SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS M. POIARES MADURO vom 17. Juni 2004 [1]

1. Wir haben es im vorliegenden Fall mit einem Rechtsmittel gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz zu tun, mit dem die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) aufgehoben wurde, mit der die Eintragung der Wortfolge „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" als Gemeinschaftsmarke für bestimmte Arten von Waren abgelehnt worden war [2]. Aufgrund dieses vom Amt eingelegten Rechtsmittels hat der Gerichtshof über die zutreffende Auslegung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [3] zu befinden, nach dem Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Es geht im Wesentlichen um die Frage, nach welchem Kriterium die Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zu beurteilen ist. Außerdem ist festzustellen, ob es gerechtfertigt ist, bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer Wortfolge in Form eines Slogans einen besonderen Maßstab anzulegen, der von dem abweicht, der bei anderen Markenkategorien verwendet wird.

I — **Anwendbare Rechtsvorschriften**

2. Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt: „Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

3. Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 sieht in Bezug auf absolute Hindernisse für die Eintragung einer Marke vor:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind:

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen,

1 — Originalsprache: Portugiesisch.

2 — Urteil vom 11. Dezember 2001 in der Rechtssache T-138/00 (Erpo Möbelwerk/HABM [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT], Slg. 2001, II-3739, im Folgenden: angefochtenes Urteil).

3 — ABl. 1994, L 11, S. 1.

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,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind,

...

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

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat."

II — Anmeldung, Verfahren vor dem Gericht erster Instanz und angefochtenes Urteil

4. Am 23. April 1998 beantragte die Erpo Möbelwerk GmbH (im Folgenden: Erpo) beim Amt die Eintragung der Wortfolge „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klassen 8 (Handbetätigte Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel), 12 (Landfahrzeuge und deren Teile) und 20 (Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel sowie Büromöbel) im Sinne des Abkommens von Nizza [4].

5. Die Prüferin des Amtes wies die Anmeldung für sämtliche Waren mit Bescheid vom 4. Juni 1999 zurück. Erpo legte gegen den Bescheid Beschwerde ein. Die Beschwerde wurde mit Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Amtes vom 23. März 2000 für sämtliche Waren außer denen der Klasse 8 (Handbetätigte Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel) zurückgewiesen. Zur Begründung hieß es, für Letztere komme es „auf Sicherheit, Effektivität und Leichtigkeit bei der Handhabung oder Formschönheit, [nicht] auf Bequemlichkeit an". Unter diesen Umständen müsse im Hinblick darauf, dass die Berufung auf das Prinzip der Bequemlichkeit

4 — Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung.

in dieser Warenklasse ein wenig unverständlich erscheine und deshalb nicht geeignet sei, als allgemeine Beschaffenheit dieser Waren verstanden zu werden, die Marke eingetragen werden. In Bezug auf die Waren der Klassen 12 und 20 lehnte die Beschwerdekammer den Antrag ab, da die Wortfolge beschreibend und ohne Unterscheidungskraft sei, so dass sie unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 falle.

6. Erpo erhob gegen diese Entscheidung der Beschwerdekammer Klage vor dem Gericht erster Instanz, wobei sie sich auf drei Gründe stützte, nämlich einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94, einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 sowie die Nichtbeachtung nationaler Voreintragungen. Das Gericht erster Instanz hob die Entscheidung der Beschwerdekammer mit dem angefochtenen Urteil auf. In diesem Urteil führte die Vierte Kammer des Gerichts erster Instanz aus, die Eintragung des fraglichen Slogans als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klassen 12 (Landfahrzeuge und deren Teile) und 20 (Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel sowie Büromöbel) könne weder aufgrund von Buchstabe b noch aufgrund von Buchstabe c des Artikels 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt werden. Über den dritten Klagegrund brauche nicht entschieden zu werden, da die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgrund der ersten beiden Klagegründe aufzuheben sei.

7. Am 27. Februar 2002 hat das Amt gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt. In der Rechtsmittelschrift beantragt das Amt, das angefochtene Urteil aufzuheben, die Klage der Erpo gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer vom 23. März 2000 abzuweisen und, hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen. Außerdem beantragt es, der anderen Verfahrensbeteiligten sowohl die Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug als auch die Kosten des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen.

8. Durch Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 9. September 2002 ist die Regierung des Vereinigten Königreichs als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge des Amtes zugelassen worden.

9. In ihrer Rechtsmittelbeantwortung beantragt die Erpo, das Rechtsmittel zurückzuweisen, das angefochtene Urteil zu bestätigen und dem Amt die Kosten des Rechtsstreits einschließlich derjenigen des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen.

10. Am 5. Mai 2004 hat eine Sitzung beim Gerichtshof stattgefunden, in der das Amt, die Erpo und die Regierung des Vereinigten Königreichs mündlich verhandelt haben.

III — **Zum Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94**

11. Das Amt stützt das vorliegende Rechtsmittel auf nur einen Grund, und zwar, dass das Gericht erster Instanz gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b verstoßen habe, nach dem Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen seien. Das Rechtsmittel des Amtes ist auf diesen Grund beschränkt, obwohl entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer in dem angefochtenen Urteil festgestellt wurde, dass auch Buchstabe c der Eintragung der Wortfolge „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" als Marke für die betreffenden Waren nicht entgegenstehe [5].

