

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 21.06.2017 – T-20/16

ECLI:EU:T:2017:410

URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

21. Juni 2017 (*1)

„Unionsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Unionsbildmarke, die Spitzklammern zwischen zwei parallelen Linien darstellt — Unterscheidungskraft — Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Prüfung der Marke so, wie sie eingetragen ist“

In der Rechtssache T?20/16

M/S. Indeutsch International mit Sitz in Noida (Indien), Prozessbevollmächtigte: zunächst D. Stone, D. Meale, A. Dykes, Solicitors, und S. Malynicz, QC, dann D. Stone und S. Malynicz und schließlich D. Stone und S. Malynicz sowie M. Siddiqui, Solicitor,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch Herrn D. Gája als Bevollmächtigter,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

Crafts Americana Group, Inc. mit Sitz in Vancouver, Washington (Vereinigte Staaten),
Prozessbevollmächtigte: J. Fish und V. Leitch, Solicitors, sowie A. Bryson, Barrister,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 5. November 2015 (Sache R 1814/2014?1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Crafts Americana Group und M/S. Indeutsch International,

erlässt

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten D. Gratsias (Berichterstatter), der Richterin I. Labucka und des Richters I. Ulloa Rubio,

Kanzler: I. Dragan, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 21. Januar 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 4. April 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 12. April 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der schriftlichen Frage des Gerichts an die Parteien,

auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2017,

aufgrund des Beschlusses vom 2. Februar 2017 über die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung,
folgendes

Urteil

Sachverhalt

Rn. 1

Am 15. Februar 2010 meldete die Klägerin, die M/S. Indeutsch International, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

Rn. 2

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

Rn. 3

Dem Zeichen war die folgende Beschreibung beigefügt:

„Die Marke besteht aus einem repetitiven geometrischen Muster.“

Rn. 4

Die Marke wurde für „Stricknadeln“ und „Häkelnadeln“ der Klasse 26 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

Rn. 5

Die fragliche Marke wurde am 10. August 2010 eingetragen.

Rn. 6

Am 9. Januar 2013 stellte die Streithelferin, die Crafts Americana Group, Inc., beim EUIPO einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung der angegriffenen Marke nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a und b dieser Verordnung.

Rn. 7

Mit Entscheidung vom 7. Mai 2014 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigkeitsklärung zurück. Sie war insbesondere der Meinung, dass die grafische Darstellung der angegriffenen Marke klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sei, so dass sie den Anforderungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 genüge. In Bezug auf die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 war die Nichtigkeitsabteilung außerdem der Meinung, dass die angegriffene Marke über Unterscheidungskraft verfüge. Insoweit wies die Nichtigkeitsabteilung darauf hin, dass die angegriffene Marke keine dreidimensionale Marke sei und nicht das Erscheinungsbild der Waren darstelle, die von ihrer Eintragung erfasst sind.

Rn. 8

Am 14. Juli 2014 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO Beschwerde ein.

Rn. 9

Mit Entscheidung vom 5. November 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung mit der Begründung auf, der angemeldeten Marke fehle es an Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

Rn. 10

Insbesondere war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass die angegriffene Marke, die von ihrem Inhaber als die „Marke mit Spitzklammern“ bezeichnet wird, ein Motiv darstelle, das auf einem Teil der

Waren platziert werde oder deren gesamte Oberfläche bedecke. Auf der Grundlage dieser Feststellung berücksichtigte die Beschwerdekammer Fotos und Muster der von der Klägerin bei Einreichung der Markenmeldung vermarkteten Waren, um die wesentlichen Eigenschaften der Marke zu identifizieren. In diesem Zusammenhang war die Beschwerdekammer der Meinung, dass die schmückende Erscheinung der angegriffenen Marke die maßgeblichen Verkehrskreise, die aus durchschnittlichen Verbrauchern von Stricknadeln und Häkelnadeln bestünden, dazu verleite, diese Marke als eine Dekoration dieser Waren wahrzunehmen. Nach Ansicht der Beschwerdekammer sind die maßgeblichen Verkehrskreise an die Praxis der Hersteller gewöhnt, die von der angegriffenen Marke erfassten Waren zu dekorieren, so dass sie die Marke, so wie sie auf der Oberfläche der betreffenden Waren aufgebracht sei, als eine Variante der auf dem Markt vorhandenen Dekorationen, von denen sie sich nicht nennenswert entferne, wahrnehmen. Hilfsweise war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass diese Verkehrskreise die Marke so wahrnehmen, dass sie das Erscheinungsbild der Holzmaserung habe, da Holz das Material sei, aus dem die betreffenden Waren hergestellt würden, und nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft. Daraus ergebe sich, dass die angegriffene Marke nicht die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geforderte Unterscheidungskraft habe, um die Funktion einer Marke zu erfüllen.

