SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

vom 12. Mai 2009 [1]

I — Einleitung

1. Die vorliegenden Rechtsmittel, mit denen ein Urteil des Gerichts erster Instanz vom 28. Februar 2008 [2] zweifach angefochten wird, bieten dem Gerichtshof die Gelegenheit, die Reichweite des Schutzes durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94) [3] in Verbindung mit Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft [4] zu untersuchen.

2. Mit dem Rechtsmittel in der Rechtssache C-202/08 P beanstandet ein Bekleidung herstellendes Unternehmen, die American Clothing Associates SA (im Folgenden: American Clothing), aus mehreren Gründen, dass das angefochtene Urteil nationalen Zeichen einen zu weitgehenden Schutz gewähre. In der Rechtssache C-208/08 P hingegen ficht das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (im Folgenden: HABM) die Entscheidung des Gerichts an, weil dieses dadurch einen Fehler bei der Auslegung der Pariser Verbandsübereinkunft begangen habe, dass es den Schutz staatlicher Hoheitszeichen gegenüber Dienstleistungsmarken verneint habe.

3. Die Untersuchung dieser Aspekte impliziert die Entwirrung des komplexen Geflechts des internationalen Rechts und des Gemeinschaftsrechts und macht es gleichzeitig erforderlich, in die Tiefen der Heraldik herabzusteigen, um die Konturen des Schutzes der staatlichen Hoheitszeichen gegenüber Versuchen ihrer Aneignung zu gewerblichen Zwecken zu untersuchen.

4. Diese Wissenschaft vom Wappen erinnert an Streitigkeiten und Abenteuer aus anderen Zeiten [5], wie das, in dem Don Quijote dem Ritter vom Weißen Mond gegenüberstand, der diesen strahlenden Himmelskörper verwendete. Glücklicherweise geht es aber nicht um die Schlichtung von Streitigkeiten über

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — American Clothing Associates/HABM, (T-215/06, Slg. 2008, II-303).

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte (ABl. L 349, S. 83) und der Verordnung (EG) Nr. 422/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 (ABl. L 70, S. 1).

4 — Am 20. März 1883 in Paris unterzeichnete Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, in ihrer revidierten und geänderten Fassung (United Nations Treaty Series, Band 828, Nr. 11847, S. 108).

5 — Anfang des 12. Jahrhunderts in Europa bei Lanzenstechen und Turnierwettbewerben in Erscheinung getreten, verlor die Heraldik bald ihre vornehmliche Mission der Identifizierung des Ritters, um Geschichten von Allianzen von Geschlechtern darzustellen und Paläste und Häuser zu dekorieren; die Merkantilisierung der Heraldiker führte zum Niedergang dieser Funktion, Messía de la Cerda y Pita, L. F., *Heráldica Española — El diseño heráldico,* Ed. Edimat, Madrid, 1998, S. 19 bis 22.

den „Vorrang der Schönheit“ zwischen zwei Damen [6], sondern um die Anwendung der Kunst der Heraldik bei der Bestimmung der Grenzen des Schutzes eines staatlichen Hoheitszeichens.

II — Rechtlicher Rahmen

A — *Internationales Recht*

5. In diesen Rechtsmitteln geht es um die Auslegung der Art. 1, 6, 6ter, 6sexies und 7 der Pariser Verbandsübereinkunft, die im Folgenden wiedergegeben werden.

6. Art. 1 bestimmt:

„…

6 — Cervantes, M. de, *Don Quijote de la Mancha*, Ausgabe, Einleitung und Anmerkungen von Martín de Riquer, Ed. RBA, Barcelona, 1994, Zweiter Teil, Kapitel LXIV, S. 1106.

2. Der Schutz des gewerblichen Eigentums hat zum Gegenstand die Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die Fabrik- oder Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und die Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs.

…“

7. Art. 6 lautet:

„Die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken werden in jedem Land [für das die Pariser Verbandsübereinkunft gilt] durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften bestimmt.

…“

8. In diesen Verfahren sind einige Aspekte des Art. 6ter Abs. 1 und 3 von Bedeutung, insbesondere die folgenden:

„1. a) Die Verbandsländer kommen überein, die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von ihnen eingeführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären sowie den Gebrauch dieser Zeichen durch geeignete Maßnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

b) …

c) … Die Verbandsländer sind nicht gehalten, diese Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung oder Eintragung gemäß Buchstabe a nicht geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Siegeln oder Bezeichnungen hervorzurufen, oder falls die Benutzung oder Eintragung offenbar nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen.

…“

9. Art. 6sexies der Verbandsübereinkunft ist von gewissem Interesse:

„Die Verbandsländer verpflichten sich, die Dienstleistungsmarken zu schützen. Sie sind nicht gehalten, die Eintragung dieser Marken vorzusehen.“

B — *Gemeinschaftsrecht*

10. Die Gemeinschaftsmarke ist im Wesentlichen in der Verordnung Nr. 40/94 geregelt, durch die dieser gewerbliche Eigentumstitel auf europäischer Ebene geschaffen wurde.

11. Im siebten Erwägungsgrund dieser Verordnung wird Bezug genommen auf den durch die eingetragene Marke gewährten Schutz, dessen Zweck es ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dabei wird der absolute Charakter dieses Schutzes im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen betont. Es wird ergänzt, dass der Schutz sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke sowie Waren und Dienstleistungen erstreckt.

12. Im neunten Erwägungsgrund wird ergänzt, dass die Gemeinschaftsmarke als ein

von dem Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen sie bezeichnet, unabhängiger Gegenstand des Vermögens zu behandeln ist.

13. Art. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verdient es, hervorgehoben zu werden:

„(1) Die entsprechend den Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Verordnung eingetragenen Marken für Waren oder Dienstleistungen werden nachstehend Gemeinschaftsmarken genannt."

14. Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 in seiner geänderten Fassung bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind:

…

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zurückzuweisen sind;

…"

III — Sachverhalt

15. Am 23. Juli 2002 meldete American Clothing eine Gemeinschaftsmarke beim HABM an, die aus der Abbildung eines Ahornblatts und den darunter stehenden

Großbuchstaben „RW“ besteht, die auf folgende Weise angeordnet sind:



16. Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 40 des Abkommens von Nizza [7] angemeldet:

— „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ (Klasse 18);

— „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25);

— „Dienstleistungen von Schneidern, Tierpräparation; Buchbindearbeiten; Bearbeitung, Behandlung und Endbehandlung von Lederwaren, Leder, Pelzen und Textilien; Entwicklung von Filmen und Abzüge von Fotos; Arbeiten in Holz; Pressen von Früchten; Müllerei; Behandlung, Tauch- und Endbehandlung von Metalloberflächen“ (Klasse 40).

17. Mit Bescheid vom 7. Oktober 2005 wies der Prüfer des HABM die Anmeldung der angemeldeten Marke für alle angegebenen Waren und Dienstleistungen gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass diese Marke geeignet sei, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen ihr und Kanada hervorzurufen, da das Ahornblatt eine Nachbildung des kanadischen Hoheitszeichens sei, wie sich aus der Mitteilung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Orga-

7 — Über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung.

nization, WIPO) vom 1. Februar 1967 an die Verbandsmitglieder der Pariser Verbandsübereinkunft und aus der Datenbank der WIPO ergebe, das nachstehend wiedergegeben wird (und in roter Farbe gehalten ist):



18. Mit Entscheidung vom 4. Mai 2006 wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die von American Clothing eingelegte Beschwerde [8] zurück und bestätigte den Bescheid des Prüfers.

19. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass das rotfarbene Ahornblatt dem Hoheitszeichen Kanadas entspreche, und prüfte in Anlehnung an ein Urteil des Gerichts [9], ob das in Rede stehende Zeichen im heraldischen Sinn einen Bestandteil enthält, der als Hoheitszeichen des nordamerikanischen Landes oder als dessen Nachahmung angesehen werden könnte. Nach Auffassung der Beschwerdekammer kann der Wortbestandteil „rw" der Anwendung des Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a der Pariser Verbandsübereinkunft nicht entgegenstehen.

20. Sie verwarf das Vorbringen, die Ahornblätter wiesen nicht die gleiche Farbe auf; da in der Anmeldung keine besondere Farbe angegeben sei, könne die Marke mit jeder beliebigen Farbenkombination, darunter der roten Farbe des kanadischen Hoheitszeichens, dargestellt werden.