12. Das Amt macht geltend, das Gericht erster Instanz habe Buchstabe b verletzt, indem es festgestellt habe, dass für die Beurteilung des Grundes für den streitigen Ausschluss von der Eintragung letztlich nicht die Prüfung entscheidend sei, ob die Marke nach normaler Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers Unterscheidungskraft habe, sondern ein anderes, neues Kriterium, das in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils eingeführt worden sei.

13. In dieser Randnummer 46, die den Kern des Rechtsmittels des Amtes bildet, hat das Gericht erster Instanz ausgeführt: „Die Zurückweisung der bei der Beschwerdekammer eingereichten Beschwerde auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 wäre aber nur gerechtfertigt gewesen, falls der Nachweis erbracht worden wäre, dass die Kombination der alleinigen Wortzusammenstellung ‚das Prinzip der ...' mit einem Wort, das eine Beschaffenheit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet wird. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keine dahin gehende Feststellung und das Amt hat weder in seinen Schriftsätzen noch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass es eine solche Verwendung gibt."

14. Das Amt ist der Ansicht, das Gericht erster Instanz habe auf diese Art und Weise ein neues Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke eingeführt, das Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verletze. Dieses neue Kriterium mache die Zuerkennung von Unterscheidungskraft zu leicht und sei mit dem Kriterium, das in der Rechtsprechung sowohl des Gerichtshofes als auch des Gerichts erster Instanz normalerweise in diesem Bereich verwendet werde, nicht vereinbar.

IV — **Würdigung**

A — *Vorbemerkung*

15. Die Würdigung des Grundes, auf den das Amt sein Rechtsmittel beschränkt und

5 — In der Rechtsmittelschrift äußert das Amt Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Urteils insofern, als dieses auf einer offensichtlich fehlerhaften Würdigung des von der Beschwerdekammer in Bezug auf die Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 festgestellten Sachverhalts beruhe. Das Amt sieht gleichwohl ausdrücklich davon ab, seinen Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils auf diese mögliche Sachverhaltsentstellung zu stutzen.

der in einem Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestehen soll, setzt vorab eine Prüfung von Sinn und Zweck dieser Vorschrift voraus, wie sie nach der Rechtsprechung sowohl des Gerichtshofes als auch des Gerichts erster Instanz verstanden worden sind. Diese Prüfung ist unentbehrlich, um das zutreffende Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne des Buchstaben b festzustellen.

16. Anschließend ist zu prüfen, ob dieses Kriterium nicht nur mit demjenigen vereinbar ist, das das Gericht in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils aufgestellt hat und das im Zentrum der vom Amt geübten Kritik steht, sondern auch mit den Randnummern 43 bis 45 des betreffenden Urteils, in denen es heißt:

„43 ... die Beschwerdekammer [hat] in Nummer 30 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Wortzusammenstellung DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT durch das Fehlen eines ‚Phantasieüberschusses' gekennzeichnet sei. Außerdem hat das Amt in seiner Klagebeantwortung vorgetragen, dass ‚Slogans ... um als Marke dienen zu können, etwas Zusätzliches ... [nämlich] ‚Originalität' [brauchen]' und dass dem betreffenden Zeichen eine solche Originalität fehle.

44 Nach der Rechtsprechung des Gerichts lässt sich das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht damit begründen, dass es an einem Phantasieüberschuss fehlt (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in den Rechtssachen T-135/99, Taurus-Film/HABM [CINE ACTION], Slg. 2001, II-379, Randnr. 31, und T-136/99, Taurus-Film/HABM [CINE COMEDY], Slg. 2001, II-397, Randnr. 31, und vom 5. April 2001 in der Rechtssache T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/HABM [EASYBANK], Slg. 2001, II-1259, Randnrn. 39 und 40). Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen.

45 Soweit die Beschwerdekammer in Nummer 31 der angefochtenen Entscheidung ferner ausgeführt hat, dass ‚kein begriffliches Spannungsfeld zu entdecken [ist], das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge hätte', so stellt dieser Gesichtspunkt in Wahrheit nur eine Umschreibung der Feststellung der Beschwerdekammer zum Fehlen eines ‚Phantasieüberschusses' dar."

17. In diesen Abschnitten der Begründung des angefochtenen Urteils wird die Auffassung der Beschwerdekammer des Amtes in Bezug auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 beanstandet; dies kulminiert in Randnummer 46 in der Darlegung des Kriteriums, dem aus Sicht des angefochtenen Urteils bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke hätte gefolgt werden müssen.

18. Wie das Gericht das Kriterium versteht, dem bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zu folgen sein soll, geht aus den als ein Ganzes zu lesenden Randnummern 43 bis 46 hervor. Dies wird schon auf den ersten Blick durch die in Randnummer 46 verwendete Konjunktion „aber" deutlich belegt. Ein Verstoß des angefochtenen Urteils gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 müsste sich also aufgrund der Prüfung dieser Randnummern der Urteilsgründe ergeben.

19. Ich weise außerdem darauf hin, dass nach dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ein Zeichen eindeutig bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines der dort genannten Eintragungshindernisse vorliegt [6]. Gleichwohl können mehrere absolute Eintragungshindernisse gleichzeitig geprüft werden.