Rn. 11

Deshalb hob die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf, ohne die Frage zu prüfen, ob die angegriffene Marke unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 fällt. Im Übrigen wies die Beschwerdekammer, soweit die Klägerin vor der Nichtigkeitsabteilung geltend gemacht hatte, dass die angegriffene Marke jedenfalls infolge ihrer Benutzung gemäß Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung Unterscheidungskraft erlangt habe, die Rechtssache an die Nichtigkeitsabteilung zurück, damit diese über diese Frage entscheide.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

Rn. 12

Die Klägerin beantragt,

—

die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

—

dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Rn. 13

Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,

—

die Klage abzuweisen;

—

der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Rn. 14

Die Klägerin führt fünf Klagegründe an, die sämtlich auf einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt sind. Der erste Klagegrund beruht darauf, dass die angegriffene Marke sich erheblich von der in der Branche, der die von der Anmeldung erfassten Waren angehörten, vorherrschenden Praxis entferne. Der zweite Klagegrund beruht auf einem Verstoß gegen die Beweislastregeln. Der dritte Klagegrund beruht auf einer fehlerhaften Bewertung der dekorativen Art der

angegriffenen Marke. Der vierte Klagegrund beruht auf Fehlern betreffend das Aussehen der angegriffenen Marke, und der fünfte Klagegrund beruht schließlich auf einem Fehler hinsichtlich der Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise.

Rn. 15

Im Einzelnen macht die Klägerin erstens geltend, dass, wie sich aus den der Beschwerdekammer vorliegenden Beweisen ergebe, die von der Markenmeldung erfassten Waren üblicherweise keine auffälligen Motive auf ihrer Oberfläche zeigten, so dass die Beschwerdekammer insoweit einen Fehler begangen habe, als sie angenommen habe, dass die von der angegriffenen Marke dargestellten Motive, die das Ergebnis einer komplexen Fabrikationsmethode seien, Varianten der üblichen äußeren Erscheinung der betreffenden Waren seien. Zweitens habe die Beschwerdekammer, indem sie aufgrund der von der Klägerin vorgelegten Unterlagen angenommen habe, dass es der angegriffenen Marke an Unterscheidungskraft fehle, die einschlägigen Beweislastregeln missachtet. Drittens macht die Klägerin geltend, dass die von der angegriffenen Marke dargestellten Motive angesichts des Fehlens einer gängigen Praxis des Verzierens der von der Marke erfassten Waren von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Angaben der betrieblichen Herkunft wahrgenommen würden. Viertens habe die Beschwerdekammer einen Fehler begangen, indem sie angenommen habe, dass das die angegriffene Marke bildende Motiv die Holzmaserung darstelle, weil Letztere, anders als das fragliche Motiv, das als künstlich wahrgenommen werde, ein asymmetrisches und unregelmäßiges Aussehen habe. Schließlich macht die Klägerin fünftens geltend, der durchschnittliche Verbraucher, insbesondere der mit dem Stricken nicht vertraute, aus dem die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden, werde von dem von der angegriffenen Marke dargestellten Motiv beeindruckt, so dass er es als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Strick- und Häkelnadeln ansehen werde.

Vorbemerkungen

Rn. 16

Der vorliegende Rechtsstreit hat die Frage zum Gegenstand, ob die angegriffene Marke, die oben in Rn. 2 abgebildet ist, keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 hat. Wie im Folgenden im Einzelnen dargestellt werden wird, ergibt sich aus der angefochtenen Entscheidung, dass die Beurteilung dieser Frage durch die Beschwerdekammer tatsächlich nicht auf die Eigenschaften dieser Marke, wie sie eingetragen ist, gestützt worden ist, sondern auf die Eigenschaften der äußeren Erscheinung der Waren der Klägerin, die nach Ansicht der Beschwerdekammer zeigen, wie diese Marke benutzt worden ist.

