass angesichts der erläuternden Anmerkungen für Klasse 35 [26] solche Dienstleistungen sogar dem Wortlaut nach unter diese Klasse fallen könnten [27].

64. Nach alledem hat das Gericht meines Erachtens rechtsfehlerfrei entschieden, die Angabe der Klassenüberschrift der Klasse 35 schließe alle in dieser Klasse enthaltenen Dienstleistungen ein, einschließlich Dienstleistungen des Einzelhandels. Demnach ist der erste Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

B. Zweiter Rechtsmittelgrund: Wie ist die Unterscheidungskraft einer Marke zu bewerten, wenn diese Marke in abgekürzter Form verwendet wird?

1. Einleitung

65. In dem angefochtenen Urteil hat das Gericht entschieden, dass „die ältere Bildmarke aus einem Bildbestandteil besteht, nämlich einem stilisierten Kaktus, gefolgt von dem Wortbestandteil ‚Cactus'. Die beiden Bestandteile, aus denen sich die ältere Bildmarke zusammensetzt, vermitteln in ihren jeweiligen Formen denselben Sinngehalt. Hinzu kommt, dass sowohl in der eingetragenen Bildmarke als auch in der abgekürzten Form dieser Marke die Abbildung des stilisierten Kaktus dieselbe ist, so dass der Verbraucher die abgekürzte Form dieser Marke mit ihrer eingetragenen Form gleichsetzt. Daraus folgt, dass die ältere Bildmarke, so wie sie eingetragen wurde, und die Marke, so wie sie vom Antragsteller in ihrer abgekürzten Form benutzt wird, als im Wesentlichen gleichwertig anzusehen sind. Wenn der Antragsteller also ausschließlich den stilisierten Kaktus benutzt, so beeinflusst dies nicht die Unterscheidungskraft der älteren Bildmarke." [28]

66. Hat das Gericht zu Recht entschieden, dass die Benutzung des stilisierten Logos in Form eines Kaktus, ohne den Wortbestandteil „Cactus", als Benutzung „in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird", im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Markenverordnung zu werten ist? Das ist die Frage, die der Gerichtshof bei der Prüfung des zweiten Rechtsmittelgrundes beantworten muss.

25 Urteil vom 16. Februar 2017, Brandconcern/EUIPO und Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, Rn. 33).

26 In den erläuternden Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation (die zum Zeitpunkt der Anmeldungen der älteren Cactus-Marken geltende 7. Ausgabe) bestimmen, dass die allgemeine Überschrift von Klasse 35 Dienstleistungen enthält wie das Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern. Siehe auch Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung, 1. August 2016, S. 4. In den Richtlinien erklärt das EUIPO, erläuternde Anmerkungen dienten der Klarstellung, welche Waren oder Dienstleistungen unter die Klassenüberschrift fallen bzw. nicht fallen sollen und welche als Bestandteil der Klassifikation zu betrachten sind.

27 Vgl. Urteil Praktiker (Rn. 50). Vgl. hierzu auch Urteil vom 10. Juli 2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, Rn. 33 bis 36).

28 Rn. 61 des angefochtenen Urteils.

67. Das EUIPO ist nicht dieser Ansicht. Es gibt im Wesentlichen zu bedenken, das Gericht habe seiner Entscheidung ein falsches Kriterium zugrunde gelegt (nämlich die begriffliche Gleichwertigkeit des Logos und des Wortbestandteils „Cactus“). Das Gericht hätte stattdessen die Unterscheidungskraft und die Relevanz des ausgelassenen Wortbestandteils „Cactus“ gesondert prüfen müssen.

68. Genauer gesagt rügt das EUIPO vier Rechtsfehler in dem angefochtenen Urteil, die alle Art. 15 Abs. 1 der Markenverordnung betreffen. Erstens habe das Gericht, da es seine Entscheidung nur auf die begriffliche Übereinstimmung zwischen dem Logo und dem Wortbestandteil gestützt habe, nicht geprüft, inwieweit der Wortbestandteil „Cactus“ in der zusammengesetzten Marke kennzeichnend und relevant sei. Zweitens habe das Gericht die bildlichen und (etwaigen) klanglichen Unterschiede zwischen dem Logo und der zusammengesetzten Marke nicht berücksichtigt. Drittens habe es seine Feststellungen fälschlicherweise auf die Vorkenntnisse der Verkehrskreise in Luxemburg über die ältere Bildmarke gestützt. Viertens habe es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der Bildmarke nicht die Wahrnehmung der europäischen Verkehrskreise als Ganzes berücksichtigt.

