Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
vom 25. Januar 2017 [1]

Rechtssache C-437/15 P

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
gegen
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

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

1. Das Unternehmen Deluxe Entertainment Service Group Inc. [2] (im Folgenden: Deluxe Inc.) beantragte die Eintragung der in eine Grafik eingeschriebenen Wortzusammenstellung „deluxe" als Unionsmarke [3] zur Kennzeichnung einer erheblichen Anzahl (über 90) von Waren und Dienstleistungen. Der Antrag wurde vom Prüfer und von der Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit der Begründung zurückgewiesen, der angemeldeten Marke fehle hinsichtlich aller dieser Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft.

2. Das Gericht, bei dem die Deluxe Inc. Klage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer erhoben hatte, hob diese Entscheidung mit Urteil vom 4. Juni 2015 [4] (im Folgenden: angefochtenes Urteil) mit der Begründung auf, dass sie an einem Begründungsfehler leide, der darin bestehe, dass die vorgeschriebene Prüfung der Unterscheidungskraft der Marke nicht für sämtliche Waren und Dienstleistungen oder zumindest für die möglicherweise aus diesen zu bildenden Kategorien vorgenommen worden sei.

3. Gegen das Urteil des Gerichts hat das EUIPO ein Rechtsmittel eingelegt und im Wesentlichen vorgetragen, die aufgehobene Entscheidung sei ordnungsgemäß begründet.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — Rechtsnachfolgerin der Gesellschaft Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Der Ausdruck „Unionsmarke" ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21). Ich werde die Begriffe „Marke der Europäischen Union" und „Unionsmarke" unterschiedslos verwenden.

4 — Rechtssache T-222/14, Deluxe Laboratories/HABM (deluxe) (nicht veröffentlicht, EU:T.2015:364).

4. Das Rechtsmittel wirft verschiedene Fragen auf, die sowohl die Unterscheidungskraft des Zeichens „deluxe“ betreffen, das zumindest für einige der Waren und Dienstleistungen, die es schützen soll, einen gewissen werbenden [5] oder anpreisenden [6] Charakter hat, als auch die Möglichkeit, dass das EUIPO bei Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses keine detaillierte Prüfung des Verhältnisses zwischen der angemeldeten Marke und diesen Waren und Dienstleistungen vorzunehmen braucht.

5. Das EUIPO hat in seiner Klageschrift lediglich eine Verletzung von Art. 75 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 [7] gerügt. Die Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem absoluten Eintragungshindernis für Unionsmarken aus Art. 7 Abs. 1 Buchst. c ergeben können, hat es nicht angesprochen, worauf ich noch zurückkommen werde.

I. **Rechtlicher Rahmen**

Verordnung Nr. 207/2009

6. Art. 4 lautet:

„[Unions-]Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, … soweit solche Zeichen geeignet sind, … Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden …“

7. Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

…

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

…“

5 — Es liegt bereits eine umfangreiche Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Marken vor, die Werbeslogans enthalten. Vgl. insbesondere die Urteile vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, Rn. 35), und vom 21. Januar 2010, Audi/HABM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 45).

6 — Hinsichtlich der Rechtsprechung zu anpreisenden Zeichen vgl. Urteil vom 13. Januar 2011, Media-Saturn-Holding/HABM (C-92/10 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:15, Rn. 51), und Beschluss vom 11. Dezember 2014, FTI Touristik/HABM (C-253/14 P, nicht veröffentlicht, im Folgenden: „BigXtra“, EU:C:2014:2445, Rn. 35).

7 — Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). Die Verordnung 2015/2424 ist aus zeitlichen Gründen nicht anwendbar.

8. Art. 75 („Begründung der Entscheidungen“) schreibt vor:

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

II. **Vorgeschichte des Rechtsstreits**

1. Verfahren im ersten Rechtszug

9. Am 10. Oktober 2012 meldete die Deluxe Inc. nach der Verordnung Nr. 207/2009 das folgende Bildzeichen als Gemeinschaftsmarke an:

10. Folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 39 bis 42 und 45 des Nizzaer Abkommens [8] waren in der Anmeldung [9] angegeben [10]:

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

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

8 — Über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

9 — Veröffentlicht im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 2009/044 vom 16. November 2009.

10 — In der Fassung des Urteils in der Verfahrenssprache (Spanisch) waren die Waren und Dienstleistungen auf Englisch beschrieben, ebenso wie in der Klageschrift vor dem Gericht. Die hier verwendete Übersetzung ist somit nicht offiziell.

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

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

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

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

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

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

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

11. Mit Entscheidung vom 13. Juni 2013 wies der Prüfer die Anmeldung für sämtliche in ihr angegebenen Waren und Dienstleistungen zurück, da er der Auffassung war, dass der Marke „deluxe“ keine Unterscheidungskraft zukomme und dass sie die Verbraucher über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen informiere (Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009).

12. Die Entscheidung des Prüfers wurde auf Beschwerde der Deluxe Inc. von der Zweiten Beschwerdekammer des HABM mit Entscheidung vom 22. Januar 2014 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und unter Billigung der Erwägungen des Prüfers zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. c bestätigt.

13. Die Beschwerdekammer war u. a. der Ansicht, dass in dem Teil der Europäischen Union, in dem Englisch verstanden werde, der Wortbestandteil „deluxe“ für sich allein genommen keine Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen der Klägerin von denjenigen ihrer Mitbewerber erlaube, da es sich um eine Art allgemein verwendeter Werbebotschaft handle, deren Aussage in der bloßen „Behauptung einer gehobenen Qualität“ bestehe. Der Ausdruck „deluxe“ gehöre zur Kategorie der Wörter, die vom Markenmonopol ausgeschlossen bleiben müssten, und das grafische Element, mit dem zusammen es auftrete, genüge nicht, um der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Aus denselben Gründen bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung des Prüfers auch in dem Punkt, dass diese Marke die Konsumenten über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen informiere. Ferner wies sie schließlich das Vorbringen zurück, dass die Marke durch ihren Gebrauch in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe.

2. Angefochtenes Urteil

14. Die Deluxe Inc. erhob gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer am 10. April 2014 Klage beim Gericht.

15. In der Klageschrift machte die Deluxe Inc. fünf Rechtsverstöße durch die angefochtene Entscheidung geltend, die sie mit fünf Nichtigkeitsgründen rügte. Die Beschwerdekammer habe folgende Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 und folgende Grundsätze verletzt: 1. Art. 75, wonach das EUIPO seine Entscheidungen zu begründen habe, 2. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b hinsichtlich der Unterscheidungskraft des Zeichens, 3. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c hinsichtlich des beschreibenden Charakters des Zeichens, 4. Art. 7 Abs. 3 hinsichtlich der Möglichkeit, dass die Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, und 5. die Grundsätze des Vertrauensschutzes, der Besitzstandswahrung und der Rechtmäßigkeit von Handlungen der Gemeinschaftsorgane.