Rn. 17

Die Klägerin macht ihrerseits geltend, die Beurteilung der Beschwerdekammer sei mit Fehlern behaftet, die einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 darstellten. Die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung ist deshalb am Maßstab dieser Bestimmung zu messen.

Erwägungen der Beschwerdekammer

Rn. 18

Wie sich aus den Rn. 21, 22 und 30 bis 34 der angefochtenen Entscheidung ergibt, war die Beschwerdekammer der Meinung, die angegriffene Marke stelle ein Motiv mit Spitzklammern dar, das auf der Oberfläche von Stricknadeln und Häkelnadeln aufgebracht sei, und ihre Unterscheidungskraft sei deshalb am Maßstab der Regeln über Bildmarken, die aus einem Teil der Form der Ware, die sie kennzeichneten, bestünden, zu messen. Die Beschwerdekammer ist jedoch der Meinung, dass es in der Branche, der die fraglichen Waren angehörten, gängige Praxis sei, die Oberflächen mit intensiven Farben zu dekorieren, so dass die von der angegriffenen Marke dargestellte Dekoration, so wie sie auf die

Oberfläche der Stricknadeln und Häkelnadeln angewendet werde, keine wesentliche Abkehr von der betreffenden Praxis darstelle. In Anbetracht der in den Rn. 23 bis 26 der angefochtenen Entscheidung dargestellten, auf Bildmarken, die aus einem Teil der Form der Ware, die sie kennzeichneten, bestünden, anwendbaren Regeln kommt die Beschwerdekammer deshalb zu dem Schluss, dass die angegriffene Marke keine Unterscheidungskraft habe.

Rn. 19

Die Beschwerdekammer führt insbesondere in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung aus, dass, „wie die Inhaberin der [angegriffenen Marke] selbst [in ihren Erklärungen vom 12. Juni 2013] ausgeführt hat und wie sich klar aus den [Fotografien und Mustern, die Teil der Akte sind,] ergibt, ... die [angegriffene] Marke ein Motiv [darstellt], das auf einem Teil der Ware platziert ist oder ihre ganze Oberfläche bedeckt“.

Rn. 20

Diese Beurteilung gründet insbesondere auf der folgenden Darstellung der Waren der Klägerin in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung:

Rn. 21

Außerdem bezieht sich die Beschwerdekammer in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung auch, ohne diese abzubilden, auf Fotografien im Anhang der Aussage eines kaufmännischen Mitarbeiters der Klägerin, welche diese der Nichtigkeitsabteilung vorgelegt hatte.

Rn. 22

In diesem Zusammenhang stellte die Beschwerdekammer in Rn. 22 der angefochtenen Entscheidung fest, dass, „weil das fragliche Motiv in mehr oder weniger großem Umfang [die Oberfläche der Waren] bedeckt und deshalb dem äußeren Erscheinungsbild dieser Waren entspricht, die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke anhand der Grundsätze beurteilt werden muss, die auf (zweidimensionale oder dreidimensionale) Marken anwendbar sind, die in dem Aussehen der Waren selbst oder eines Teils dieser Waren bestehen“.

Rn. 23

Nachdem sie die fraglichen Regeln in Erinnerung gerufen hatte, wies die Beschwerdekammer in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung darauf hin, dass sie in Anwendung dieser Regeln eine vertiefte Prüfung vornehmen könne, in deren Rahmen außer der grafischen Darstellung und den möglicherweise bei der Einreichung der Anmeldung eingereichten Beschreibungen Elemente berücksichtigt würden, die der angemessenen Bestimmung der wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens dienen könnten. So hat die Beschwerdekammer gemäß Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung zur Prüfung der wesentlichen Merkmale der angegriffenen Marke die Fotografien und Muster der betreffenden Waren, die die Klägerin der Nichtigkeitsabteilung vorgelegt hatte, sowie insbesondere die Tatsache berücksichtigt, dass die Waren tatsächlich zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenmeldung durch die Klägerin vermarktet wurden.