20. Eine Aufhebung des angefochtenen Urteils wegen Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entsprechend dem Vorbringen des Amtes genügt zur Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung, mit der die Beschwerdekammer die Eintragung abgelehnt hat; das gilt natürlich nur, wenn man auch den dritten Grund, auf den sich die Erpo im ersten Rechtszug berufen hat, für unbegründet hält. Die auf fehlende Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von Buchstabe b gestützte Entscheidung der Beschwerdekammer kann dann weiterhin als rechtmäßig angesehen werden, selbst wenn man der Ansicht ist, dass der Slogan „Das Prinzip der Bequemlichkeit" *nicht ausschließlich* aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der betreffenden Ware dienen können, und deshalb nicht rein beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 hat. Die Überlagerung des Buchstaben c durch den Buchstaben b — beide sehen klar voneinander getrennte Gründe für den Ausschluss von der Eintragung vor — ist zwar möglich, aber nicht zwingend. Sicherlich wird einer ausschließlich beschreibenden Marke im Sinne von Buchstabe c grundsätzlich die Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b fehlen. Wie dem auch sei, für die Schlussfolgerung, dass eine Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b hat, ist es nicht erforderlich, dass ihre Eintragung auch aufgrund von Buchstabe c ausgeschlossen ist. Ebenso wenig hat eine Marke schon deswegen Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b, weil sie den Anforderungen nach Buchstabe c genügt.

21. In Randnummer 41 des angefochtenen Urteils heißt es, die Beschwerdekammer habe „die fehlende Unterscheidungskraft des ... Begriffes [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT] ... aus dessen beschreibendem Charakter" abgeleitet. Da das Gericht jedoch das betreffende Zeichen nicht als ausschließlich beschreibend im Sinne von Buchstabe c ansieht, weist es diese Begründung des Amtes für die fehlende Unterscheidungskraft in Randnummer 42 des angefochtenen Urteils als unschlüssig zurück. Das Amt stellt diese Schlussfolgerung mit dem vorliegenden Rechtsmittel nicht wirklich in Frage, so dass sie hier nicht überprüft zu werden braucht. Festzustellen ist jedenfalls, dass sie nicht entscheidend ist, um die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu verneinen, mit der das Amt die Eintragung

6 — Vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00 P (DKV/HABM, Slg. 2002, I-7561, Randnrn. 28 und 29).

der von ihm geprüften Marke abgelehnt hat. Denn das Amt hat seine Begründung dafür, dass der betreffenden Marke die Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b fehle, nicht auf diesen Gesichtspunkt beschränkt. Das wird unmittelbar aus den Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils deutlich, in denen das Gericht erster Instanz die Begründung des Amtes für die Ablehnung der Eintragung gemäß Buchstabe b beanstandet hat. Das vorliegende Rechtsmittel des Amtes richtet sich vielmehr gegen die vom Gericht in dem angefochtenen Urteil vertretene Auffassung zu der Frage, welches das entscheidende Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Buchstabe b ist.

B — *Sinn und Zweck des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

22. Die Hauptfunktion der Marke besteht nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes darin, „dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden; damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann“ [7]. Wie das Gericht erster Instanz festgestellt hat, ist es außerdem nicht notwendig, dass die Marke „genaue Angaben über die Identität des Herstellers der Ware oder des Erbringens der Dienstleistungen vermittelt. Es genügt vielmehr, dass sie den angesprochenen Verkehrskreisen eine Unterscheidung der mit ihr bezeichneten Ware oder Dienstleistung von den Waren oder Dienstleistungen anderer betrieblicher Herkunft ermöglicht und den Schluss zulässt, dass alle mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle des Inhabers dieser Marke hergestellt, vertrieben oder geliefert bzw. erbracht worden sind, der für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.“ [8]

23. Schon an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 „Gemeinschaftsmarken ... alle Zeichen sein [können], die sich grafisch darstellen lassen, ... soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

24. Parallel dazu besteht gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ein absolutes Eintragungshindernis für „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“. Wie Generalanwalt F. G. Jacobs kürzlich festgestellt hat, wird mit diesem in Buchstabe b enthaltenen Verbot der Eintragung von Marken ohne Unterscheidungskraft nicht bloß die in Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 genannte Voraussetzung wiederholt, dass die Marke „geeignet [sein muss], Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“, deren

7 — Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28).

8 — Urteil vom 19. September 2001 in der Rechtssache T-118/00 (Procter & Gamble/HABM [Quadratische weiß(mit grünen Sprenkeln)-zartgrüne Tablette], Slg. 2001, II-2731, Randnr. 53).

Nichterfüllung aufgrund der Verweisung in deren Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a ebenfalls ein absolutes Eintragungshindernis bildet. Denn es scheint „vernünftig, davon auszugehen, dass sich die Artikel 4 und 7 Absatz 1 Buchstabe a auf eine allgemeine, absolute und abstrakte Eignung beziehen, Waren unterschiedlicher Herkunft voneinander zu unterscheiden, während Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b die Unterscheidungskraft in Bezug auf die Klasse der fraglichen Waren erfassen soll" [9].