16. Das Gericht hat lediglich die beiden ersten Klagegründe, und zwar zusammen, geprüft[11] und ist beiden gefolgt, so dass es die angefochtene Entscheidung für nichtig erklärt und dem EUIPO die Kosten auferlegt hat.

17. Es weist im angefochtenen Urteil auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs hin, nach der im Fall der Anmeldung einer Marke für mehrere Waren und Dienstleistungen die Beschwerdekammer im Einzelnen prüfen müsse, ob ein absolutes Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 für irgendeine dieser Waren und Dienstleistungen bestehe, wobei sie für die einzelnen Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen könne. Folglich habe die Beschwerdekammer, wenn sie die Eintragung einer Marke ablehne, in ihrer Entscheidung für jede der

11 — Siehe Rn. 22 bis 24 des angefochtenen Urteils.

in der Anmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen anzugeben, zu welchem Schluss sie gekommen sei, und zwar unabhängig davon, wie die Anmeldung formuliert sei. Wenn allerdings dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten werde, könne sich die zuständige Behörde auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken [12].

18. Die Beschwerdekammer habe die Unterscheidungskraft des Zeichens „deluxe“ geprüft, ohne auf jede einzelne der in der Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 39 bis 42 und 45 einzugehen. Folglich habe sie – entgegen der Rechtsprechung – für alle zusammen eine pauschale Begründung gegeben, ohne festgestellt zu haben, dass zwischen ihnen ein so hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang bestehe, dass sie eine homogene Kategorie bildeten.

III. **Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien**

19. Das Rechtsmittel des EUIPO ist am 10. August 2015 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen, die Rechtsmittelbeantwortung der Deluxe Inc. am 25. April 2016.

20. Das EUIPO beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und der Deluxe Inc. die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

21. Die Deluxe Inc. beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem EUIPO die ihr in beiden Rechtszügen entstandenen Kosten aufzuerlegen.

22. Auf Antrag der Deluxe Inc. nach Art. 76 Abs. 1 der Verfahrensordnung hat am 9. November 2016 eine Verhandlung stattgefunden, an der beide Parteien teilgenommen haben.

IV. **Vorbringen der Verfahrensbeteiligten**

23. Das Rechtsmittel ist auf einen einzigen, aus zwei Teilen bestehenden Rechtsmittelgrund gestützt. Mit dem ersten Teil wird dem Gericht ein Rechtsfehler vorgeworfen, weil es die Möglichkeit des Amtes, seine Entscheidungen mit einer pauschalen Begründung zu versehen, auf den Fall beschränkt habe, dass die Waren und Dienstleistungen homogene Kategorien bildeten. Nach Auffassung des EUIPO genügt für die Zurückweisung der Anmeldung eine pauschale Begründung, wenn ein Zeichen wie „deluxe“ unmittelbar eine anpreisende Botschaft kommuniziere und dies auf sämtliche Produktions- und Dienstleistungssektoren zutreffe. Diese Art der Begründung erlaube sowohl dem Adressaten, den angeführten Gründen entgegenzutreten, als auch dem Gericht, seine Rechtmäßigkeitskontrolle auszuüben.

24. Nach Ansicht des EUIPO stellt auch die Homogenität der Waren und Dienstleistungen keine notwendige Voraussetzung dar: Wiesen sie eine gemeinsame Eigenschaft auf, so genüge dies für eine pauschale Begründung. In dieser Rechtssache bestehe die gemeinsame Eigenschaft darin, dass ausnahmslos jede der Waren und Dienstleistungen von mehr oder weniger gehobener Qualität sein könne, so dass der Hinweis auf eine gehobene Qualität, der inhaltlich mit dem Begriff „deluxe“ assoziiert werde, hinsichtlich aller als rein kommerzielle Aussage wahrgenommen werde.

12 — Das Gericht hat u. a. den Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, Rn. 37 und 38), und entsprechend das Urteil vom 15. Februar 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, Rn. 32, 34 und 38), angeführt.

25. Das EUIPO beruft sich insoweit auf die Ausführungen des Gerichtshofs in der Rechtssache BigXtra [13], in dem dieser einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen den erfassten Waren und Dienstleistungen anerkannt habe [14] (der darin bestanden habe, dass für alle besondere Abzüge oder Vorteile hätten angeboten werden können), was eine pauschale Begründung gerechtfertigt habe. Hinsichtlich dieser gemeinsamen Eigenschaft werde das Zeichen „BigXtra“, verstanden als positive Eigenschaft dieser Waren und Dienstleistungen, als Werbeversprechen wahrgenommen.

26. Nach Ansicht des EUIPO steht das angefochtene Urteil nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, weil es an einem Begründungsmangel leide [15]. Das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, indem es dem anpreisenden und werbenden Charakter des Zeichens „deluxe“, der alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen betreffe, keine Relevanz zuerkannt habe.

27. Die Gründe, weshalb „deluxe“ keine Unterscheidungskraft zukomme, seien von der Beschwerdekammer hinreichend erläutert worden. Sie erlaubten es der Deluxe Inc., zu bestreiten [16], dass das angemeldete Zeichen zwangsläufig als bloßer Hinweis auf die Vorzüglichkeit oder als werbende Anpreisung einer gehobenen Qualität wahrgenommen werden müsse.

28. Das EUIPO ist der Auffassung, von der Beschwerdekammer eine detaillierte Prüfung nach Waren und Dienstleistungen zu verlangen (selbst wenn diese nach Kategorien erfolge), führe zu einer systematischen und formalistischen Wiederholung der die Zurückweisung tragenden Grundüberlegung, dass dem Zeichen für jede einzelne von ihnen die Unterscheidungskraft fehle. Diese Wiederholung füge dem Argument, auf das sich die Ablehnung der Eintragung stütze (Fehlen der Unterscheidungskraft), nichts hinzu.

29. Schließlich trägt das EUIPO vor, der Gerichtshof habe in einer Reihe von Urteilen das Fehlen der Unterscheidungskraft bestimmter Werbeslogans hinsichtlich verschiedener Waren oder Dienstleistungen festgestellt, wenn die Wahrnehmung des Zeichens als Werbebotschaft unmittelbar und gleichermaßen für sie alle gelte [17].