Rn. 24

In Rn. 30 der angefochtenen Entscheidung weist die Beschwerdekammer außerdem darauf hin, dass „es ... in Anbetracht der Darstellung [der angegriffenen Marke] und ihrer Beschreibung, die durch die Darstellungen der Waren der [Klägerin] bestätigt werden, ... klar [ist], dass die angegriffene Marke aus einem Motiv besteht, das auf der Oberfläche der betreffenden Waren, nämlich Stricknadeln und Häkelnadeln, aufgebracht wird“. Sie führt aus, dass „[a]ußerdem ... das Motiv, so wie es von [der Klägerin] eingetragen ist und von ihr benutzt wird, wie die Maserung des Holzes selbst [aussieht], einem Material, aus dem die betreffenden Waren hergestellt sein können und [aus dem sie] tatsächlich hergestellt werden“. Außerdem beschreibt die Beschwerdekammer in Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung die angegriffene Marke als „ein einfaches Muster, das auf die Oberfläche der betreffenden

Waren aufgebracht ist“.

Rn. 25

Überdies stützt sich die Beschwerdekammer, wie sich aus den Rn. 33 und 34 der angefochtenen Entscheidung ergibt, auf die farbige Dekoration der nachfolgend dargestellten Häkelnadeln:

Rn. 26

Auf der Grundlage dieses Fotos, das Bestandteil der Unterlagen ist, die die Klägerin vorgelegt hat, und das von anderen Herstellern hergestellte Häkelnadeln darstellt, hat die Beschwerdekammer geschlossen, dass die Verzierung der Waren der Klägerin mit einem Motiv aus farbigen Spitzklammern keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 habe. Die Beschwerdekammer hat insoweit festgestellt, dass die angegriffene Marke in einer farbigen Dekoration der von der Klägerin hergestellten Strick- und Häkelnadeln bestehe und deshalb für sich genommen nur eine Variation der Dekorationen in Form von farbigen Oberflächen von auf dem Markt vorhandenen Strick- und Häkelnadeln darstelle, wie sich aus dem Foto oben in Rn. 25 ergebe. Die Beschwerdekammer hat keine andere Form der Dekoration als die farbige Oberfläche dieser Häkelnadeln geltend gemacht, um ihre Schlussfolgerung zu rechtfertigen, was in Rn. 49 der Klagebeantwortung des EUIPO bestätigt wird.

Rn. 27

Der vom EUIPO in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung, der zufolge die Beschwerdekammer nur das Erscheinungsbild der Waren der Klägerin berücksichtigt hat, dabei jedoch tatsächlich die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke, so wie sie eingetragen ist, beurteilt hat, kann nicht zugestimmt werden. Die Frage, die Unterscheidungskraft welchen Zeichens die Beschwerdekammer genau beurteilt hat, muss auf der Grundlage objektiver und überprüfbarer Faktoren beantwortet werden. So wie sich aus den Rn. 18 bis 26 oben ergibt, hat die Beschwerdekammer die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke jedoch unter Bezugnahme auf das farbige äußere Erscheinungsbild der Waren der Klägerin einerseits und auf die farbige Oberfläche der in Rn. 25 oben dargestellten Häkelnadeln andererseits beurteilt. Da die angegriffene Marke in Schwarz-Weiß eingetragen ist und die ihr beigefügte Beschreibung nicht auf mehrfarbige Versionen Bezug nimmt, steht fest, dass die Beschwerdekammer ihre Beurteilung im Wesentlichen auf das Erscheinungsbild der Waren der Klägerin gestützt hat, wie sie in Form von Mustern und Farbfotografien Bestandteil der EUIPO-Akte sind.

Rn. 28

Das EUIPO bezieht sich seinerseits wiederholt auf die „Anwendung“ oder auf die konkrete „Benutzung“ der angegriffenen Marke auf der Oberfläche der Waren der Klägerin (vgl. Rn. 21, 51, 52, 55 und 58 seiner Klagebeantwortung). Es ist genau diese konkrete Anwendung, die nach Ansicht des EUIPO nur eine Variante der Anwendung einer auffälligen Farbe auf der Oberfläche der betreffenden Waren darstellt (vgl. Rn. 58 der Klagebeantwortung des EUIPO).