69. Cactus ist der Ansicht, der zweite Rechtsmittelgrund sei unzulässig. Jedenfalls sei die Begründung des Gerichts rechtsfehlerfrei.

2. Kriterien für die Beurteilung, ob die Benutzung einer Marke in abgekürzter Form die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beeinflusst

70. Zunächst muss ich meine Zweifel an der Zulässigkeit von mindestens zwei der vier Argumente des EUIPO im Rahmen dieses Rechtsmittelgrundes zum Ausdruck bringen. Bekanntlich ist der Gerichtshof für die Überprüfung von Tatsachen oder Beweismitteln nicht zuständig. Er kann grundsätzlich nicht die Beurteilung des Gerichts durch seine eigene Beurteilung ersetzen [29].

71. Meines Erachtens wird der Gerichtshof durch das Vorbringen des EUIPO zur Wahrnehmung der älteren Bildmarke durch die Verbraucher und zu den maßgeblichen Verkehrskreisen (dritter und vierter Rechtsfehler) implizit dazu aufgefordert, den Sachverhalt in dieser Rechtssache neu zu bewerten. Nach der Rechtsprechung ist ein solches Vorbringen unzulässig [30]. Die Merkmale der maßgeblichen Verkehrskreise und die Wahrnehmung der Verbraucher im Blick auf die in Rede stehende Marke fallen als solche nämlich in die Zuständigkeit des Gerichts für die Beurteilung des Sachverhalts [31].

72. In Bezug auf den dritten angeblichen Fehler führt das EUIPO aus, das Gericht habe seine Feststellungen zur Gleichwertigkeit des stilisierten Kaktus und der Bildmarke in der eingetragenen Form implizit auf die Vorkenntnisse gegründet, die Verbraucher (in Luxemburg) über den herausgelassenen Bestandteil haben könnten. In Bezug auf den vierten angeblichen Fehler trägt das EUIPO vor, das Gericht hätte nicht zu demselben Schluss kommen können, wenn es die Wahrnehmung der europäischen Verbraucher im Allgemeinen berücksichtigt hätte. Um die Richtigkeit dieser Rügen zu prüfen, wäre eindeutig eine erneute Würdigung der dem Gericht unterbreiteten – und von diesem geprüften – Tatsachen und Beweise erforderlich.

73. Die beiden übrigen Argumente jedoch können vom Gerichtshof überprüft werden [32]. Dabei geht es nämlich um die Kriterien, die für die Beurteilung heranzuziehen sind, ob die Benutzung einer Marke in abgekürzter Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst.

29 Vgl. unter vielen Urteil vom 2. September 2010, Calvin Klein Trademark Trust/HABM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

30 Vgl. unter vielen Urteil vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).

31 Vgl. z. B. Urteile vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM (C-144/06 P, EU:C:2007:577, Rn. 51), und vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, Rn. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).

32 Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar in der Rechtssache HABM/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, Rn. 111).

74. Nach Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Markenverordnung ist der Markeninhaber befugt, von der eingetragenen Marke abzuweichen, wenn diese Marke gewerblich benutzt wird. Abweichungen sind nach dieser Bestimmung dann möglich, wenn dadurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird. Der Sinn und Zweck dieser Vorschrift liegt also darin, es dem Inhaber zu ermöglichen, sich besser an den Vermarktungs- und Werbebedarf der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupassen. Dazu hat der Gerichtshof entschieden, dass eine eingetragene Marke ernsthaft benutzt wird, „sofern der Beweis erbracht wird, dass die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, geringfügig abweicht“ [33].

75. Allgemein erfordert die Frage, ob die Form, in der die Marke benutzt wird, mit der Form, in der sie eingetragen ist, im Wesentlichen gleichwertig ist, eine umfassende Gleichwertigkeitsbewertung.