30. Mit dem zweiten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes vertritt das EUIPO einen weiten Begriff von Homogenität im Hinblick auf eine pauschale Begründung. Es reiche aus, dass die erfassten Waren und Dienstleistungen ein gemeinsames Merkmal besäßen und dass dieses gemeinsame Merkmal bei Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Sektoren vorliegen könne, dass es sich also nicht unbedingt aus einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nach Art oder Zweck ergeben müsse. Entgegen dem angefochtenen Urteil [18] bestehe kein Zusammenhang zwischen der Frage, ob eine „homogene Kategorie“ vorliege, und der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen.

13 — Beschluss vom 11. Dezember 2014 (C-253/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445, Rn. 48 und 49).

14 — In dieser Rechtssache entsprachen die Waren und Dienstleistungen, für die der Markenschutz beansprucht wurde, den Klassen 16, 35, 39, 41, 42 und 43 des Nizzaer Abkommens.

15 — Insbesondere Rn. 23 und 24 des Urteils.

16 — Womit der Begründungspflicht genügt sei.

17 — Urteile des Gerichts vom 12. März 2008, Suez/HABM (Delivering the essentials of life) (T-128/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2008:72, Rn. 33), vom 25. März 2014, Deutsche Bank/HABM (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:154, Rn. 16), und vom 12. Dezember 2014, Wilo/HABM (Pioneering for You) (T-601/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1067, Rn. 37).

18 — In den Rn. 20 und 21.

31. Nach Auffassung des EUIPO fordert die Rechtsprechung [19] zwar für das Vorliegen einer ausreichend homogenen Kategorie (die eine pauschale Begründung gestatte) einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen den Waren und Dienstleistungen, erläutert aber über die bloße Notwendigkeit dieses Zusammenhangs hinaus nicht, welcher Art dieser sein müsse. Der Rechtsprechung [20] lasse sich auch nicht entnehmen, dass die Kriterien für die Beurteilung der Homogenität im Voraus abschließend festgelegt seien oder dass sie kumulativ vorliegen müssten.

32. Da im angefochtenen Urteil verlangt werde, dass sich die Homogenität aus der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen ergebe, für die die Deluxe Inc. den Markenschutz beantragt habe, habe das Gericht den in der Rechtsprechung verwendeten Begriff der „hinreichend homogenen" Kategorie von Waren- oder Dienstleistungen falsch ausgelegt und damit auch den Begriff des „hinreichend direkten und konkreten Zusammenhangs", der für die Bildung einer solchen Kategorie erforderlich sei.

33. Die in dieser Rechtssache von der Beschwerdekammer festgestellte gemeinsame Eigenschaft (dass nämlich „alle Waren als Waren ‚gehobener' Qualität und sämtliche Dienstleistungen als Dienstleistungen ‚gehobener' Qualität beworben werden können") [21], die sich noch nicht einmal direkt aus ihrer Beschreibung ergebe, weil es sich um eine exklusive, sie definierende Eigenschaft handle, stelle ein ausreichendes Kriterium für die Feststellung dar, dass sie alle eine homogene Kategorie bildeten, für die eine pauschale Begründung zuzulassen sei. Das Gericht habe nicht erläutert, weshalb diese Eigenschaft keinen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang herstellen solle.

34. Die Deluxe Inc. tritt dem Vorbringen des EUIPO entgegen. Insbesondere habe ihre Marke aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen keinen anpreisenden Charakter.

35. Zum ersten Teil des Rechtsmittelgrundes führt sie aus, das Amt berufe sich zu Unrecht auf den Beschluss in der Rechtssache BigXtra [22], die mit der vorliegenden nicht vergleichbar sei, da dort festgestellt worden sei, dass das betreffende Zeichen die *Art und Weise* des Verkaufs der Waren lobend hervorhebe. Auch seien die vom EUIPO angeführten Urteile zu Werbeslogans [23] nicht einschlägig, da ihr jeweiliger Kontext ein anderer sei als der hier vorliegende.

36. Zum zweiten Teil des Rechtsmittelgrundes trägt die Deluxe Inc. vor, die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet worden sei, seien nicht homogen; jedenfalls habe das EUIPO zu keinem Zeitpunkt begründet, weshalb dies der Fall sein solle. Das Unternehmen sieht im anpreisenden Charakter des in Rede stehenden Zeichens die Schlüsselfrage in diesem Rechtsstreit und führt Beispiele von Waren und Dienstleistungen an, für die das Wort „deluxe" keinen anpreisenden Charakter habe.

37. In der mündlichen Verhandlung hat die Deluxe Inc. dem EUIPO vorgeworfen, ohne Weiteres für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden sei, von der zu allgemeinen Annahme auszugehen, dass dem Begriff „deluxe" keine Unterscheidungskraft zukomme.

19 — Rn. 17 des angefochtenen Urteils, in der auf den Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, Rn. 40), verwiesen wird, sowie Urteile vom 2. April 2009, Zuffa/HABM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, Rn. 28), und vom 23. September 2009, France Télécom/HABM (T-396/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:353, Rn. 28).

20 — Unter Bezugnahme auf den Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, Rn. 46).

21 — Rn. 23 der angefochtenen Entscheidung.

22 — Beschluss vom 11. Dezember 2014 (C-253/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445).

23 — Siehe Nr. 29 dieser Schlussanträge und die Fußnote dazu.

38. Zur Begründung dafür, dass in dieser Rechtssache eine detaillierte Prüfung der Bedeutung des Ausdrucks „deluxe“ zumindest hinsichtlich einiger der Waren und Dienstleistungen hätte vorgenommen werden müssen, hat die Deluxe Inc. Folgendes vorgetragen: a) Zum einen verfügten einige von ihnen nicht über ein hinreichendes Qualitätsspektrum, um den Schluss zuzulassen, der Terminus bezeichne im Fall ihrer Kennzeichnung mit der Marke gehobene Qualität und größeren Luxus [24], und b) zum anderen bestehe die potenzielle Klientel für diese Waren und Dienstleistungen aus fachkundigen Berufsangehörigen mit hohem Aufmerksamkeitsgrad, die in dem Ausdruck „deluxe“ keinen Hinweis auf eine höhere Qualität sehen würden. Vor diesem Hintergrund sei es nicht zulässig, die Unterscheidungskraft der Marke ohne Prüfung hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen pauschal zu verneinen.