21. Sie vertrat weiterhin die Auffassung, es handele sich um das gleiche Blatt mit elf Spitzen, in der Form eines Sterns mit fünf Teilen an einem Stiel und mit einem offensichtlich identischen Einschnitt zwischen den Spitzen oder den Teilen. Folglich betrachte das Publikum das Ideogramm als eine Nachahmung des kanadischen Hoheitszeichens, so dass seine Eintragung den Verbraucher bezüglich des Ursprungs der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen irreführen könne, wenn man zugleich die große Vielfalt der Waren und Dienstleistungen berücksichtige, die Kanada anbieten und fördern könne.

22. Ebenso wenig berücksichtigte die Beschwerdekammer den behaupteten Ruf der Marke RIVER WOODS in Belgien, da der Erwerb der Unterscheidungskraft durch Gebrauch nicht für den in Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 geregelten Fall gelte.

23. Schließlich wies sie auch das übrige Vorbringen von American Clothing zurück, die angeführt hatte, dass sie mehrere ähnliche

8 — Sache R 1463/2005-1.

9 — Urteil vom 21. April 2004, Concept/HABM (ECA) (T-127/02, Slg. 2004, II-1113, Randnr. 40, im Folgenden: Urteil ECA).

nationale Marken besitze, darunter in Kanada, und sich auf die frühere Entscheidungspraxis des HABM für Marken mit einer Fahne oder einem Hoheitszeichen eines Staates berufen hatte.

IV — Das Verfahren vor dem Gericht und das angefochtene Urteil

24. Am 8. August 2006 beantragte American Clothing beim Gericht erster Instanz, die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 4. Mai 2006 aufzuheben, und machte als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

25. Das Gericht prüfte die Rüge der Ungültigkeit bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 40 und der Waren der Klassen 18 und 25.

Dienstleistungsmarken und Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft

26. Als Vorfrage untersuchte es die Anwendbarkeit von Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a der Pariser Verbandsübereinkunft auf Dienstleistungsmarken, um festzustellen, ob die beantragte Marke, soweit sie Dienstleistungen betrifft, gegen diese Bestimmung verstößt. Sei kein Verstoß gegeben, verstoße die Weigerung des HABM, die Marke für Dienstleistungen einzutragen, gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 [10]. Seine Absicht, zu einem Gesichtspunkt Stellung zu nehmen, der über das jeweilige Begehren der Parteien hinausgehe, rechtfertigte das Gericht damit, dass es vermeiden müsse, seine Entscheidung auf unzutreffende rechtliche Erwägungen stützen zu müssen [11].

27. Das Gericht hob die Entscheidung der Beschwerdekammer, soweit darin die Eintragung der angemeldeten Marke für Dienstleistungen der Klasse 40 abgelehnt wird, auf, da es der Ansicht war, dass Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a der Pariser Verbandsübereinkunft, auf den Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 verweist, die Dienstleistungsmarken nicht betreffe.

28. Hierzu untersuchte es [12] den Wortlaut der Bestimmung der Verbandsübereinkunft, und betonte, dass sie lediglich von „Fabrik- oder Handelsmarken“ spreche. Aus Art. 1 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 und Art. 6sexies der Pariser Verbandsübereinkunft ergebe sich eindeutig, dass diese Übereinkunft zwischen „Fabrik- oder Handelsmarken“ einerseits und „Dienstleistungsmarken“ andererseits unterscheide. Da Art. 6ter nur Fabrik- oder Handelsmarken,

10 — Randnr. 23 des angefochtenen Urteils.

11 — Randnrn. 24 und 25 des angefochtenen Urteils, die sich auf die Beschlüsse des Gerichtshofs vom 27. September 2006, UER/M6 u. a. (C-470/02 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 69), und vom 13. Juni 2006 Mancini/Kommission (C-172/05 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 41), stützen.

12 — In den Randnrn. 26 bis 32 des angefochtenen Urteils.

d. h. Warenmarken, betreffe, zog es den Schluss, dass das durch diese Vorschrift geschaffene Eintragungs- und Benutzungsverbot nicht für Dienstleistungsmarken gelte.

29. In dem Urteil wurde darüber hinaus hervorgehoben, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 nur auf Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft verweise, wenn er festlege, dass „Marken, die … gemäß Artikel 6ter [der Pariser Verbandsübereinkunft] zurückzuweisen sind", von der Eintragung ausgeschlossen seien. Da Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft die Dienstleistungsmarken nicht betreffe, könnten sie nicht unter das absolute Eintragungshindernis der Gemeinschaftsvorschrift fallen. Insoweit wies es das Argument des HABM zurück, dass Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 nicht zwischen Waren- und Dienstleistungsmarken unterscheide, denn, so das Gericht, die Unterscheidung in Art. 6ter des Pariser Verbandsübereinkommens, auf den die genannte Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94 verweise, sei vorrangig.

30. Aus der Verbindung beider Vorschriften schloss es auf den Willen des Gemeinschaftsgesetzgebers, das Verbot des Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft nicht auf Dienstleistungen zu erstrecken, da dieser sonst in den Wortlaut von Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 selbst ein ähnliches Verbot aufgenommen hätte, wodurch er die mit der bloßen Verweisung auf Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft stillschweigend geschaffene Unterscheidung zwischen Waren- und Dienstleistungsmarken vermieden hätte.

31. Sodann schloss das Gericht einen Rückgriff auf das Urteil ECA aus, da in ihm die Anwendbarkeit des Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft auf Dienstleistungsmarken bzw. die erforderliche weite Auslegung von Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft überhaupt nicht geprüft worden sei. Tatsächlich sprächen weder ein vom HABM angeführtes Dokument der WIPO [13] noch Art. 16 des Markenrechtsvertrags [14] für eine derartige Auslegung des Art. 6ter. Im Übrigen habe die Europäische Gemeinschaft dieses Abkommen zwar am 30. Juni 1995 unterzeichnet, aber nicht ratifiziert.

32. Schließlich vermutete es, dass sich der Gemeinschaftsgesetzgeber beim Erlass der Verordnung Nr. 40/94 der Bedeutung der Dienstleistungsmarken im modernen Handel bewusst gewesen sei und daher den Schutz staatlicher Hoheitszeichen gemäß Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft auch auf diese Markenkategorie hätte ausdehnen können. Da der europäische Gesetzgeber dieses Vorgehen nicht für angezeigt gehalten habe, sei es weder Sache des Gemeinschaftsrichters, sich an dessen Stelle zu setzen, noch könne der Richter eine Auslegung *contra legem* der in Rede stehenden Vorschriften vornehmen.

13 — Nach Randnr. 19 des angefochtenen Urteils, konkret im 7. Absatz der „Allgemeinen Informationen zu Art. 6ter der Pariser Vertragsübereinkunft", die auf der Website der WIPO abrufbar sind.

14 — Markenrechtsvertrag, unterzeichnet in Genf am 27. Oktober 1994 zu dem Zweck, den Schutz für Warenmarken nach der Pariser Verbandsübereinkunft auf Dienstleistungsmarken auszudehnen; Randnr. 31 des angefochtenen Urteils.

Zu den Waren der Klassen 18 und 25 [15]

33. Nachdem es die Anwendbarkeit der Gemeinschaftsvorschrift auf Dienstleistungen abgelehnt hatte, prüfte das Gericht sie im Hinblick auf Waren. Dabei ging es von der Prämisse aus, dass es nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. h ausreiche, dass nur einer der Bestandteile einer komplexen Marke ein staatliches Hoheitszeichen oder dessen Nachahmung „im heraldischen Sinn" sei, um die Marke unabhängig von ihrer Gesamtwahrnehmung von der Eintragung auszuschließen.

34. In diesem Sinne untersuchte es das Vorbringen von American Clothing, die verneinte, dass das streitige Zeichen als Hoheitszeichen des kanadischen Staates oder dessen Nachahmung „im heraldischen Sinn" wahrgenommen werden könne, um die wesentlichen Thesen des Unternehmens zurückzuweisen.

35. Das Gericht entschied, dass, da in der Anmeldung keine Farben angegeben würden, eine schwarz-weiße Wiedergabe es dem Unternehmen ermöglichen würde, es in jeder beliebigen Farbkombination und damit auch mit einem Ahornblatt in roter Farbe wiederzugeben. Das Rot des kanadischen Hoheitszeichens sei daher im vorliegenden Fall ohne Bedeutung, da das Wappen dieses Landes auch in schwarz-weißer Wiedergabe erscheinen könne [16].