25. Mit der Voraussetzung der Unterscheidungskraft, die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellt wird, soll folglich, wie im Fall Windsurfing Chiemsee festgestellt wurde, insbesondere sichergestellt werden, dass die Marke „geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden" [10]. Die spätere Rechtsprechung des Gerichtshofes hat diese Auffassung bestätigt [11].

26. Auf derselben Linie liegt die neuere Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz, das speziell zur Prüfung der Unterscheidungskraft eines Slogans ausgeführt hat, dass dieser „nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 [ist], wenn [er] unmittelbar als Hinweis auf die gewerbliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer gewerblicher Herkunft unterscheiden können" [12].

C — Das Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Buchstabe b und die Frage, ob bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Slogans ein anderer Maßstab gerechtfertigt ist als bei anderen Marken

27. Die erste Frage, die sich stellt und die für die Feststellung, ob das Gericht erster Instanz Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zutreffend ausgelegt hat, entscheidend ist, ist die Frage danach, wie die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne der betreffenden Vorschrift zu beurteilen ist. Es muss mit anderen Worten das Kriterium für diese Beurteilung bestimmt werden. Im Zusammenhang hiermit

9 — Schlussantrage des Generalanwalts F. G. Jacobs vom 11. Marz 2004 in der Rechtssache C-329/02 P (SAT.1/HABM [SAT.2], noch nicht in der amtlichen Sammlung veroffentlicht, Nr. 16). Vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Gerichtshofes vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 37 und 39). Das betreffende Urteil bezieht sich auf die entsprechende Regelung in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten 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).

10 — Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 46), auf das hier Bezug genommen wird, da es dort um die Regelung in Artikel 3 der Richtlinie 89/104 geht, die derjenigen in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht. Im Unterschied zur Verordnung Nr. 40/94 gilt die Richtlinie 89/104 fur nationale Marken und nicht für Gemeinschaftsmarken.

11 — Vgl. Urteil Philips (Randnr. 35) sowie Urteile vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 40) und vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-218/01 (Henkel, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 48). Alle diese Urteile beziehen sich auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104, der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht.

12 — Urteil vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-130/01 (Sykes Enterprises/HABM [Real People, Real Solutions], Slg. 2002, II-5179, Randnr. 20). Vgl. auch Urteil des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-122/01 (Best Buy, noch nicht in der amtlichen Sammlung veroffentlicht, Randnr. 21).

stellt sich die weitere Frage, ob bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Slogans als Marke ein besonderer Maßstab gerechtfertigt ist.

28. Zur ersten Frage ist, wie das Amt und die Regierung des Vereinigten Königreichs ausführen, die Rechtsprechung des Gerichtshofes seit dem Urteil vom 16. Juli 1998 im Fall Gut Springheide und Tusky eindeutig. In diesem Urteil wandte der Gerichtshof ein allgemeingültiges und einheitliches Kriterium an, um festzustellen, ob eine Werbeaussage oder eine Marke geeignet ist, den Käufer irrezuführen. Zu diesem Zweck stellt er auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf die betreffende Aussage ab [13]. Dieses Kriterium wurde mit Urteil vom 22. Juni 1999 im Fall Lloyd Schuhfabrik Meyer speziell für den Bereich der Marken hinsichtlich der Frage bestätigt, wann eine Marke hohe Kennzeichnungskraft hat [14].

29. Daher hat die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Buchstabe b einerseits in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen, für die die Eintragung der Marke beantragt worden ist und zu deren Unterscheidung die Marke dient [15]. Sie wird sich andererseits auf die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise stützen müssen, die aus den Verbrauchern der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bestehen. Bei dieser Prüfung wird darauf abzustellen sein, wie ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt [16]. Diese Linie in Bezug auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ist auch in der dem angefochtenen Urteil vorausgehenden Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz zu erkennen [17].

30. Darüber hinaus stellt sich auch noch die Frage, ob die Zulässigkeit der Eintragung von Slogans es rechtfertigt, in Bezug auf dieses traditionelle Kriterium, auf das wir in der Rechtsprechung treffen, einen besonderen Maßstab anzulegen. Der Gerichtshof hatte bereits Gelegenheit zu der Feststellung, dass „die Eintragung einer Marke, die 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, nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen" [18] ist.

13 — Rechtssache C-210/96 (Slg. 1998, I-4657, Randnrn. 30, 31 und 37 sowie Tenor).

14 — Rechtssache C-342/97 (Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26).

15 — In diesem Sinne Urteil vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99 (Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 29) im Zusammenhang mit der Richtlinie 89/104.

16 — Vgl. kürzlich in diesem Sinne in Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 hinsichtlich der Form einer Ware die Urteile Philips (Randnr. 63), Linde u. a (Randnr. 41) und Henkel (Randnr. 50).

17 — So führte das Gericht erster Instanz im Urteil Procter & Gamble/HABM (Quadratische weiß[mit grünen Sprenkeln]-zartgrüne Tablette, Randnr. 54) aus, dass, um festzustellen, ob eine Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 hat, „im Wege einer Prognose und ohne Berücksichtigung der etwaigen Benutzung des Zeichens im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 ... zu prüfen [ist], ob die angemeldete Marke es den angesprochenen Verkehrskreisen zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung ermöglicht, die fraglichen Waren von denjenigen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden". Es stellte außerdem fest, dass bei „der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke ... auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen [ist]", womit es sich der im Urteil Gut Springenheide und Tusky vertretenen Auffassung anschloss.