76. Der Rechtsprechung lassen sich jedoch keine klaren Anhaltspunkte entnehmen, wie zu bewerten ist, ob die Benutzung einer Marke in abgekürzter Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst. In der Rechtsprechung geht es zumeist um leicht anders gelagerte Fälle, insbesondere um den Zusatz neuer, begrifflich abweichender Bestandteile zu der eingetragenen Marke (oder um die Benutzung der Marke in veränderter Form). In diesem Zusammenhang entscheidet das Gericht regelmäßig, dass die Feststellung einer Beeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke eine Prüfung der Unterscheidungskraft und der Dominanz der hinzugefügten Bestandteile erfordere, bei der auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile sowie deren jeweilige Rolle bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen sei [34].

77. Dieses Rechtsmittel wirft die Frage auf, ob dies auch dann zutrifft, wenn Bestandteile ausgelassen werden.

78. Meiner Ansicht nach hängt die Antwort auf diese Frage von den Umständen des Einzelfalls ab.

79. Angenommen, Cactus hätte eine Bildmarke aus zwei Bestandteilen eintragen lassen: einem Bildbestandteil in Form einer Rose und einem Wortbestandteil „Cactus“. Nehmen wir weiterhin an, Cactus hätte bei der Benutzung der Bildmarke im Geschäftsverkehr nur den Bildbestandteil in Form einer Rose benutzt. Unter diesen Umständen müssten die Unterscheidungskraft und Dominanz des ausgelassenen Bestandteils geprüft werden, um die Auswirkungen dieses Auslassens auf die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke zu bestimmen. Grund hierfür ist im Wesentlichen die begriffliche Unstimmigkeit zwischen dem Bildbestandteil und dem Wortbestandteil, aus denen sich die eingetragene Marke zusammensetzt. In einem solchen Fall nämlich könnte das Auslassen eines Bestandteils die Unterscheidungskraft beeinflussen [35].

80. Hier liegt der Fall anders. Der Bildbestandteil (der stilisierte Kaktus) und der Wortbestandteil (Cactus) beziehen sich auf denselben Begriff. Obwohl ich meine Zweifel daran habe, ob es korrekt ist, zu sagen, ein Logo und ein Wortbestandteil hätten denselben Sinngehalt, wie es das Gericht getan hat, ändert dies nichts daran, dass der ausgelassene Bestandteil dem benutzten Bildbestandteil begrifflich gleichwertig ist.

33 Urteil vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, Rn. 86).

34 Urteile vom 10. Juni 2010, Atlas Transport/HABM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:229, Rn. 38 und 39), und vom 14. Juli 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/HABM – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:646, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung). Andererseits hat der Gerichtshof auch entschieden, dass die Benutzung eines als Marke eingetragenen zusammengesetzten Zeichens den Erhalt der Rechte an beiden – dem zusammengesetzten Zeichen und eines Teils davon, der Gegenstand einer eigenen Eintragung ist – gewährleisten kann, vorausgesetzt, dieser Teil wird weiterhin als solcher als Marke angesehen. Vgl. Urteil vom 18. April 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, Rn. 27 bis 35).

35 Vgl. zur vorzunehmenden Prüfung z. B. Urteile vom 24. November 2005, GfK/HABM – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, Rn. 36 ff.), und 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. 35 bis 42).

81. Obwohl das Gericht nicht seine Absicht erklärt hatte, eine umfassende Gleichwertigkeitsprüfung durchzuführen, ist für mich klar, dass es dies in der streitigen Randnummer des angefochtenen Urteils getan hat. Dort nämlich hat es die Marke in der benutzten Form (stilisierter Kaktus) mit der eingetragenen Marke (stilisierter Kaktus und Wortbestandteil) verglichen. Diese umfassende Gleichwertigkeitsprüfung hat es ihm erlaubt, festzustellen, dass die beiden Marken im Wesentlichen gleichwertig seien. Wie Cactus hervorgehoben hat, kann sich die Unterscheidungskraft des Wortbestandteils Cactus nicht von der des Bildbestandteils der Marke unterscheiden, wenn die betreffenden Bestandteile begrifflich gleichwertig sind. In einem solchen Fall wäre eine separate Prüfung der Unterscheidungskraft des ausgelassenen Wortbestandteils überflüssig.

82. Aus diesem Grund hat das Gericht zu Recht entschieden, dass die Benutzung des stilisierten Kaktus allein, ohne den Wortbestandteil „Cactus“, die Unterscheidungskraft der älteren Bildmarke nicht beeinflusst. Daher bin ich der Ansicht, dass der zweite Rechtsmittelgrund als teils unzulässig und teils unbegründet zurückzuweisen ist.

VI. Ergebnis

83. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.