36. Es verneinte die behaupteten grafischen Unterschiede zwischen den beiden Blattstielen, indem es einen Vergleich der Marke mit dem Hoheitszeichen des nordamerikanischen Landes „im heraldischen Sinn" vornahm. Bei dem Vergleich „im heraldischen Sinn" nach Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft stellte es auf die heraldische Beschreibung ab und nicht auf eine geometrische, die ihrem Wesen nach wesentlich detaillierter wäre [17].

37. Es stellte einige Unterschiede in der Zeichnung des Stiels der beiden Blätter fest, insbesondere bei den Einbuchtungen auf beiden Seiten des mittleren Blattdrittels, die ihm tiefer erschienen als bei dem kanadischen Hoheitszeichen. Es nahm jedoch an, dass ein solches Detail in einer heraldischen Beschreibung nie vorkommen würde, sondern höchstens in einer geometrischen Beschreibung, der aber beim Vergleich „im heraldischen Sinn" keine Bedeutung zukomme.

38. Es bestätigte die Feststellung in der Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM, dass die breite Öffentlichkeit, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetze, den Einzelheiten von Kennzeichen und Marken, wie der Breite des Stiels der Ahornblätter, keine besondere Aufmerksamkeit schenke.

15 — Randnrn. 59 ff. des angefochtenen Urteils.

16 — Das Gericht stützte sich auf die Randnrn. 45 und 46 seines Urteils ECA.

17 — Erneut unter Anführung des Urteils ECA, Randnr. 44.

39. Darüber hinaus wies das Gericht das Vorbringen von American Clothing gegen die Feststellung der Beschwerdekammer zurück, dass die Eintragung der Marke RW das Publikum bezüglich des Ursprungs der Waren und Dienstleistungen irreführen könne [18]. Es wies darauf hin, dass die Anwendung des Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a der Pariser Verbandsübereinkunft nicht von der Möglichkeit abhängig sei, dass das betreffende Publikum bezüglich des Ursprungs der durch die angemeldete Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen oder des Vorliegens einer Verbindung zwischen ihrem Inhaber und dem Staat, dessen Hoheitszeichen er sich anzueignen versuche, irregeführt werden könne. Es verwarf auch die Berufung auf den von American Clothing behaupteten Ruf der Marke RIVER WOODS [19].

40. Schließlich wies es auch das Vorbringen zur Eintragung anderer nationaler oder Gemeinschaftsmarken zurück, die mit der angemeldeten Marke identisch oder vergleichbar seien oder ganz allgemein Darstellungen von Flaggen oder anderer staatlicher Hoheitszeichen enthielten. Das Gericht erinnerte an die Autonomie der nationalen und gemeinschaftlichen Eintragungssysteme für Marken, in denen die Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen seien. Die Frage, ob ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könne, sei daher ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beantworten und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis der Beschwerdekammern [20].

V — Das Verfahren vor dem Gerichtshof und die Rechtsmittelanträge der Verfahrensbeteiligten in beiden Verfahren

41. In der Rechtssache C-202/08 P (American Clothing Associates/HABM) ist die Rechtsmittelschrift am 16. Mai 2008 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen [21], in der Rechtssache C-208/08 P (HABM/American Clothing Associates) am 20. Mai 2008.

42. In der ersten Rechtssache ersucht die Rechtsmittelführerin den Gerichtshof, das Urteil des Gerichts aufzuheben, in dem festgestellt wurde, dass die Erste Beschwerdekammer des HABM beim Erlass ihrer Entscheidung vom 4. Mai 2006 nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe. In seiner Rechtsmittelbeantwortung beantragt das HABM, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

43. In der zweiten Rechtssache beantragt das HABM die Aufhebung des Urteils des Gerichts, soweit darin festgestellt wird, dass die zitierte Bestimmung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar sei. American Clothing spricht sich hingegen dafür aus, das Urteil insoweit zu bestätigen.

18 — Randnrn.76 ff. des angefochtenen Urteils.
19 — Angefochtenes Urteil, Randnr. 81.
20 — Randnrn. 82 bis 85 des angefochtenen Urteils.
21 — Telefax vom 8. Mai.

44. In beiden Rechtssachen beantragen die Rechtsmittelführer, der Gegenseite die Kosten aufzuerlegen.

45. Mit Beschluss vom 11. Februar 2009 hat der Präsident des Gerichtshofs nach Einholung der Stellungnahmen der Beteiligten und Anhörung des Generalanwalts beide Rechtssachen zu gemeinsamem mündlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden.

46. In der mündlichen Verhandlung am 26. März 2009 sind die Vertreter von American Clothing und des HABM erschienen, um mündliche Ausführungen zu machen und Fragen der Mitglieder der Kammer zu beantworten.

VI — Untersuchung der Rechtsmittel

47. Zwar erscheint ein objektiver Zusammenhang zwischen den beiden Rechtssachen offenkundig, da in beiden dieselbe gerichtliche Entscheidung angefochten wird, doch erschöpfen sich die Ähnlichkeiten in diesem Punkt. Die beiden Rechtsmittel sind derart unterschiedlich, dass keine weitere Übereinstimmung besteht als die Identität der angefochtenen Entscheidung. Deshalb sind beide Rechtsmittel getrennt zu untersuchen.

A — *Zum Rechtsmittel in der Rechtssache C-202/08 P*

1. Bestimmung der Standpunkte

48. Die Rechtsmittelführerin in dieser Rechtssache bringt einen einzigen Rechtsmittelgrund vor, einen Verstoß des Gerichts gegen die Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 und 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft, den sie auf drei Argumente stützt, die im Folgenden zusammengefasst werden.

49. Erstens rügt sie, das angefochtene Urteil weise einen Beurteilungsfehler hinsichtlich der wesentlichen Funktion staatlicher Hoheitszeichen auf, da es ihren Schutzbereich nicht auf Fälle beschränkt habe, in denen diese wesentliche Funktion in Frage gestellt würde, was logisch wäre, denn staatliche Symbole stellten wie Marken und Ursprungsbezeichnungen geschützte Zeichen dar, auf die analog identische Schutzkriterien anzuwenden seien, wie die Beeinträchtigung ihrer wesentlichen Funktion. Handele es sich um die Zeichen eines Landes, sei die Ablehnung der Eintragung einer Marke nur gerechtfertigt, wenn sie Auswirkungen auf die Bezugnahme eines jeden Nationalwappens auf die nationale Identität und Souveränität hätten.

50. Zweitens rügt American Clothing, das angefochtene Urteil habe einer geometrischen Beschreibung eine heraldische vorgezogen, während Art. 6ter der Pariser Ver-

bandsübereinkunft nicht das Symbol, sondern eine künstlerische Sichtweise oder eine spezifische grafische Darstellung schütze. Daher seien Hoheitszeichen mit geringen heraldischen Merkmalen leichter nachzuahmen, denn einige leichte Unterschiede würden der Verwerfung einer Kopie aus heraldischer Sicht entgegenstehen. Die Folge des angefochtenen Urteils bestehe darin, den Staaten ein gleichsam absolutes Monopol über Zeichen einzuräumen, die keine für die Heraldik typischen Merkmale aufwiesen.

51. Drittens kritisierte sie, dass das Gericht bestimmte fallspezifische Umstände des beantragten Zeichens nicht geprüft habe, wie den Gesamteindruck, den komplexe Marken hervorriefen, bei denen die Anordnung ihrer Bestandteile von großer Bedeutung sei, so dass das angefochtene Urteil, indem es diesen Gesamteindruck außer Acht gelassen habe, den Schutz nationaler Hoheitszeichen in anderen Marken „als Bestandteile solcher" im Sinne des Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a der Pariser Verbandsübereinkunft zu einem absoluten Dogma erhoben habe.

52. In diesem Zusammenhang wirft sie dem Gericht vor, die Anmeldung der Marke auch nicht entsprechend der Praxis des kanadischen Markenamts zusammen mit einer Erklärung gemäß Art. 38 der Verordnung Nr. 40/94 (Disclaimer) gebilligt zu haben. Da es die Praxis dieser nationalen Behörde nicht berücksichtigt habe, habe das Gericht eine Verfälschung der Tatsachen begangen, die ausreichend und glaubhaft nachgewiesen worden seien. Darüber hinaus solle das HABM nationalen Hoheitszeichen keinen stärkeren Schutz zukommen lassen als die nationalen Behörden.