Rechtmäßigkeit der Erwägungen der Beschwerdekammer

Rn. 29

Die Klägerin macht mehrere Klagegründe geltend, die alle darauf gerichtet sind, nachzuweisen, dass die Beschwerdekammer gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen hat, indem sie die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke fehlerhaft beurteilt hat. So greift die Klägerin mit ihrem ersten und dritten Klagegrund die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke unter Berücksichtigung der Gewohnheiten der betreffenden Branche und der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise durch die Beschwerdekammer an. Der vierte Klagegrund betrifft darüber hinaus die Wahrnehmung „des auf der Marke erscheinenden Motivs“ als Holzmaserung. Die Prüfung

dieses Klagegrundes veranlasst das Gericht jedoch, der Frage nachzugehen, ob die Beschwerdekammer sich nicht auf die angegriffene Marke, sondern auf die Formen, in denen sich nach Ansicht der Beschwerdekammer die tatsächliche Benutzung dieser Marke manifestierte, stützen durfte. Auch wenn nämlich im Rahmen des vierten Klagegrundes diese Frage unter dem besonderen Blickwinkel der Beurteilung der Wahrnehmung der angegriffenen Marke als Holzmaserung durch die Beschwerdekammer behandelt wird, stellt die Möglichkeit für die Beschwerdekammer, ihre Erwägungen zu den Formen, in denen sich nach ihrer Ansicht die tatsächliche Benutzung der angegriffenen Marke manifestierte, die notwendige Voraussetzung der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke in der angefochtenen Entscheidung dar.

Rn. 30

Insoweit ist festzustellen, dass das Gericht zwar nur über das Begehren der Parteien zu entscheiden hat, deren Sache es ist, den Rahmen des Rechtsstreits abzugrenzen, es jedoch nicht verpflichtet sein kann, allein die Argumente zu berücksichtigen, auf die sie ihr Vorbringen gestützt haben, weil es seine Entscheidung sonst gegebenenfalls auf unzutreffende rechtliche Erwägungen stützen müsste (Beschluss des Gerichtshofs vom 13. Juni 2006, Mancini/Kommission, C-172/05 P, EU:C:2006:393, Rn. 41, und Urteil vom 11. Dezember 2014, Sherwin-Williams Sweden/HABM – Akzo Nobel Coatings International [ARTI], T-12/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1054, Rn. 34).

Rn. 31

In diesem Rahmen ist darauf hinzuweisen, dass die Frage, ob die angegriffene Marke aus einem Teil der Form der mit ihr gekennzeichneten Ware besteht, sowohl vor der Nichtigkeitsabteilung als auch vor der Beschwerdekammer (vgl. oben, Rn. 7 und 10) diskutiert worden ist und dass die Parteien aufgefordert worden sind, diesen Teil der angefochtenen Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zu kommentieren. Es ist deshalb eine Prüfung der rechtlichen Begründetheit des Angelpunkts der Erwägungen der Beschwerdekammer über die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 notwendig, und zwar unter einem weiteren als dem im vierten Klagegrund gewählten Blickwinkel. Ein Urteil, das die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke in einer anderen Form als jener, in der sie eingetragen worden ist, bestätigt oder aufhebt, schließt nämlich implizit, aber notwendig ein, dass diese Unterscheidungskraft rechtmäßig unter Berücksichtigung dieser anderen Form beurteilt werden durfte. Wenn diese Rechtsfrage aber verneint werden muss, so verstößt die Begründung der Beschwerdekammer insgesamt gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

Rn. 32

Wie sich aus Rn. 1 der angefochtenen Entscheidung sowie aus der Eintragungsurkunde auf Seite 11 der EUIPO-Akte ergibt, besteht die angegriffene Marke, so wie sie eingetragen wurde, aus dem folgenden Bildzeichen:

Rn. 33

Insoweit ist festzustellen, dass die Marke durch ihre Eintragung in ein öffentliches Register den zuständigen Behörden und den Verkehrskreisen, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden soll. Ab dem Zeitpunkt der Eintragung kennen deshalb die zuständigen Behörden die Art der Zeichen, die eine Marke bilden, klar und präzise, um in der Lage zu sein, ihre Pflichten hinsichtlich der vorherigen Prüfung der Anträge auf Eintragung zu erfüllen, und haben die Verwender des Registers Zugang zu ihrer grafischen Darstellung, die ihre genaue Art bestimmt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 49, 50 und 52).

Rn. 34

Außerdem hat die grafische Darstellung im Register insbesondere den Zweck, die Marke selbst zu definieren, um den genauen Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes zu bestimmen (Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 57). Das Register erlaubt es so den Wirtschaftsteilnehmern, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen (Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, Rn. 48).