V. **Rechtliche Würdigung**

39. Es erscheint mir am zweckmäßigsten, die beiden mit dem einzigen Rechtsmittelgrund gerügten Rechtsfehler gemeinsam zu behandeln. Die Aufteilung erweist sich als zu künstlich, da es sich bei Licht besehen um dieselbe rechtliche Rüge handelt und die Diskussion sich auf ein sehr genau umrissenes Problem konzentriert: die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der pauschalen Begründung der in dieser Rechtssache vom EUIPO getroffenen Entscheidung. Die Auslegung des Begriffs „hinreichend homogene Kategorie“ von Waren oder Dienstleistungen, für die eine solche Begründung zulässig sein könnte, ist nichts anderes als eine (subsidiäre) Facette dieser Debatte.

40. Die vom Gerichtshof für diesen Bereich herausgearbeiteten Grundsätze werden – meiner Auffassung nach – im angefochtenen Urteil korrekt erläutert [25]. Nach einer Darstellung ihrer Grundzüge werde ich sie meiner Prüfung des Rechtsmittels zugrunde legen.

41. Wenn das EUIPO nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 die Unterscheidungskraft eines Zeichens prüft, deren Eintragung für verschiedene Waren und Dienstleistungen beantragt worden ist, geht es wie folgt vor: a) Es untersucht zunächst, ob das Zeichen zur Kennzeichnung dieser Waren und Dienstleistungen geeignet ist, weil es ihre Ursprungsidentität bescheinigt und eine Unterscheidung von den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen gestattet [26]; b) besitzt das Zeichen Unterscheidungskraft, hat es eine Prüfung hinsichtlich der beantragten Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, die im Hinblick auf jede von ihnen zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen kann [27]; c) im Fall einer Ablehnung der Eintragung muss es die Entscheidung grundsätzlich hinsichtlich jeder dieser Waren oder Dienstleistungen begründen [28].

42. Diese Regeln lassen allerdings eine hier relevante Ausnahme zu: Ist das EUIPO der Auffassung, dasselbe Eintragungshindernis betreffe eine Kategorie oder eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen, so kann es sich auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken [29].

24 — Beispielhaft wurden genannt: gewerbliche Verwaltung von digitalen Vermögenswerten und geistigem Eigentum (Klasse 35), Lagerung und Transport von Kameras (Klasse 39), Betrieb von Labors zur Verarbeitung von Kino-, Fernseh- und Werbefilmen (Klasse 40), Abruf von digitalen Dateien, die Kinoinhalte darstellen (Klasse 42), sowie Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem illegalen Herunterladen und Speichern von nicht autorisierten digitalen Dateien mit Kino-, Fernseh- und Werbefilmen (Klasse 45).

25 — Insbesondere Rn. 15 bis 18.

26 — Urteil vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, Rn. 59).

27 — Urteil vom 15. Februar 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 — Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).

29 — Beschluss vom 18. März 2010, CFCMCEE/HABM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).

43. Daneben hat diese Rechtsprechung auch Auswirkungen auf die Notwendigkeit, bei der Prüfung der Unterscheidungskraft die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu berücksichtigen [30], ein Punkt, der zwar von geringerer Bedeutung ist, im vorliegenden Rechtsstreit aber zum Tragen kommen kann.

44. Das EUIPO ist der Auffassung, das Gericht habe, indem es eine Begründung der Zurückweisung der Anmeldung der Marke „deluxe“ für jede der beantragten Waren oder Dienstleistungen gefordert habe, einen Rechtsfehler begangen, da der anpreisende Charakter des Ausdrucks eine pauschale Begründung rechtfertige. In diesem Zusammenhang missbilligt es die Auslegung des Begriffs der „hinreichend homogenen“ Kategorie im angefochtenen Urteil, die seiner Ansicht nach im Widerspruch zur Rechtsprechung steht.

45. Hiervon ausgehend wird das Problem verständlicher, wenn man im Verfahrensablauf auf den Zeitpunkt abstellt, zu dem das EUIPO die Prüfung des zur Eintragung angemeldeten Zeichens vornimmt.

46. In dieser ersten Phase muss das EUIPO, wie bereits dargelegt, konkret prüfen, ob dem Zeichen hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen kein Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 entgegensteht. Die Prüfung der Unterscheidungskraft des Zeichens muss streng und umfassend sein, d. h., sie darf nicht auf die Prüfung beschränkt werden, ob eine minimale Unterscheidungskraft vorliegt [31], denn dies würde gegen die Rechtssicherheit und den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verstoßen, zwei Grundsätze, die der ungerechtfertigten Eintragung von Marken entgegenstehen, die den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entsprechen [32].

47. Ein Sonderfall liegt vor, wenn die angemeldete Marke aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden“. Die Eintragung solcher Marken verbietet der Gerichtshof nicht uneingeschränkt [33].

48. Der Gerichtshof hat entschieden, dass „der anpreisende Sinn einer Wortmarke es nicht ausschließt, dass sie gleichwohl geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass, sofern diese Verkehrskreise die Marke auch als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird.“ [34]

49. Diese Zitate entstammen einer Rechtsprechung zu Wortmarken, die sich aus Angaben oder Zeichen zusammensetzen, die als Werbeslogans oder Qualitätshinweise verwendet werden und deren Eintragung als Marken beantragt wurde. Auch wenn der Gerichtshof „die Schwierigkeiten, die … möglicherweise mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft [solcher Marken] verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist“, anerkennt, hat der doch festgestellt, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, „besondere Kriterien“ aufzustellen, die die allgemeinen Kriterien „ersetzen oder von [ihnen] abweichen“ [35].

30 — So zu Recht das Gericht in Rn. 18 des angefochtenen Urteils.

31 — Der Gerichtshof hat implizit entschieden, dass die zuständige Behörde sich nicht auf die Prüfung einer minimalen Unterscheidungskraft beschränken und nicht jedes Zeichen eintragen darf, das auch nur die geringste Eignung aufweist, von den Zeichen der Mitbewerber unterschieden werden zu können. Vgl. Urteil vom 19. September 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, Rn. 13 und 20).

32 — Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33 — Urteil vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, Rn. 41).

34 — Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 45).

35 — Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 38).

50. Wenn dem so ist, so sind die allgemeinen Kriterien allerdings erst recht anzuwenden, wenn es um die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken geht, die neben Wortelementen auch grafische Elemente aufweisen, also Bildmarken darstellen. Eben dieser Fall liegt hier vor: Beantragt wird die Eintragung einer Marke, die sich aus einem phonetischen oder Wortelement (dem Ausdruck „deluxe“) und einem grafischen Element (dem roten, sich zum Rand hin auflösenden Kreis, in den der Ausdruck eingeschrieben ist) zusammensetzt.