53. Schließlich wirft die Rechtsmittelführerin in der Rechtssache C-202/08 P dem Urteil des Gerichts vor, jede Bezugnahme auf die Voraussetzungen der üblichen Benutzung des Zeichens unterlassen zu haben, denn die Art und Weise, in der sie es habe benutzen wollen, habe keinen Anlass für Missverständnisse gegeben, da das Publikum es als Ornament ohne jeglichen Bezug zu dem nationalen Hoheitszeichen aufgefasst hätte.

54. Das HABM weist alle diese Argumente zurück und vertritt die Ansicht, das Gericht habe über das dargestellte Vorbringen zutreffend entschieden. Es spricht sich für einen absoluten Schutz der Hoheitszeichen in dreifacher Hinsicht aus: 1. sei er nicht von einer Beeinträchtigung ihrer wesentlichen Funktion abhängig, 2. verhindere er, dass das Publikum sie als reines Unterscheidungsmerkmal oder bloße Dekoration wahrnehme, und 3. hänge ihre Unterscheidungskraft auch nicht davon ab, ob ihre heraldischen Merkmale mehr oder weniger stark wahrnehmbar seien.

55. Es verneint darüber hinaus jeden Rechtsfehler im angefochtenen Urteil infolge des Gebrauchs der heraldischen Beschreibung zur Feststellung einer möglichen Imitation aus der Sicht der Wappenkunde. Das HABM weist den Standpunkt der Rechtsmittelführerin zum Disclaimer unter Hinweis darauf zurück, dass Art. 38 Abs. 2 der Verordnung

Nr. 40/94 nur anwendbar sei, wenn die Unterscheidungskraft eines Bestandteils einer Marke in Frage stehe. Darüber hinaus verneint es, dass das HABM sich von der Erfahrung anderer Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz wie der kanadischen leiten lassen müsse.

56. Das HABM verneint eine Verfälschung der Tatsachen, da das Gericht sich auf die Feststellung beschränkt habe, dass die Praxis des kanadischen Amts nicht nachgewiesen worden sei, abgesehen davon, dass Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft eine Verpflichtung, die Gepflogenheiten der Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Länder, um deren Hoheitszeichen es in einem Rechtsstreit gehe, in Betracht zu ziehen, nicht einmal andeute. Zusammenfassend hindere der Wortlaut dieser Bestimmung, der dazu verpflichte, die Eintragung eines Zeichens, das ein nationales Hoheitszeichens enthalte, „zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären", daran, eine Situation in Betracht zu ziehen, in der eine Marke diese den Markenämtern gesetzlich vorgegebene Entscheidung beeinträchtigen würde.

2. Untersuchung des einzigen Rechtsmittelgrundes

a) Zur Rüge der Außerachtlassung der wesentlichen Funktionen staatlicher Hoheitszeichen

57. Als Erstes rügt die Rechtsmittelführerin in der Rechtssache C-202/08 P, dass das kanadische Hoheitszeichen in dem Urteil nicht entsprechend einer Marke behandelt worden sei. Andernfalls wäre es ähnlichen Schutzkriterien gefolgt und auf die Notwendigkeit eingegangen, dass die Hauptfunktion des eingetragenen Zeichens beeinträchtigt worden sein müsse, damit diesem der gesetzliche Schutz zugutekommen könne.

58. Die Untersuchung dieses Vorbringens macht es erforderlich, die Natur der staatlichen Hoheitszeichen außerhalb wie innerhalb des Markenrechts festzustellen. Mit einer solchen Untersuchung wird die Bedeutung der Aufnahme der staatlichen Insignien in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 erhellt, den der Gerichtshof bisher noch nicht ausgelegt hat.

i) Eingetragene Marke und Emblem: Verschiedenartigkeit der Funktionen

59. Im Allgemeinen versteht man unter einem Emblem jede Art von Hieroglyphe, Symbol oder Abdruck, in denen eine Form dargestellt wird, die den Gegenstand des Zeichens hervorhebt [22]. In der Welt des Rechts hingegen behandeln die Fachwörterbücher dieses Wort fast einstimmig in seiner Bedeutung als Hoheitszeichen und bringen es mit den Insignien in Verbindung, die sich auf die Souveränität der Länder beziehen, wie Flaggen oder Wappen [23]; dabei wird ihm sogar die

22 — *Diccionario de la lengua española, Real Academia Española,* 21. Aufl., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, S. 803. Auch *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française,* Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993, S. 829.

23 — *Black's Law Dictionary,* 7. Aufl., West Group, St. Paul, Minneapolis (USA), 1999, S. 540, und Creifelds *Rechtswörterbuch,* 16. Aufl., C. H. Beck, München, 2000, S. 663 (Eintrag „Hoheitszeichen").

Besonderheit zugewiesen, den Staat, sonstige Gebietkörperschaften, politische Parteien oder andere öffentliche Einrichtungen zu symbolisieren [24].

60. Das internationale Recht liefert das klassische Beispiel der Flagge als Ausdruck der Unterstellung unter eine Souveränität: Gewohnheitsrechtlich bleibt den Staaten die Befugnis vorbehalten [25], Schiffen ihre Nationalität zu verleihen, indem sie ihnen gestatten, die Flagge des Landes zu hissen, dessen Rechtsordnung auf dem Schiff maßgebend ist; dieser Brauch wurde in dem Übereinkommen von Montego Bay kodifiziert [26].

61. Aus soziologischer Sicht hingegen erstreckt sich die Identifizierung einer Insignie oder eines Hoheitszeichens einer Nation nicht nur auf Schiffe und Flugzeuge, sondern auf jeden ihrer Angehörigen. Um diese Feststellung plastisch zum Ausdruck zu bringen, verweise ich auf das Bild der Tausenden von Menschen, die bei der Amtseinführung von Barack Obama als 44. Präsident der Vereinigten Staaten vor Kurzem Wimpel des Star Banner [27] schwenkten. Ich hege nicht den geringsten Zweifel, dass jeder Bürger die eine oder andere Erinnerung an bestimmte ähnliche Demonstrationen der Zugehörigkeit zu seinem Herkunftsort oder an einen Sportler hat, der als Olympiasieger auf dem Podest vor Ergriffenheit weint, während beim Klang der Nationalhymne die Flagge seiner Nation gehisst wird, oder wenn die Truppen seiner Armee ihren Landesfarben huldigen.

62. Die vorstehenden Ausführungen unterstreichen, dass die Bindungen zwischen den nationalen Hoheitszeichen und den Angehörigen eines Staates ihre Wurzeln in der Geschichte, der Kultur, den Traditionen, der Heimat, der internationalen Rolle und sogar der ein Volk kennzeichnenden Wesensart haben. Im Allgemeinen sind diese Hoheitszeichen Symbole einer Nation, die ihren Träger mit mehr oder weniger Stolz erfüllen; selbst wenn das nicht der Fall ist, erkennt jedes Mitglied dieses Kollektivs seine Fahne unter einer Million, da sein Unterbewusstsein sie unabhängig von seinen Vorlieben wahrnimmt.

63. Angenommen, es gibt „wesentliche Funktionen" der nationalen Hoheitszeichen, wie die Rechtsmittelführerin vorbringt, wäre die Identifizierung mit einem Land und der Darstellung seiner Souveränität hervorzuheben. Innerhalb eines Staates hätten sie demnach die Mission, seine Einwohner zusammenzuschweißen; auf internationaler Ebene hingegen würden sie die Unterscheidung zwischen Nationalitäten erleichtern.

64. Den Marken kommt demnach in der Welt des Handels eine andere Rolle zu als den Hoheitszeichen. Der Gerichtshof hat wiederholt zum Zweck der in den Markenregistern eingetragenen Zeichen Stellung genommen.

24 — So insbesondere Cornu, G., *Vocabulaire juridique,* 8. Aufl., Presses Universitaires de France, 2000, S. 328.

25 — Dupuy, J.-M., *Droit international public,* 4. Aufl., Dalloz, Paris, 1998, S. 72.

26 — Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, unterzeichnet am 10. Dezember 1982 in Montego Bay (Jamaika), in Kraft getreten am 16. November 1994. Es wurde im Namen der Europäischen Gemeinschaft angenommen durch den Beschluss des Rates vom 23. März 1998 (ABl. L 179, S. 1).

27 — Auch liebevoll bezeichnet als *Stars and Stripes* und *Old Glory*.