18 — Urteil Merz & Krell (Randnr. 40).

31. Es ist jedoch klar, dass sich das Problem im vorliegenden Fall anders stellt, und zwar dahin, ob es gerechtfertigt ist, einen Slogan als Wortfolge, die einen Qualitätshinweis in Bezug auf die beworbenen Waren oder Dienstleistungen enthält, einer strengeren Prüfung zu unterwerfen als andere Arten von Marken. Meines Erachtens spricht grundsätzlich nichts gegen das im angefochtenen Urteil aufgestellte Prinzip, dass es nicht gerechtfertigt ist, an Slogans strengere Maßstäbe anzulegen als an andere Marken.

32. In diese Richtung weist die Rechtsprechung des Gerichtshofes in verschiedenen kürzlich ergangenen Urteilen [19], in denen es heißt, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 (der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 entspricht) nicht zwischen verschiedenen Kategorien von Marken unterscheide, was die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft angehe. In diesem Sinne äußerte sich auch schon das Gericht erster Instanz in dem dem angefochtenen Urteil vorausgehenden Urteil Procter & Gamble/HABM [20] zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

33. Allerdings muss sich die Beurteilung, inwieweit eine bestimmte Marke geeignet ist, die betriebliche Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung anzugeben, nach den Umständen des Einzelfalls richten. So ist zwar im Allgemeinen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer bestimmten Marke im Sinne von Buchstabe b auf die mutmaßliche Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf die Klasse von Waren abzustellen, für die die Eintragung der Marke beantragt worden ist. Die zuständigen Stellen haben dieses Kriterium aber, wenn es um die konkrete Unterscheidungskraft der Marke geht, im Einklang mit der Erwartung des Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf die jeweiligen Waren anzuwenden [21]. Diese Beurteilung setzt zwingend eine konkrete Betrachtung der Art und der besonderen Merkmale der Marke voraus, deren Eintragung beantragt worden ist.

34. In diesem Sinne hat der Gerichtshof festgestellt, dass in der Praxis im Rahmen der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft eine dreidimensionale Marke oder eine Farbe vom Durchschnittsverbraucher nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig ist [22]. Entsprechendes hat das Gericht erster Instanz vor Erlass des angefochtenen Urteils in Bezug auf dreidimensionale Marken festgestellt [23].

19 — Vgl. zu dreidimensionalen Marken die Urteile Philips (Randnr. 48) und Linde u. a. (Randrn. 42 und 43).

20 — So heißt es in dessen Randnr. 55, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 „nicht zwischen verschiedenen Markenkategorien [unterscheidet]. Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware selbst bestehen, sind somit keine anderen als die für die übrigen Markenkategorien geltenden."

21 — Vgl. in diesem Sinne Urteil Henkel (Randnr. 51).

22 — Vgl. Urteil Henkel (Randnr. 52) und Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 65).

23 — Vgl. in diesem Sinne Urteil Procter & Gamble/HABM (Randnr. 56).

35. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Durchschnittsverbraucher nicht daran gewöhnt ist, z. B. aus der Form der Verpackung von Waren oder aus ihrer Farbe ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft dieser Waren zu schließen, so dass es in der Praxis schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft einer Marke zu bejahen, wenn es sich um eine dreidimensionale Form oder eine Farbe handelt [24].

36. Entsprechendes ergibt sich meines Erachtens bei der *konkreten* Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Wortfolge in Form eines Slogans, der als solcher in der Sprache, in der er abgefasst ist, eine Werbeaussage in Bezug auf eine bestimmte Ware enthält. Für den Durchschnittsverbraucher, der sich einer derartigen Wortfolge gegenübersieht, ist es verständlicherweise schwierig, sie als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware aufzufassen, die es ermöglicht, sie von anderen Waren zu unterscheiden, die zu derselben Klasse gehören, aber anderer Herkunft sind. Das gilt insbesondere dann, wenn dieser Slogan Eigenschaften preist, die normalerweise mit sämtlichen Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Klasse gedanklich in Verbindung gebracht werden.

37. Unter diesen Umständen wird ein Durchschnittsverbraucher diese Anpreisung der Eigenschaft einer Ware nicht als Hinweis darauf verstehen, dass sie anderer betrieblicher Herkunft ist als eine beliebige andere Ware derselben Klasse, die von einem anderen Unternehmen hergestellt wird. Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem einer Wortfolge anderer Art, wie etwa einem erfundenen Ausdruck (z. B. XTPO33), der als solcher keine Anpreisung von Eigenschaften enthält, die im Allgemeinen mit allen Waren einer bestimmten Klasse gedanklich in Verbindung gebracht werden. Er liegt auch anders als der Fall, in dem der Slogan irgendeinen Bestandteil umfasst, der es dem Durchschnittsverbraucher ermöglicht, im Gegensatz zu Waren derselben Klasse, aber anderer betrieblicher Herkunft, die betriebliche Herkunft der Ware, für die die Eintragung des Slogans als Marke beantragt wird, zu erkennen.