51. Selbstverständlich kann es Zeichen geben, denen jede Unterscheidungskraft fehlt. Darunter befinden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Werbeslogans und – was noch wahrscheinlicher ist – bestimmte anpreisende Angaben. Es liegt auf der Hand, dass dann, wenn Erstere und Letztere offenkundig unfähig oder völlig ungeeignet sind, Unterscheidungskraft zu entfalten, die Behörden ihre Anmeldung ohne weitere – und nutzlose – Feststellungen zu den Waren und Dienstleistungen, die sie schützen sollen, zurückweisen.

52. Meines Erachtens verteidigt das EUIPO die abstrakte Möglichkeit eines solchen Vorgehens zu Recht, da, wenn festgestellt worden ist, dass keinerlei Unterscheidungskraft vorhanden ist, und dies umfassend auf sämtliche Waren und Dienstleistungen erstreckt werden kann, keine Gründe dafür ersichtlich sind, eine weitere Einschätzung dieser (mangelnden) Fähigkeit, nun aber in Bezug auf bestimmte einzelne Waren oder Dienstleistungen, zu fordern. Aus dieser Sicht wäre die Zurückweisung der Anmeldung der neuen Marke hinreichend gerechtfertigt und die Entscheidung, mit der die offenkundige und völlige („allumfassende“) Ungeeignetheit der angemeldeten Marke festgestellt wird, begründet.

53. Die angeführte Rechtsprechung wäre allerdings zu nuancieren, wenn die mangelnde Eignung eines Zeichens zur Unterscheidung von Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denen eines anderen einen solchen Grad von Gewissheit erreicht, dass sie ohne Fehlerrisiko als offenkundige Ungeeignetheit eingeordnet werden kann, gleichgültig, auf welche Waren oder Dienstleistungen sie sich bezieht.

54. Diese Bedingungen lagen bei der Marke „deluxe“ jedoch aus zwei Gründen nicht vor: Der erste (vielleicht weniger gewichtige) besteht in diesem Fall darin, dass das, was der Verkehr als Hinweis auf eine gehobene Qualität verstehen könnte, ein gemischtes Zeichen oder ein Bildzeichen ist, das schon wesensmäßig über die reine Aufnahme der anpreisenden Botschaft hinaus zu einer sensorischen oder intellektuellen Anstrengung verpflichtet. In dieser Anstrengung kann einer der Faktoren liegen, die dafür sprechen, dass die Marke „deluxe“ zumindest in Bezug auf einige der zu schützenden Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft hat.

55. Der zweite Grund bezieht sich auf die Bedeutung der Wortzusammenstellung „deluxe“, die gerade (und nur in bestimmten Ländern) an etwas Luxuriöses oder Prachtvolles denken lässt, was zwar ein Attribut bestimmter Waren oder Dienstleistungen sein kann [36], nicht aber von anderen, für die sie als solches nicht verwendet werden kann [37]. Daraus ergäbe sich folgerichtig die Annahme, dass dem Zeichen, das mit gemeinschaftsweiter Wirkung eingetragen werden sollte, zumindest in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft zukommen konnte.

36 — Das EUIPO hat versucht, Luxus mit gehobener Qualität gleichzusetzen, aber diese semantische Assoziation ist weder offenkundig noch zwingend. So kann es Waren geben, darunter solche des gewöhnlichen Konsums, die von gehobener Qualität sind (z. B. Wasser) und nicht notwendig Luxuscharakter haben. Im Gegensatz dazu kann man sich auch Luxuswaren oder -dienstleistungen (insbesondere aufgrund ihrer Seltenheit oder Einzigartigkeit) vorstellen, die nicht notwendig eine gehobene Qualität aufweisen.

37 — Beispielsweise könnte man schwerlich von einem „Luxus“-System zur Komprimierung von digitalen Daten sprechen oder von einer im Tracking nachgeahmter digitaler Inhalte bestehenden „luxuriösen“ Dienstleistung, um nur zwei Dienstleistungen anzuführen, die die in Rede stehende Marke schützen sollte.

56. Dies haben zudem verschiedene nationale Markenämter von Mitgliedstaaten der Union (und anderer Länder)[38] sowie das EUIPO konkret für die Marke „deluxe“[39] oder für andere, ähnliche Marken in Bezug auf verschiedene Waren oder Dienstleistungen angenommen. Zwar ist richtig, dass diese Präzedenzfälle keine Bindungswirkung besitzen, aber sie können als Indizien dafür gewertet werden, dass das angemeldete Zeichen vom EUIPO nicht von vornherein und umfassend (d. h. unabhängig vom Bezug zu einzelnen Waren oder Dienstleistungen) unter Hinweis auf ein absolutes Fehlen von Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden konnte[40].

57. Tatsächlich hat die Rechtsprechung akzeptiert, dass die Praxis der Mitgliedstaaten, soweit sie für eine Bewertung auf Unionsebene dienlich sein kann, vom Amt bei seiner Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens als nützliches Indiz herangezogen werden kann[41].

58. Im Einzelnen hat der Gerichtshof erklärt, dass im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens „im Hinblick auf ein Zeichen, das mit einer in einem Mitgliedstaat geschützten Marke identisch ist, auch kein absolutes Eintragungshindernis wie das Fehlen von Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sowie Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinien[42] [zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken] festgestellt werden [kann]“[43].

59. Das bisher Gesagte genügt meines Erachtens, um das Vorliegen der Voraussetzung, auf der die weiteren Ausführungen im Rahmen des Rechtsmittelgrundes beruhen, zu verneinen. Dieser hat eine Grundlage (absolutes Fehlen von Unterscheidungskraft des Zeichens „deluxe“ für jegliche Ware oder Dienstleistung)[44], die nicht als erwiesen angesehen werden kann. Wegen des Fehlens dieser Grundvoraussetzung ist das Rechtsmittel schon aus sich heraus zum Scheitern verurteilt, da im Fall eines Zeichens, das eventuell zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen kann, das EUIPO bei seiner Prüfung vor der Eintragung der Marke untersuchen (und das Ergebnis begründen) muss, ob für diese Waren oder Dienstleistungen, sei es einzeln oder zusammengefasst in Kategorien, Unterscheidungskraft besteht.