65. Nach ständiger Rechtsprechung ist das Markenrecht ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag erhalten will. In einem solchen System müssen die Unternehmen in der Lage sein, die Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden, indem sie diese durch Kennzeichen individualisieren [28].

66. Vor diesem Hintergrund besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer den Ursprung der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, sie ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden [29], und die Gewähr zu bieten, dass alles, was diese Marke kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden ist, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann [30].

67. Es sollte nicht auf den Unterschieden zwischen den sogenannten „wesentlichen Funktionen" der Handelsmarken und den nationalen Hoheitszeichen beharrt werden. Jedoch ist der Kontrast zwischen beiden Realitäten nur ein Indiz für eine ungleichartige rechtliche Behandlung, und es muss noch untersucht werden, ob der Gesetzgeber ihnen dieselbe Behandlung auf dem Gebiet des Rechts des gewerblichen Eigentums zukommen lassen wollte.

ii) Eingetragene Marken und Hoheitszeichen: ein ebenfalls ungleichartiger Schutz

68. Die Rechtsprechung hat bereits Regeln für den Schutz der eingetragenen Zeichen herausgearbeitet. So hat sie auf der Grundlage des zehnten Erwägungsgrundes der Richtlinie 89/104/EWG [31], der dem siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, hervorgehoben, dass es Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; in Fällen der Ähnlichkeit mit einem anderen Zeichen und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen stellt die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den gewährten Schutz dar [32].

69. Dem Gerichtshof zufolge kommt darüber hinaus eine Berufung auf die Befugnisse des Inhabers eines eingetragenen Zeichens nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104, der Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, nur in Betracht, wenn für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit von Marken und der damit

28 — Urteile vom 17. Oktober 1990, HAG (C-10/89, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 13), vom 4. Oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 21), vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 47), und vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland (C-228/03, Slg. 2005, I-2337, Randnr. 25).

29 — Urteile vom 29. September 1998, Canon (C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28), vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Slg. 2004, I-5791, Randnr. 20), und vom 6. Oktober 2005, Medion (C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 23).

30 — Urteile vom 23. Mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7), vom 18. Juni 2002, Philips (C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 30), und Arsenal Football Club, Randnr. 48.

31 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

32 — Urteile Medion, Randnr. 24, vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux (C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnr. 28), und vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 (UK) (C-533/06, Slg. 2008, I-4231, Randnr. 47).

bezeichneten Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr besteht [33].

70. Verwechslungsgefahr liegt in diesem Sinne vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen [34].

71. Schließlich ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, wobei insbesondere die unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind oder die Wirkung der Marke als Ganzes auf den Durchschnittsverbraucher, ohne dass dieser auf die verschiedenen Einzelheiten achtet [35]. Um zu beurteilen, wie weit die Ähnlichkeit zwischen den Marken geht, muss der Grad ihrer Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung bestimmt und unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, beurteilt werden, welche Bedeutung den einzelnen Elementen beizumessen ist [36].

72. Daher fällt es nicht schwer, zu verstehen, dass der Schutz der staatlichen Hoheitszeichen Kriterien gehorcht, die sich von den für Marken maßgeblichen grundlegend unterscheiden. Jedoch ist mangels detaillierter gemeinschaftlicher Regeln bei den anwendbaren Rechtsvorschriften und der Lehre Aufschluss zu suchen.

73. In ihrer ursprünglichen Fassung knüpfte die Pariser Verbandsübereinkunft den Schutz der nationalen Hoheitszeichen an die öffentliche Ordnung [37], möglicherweise, weil davon ausgegangen wurde, dass diese Symbole allen Bürgern gehören, so dass es nicht in Betracht kam, einem Unternehmen ein ausschließliches Recht einzuräumen [38].

74. In seiner derzeitigen Fassung nach der Revision von Lissabon gestaltet Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft den Schutz absolut in zweifacher Hinsicht aus: Zum einen erstreckt er sich auf alle Erzeugnisse und, wenn es das nationale Recht vorsieht, auch auf alle Dienstleistungen [39] der Nomenklatur von Nizza; zum anderen wird er nicht von der Schaffung eines Bindeglieds zwischen der Marke, deren Eintragung begehrt wird, und dem Hoheitszeichen abhängig gemacht.

33 — Urteil Medion, Randnr. 25.

34 — Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17), Medion, Randnr. 26, und vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker (C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnr. 33).

35 — Urteile vom 11. November 1997, SABEL (C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnrn. 22 und 23), Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnrn. 18 und 25, vom 22. Juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40), vom 23. März 2006, Mülhens/HABM (C-206/04 P, Slg. 2006, I-2717, Randnrn. 18 und 19), und HABM/Shaker, Randnr. 35; ebenso Beschluss vom 28. April 2004, Matratzen Concord/HABM (C-3/03 P, Slg. 2004, I-3657, Randnr. 28).

36 — Urteile Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 27, vom 12. Januar 2006, Ruiz-Picasso u. a./HABM (C-361/04 P, Slg. 2006, I-643, Randnr. 37), und HABM/Shaker, Randnr. 36; ebenso Beschluss vom 27. April 2006, L'Oréal/HABM (C-235/05 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 40).

37 — Bogsch, A., „Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", in *La Propriété industrielle*, WIPO, Nr. 7/8 — Juli/August 1983, S. 224.

38 — Lema Devesa, C., „Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos", in Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L. (Koordinatoren), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2. Aufl., Ed. La Ley, Madrid, 2000, S. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, S. 170; der Gedanke wohnt der Fn. 82 inne.

In der Tat lässt Art. 6ter Abs. 1 Buchst. c, 2. Alternative, der Übereinkunft [40] die Eintragung oder Benutzung eines Zeichens zu, wenn sie nicht geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen dem Unternehmen, das es benutzt, und der zwischenstaatlichen Organisation, die Inhaberin des Hoheitszeichens ist, hervorzurufen, so dass im Umkehrschluss davon auszugehen ist, dass eine solche Verbindung nicht bei staatlichen Hoheitszeichen verlangt wird, sondern einzig und allein bei Hoheitszeichen dieser internationalen Organisationen [41].

75. Folglich reicht die exakte Nachbildung oder die Imitation [42] des Hoheitszeichens aus, um den Schutz auszulösen, den Art. 6ter den nationalen Symbolen gewährt, d. h. nicht nur die Zurückweisung oder die Löschung der Eintragung der Zeichen, die man sich aneignen will, sondern auch das Verbot ihrer Benutzung, wenn es an der erforderlichen Genehmigung der zuständigen Behörden fehlt. Man beachte, dass bei einem absoluten Eintragungshindernis [43] die Intervention der Markenämter, für die die Pariser Verbandsübereinkunft gilt, von Amts wegen zu erfolgen hat, während der Schutz von Handelsmarken immer auf Antrag einer Partei gewährt wird.

76. Schließlich scheint klar zu sein, dass die Rechtsinstitute der Nichtigkeit und des Verfalls, die für Unternehmenszeichen typisch sind, nicht für nationale Hoheitszeichen gelten.

77. Diese Skizzierung der Ungleichheiten zwischen der wesentlichen Funktion und dem Schutz von Marken und Hoheitszeichen führt zur Verwerfung der Auffassung der Rechtsmittelführerin in der Rechtssache C-202/08 P, die sich für eine analoge Anwendung derselben Schutzkriterien auf beide Arten von Zeichen ausspricht.

78. Folglich wurde in dem angefochtenen Urteil dem Begehren von American Clothing zu Recht nicht gefolgt, so dass ihr Vorbringen zurückzuweisen ist.

b) Irrtum bei der Auslegung des Begriffs der „Nachahmung im heraldischen Sinn“

79. Die Rechtsmittelführerin in der Rechtssache C-202/08 P rügt, in dem angefochtenen Urteil sei der Begriff „Nachahmung im heraldischen Sinn“ unzutreffend ausgelegt worden, weil unter Verstoß gegen Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft der heraldischen Beschreibung gegenüber der geometrischen der Vorzug gegeben worden sei.

40 — Nr. 8 dieser Schlussanträge.

41 — Bodenhausen, G. H. C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,* BIRPI, 1969, S. 101.

42 — Hier folge ich erneut Fernández-Nóvoa, C., a. a. O. (Fn. 39), S. 170, übertrage jedoch seine treffende Anmerkung zum spanischen Recht auf die Gemeinschaftsebene.

43 — Lema Devesa, C., a. a. O. (Fn. 38), S. 100, verneint diesen Charakter gerade wegen der möglichen Genehmigung.