38. Einem Slogan wird daher Unterscheidungskraft als Marke zuerkannt werden können, soweit der Durchschnittsverbraucher nicht ohne weiteres eine Verbindung zwischen dem Inhalt des jeweiligen Slogans und den Eigenschaften herstellt, die die Durchschnittsverbraucher normalerweise mit der betreffenden Warenklasse assoziieren. Unter diesen Umständen könnte es der Slogan einem Durchschnittsverbraucher ermöglichen, die betriebliche Herkunft der Ware zu erkennen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird. Unabhängig von diesen Erwägungen ist es außerdem möglich, dass ein Durchschnittsverbraucher infolge lang anhaltender Benutzung eines Slogans beginnt, diesen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware aufzufassen. In diesem Fall „erwirbt [die Marke] die Unterscheidungskraft, die für ihre Eintragung erforderlich ist, ... durch ihre Benutzung“ [25]. Genau das ist in Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 ausdrücklich vorgesehen, nur liegt dieser Fall hier offensichtlich nicht vor.

24 — Vgl. in diesem Sinne Urteile Henkel (Randnr. 52) und Linde u. a. (Randnr. 48) in Bezug auf eine dreidimensionale Marke sowie Urteil Libertel (Randnr. 65) hinsichtlich einer Farbmarke.

25 — Urteil Philips (Randnr. 58) in Bezug auf die entsprechende Regelung in der Richtlinie 89/104.

39. Worauf es im vorliegenden Fall ankommt, ist die Feststellung, ob ein Durchschnittsverbraucher der Waren der Klassen 12 und 20 „Das Prinzip der Bequemlichkeit" dahin verstehen kann, dass es gerade den Waren der Erpo innewohnt, oder ob er im Gegenteil vermuten wird, dass dieses Prinzip auch mit allen anderen Waren derselben Klasse verbunden ist, die von anderen Unternehmen stammen, da diese sich natürlich ebenfalls darum bemühen, dass ihre Waren dem Prinzip der Bequemlichkeit genügen.

D — *Zur angeblichen Unvereinbarkeit der Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils mit dem dargelegten Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

40. Das angefochtene Urteil ist klar vom oben dargelegten Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 abgewichen.

41. Dies ist nicht nur in Randnummer 46, sondern auch in den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils deutlich erkennbar, in denen sich das Gericht erster Instanz gegen die Auffassung wendet, der die Beschwerdekammer des Amtes gefolgt sei, als sie festgestellt habe, dass die Wortfolge „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren der Klasse 12 (Landfahrzeuge und deren Teile) und der Klasse 20 (Wohnmöbel, insbesondere Polstermöbel, Sitzmöbel, Stühle, Tische, Kastenmöbel sowie Büromöbel) habe.

42. In den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils wird die Feststellung der Beschwerdekammer des Amtes in den Nummern 30 und 31 der angefochtenen Entscheidung beanstandet, dass die Wortfolge „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" weder einen „Phantasieüberschuss ..." noch ein „begriffliches Spannungsfeld [aufweise], das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt" beim Durchschnittsverbraucher im Hinblick auf die betriebliche Herkunft der Waren zur Folge hätte, für die seine Eintragung als Marke beantragt worden sei.

43. Zudem heißt es im angefochtenen Urteil, dass die Prüfung, die die Beschwerdekammer des Amtes zur Ermittlung der Unterscheidungskraft des Slogans im vorliegenden Fall durchgeführt habe, unter Verstoß gegen den Grundsatz erfolgt sei, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als Marke an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen seien als an sonstige Arten von Zeichen [26].

44. Ich stimme zu, dass einem Slogan nicht *allein* deswegen Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 abgesprochen werden kann, weil er jeglichen Phantasieüberschuss vermissen lässt [27].

26 — Vgl. Randnr. 44 a. E. des angefochtenen Urteils.

27 — Dahin weist die Rechtsprechung, auf die in Randnr. 44 des angefochtenen Urteils verwiesen wird.

45. In jedem Fall unvereinbar mit einem zutreffenden Verständnis von Buchstabe b ist der im angefochtenen Urteil vertretene Standpunkt, wonach den zuständigen Stellen selbst dann, wenn es darum geht, die Unterscheidungskraft einer Marke wie des Slogans „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" für bestimmte Warenklassen in der Praxis zu beurteilen, die Feststellung verwehrt ist, dass diesem Slogan ein Phantasieüberschuss fehlt, aufgrund dessen er geeignet wäre, in den Augen des Durchschnittsverbrauchers die Ware, für die seine Eintragung als Marke beantragt worden ist, von den Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise ihre Kaufentscheidung zu treffen haben.

46. Bei der konkreten Beurteilung, ob ein Slogan aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers geeignet ist, bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine gedankliche Verbindung zwischen dem Inhaber der Marke und den Waren oder Dienstleistungen zu erzeugen, auf deren betriebliche Herkunft mit ihm hingewiesen werden soll, dürfen die Art und die besonderen Merkmale der Wortfolge, deren Eintragung begehrt wird, nicht unberücksichtigt bleiben.

47. Nicht alle Marken sind von der gleichen Art und weisen dieselben Merkmale auf. Es gibt bedeutsame Unterschiede selbst innerhalb der Kategorie der Wortfolgen. So wird z. B. der Durchschnittsverbraucher einem im Hinblick auf eine bestimmte Ware frei erfundenen Ausdruck leichter Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b zubilligen können als einem Slogan, der, auch wenn er nicht ausschließlich beschreibenden Charakter hat, bestimmte Eigenschaften oder Grundsätze zum Ausdruck bringt, durch die sich die betreffende Ware angeblich auszeichnet.