60. Nur hilfsweise[45] gehe ich daher auf die gegen das angefochtene Urteil gerichteten Rügen des EUIPO ein, die spezifisch die Begründung der angefochtenen Entscheidung und den Begriff „homogene Kategorie“ betreffen, wobei ich allerdings darauf hinweise, dass mir der Standpunkt des Amtes in gewisser Weise widersprüchlich erscheint: Entweder hat der Begriff „deluxe“ keinerlei Unterscheidungskraft – in diese Fall wäre irrelevant, ob die mit ihm bezeichneten Waren und

38 — In der Verhandlung hat die Deluxe Inc. ihr unbestritten gebliebenes Vorbringen vor der Beschwerdekammer des EUIPO wiederholt, dass dasselbe Zeichen bereits in Spanien, Italien, Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich registriert worden sei; diese Eintragungen zeigten die ihm „innewohnende Unterscheidungskraft“.

39 — Es handelt sich um die Bildmarke „deluxe“, Nr. 006891949, die aus dieser Wortzusammenstellung, eingeschrieben in einen roten Kreis, besteht. Sie wurde vom EUIPO auf Antrag der Deluxe Entertainment Services Group Inc. für Waren der Klassen 35, 39, 40, 41, 42 und 45, analog zu den Klassen des hier streitgegenständlichen Zeichens, eingetragen.

40 — Dies schließt nicht aus, dass die Marke „deluxe“, wenn sie auf bestimmten Waren angebracht wird, möglicherweise keine Unterscheidungskraft aufweist. Das Gericht hat dies in einem früheren Urteil vom 17. Dezember 2014 in der Rechtssache Lidl Stiftung/HABM (Deluxe) (T-344/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1097, Rn. 28) festgestellt.

41 — Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288, Nr. 91); die Ausführungen des Generalanwalts wurden in Rn. 39 des Urteils vom 19. September 2002 (EU:C:2002:506) fast wörtlich übernommen.

42 — Richtlinien 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989, L 40, S. 1) und 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (ABl. 2008, L 299, S. 25).

43 — Urteile vom 24. Mai 2012, Formula One Licensing/HABM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, Rn. 41), und vom 8. November 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, Rn. 66). In der ersten dieser beiden Rechtssachen wurde darum gestritten, ob dem Zeichen „F1“ die Unterscheidungskraft fehlt, was das Gericht trotz der vorherigen Eintragung als nationale Marke bejaht hatte. Obwohl der jenem Rechtsmittel zugrunde liegende Sachverhalt sich von dem vorliegenden unterscheidet, treffen die Feststellungen des Urteils vom 24. Mai 2012 hier ebenfalls zu.

44 — In der Verhandlung hat das EUIPO erklärt, es halte den Ausdruck „deluxe“ für vollkommen ungeeignet, irgendein Produkt oder irgendeine Dienstleistung zu unterscheiden.

45 — Das EUIPO hat in der Verhandlung auf Nachfrage des Gerichtshofs auch eingeräumt, dass sein Hauptvorbringen sich auf das vollständige Fehlen jeder Fähigkeit des Zeichens „deluxe“ stütze, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen, und dass sein Hilfsvorbringen dahin gehe, dass zu untersuchen sei, ob diese Waren oder Dienstleistungen gemeinsame Merkmale aufwiesen, die es erlaubten, sie in einer oder mehreren Kategorien zusammenzufassen.

Dienstleistungen in einer oder mehreren Gruppen oder Kategorien zusammengefasst werden können und welches Element diese Kategorien definiert –, oder diesem Begriff kommt in einigen Fällen Unterscheidungskraft zu – dann sind notwendigerweise (einzeln oder in Kategorien) die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, was das EUIPO aber nicht getan hat.

61. Nach Ansicht des Gerichts rechtfertigte der anpreisende und werbende Charakter des Ausdrucks „deluxe“ („wenn er denn nachgewiesen wäre“ [46]) nicht die pauschale Begründung der Beschwerdekammer [47]. Ich sehe darin keinen Rechtsfehler, da man zum einen nach der oben angeführten Rechtsprechung nicht behaupten kann, einem anpreisenden oder werbenden Zeichen fehle *per se* jede Unterscheidungskraft. Zum anderen spricht das Gericht dem EUIPO nicht die Möglichkeit ab, pauschale Begründungen zu geben, sondern schränkt diese nur insoweit ein, als hierfür die Unterscheidungskraft des Zeichens aus Gründen abgelehnt werden muss, die nicht in der reinen Zugehörigkeit zum Bereich der Werbung oder zu anpreisenden Botschaften bestehen.

62. Außerdem weist das Gericht bei der Prüfung der Waren und Dienstleistungen, die in der Anmeldung der Deluxe Inc. enthalten sind [48], auf die Möglichkeit hin, diese in mindestens sieben Kategorien zusammenzufassen, da sie sich ihrer Beschreibung nach hinsichtlich ihrer Natur, ihrer Eigenschaften, ihres Zwecks und der Art ihres Absatzes oder Vertriebs erheblich voneinander unterschieden [49]. Gleich danach [50] stellt es fest, dass die Prüfung nicht für jede einzelne Ware oder Dienstleistung (und auch nicht für die möglichen Gruppierungen) erfolgt sei und dass die Beschwerdekammer nicht festgestellt habe, dass diese hinreichend direkt und konkret miteinander zusammenhingen, um eine homogene Kategorie zu bilden.

63. Der Gerichtshof hat die Kriterien für die Prüfung der Homogenität von Waren und Dienstleistungen in Rn. 46 des Beschlusses CFCMCEE/HABM [51] bei der Prüfung und Bestätigung der Geeignetheit und Gültigkeit der Kriterien entwickelt, die das Gericht angewandt hatte, nämlich Merkmale, wesentliche gemeinsame Eigenschaften und Funktionen dieser Waren und Dienstleistungen.

64. Das Gericht wendet mit seinen im angefochtenen Urteil getroffenen Feststellungen lediglich die vom Gerichtshof im Beschluss CFCMCEE/HABM [52] bestätigten Kriterien an, d. h., es berücksichtigt die Merkmale, die wesentlichen gemeinsamen Eigenschaften und die Funktionen dieser Produkte und Dienstleistungen, um die Ungleichheiten zwischen ihnen aufzuzeigen [53]. Damit hält sich das Gericht insgesamt an die Grundsätze der angeführten Rechtsprechung, so dass auch insoweit kein Rechtsfehler vorliegt.

46 — Rn. 27 a. E. des angefochtenen Urteils.

47 — Obwohl dieses Argument erst am Ende des angefochtenen Urteils erscheint, halte ich es für angebracht, es hier anzusprechen, da ich glaube, dass es die diesem zugrunde liegende *ratio decidendi* besser illustriert.

48 — In den Rn. 20 und 21 des angefochtenen Urteils.