80. Dieser Rüge liegt eine Divergenz hinsichtlich der Bedeutung der in der Bestimmung enthaltenen Wendung zugrunde. Da es keine Referenz in der Rechtsprechung gibt, auf die ich meine Erklärungen stützen könnte, muss ich erneut auf die Lehre und die Grundregeln der juristischen Hermeneutik zurückgreifen.

81. Erstens erhalten die Staaten aufgrund des bereits angesprochenen *absoluten* Schutzes, der den Hoheitssymbolen gewährt wird, ein Monopol auf die Eintragung, nicht aber die Benutzung [44] dieser Zeichen, das allerdings gewissen Beschränkungen unterliegt, da es nicht das Bild umfasst, das auf dem Hoheitszeichen aufgebracht ist, sondern ausschließlich seinen heraldischen Ausdruck, weil diese offiziellen Zeichen bei zahlreichen Gelegenheiten ihren Niederschlag in Ideogrammen finden, die allgemein verwendet werden, wie Tiere, Pflanzen, Sterne oder ähnliche Symbole [45]. Darüber hinaus ist der Begriff „nationales Hoheitszeichen" eng auszulegen [46].

82. Zweitens setzt die heraldische Betrachtungsweise nicht die Beschreibung durch einen Fachmann der Heraldik voraus. Obwohl das Erbe der Heraldik nicht unbeachtlich ist, sowohl ihres Einflusses auf die bildenden Künste wie ihres reichen Fachwortschatzes wegen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche Verbraucher diesen Wortschatz beherrscht, der für nicht Eingeweihte außerordentlich komplex ist.

83. Ebenso wenig würde eine geometrische Beschreibung den Anforderungen von Art. 6ter gerecht. Die Genauigkeit, die eine derartige Darstellung mit sich bringt, würde den Schutz, den diese Bestimmungen den Hoheitszeichen gewähren, inhaltslos machen, denn eine Nuance wäre ausreichend, um die Identität zwischen zwei Beschreibungen auszuschließen.

84. Mithin hatte das Gericht recht, als es die Spezifizierung des kanadischen Hoheitszeichens auf die von Kanada der WIPO übermittelten Fassung stützte, denn dieser Text ließ die möglichen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der beantragten Marke und dem Symbol jenes Landes erkennen. Da nur die Flagge mit dem Symbol eingetragen worden war, ist dem angefochtenen Urteil nicht vorzuwerfen, dass es von der einfachsten Beschreibung des Hoheitszeichens ausging, einem Ahornblatt in roter Farbe [47], denn American Clothing hat keinen tatsächlichen oder rechtlichen Fehler geltend gemacht.

85. Was drittens die „Nachahmung" betrifft, ist der Vergleich bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht hilfreich. Es geht darum, dass die Kopie die heraldischen Konnotationen aufweist, die das Hoheitszeichen von anderen Zeichen unterscheidet [48].

44 — Die Lehre bejaht einstimmig den freien Verkehr der staatlichen Hoheitszeichen innerhalb der Grenzen der Gesetze des jeweiligen Staates; statt aller Fezer, K. H., *Markenrecht*, 2. Aufl, C. H. Beck, München, 1999, S. 476.

45 — Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse", in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, 8. Aufl., Heymanns, München, 2006, S. 411.

46 — So verstehe ich die Auffassung von Fezer, K.-H., a. a. O. (Fn. 44), S. 473.

47 — Randnr. 73 des angefochtenen Urteils.

48 — Bodenhausen, G. H. C., a. a. O. (Fn. 41), S. 100, Ströbele, P., a. a. O. (Fn. 45), S. 411.

Diese Besonderheiten finden sich im Allgemeinen in der Zusammenfassung, die die vertragsschließenden Staaten der Pariser Verbandsübereinkunft dem Büro der WIPO übermitteln.

86. Zusammenfassend enthält das angefochtene Urteil nach den vorstehenden Erläuterungen keinen Fehler bei der Auslegung des Begriffs „Nachahmung im heraldischen Sinn", so dass dieses Vorbringen der Rechtsmittelführerin zurückzuweisen ist.

c) Zu Fehlern aufgrund der unterbliebenen Abwägung einiger Besonderheiten des Zeichens, dessen Eintragung als Marke beantragt wurde

87. American Clothing macht dem Gericht zum Vorwurf, den „Gesamteindruck", den komplexe Marken hervorrufen, nicht gewürdigt zu haben. Darüber hinaus wirft sie dem Gericht vor, sich nicht für die Eintragung beim HABM unter Einbeziehung eines Disclaimers (Rechtsverzichtserklärung) ausgesprochen zu haben, durch den sie der Praxis der kanadischen Markenbehörden folgend auf jeden Schutz des streitigen Zeichens verzichtet hätte; mit dieser Unterlassung seien die von American Clothing vorgelegten Beweismittel über die Disclaimer-Praxis in Kanada verfälscht worden. Das Unternehmen fühlt sich darüber hinaus diskriminiert, da das HABM selbst die Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 und 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft unter ähnlichen Voraussetzungen anders ausgelegt habe.

88. Zum Gesamteindruck der Marke ist auszuführen, dass sich der absolute Schutz der nationalen Hoheitszeichen gemäß Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft auch auf Fälle erstreckt, in denen diese Symbole lediglich ein Bestandteil eines anderen Zeichens sind. Der Vorschrift kann kein anderer Sinn gegeben werden, wenn sie ergänzt „… oder als Bestandteile solcher". Würde sie nicht so verstanden, würde der Schutz, den diese Bestimmung den Hoheitszeichen gewährt, keine praktische Wirksamkeit entfalten, da das Eintragungshindernis umgangen werden könnte, indem man es in eine Darstellung, die aus mehreren Bestandteilen besteht, aufnimmt.

89. Die Eintragung des Disclaimers ist eine Befugnis des HABM, um die Eintragung unter bestimmten Umständen zu ermöglichen, und keine Verpflichtung. Jedenfalls macht das Gemeinschaftsamt von dieser Befugnis keinen Gebrauch, da es den Grundsatz anerkennt, dass Zeichen, die aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt sind, nicht den Schutz eines einzigen in Anspruch nehmen können [49]. Wenn die Rechtsmittelführerin den Gerichtshof ersucht, das HABM anzuweisen, einen Disclaimer zu akzeptieren,

49 — Bender, A., „Der Ablauf des Anmeldeverfahrens", in Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht,* C. H. Beck, München, 2007, S. 585.

darf nicht vergessen werden, dass das Amt gemäß Art. 63 Abs. 6 der Verordnung Nr. 40/94 die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.

90. Entgegen den Behauptungen von American Clothing stellt das angefochtene Urteil die Praxis des kanadischen Markenamts nicht in Abrede; in Randnr. 85 beschränkt es sich in überzeugender Weise auf die Feststellung, dass das Unternehmen eine Reihe von Behauptungen zu diesem Punkt nicht nachgewiesen habe. Die Rechtsmittelführerin präzisiert nicht die Art und Weise, in der die Verfälschung erfolgt sein soll, so dass sie mit dieser Rüge, die die Sachverhaltswürdigung durch das Gericht in Frage stellt, ihr Glück im Rechtsmittel versucht. Doch Art. 58 der Satzung des Gerichtshofs hindert den Gerichtshof an jeder Einmischung in die Ermittlung des Sachverhalts. Da die Rüge einer Verfälschung, der einzige Weg, der es dem Gerichtshof erlaubt, sich mit tatsächlichen Gesichtspunkten zu befassen [50], nicht substantiiert wurde, ist der untersuchte Einwand zurückzuweisen.

91. Überdies gibt es, wenn man diesem Argument der Rechtsmittelführerin unter Anführung von früheren Streitigkeiten, über die das HABM entschieden hat, folgt, eine ständige Rechtsprechung, nach der die Entscheidungen der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung Nr. 40/94 gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der Verordnung und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen [51]. Damit scheitert auch die gegen das streitige Urteil erhobene Rüge der Diskriminierung.

92. Zu den Erfahrungen anderer nationaler Markenbehörden hat das Gericht in Randnr. 84 des angefochtenen Urteils daran erinnert, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System mit eigenen Regeln ist, mit dem ihm eigene Zielsetzungen verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Folglich prüft das HABM die Zeichen nur anhand dieser Gemeinschaftsbestimmungen, ohne an die Entscheidungen der Markenämter der Mitgliedstaaten gebunden zu sein, auch wenn es die bereits in den Ländern der Europäischen Union eingetragenen Marken als tatsächliche Angaben berücksichtigt [52].