48. Dementsprechend ist die Befugnis der zuständigen Stellen, festzustellen, dass ein Slogan in den Augen der Durchschnittsverbraucher lediglich eine Eigenschaft herausstellt, die bei der Herstellung aller Waren der betreffenden Klasse angestrebt wird, nicht nur der Waren, die aus dem Unternehmen stammen, das die Eintragung beantragt, nicht mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 unvereinbar. Daher ist das Amt im Rahmen der praktischen Anwendung des Kriteriums für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke meines Erachtens zu der Feststellung berechtigt, dass ein reiner Werbeslogan ohne irgendein *besonderes, zusätzliches Element* es den angesprochenen Verkehrskreisen von vornherein unmöglich macht, die betriebliche Herkunft der Ware, für die seine Eintragung beantragt wird, im Unterschied zu den Waren, die anderer Herkunft sind, aber zur selben Klasse gehören, zu erkennen.

49. Meiner Ansicht nach lassen somit bereits die Ausführungen in den Randnummern 43 bis 45 des angefochtenen Urteils ein fehlerhaftes Verständnis sowohl des Krite-

riums für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Buchstabe b als auch seiner praktischen Anwendung erkennen, die in Randnummer 46 in der Formulierung des neuen Kriteriums kulminiert, das das Amt nach Ansicht des Gerichts hätte anwenden müssen.

50. Nach alledem ist klar, dass das in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils genannte Kriterium mit dem darin enthaltenen besonderen Nachweiserfordernis gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verstößt. Insoweit kann ich dem gegenteiligen Vorbringen der Erpo nicht zustimmen. Denn das angefochtene Urteil ersetzt das bestehende Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Buchstabe b, mit dem auf die normale Erwartung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen abgestellt wird, durch ein neues, grundlegend anderes Kriterium.

51. Nach dem neuen Kriterium muss das Amt, wenn es aufgrund von Buchstabe b die Eintragung eines Slogans ablehnen will, nachweisen, dass die betreffende Wortfolge im Geschäftsleben gemeinhin verwendet wird. Vorher dagegen war es zur Ablehnung der Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft lediglich erforderlich, dass die betreffende Wortfolge nach der normalen Erwartung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die jeweilige Warenklasse nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen erkannt wurde, der ihre Unterscheidung von den Waren anderer betrieblicher Herkunft ermöglichte. Das galt unabhängig davon, ob dieser Slogan im Geschäftsverkehr tatsächlich verwendet wurde.

52. Das Erfordernis eines Nachweises, dass die Wortfolge, deren Eintragung begehrt wird, „im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet" wird, damit ihre Eintragung aufgrund von Buchstabe b abgelehnt werden kann, ist somit offensichtlich nicht mit dem zutreffenden Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marken im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b vereinbar, wie es in diesen Schlussanträgen dargelegt worden ist [28].

53. Gegen die Übernahme des neuen Kriteriums, das das Gericht erster Instanz im angefochtenen Urteil aufgestellt hat, sprechen meiner Ansicht nach auch noch andere Gründe, die das Amt vorgebracht hat und denen sich die Regierung des Vereinigten Königreichs angeschlossen hat. Da ist zunächst die Tatsache, dass dieses neue Kriterium, indem es die Verleihung ausschließlicher Rechte für einen Slogan wie den hier streitigen ermöglicht, dazu führt, dass die anderen Unternehmen, die zur selben Warenklasse gehörende Waren herstellen, nicht mehr völlig frei darin sind, bei der Präsentation ihrer Waren darauf hinzuweisen, dass diese nach dem „Prinzip der Bequemlichkeit" konzipiert und produziert worden seien. Diese Folge ist aus meiner Sicht inakzeptabel, und es ist keineswegs klar, dass sie durch Artikel 12 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 vermieden wird. Das gilt umso mehr, als es leichter ist, die Lauterkeit der Handlungsweise eines konkurrierenden Unternehmens, das sich in diesem Zusammenhang auf das Prinzip der Bequemlichkeit berufen will, in Frage zu stellen, nachdem man dessen Eintragung als Gemeinschafts-

28 — Siehe oben, Nrn. 27 bis 39.

marke zugunsten eines anderen Unternehmens zugelassen hat.

54. Die Übernahme eines sehr großzügigen Kriteriums, infolge dessen bloße Werbeslogans, die die Beschaffenheit einer Ware oder einer Dienstleistung anpreisen, unabhängig davon, wieviel Kreativität in ihnen zum Ausdruck kommt, als Marken eingetragen werden, verkleinert den Bereich, in dem sich andere Hersteller von Waren oder Dienstleistungen derselben Klasse frei äußern können. Diese müssen beim Angebot ihrer Waren ohne jede rechtliche Beschränkung auf dieselben Eigenschaften hinweisen dürfen. Das Akzeptieren von Slogans aufgrund der in den Randnummern 43 bis 46 des angefochtenen Urteils vorgeschlagenen Kriterien erleichtert die Eintragung der verschiedensten Anpreisungen der Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen auf Betreiben bereits etablierter Unternehmen. Dadurch wird der Markteintritt neuer Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen erschwert.