49 — Nach Auffassung des Gerichts „erfasst die Anmeldemarke mehr als 90 verschiedene Waren und Dienstleistungen in acht Klassen für so unterschiedliche Branchen wie Kino, Werbung, Lagerung und Transport von Waren, Forschung und Entwicklung von Produkten, Sicherheit, Freizeit oder Informatik“ (Rn. 20 des angefochtenen Urteils).

50 — Ebd. (Rn. 22).

51 — Beschluss vom 18. März 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Beschluss vom 18. März 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — „Das Bestehen dieses Zusammenhangs zwischen beispielsweise Kinofilmen, Dienstleistungen zur Lieferung von Waren per LKW, zur Lagerung von Waren, Erforschung und Entwicklung von Produkten sowie zum Hosting und Design von Websites im Internet für Dritte erweist sich als nicht offenkundig und ist jedenfalls dem Wortlaut der angefochtenen Entscheidung nicht zu entnehmen“ (Rn. 27 des angefochtenen Urteils).

65. Es steht fest, dass die Beschwerdekammer das Fehlen von Unterscheidungskraft des Zeichens hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen darauf zurückführte, dass sie alle „ausnahmslos“ [54] mit dem Hinweis auf eine gehobene Qualität beworben werden konnten. Nach Auffassung des EUIPO stellt es keine unverzichtbare Voraussetzung dar, dass die gemeinsame Eigenschaft aller Waren und Dienstleistungen sich aus deren Beschreibung ergibt: Es genüge ein hinreichender und direkter Zusammenhang, der geeignet sei, die verschiedenen Waren und Dienstleistungen in eine „hinreichend homogene“ Kategorie einzuordnen.

66. Demnach wird mit dem Rechtsmittel in Wirklichkeit angestrebt, diese Rechtsprechung so auszuweiten, dass als Kriterium auch das vom EUIPO angeführte gemeinsame Merkmal anerkannt wird, d. h. die Eignung aller Waren und Dienstleistungen, als „von gehobener Qualität“ beworben zu werden.

67. Ich schließe mich diesem Vorschlag des EUIPO nicht an, da hier meines Erachtens die beiden Phasen der Prüfung der Unterscheidungskraft verwechselt werden. Wenn die Wahrnehmung durch die Verkehrskreise geprüft wird, geht es um die Feststellung, ob diese in der anpreisenden Botschaft die unternehmerische Herkunft der Waren und Dienstleistungen erkennen oder ob sie diese eher als bloße Angabe zur Qualität wahrnehmen. Um jedoch Produktkategorien zu bilden, hinsichtlich deren die Unterscheidungskraft der Marke festgestellt werden kann, ist es unerlässlich, dass der Zusammenhang sich aus den Produkten selbst, d. h. ihren gemeinsamen Eigenschaften, den ihnen eigenen Merkmalen oder ihren Funktionen, ergibt.

68. Mit anderen Worten: Zuerst sind die inneren Elemente und Zusammenhänge, die die verschiedenen Waren und Dienstleistungen in Kategorien zusammenfassen, zu suchen und zu ordnen, und danach sind diese in Bezug zu dem Zeichen zu setzen, dessen Unterscheidungskraft untersucht wird. Erst wenn zwischen diesen Waren und Dienstleistungen ein gemeinsames Element gefunden ist, das es erlaubt, ihnen eine gewisse Homogenität zuzuschreiben, kann eine pauschale Bewertung der Unterscheidungskraft der Marke für die so bestimmte homogene Kategorie jener Waren und Dienstleistungen stattfinden [55].

69. Das mutmaßliche gemeinsame Merkmal der Waren und Dienstleistungen, die die Marke „deluxe“ schützen soll, leitet sich nach Ansicht des EUIPO aus der anpreisenden Botschaft selbst her. Diese Schlussfolgerung ergibt sich jedoch, um es noch einmal zu sagen, nicht aus der Prüfung der Waren und Dienstleistungen, sondern aus der des Zeichens in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise. Um homogene Kategorien von Waren und Dienstleistungen zu bilden, ist es notwendig, auf die Merkmale der zu schützenden Waren und Dienstleistungen abzustellen, da sich nur aus diesen die vergleichbaren inneren Elemente ergeben können, anhand deren Ähnlichkeiten und Unterschiede festgestellt werden können. Diese Form des Vorgehens ist letztlich die objektivste und gibt den Wirtschaftsbeteiligten somit größere Rechtssicherheit.

70. Deshalb teile ich nicht das Vorbringen des EUIPO, das darauf abzielt, die Möglichkeiten zur Feststellung direkter und konkreter Zusammenhänge, die eine Homogenität zwischen verschiedenen Waren und Dienstleistungen begründen sollen, auszuweiten, um deren pauschale Beurteilung bei der Prüfung der Unterscheidungskraft zu erlauben. Verwirft man diese Möglichkeit, so hat sich das Gericht, indem es die im Beschluss CFCMCEE/HABM [56] bestätigten Kriterien (d. h. Merkmale, wesentliche gemeinsame Eigenschaften und Funktionen der Waren und Dienstleistungen) angewandt hat, um die Unterschiede zwischen diesen hervorzuheben, insoweit rechtsfehlerfrei an die oben dargestellte Rechtsprechung gehalten.

54 — Rn. 22 der angefochtenen Entscheidung.

55 — Ein gemeinsames Merkmal aus der „Botschaft“ der Marke abzuleiten würde bedeuten, die logische Deduktion umzukehren, die dazu führt, nach einem hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen Waren und Dienstleistungen zu suchen.

56 — Beschluss vom 18. März 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

71. Zur Begründung seines Rechtsmittels führt das EUIPO auch den Beschluss des Gerichtshofs in der Rechtssache betreffend die Marke „BigXtra“ [57] an. Allerdings beziehen sich die Rn. 48 und 49 dieses Beschlusses nicht auf den hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen den dort in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, sondern auf den Vorwurf des Rechtsmittelführers, das Gericht habe die Beweislast dafür, dass kein absolutes Eintragungshindernis bestehe, umgekehrt.