50 — Vgl. z. B. Urteil vom 19. September 2002, DKV/HABM (Companyline) (C-104/00 P, Slg. 2002, I-7561, Randnrn. 21 und 22), und meine Schlussanträge in dieser Rechtssache, Nrn. 59 und 60; vgl. auch Urteil vom 15. Oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM u. a./Kommission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P bis C-252/99 P und C-254/99 P, Slg. 2002, I-8375, Randnrn. 330 und 331); ebenso Beschluss vom 5. Februar 2004, Telefon & Buch (C-326/01 P, Slg. 2004, I-1371, Randnr. 35).

51 — Urteile vom 15. September 2005, BioID/HABM (C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnrn. 47 bis 51), und vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM (C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 48), sowie Beschlüsse vom 13. Februar 2008, Indorata-Serviços e Gestão/HABM (C-212/07 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 43 und 44), und vom 12. Februar 2009, Bild digital (C-39/08 und C-43/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 13).

52 — In diesem Sinne die Urteile vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnrn. 42 bis 44), und Henkel (C-218/01, Slg. 2004, I-1725, Randnrn. 61 und 62), sowie meine Schlussanträge in dieser Rechtssache, Nrn. 23 und 24. Vgl. auch den Beschluss Bild digital, Randnrn. 14 bis 16.

93. Schließlich rügt die Rechtsmittelführerin, dass das Gericht die normalen Bedingungen der Benutzung der beantragten Marke nicht geprüft habe. Ihrer Ansicht nach hätte die Art und Weise, in der sie das Ideogramm benutzen wollte, keinen Irrtum verursacht, denn das Publikum hätte es als Ornament wahrgenommen, ohne es mit dem Hoheitszeichen in Verbindung zu bringen.

94. Wie in Randnr. 77 des angefochtenen Urteils ausgeführt wird, ist die Anwendung von Art. 6ter Abs. 1 Buchst. a der Pariser Vertragsübereinkunft indessen nicht von der Möglichkeit abhängig, dass das Publikum bezüglich des Ursprungs der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder des Vorliegens einer Verbindung zwischen dem Inhaber des Zeichens und dem Staat, dessen Hoheitszeichen in ihr enthalten ist, irregeführt wird. Einem Teil der Lehre zufolge besteht die Ratio des Art. 6ter Buchst. a in der Notwendigkeit, zu verhindern, dass der Verbraucher wegen der bloßen Abbildung des nationalen Hoheitszeichens in der Marke von einer „offiziellen" Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Staat ausgeht [53]. Doch selbst wenn die Bestimmungen auf diesem Interesse an der Vermeidung einer Verbindung mit dem nationalen Hoheitszeichen gründen, wird es dadurch nicht zu einer Voraussetzung für ihre Anwendung. Folglich ist auch dieses Vorbringen zurückzuweisen.

53 — Bodenhausen, G. H. C., a. a. O. (Fn. 41), S. 99; für das englische Recht Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names,* 14. Aufl., Sweet & Maxwell, London, 2005, S. 219; für das spanische Recht Marco Arcalá, L. A, „Artículo 5. Prohibiciones absolutas", in Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Hrsg.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* 2. Aufl., Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2008, Band I, S. 234.

95. Aufgrund dieser Erwägungen ist, nachdem das Vorbringen der Rechtsmittelführerin in der Rechtssache C-202/08 P verworfen wurde, deren einziger Rechtsmittelgrund und damit das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen.

B — *Zum Rechtsmittel in der Rechtssache C-208/08 P*

1. Bestimmung der Standpunkte

96. Mit seinem Rechtsmittel begehrt das HABM die teilweise Aufhebung des Urteils des Gerichts, da es zu dem Ergebnis gekommen sei, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar sei [54].

97. Der Rechtsmittelantrag wird auf eine einzige Rüge gestützt, den Rechtsirrtum, den das Gericht begangen haben soll, als es den

54 — Randnrn. 22 bis 33 des angefochtenen Urteils.

zitierten Artikel der Pariser Verbandsübereinkunft wörtlich ausgelegt habe, ohne seinen Geist oder seine Systematik zu berücksichtigen. Zusammenfassend spricht das HABM für eine weite Auslegung der Bestimmung der Übereinkunft vor, die es auf folgende Erwägungen stützt:

1. Bei der Revision des Übereinkommens in Lissabon im Jahr 1958 sei durch die Einführung des Art. 6sexies die Verpflichtung der vertragsschließenden Parteien, Handels- und Fabrikmarken zu schützen, auch auf die Dienstleistungsmarken erstreckt worden [55], denn durch die Reform habe man die beiden Kategorien Waren und Dienstleistungen gleichstellen wollen.

2. Wie sich aus Art. 29 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergebe, werde keine unterschiedliche Behandlung von Handels- und Dienstleistungsmarken angestrebt.

3. Art. 16 des Markenrechtsvertrags, anhand dessen das Gericht erster Instanz im Umkehrschluss festgestellt habe, dass Art. 6ter nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar sei, trage lediglich eine Präzisierung zum Anwendungsbereich der Übereinkunft bei, ohne sie zu ändern.

4. Der Gerichtshof habe sich zumindest implizit für die Gleichbehandlung beider Klassen von Zeichen ausgesprochen, denn in der Rechtssache „Fincas Tarragona“ [56] sei in dem Urteil nicht vorab und von Amts wegen über den Zweifel hinsichtlich der Anwendbarkeit des Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 in Verbindung mit Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft, der wie Art. 6ter nur Handels- und Fabrikmarken erwähne, auf Dienstleistungsmarken entschieden worden.

98. American Clothing hebt hingegen den klaren und uneingeschränkten Charakter von Art. 6ter hervor, der auf Dienstleistungsmarken nicht anwendbar sei.

99. Ihrer Ansicht nach ist im Urteil Fincas Tarragona Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft nicht untersucht worden, abgesehen davon, dass das Gericht erster Instanz bereits zuvor entschieden habe, dass er Dienstleistungsmarken nicht umfasse [57].

55 — Wiedergegeben in Nr. 9 dieser Schlussanträge.

56 — Urteil vom 22. November 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Slg. 2007, I-10093).

57 — Sie nimmt Bezug auf die Urteile des Gerichts vom 11. Juli 2007, Mülhens/HABM (T-263/03, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 54), und Mülhens (T-150/04, Slg. 2007, II-2353, Randnr. 59).

100. Sie bringt auch vor, dass Art. 6sexies der Pariser Verbandsübereinkunft keine Auswirkungen auf Art. 6ter habe, denn aus der Akte von Lissabon ergebe sich, dass auf dieser Konferenz ein ehrgeizigerer Gedanke, der auf die Gleichstellung von Dienstleistungs- und Handelsmarken gerichtet gewesen sei, sich nicht habe durchsetzen können.

101. Ihrer Auffassung nach nuanciert Art. 16 des Markenrechtsvertrags den umstrittenen Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft nicht, sondern vervollständigt ihn, indem er seinen Anwendungsbereich auf Dienstleistungsmarken ausweitet.

2. Untersuchung des Rechtsmittels

102. Wenngleich ich mit dem HABM übereinstimme, soweit es einen Rechtsirrtum bei der Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft rügt, bin ich anderer Meinung, wenn es die Auffassung vertritt, dass der Irrtum auf die wörtliche Auslegung der letztgenannten Vorschrift zurückgehe; darüber hinaus stimme ich auch einer weiten Anwendung unter Rückgriff auf Art. 6sexies und den Markenrechtsvertrag nicht zu, da dadurch der Sinn aller genannten Artikel entstellt würde.

103. Das Gericht hat den Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft und die Verweisung auf dieses Übereinkommen in Art. 7 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke missverstanden. Aus einer Einzelprüfung dieser Bestimmungen lassen sich nützliche Schlussfolgerungen ziehen.

a) Zur korrekten Auslegung von Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft

104. Der wesentliche Zweck der Übereinkunft besteht in der Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Inländerbehandlung, der von einigen Mindestregeln zum Schutz der Gegenstände gewerblicher Eigentumsrechte, die er betrifft, begleitet wird [58].