55. Insoweit ist Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 meines Erachtens das Ziel nicht völlig fremd, zu verhindern, dass durch die Zulassung der Eintragung von Wortfolgen ohne Unterscheidungskraft als Marken die Befugnis der übrigen Wirtschaftsteilnehmer, sie für die betreffende Klasse von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, *ungerechtfertigt beschränkt* wird [29].

56. Eine andere Schwierigkeit, die durch das neue, im angefochtenen Urteil angewandte Kriterium geschaffen wird, ergibt sich aus dem Bruch, den es im Hinblick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes bedeutet. Danach kann nämlich die Eintragung einer Wortfolge als Marke wegen ihres lediglich beschreibenden Charakters sogar dann abgelehnt werden, wenn sie gar nicht aktuell als beschreibende Angabe für die betreffende Kategorie von Waren benutzt wird, sondern eine solche Benutzung auch nur möglich erscheint [30]. Diesen Standpunkt hat der Gerichtshof kürzlich im Urteil HABM/Wrigley bestätigt, in dem er festgestellt hat, dass die „Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das Amt ... nicht voraus[setzt], dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können." [31]

57. Deshalb meine ich, dass das Amt zu Recht darauf aufmerksam macht, dass sich das angefochtene Urteil, indem es für die

29 — Vgl. hierzu Urteil Libertel (Randnrn. 44 bis 60) hinsichtlich der Eintragung einer Marke. Vgl. auch Schlussanträge von Generalanwalt F. G. Jacobs im Fall SAT.1 (Nr. 57).

30 — Vgl. in diesem Sinne Urteil Windsurfing Chiemsee (Randnr. 37).

31 — Urteil vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P (noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).

Ablehnung der Eintragung aufgrund von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis verlangt, dass der Slogan im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, benutzt wird, in Widerspruch zu dem Kriterium setzt, anhand dessen der Gerichtshof den beschreibenden Charakter einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c beurteilt. Dieser Widerspruch ist umso unerwünschter, als diese beiden Bestimmungen häufig zusammen angewandt werden.

58. Nach der im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung würde die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nämlich anhand eines viel großzügigeren Kriteriums erfolgen, als es bei der Prüfung des Eintragungshindernisses aufgrund des beschreibenden Charakters angewandt wird. Eine Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung ist nicht erkennbar, und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b enthält gewiss keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass für die Ablehnung der Eintragung mangels Unterscheidungskraft der Nachweis erbracht werden müsste, dass die betreffende Marke im geschäftlichen Verkehr gemeinhin benutzt wird.

59. Diese Bedingung wird nicht in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b aufgestellt, sondern in Buchstabe d, in dem „für die Ablehnung der Eintragung einer Marke nur voraus[gesetzt wird], dass die Zeichen oder Angaben, aus denen diese Marke ausschließlich besteht, im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke angemeldet wurde, üblich geworden sind“ [32]. Wie das Amt feststellt, verlöre der erwähnte Buchstabe d seine Daseinsberechtigung, wenn das Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von Buchstabe b dasjenige wäre, das das Gericht erster Instanz im angefochtenen Urteil angewandt hat.

60. Abschließend möchte ich erwähnen, dass dieses neue Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, das im angefochtenen Urteil eingeführt und vom Amt zu Recht kritisiert worden ist, von derselben Vierten Kammer des Gerichts erster Instanz, die das angefochtene Urteil erlassen hat, zumindest implizit bereits als unhaltbar eingestuft worden ist. Denn im Urteil vom 31. März 2004 [33], das die Eintragung der Wortmarke „LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS“ für synthetischen Belag und dessen Verlegung betraf, wird das in Randnummer 46 des angefochtenen Urteils aufgestellte Kriterium verworfen [34].

32 — Urteil Merz & Krell (Randnr. 41) unter Bezugnahme auf die entsprechende Regelung in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/104.

33 — In der Rechtssache T-216/02 (Fieldturf/HABM, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht).

34 — So heißt es in Randnr. 34, dass „unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nach der Rechtsprechung, die seit diesem Urteil [im Fall ERPO] ergangen ist, nicht nur Marken fallen, die im geschäftlichen Verkehr für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gemeinhin verwendet werden, sondern auch Marken, die für eine solche Verwendung lediglich geeignet erscheinen“. Ergänzend wird in Randnr. 35 ausgeführt, dass „die [angemeldete] Marke nicht geeignet [ist], unmittelbar als Hinweis auf die gewerbliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst zu werden, sondern ... nur als bloßer Werbeslogan wirken“ kann.

61. Wie ich bereits dargelegt habe, hat die Aufhebung des angefochtenen Urteils nicht zwingend die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zur Folge, mit der die Eintragung abgelehnt worden war, da das Gericht erster Instanz nicht zur Würdigung des dritten Klagegrundes der Erpo in Bezug auf die Entscheidung der Beschwerdekammer gelangt ist. Daher rege ich an, die Rechtssache an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen.

V — **Ergebnis**

62. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor,

1. das Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-138/00 aufzuheben;

2. die Rechtssache an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen;

3. die Kostenentscheidung vorzubehalten.