72. In dem in jener Rechtssache angefochtenen Urteil [58] hatte das Gericht sich darauf beschränkt, den vom Rechtsmittelführer erhobenen Vorwurf zurückzuweisen, die Beschwerdekammer habe die Unterscheidungskraft des Zeichens hinsichtlich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht geprüft. Im darauffolgenden Rechtsmittelverfahren hatte der Gerichtshof somit nicht die Frage zu beurteilen, ob als Zusammenhang zwischen den Waren und Dienstleistungen auch genügt, dass mit allen große Abzüge, erhebliche Vorteile oder eine Sondervergütung angeboten werden kann, sondern allein die Rüge betreffend die Verteilung der Beweislast, die der Gerichtshof zurückwies, weshalb er das angefochtene Urteil bestätigte. Folglich lässt sich der Beschluss des Gerichtshofs in der Rechtssache BigXtra [59] nicht auf den vorliegenden Fall übertragen.

73. Ich teile auch nicht die Ansicht, dass die Nichtannahme des Vorschlags zur Ausweitung der Rechtsprechung in dem vom EUIPO vertretenen Sinne dazu führen würde, dass es gezwungen wäre, in seinen Entscheidungen überflüssigerweise für jede einzelne Ware oder Dienstleistung den wesentlichen Grund der Zurückweisung zu wiederholen. Diese Folge ist weder zwingend noch unausweichlich, da weder das angefochtene Urteil dies verlangt hat noch ausgeschlossen werden kann, dass derselbe Ablehnungsgrund auf unterschiedliche Kategorien von Waren und Dienstleistungen zutreffen kann; in diesem Fall können schlicht gemeinsame Erläuterungen zu seiner Geltung gegeben werden.

74. Schließlich möchte ich mich, wie zu Beginn dieser Schlussanträge angekündigt [60], nochmals kurz mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 befassen. Unter diesem Buchstaben, und nicht unter Buchst. b, der in der Rechtsmittelschrift ausschließlich angeführt wird, finden sich die absoluten Eintragungshindernisse, die sich auf beschreibende Marken beziehen, d. h. auf den Fall, dass die Marken „ausschließlich aus … Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung … der Beschaffenheit … oder … sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“.

75. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass das Gericht die ihm anerkanntermaßen zustehende Befugnis genutzt hat, die übrigen Klagegründe nicht zu prüfen, wenn es einem von ihnen stattgibt (in diesem Fall dem auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b gestützten), so dass es sich mit dem Klagegrund nach Buchst. c nicht beschäftigt hat. Der Gerichtshof hat im Übrigen die teilweise Überlappung der jeweiligen Anwendungsbereiche anerkannt, indem er darauf hingewiesen hat, dass der Unterschied zwischen beiden Buchstaben darin besteht, dass der erste alle Fälle umfasst, in denen ein Zeichen nicht geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden [61], was den vom Gericht im angefochtenen Urteil eingenommenen Standpunkt stützen könnte, den Klagegrund nach Buchst. c nicht zu prüfen.

57 — Beschluss vom 11. Dezember 2014, BigXtra, (C-253/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2445). Siehe Nr. 25 der vorliegenden Schlussanträge.

58 — Urteil des Gerichts vom 21. März 2014, FTI Touristik/HABM (BigXtra) (T-81/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:140, Rn. 43 bis 47).

59 — Beschluss vom 18. März 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Siehe Nr. 5 dieser Schlussanträge.

61 — Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 47).

76. Allerdings hat die Rechtsprechung selbst diese Aussage im Sinne einer korrekten Anwendung von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 nuanciert, indem sie hervorgehoben hat, dass es notwendig ist, das Eintragungshindernis nach Buchst. c auf die speziell in ihm normierten Fälle zu beschränken [62]. Diese Einschätzung ist auf das grundlegende Allgemeininteresse daran zurückzuführen, dass Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung im Sinne dieser Vorschrift dienen, von allen frei verwendet und nicht eingetragen werden können [63].

77. Ich glaube jedoch, dass es dann, wenn eine Entscheidung angefochten wird, in der die beiden Eintragungshindernisse nach den Buchst. b und c angeführt werden, wegen deren Überlappung vorzuziehen wäre, dass das Gericht sich mit beiden befasst, auch wenn es nur eines von ihnen bejaht. Ebenso wie andere Generalanwälte wäre ich sogar dafür, die Prüfung mit dem Buchst. c zu beginnen [64], da im gesetzgeberischen Rahmen der Unionsmarkenverordnung die beiden Kriterien weder verschmolzen noch als untrennbar voneinander abhängig angesehen werden sollten [65].

78. In der Tat könnte, auch wenn das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses genügt, um die Eintragung der Marke im Register abzulehnen [66], durch die Prüfung und eine entsprechende Äußerung zu den übrigen geltend gemachten Eintragungshindernissen vermieden werden, dass im Fall der Aufhebung erneut der Klageweg beschritten werden muss.

79. Da aber das Vorbringen des EUIPO zum Fehlen der Unterscheidungskraft des in Rede stehenden Zeichens darauf gestützt war, dass es sich um einen Hinweis auf eine gehobene Qualität handle, würden jedenfalls die vorstehenden Erwägungen sowohl für Art. 7 Abs. 1 Buchst. b als auch für Art. 7 Abs. 1 Buchst. c („Angaben … zur Bezeichnung der … Beschaffenheit“) der Verordnung Nr. 207/2009 gelten.

80. Zusammenfassend bin ich der Auffassung, dass dem einzigen Rechtsmittelgrund nicht gefolgt werden kann, da das angefochtene Urteil keinen der vom EUIPO gerügten Rechtsfehler aufweist, und dass das Rechtsmittel aus diesem Grund zurückzuweisen ist.

VI. Ergebnis

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

1. das Rechtsmittel des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) gegen das Urteil des Gerichts vom 4. Juni 2015 in der Rechtssache T-222/14, Deluxe Laboratories/HABM (deluxe), zurückzuweisen,

2. dem EUIPO die Kosten der Deluxe Entertainment Services Group Inc. aufzuerlegen.

62 — Ebd. (Rn. 48).

63 — Urteil vom 8. April 2003, Linde u. a. (C-53/01, EU:C:2003:206, Rn. 74). Zweifellos ist „deluxe“ ein zusammengesetztes Zeichen, doch wenn sowohl der Prüfer als auch die Beschwerdekammer das Bildelement als „banal“ eingestuft und ihm jede Relevanz für die Prüfung der Unterscheidungskraft abgesprochen haben, hätten sie konsequenterweise dieses Zeichen mit einem anderen vergleichen müssen, das *ausschließlich* aus einer möglichen Beschaffenheitsangabe besteht.

64 — Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Mag Instrument/HABM (C-136/02, EU:C:2004:151, Nr. 20).

65 — Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache HABM/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, Nrn. 51 und 53).

66 — Beschluss vom 13. Februar 2008, Indorata-Serviços e Gestão/HABM (C-212/07 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2008:83, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).