105. Die Regel der Inländerbehandlung umfasst einerseits das Verbot der Ungleichbehandlung ausländischer Zeichen, indem ihnen ein rechtlicher Schutz gewährt wird, der mit dem der Patente, Marken und Modelle auf staatlicher Ebene identisch ist. Andererseits beinhaltet er eine Kollisionsnorm, nach der in den Ländern, die Parteien der Übereinkunft sind, Prozesse über gewerbliches Eigentum nach der *lex loci protectionis* (dem Recht des Schutzortes) durchzuführen sind, d. h. nach dem Recht des Staates, in dem gemäß dem der Übereinkunft immanenten Territorialitätsprinzip um den rechtlichen Schutz der Erfindung, der Marke oder des Zeichens nachgesucht wird [59].

58 — Beier, F.-K., „One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future", in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, Band 15, Nr. 1/1984, S. 11, Bodenhausen, G. H. C., a. a. O. (Fn. 41), S. 12 und 13.

59 — Beier, F.-K., a. a. O. (Fn. 58), S. 9 und 10, und Bodenhausen, G. H. C., a. a. O. (Fn. 41), S. 30.

106. Folglich verpflichten sich die Unterzeichner der Pariser Verbandsübereinkunft, ihre Gesetze auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums auf Marken ihrer Bürger und solche der Angehörigen anderer Staaten gleichwertig anzuwenden, so dass Letztgenannte mindestens den Schutz in Anspruch nehmen können, den das Übereinkommen vermittelt.

107. Folglich irrt das Gericht, wenn es den Schutz der Hoheitszeichen auf der Grundlage von Art. 6ter teilweise verneint, denn obschon diese Bestimmung Dienstleistungsmarken nicht einbezieht, befasst sie sich auch nicht *in extenso* mit der Reichweite des absoluten Schutzes der Zeichen. Die fragliche Bestimmung verlangt von den Vertragsstaaten nur, keine identischen Fabrik- oder Handelszeichen bzw. solche einzutragen, die ein nationales Hoheitszeichen beinhalten. Den Vertragsstaaten steht es jedoch frei, den Anwendungsbereich der Regel auf Dienstleistungsmarken zu erstrecken [60]. In diesem Sinne hat das HABM recht, wenn es sich auf den Charakter des Übereinkommens als „Minimalregelung" und nicht als „einheitliches Gesetz" beruft. Im Gemeinschaftsrecht fehlt es nicht an Beispielen dieser Art von Regelungen, die es den Mitgliedstaaten erlauben, über die in einer Richtlinie festgelegten Voraussetzungen hinauszugehen, indem sie auf die als „Mindestharmonisierung" bezeichnete Methode zurückgreifen.

108. Entgegen der Ansicht des HABM erlaubt Art. 6sexies der Übereinkunft hingegen keine extensive Auslegung ihres Art. 6ter. Art. 6sexies verpflichtet die Vertragsstaaten lediglich, Dienstleistungsmarken zu schützen, verlangt aber nicht ihre Eintragung. Demnach werden die Modalitäten eines solchen Schutzes dem jeweiligen Land vorbehalten, das sie daher den Fabrik- und Handelsmarken gleichstellen oder eine Sonderregelung vorsehen kann. In jedem Fall ist es, mit Ausnahme konkreter Bezugnahmen im Übereinkommen auf Dienstleistungen, wie in den Art. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 5 [61], Sache des nationalen Gesetzgebers, den Grad der Gleichwertigkeit von Marken, die Dienstleistungen kennzeichnen, mit denen, die sich auf Verbrauchsgüter beziehen, zu bestimmen [62].

109. Zusammenfassend ergibt sich die Reichweite des Schutzes der nationalen Hoheitszeichen gegenüber den Dienstleistungsmarken nicht aus der Pariser Verbandsübereinkunft, sondern aus der nationalen oder der Gemeinschaftsgesetzgebung.

b) Zur Reichweite des Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94

110. Die Frage, ob dieses absolute Eintragungshindernis auch auf Dienstleistungsmarken anzuwenden ist, hängt demnach von

60 — Bodenhausen, G. H. C., a. a. O. (Fn. 41), S. 99.

61 — Bodenhausen, G. H. C., a. a. O. (Fn. 41), S. 90.

62 — Bogsch, A., a. a. O. (Fn. 37), S. 229.

der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ab und ist meiner Ansicht nach zu bejahen.

111. Erstens bestätigen der siebte und der neunte Erwägungsgrund dieser Verordnung sowie ihr Art. 1 Abs. 1, dass dieses Hindernis sowohl für Waren- wie für Dienstleistungsmarken dieselbe Bedeutung zu denselben Bedingungen hat. Darüber hinaus beinhaltet die Verordnung soweit ersichtlich keine Bestimmung, die beide voneinander unterscheidet, insbesondere in Bezug auf ihre Eintragung oder die Rechte ihres Inhabers.

112. Zweitens hat der europäische Gesetzgeber in Ausübung seiner Zuständigkeit beide Zeichen in der Verordnung Nr. 40/94 gleichgestellt, so dass es keinen Sinn hat, ihm zu unterstellen, den Schutz der nationalen Hoheitszeichen ausgerechnet hinsichtlich Dienstleistungen beschränken zu wollen, die den Sektor der für das Bruttoinlandsprodukt aller Mitgliedstaaten bedeutendsten wirtschaftlichen Tätigkeit darstellen.

113. Vor diesem Hintergrund bin ich davon überzeugt, dass die Verweisung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. h dahin gehend auszulegen ist, dass sie sich auf das Eintragungshindernis des Art. 6ter der Übereinkunft, nicht aber auf seinen vermeintlichen Anwendungsbereich bezieht.

114. Drittens teile ich nicht die Überlegung des Gerichts, dass sich der europäische Gesetzgeber bei der Ausarbeitung der Verordnung dessen bewusst gewesen sei, dass der Verweis in Art. 7 Abs. 1 Buchst. h bedeute, die Möglichkeit, nationale Hoheitszeichen Marken entgegenzuhalten, auf Handels- oder Fabrikmarken zu beschränken und sie gegenüber Dienstleistungsmarken ohne Schutz zu lassen [63]. Ich vermute eher, dass die Mitgliedstaaten ausreichend Kenntnis davon hatten, dass die Pariser Verbandsübereinkunft keine solche Einschränkung implizierte und auch nicht ihre Zuständigkeit für die Entscheidung über die Kategorie des Schutzes, den sie den Dienstleistungsmarken im Bereich der Gemeinschaft zukommen lassen wollten, beschnitt.

115. Es ist, wie das angefochtene Urteil erkennen lässt, nicht wahrscheinlich, dass im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94, die einen derart innovativen Charakter aufweist und die gemäß Art. 235 des EWG-Vertrags (jetzt Art. 308 EG) einstimmig angenommen werden musste, kein Mitgliedstaat die Verminderung des Schutzes der nationalen Symbole bemerkt hätte, die nach dem Urteil die Verweisung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. h mit sich brachte, zumal wenn man die Sensibilität der Regierungen gegenüber diesen Zeichen berücksichtigt.

116. Folglich hat das HABM mit seinem einzigen Rechtsmittelgrund in der Rechtssache C-208/08 P Erfolg, der sich auf einen

63 — Randnr. 32 des angefochtenen Urteils.

Rechtsirrtum bei der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft stützt, und das angefochtene Urteil ist aufzuheben.

VII — Kosten

117. Angesichts meines Entscheidungsvorschlags sind American Clothing gemäß Art. 87 § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts die im ersten Rechtszug entstandenen Kosten aufzuerlegen.

118. Da es in den Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P mit seinem gesamten Vorbringen unterlegen ist, ist das Unternehmen gemäß Art. 122 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 69 § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs auch zur Tragung der in beiden Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten zu verurteilen.

VIII — Ergebnis

119. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor,

1. in der Rechtssache C-202/08 P das Rechtsmittel der American Clothing Associates SA gegen das Urteil der Fünften Kammer des Gerichts erster Instanz vom 28. Februar 2008 in der Rechtssache T-215/06 zurückzuweisen;

2. in der Rechtssache C-208/08 P, dem einzigen Rechtsmittelgrund folgend, dem Rechtsmittel stattzugeben, das das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) gegen das Urteil der Fünften Kammer des Gerichts

vom 28. Februar 2008 in der Rechtssache T-215/06 eingelegt hat, und dieses Urteil aufzuheben, soweit mit ihm festgestellt wurde, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke in Verbindung mit Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft nicht auf Dienstleistungsmarken anwendbar ist;

3. der American Clothing Associates SA die Kosten beider Rechtszüge und insbesondere beider Rechtsmittel aufzuerlegen.