Rn. 35

Die Prüfung der Unterscheidungskraft einer Marke muss also auf der Grundlage der Marke, so wie sie eingetragen worden ist oder so wie sie in der Anmeldung erscheint, unabhängig von den Umständen ihrer Benutzung erfolgen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. Oktober 2007, AMS/HABM – American Medical Systems [AMS Advanced Medical Services], T-425/03, EU:T:2007:311, Rn. 91; vom 9. April 2014, Pico Food/HABM – Sobieraj [MILANÓWEK CREAM FUDGE], T-623/11, EU:T:2014:199, Rn. 38, und vom 7. Mai 2015, Cosmowell/HABM – Haw Par [GELENKGOLD], T-599/13, EU:T:2015:262, Rn. 35).

Rn. 36

Diese Regel ergibt sich aus den zwingenden Erfordernissen der Rechtssicherheit, die durch das Bestehen des in Art. 87 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Registers der Unionsmarken gewährleistet werden. Die Anwendung der Art. 7 und 8 der Verordnung Nr. 207/2009 unter Berücksichtigung der Unionsmarken nicht wie sie beantragt oder eingetragen sind, sondern wie sie benutzt werden, würde nämlich den Zweck dieses Registers als Garant der Gewissheit, die die genaue Art der zu schützenden Rechte umgeben soll, zunichtemachen (vgl. oben, Rn. 33).

Rn. 37

In Anbetracht dieser Überlegungen hängt, wenn die beantragte oder eingetragene Marke aus einer zweidimensionalen oder dreidimensionalen Wiedergabe der mit ihr gekennzeichneten Ware besteht, ihre Unterscheidungskraft von der Frage ab, ob sie sich wesentlich von der Norm oder den Gewohnheiten der Branche unterscheidet und deshalb geeignet ist, ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion zu erfüllen (Urteil vom 23. Mai 2007, Procter & Gamble/HABM [quadratische weiße Tabletten mit einem farbigen Blütenmuster], T-241/05, T-262/05 bis T-264/05, T-346/05, T-347/05 und T-29/06 bis T-31/06, EU:T:2007:151, Rn. 44).

Rn. 38

Dies gilt auch, wie die Beschwerdekammer in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung ausführt, für eine Bildmarke, die aus einem Teil der Form der mit ihr gekennzeichneten Ware besteht, da die maßgeblichen Verkehrskreise sie unmittelbar und ohne besonderes Nachdenken als Darstellung eines besonders interessanten oder ansprechenden Details der fraglichen Ware und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft wahrnehmen werden (Urteil vom 19. September 2012, Fraas/HABM [Karomuster in Dunkelgrau, Hellgrau, Schwarz, Beige, Dunkelrot und Hellrot], T-50/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:442, Rn. 43). In einem solchen Fall ist der entscheidende Gesichtspunkt für die Anwendbarkeit dieser Rechtsprechung nicht die Einstufung des betreffenden Zeichens als Bild-, dreidimensionales oder anderes Zeichen, sondern die Tatsache, dass es mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmilzt (Urteil vom 9. November 2016, Birkenstock Sales/EUIPO [Darstellung eines Musters aus sich kreuzenden Wellenlinien], T-579/14, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:650, Rn. 28).

Rn. 39

Wenn nämlich in einem solchen Fall die Unterscheidungskraft einer Marke nicht in Bezug auf ihre Abweichung von den Normen und den Gewohnheiten der Branche der mit ihr gekennzeichneten Waren beurteilt würde, würde es genügen, die Eintragung eines unmittelbar als Teil der mit ihm gekennzeichneten Ware wahrnehmbaren Zeichens zu beantragen, um die Möglichkeit, dass es eingetragen wird, zu erhöhen und so der Erscheinung oder der Form der Ware selbst quasi automatisch Schutz zu verschaffen. Da jedoch die durchschnittlichen Verbraucher nicht die Gewohnheit haben, von der Erscheinung oder der Form auf die betriebliche Herkunft der Ware zu schließen (Urteil vom 6. September 2012, *Storck/HABM*, C-96/11 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2012:537, Rn. 35), würde diese Möglichkeit ein großes Risiko der Umgehung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 darstellen und so das durch diese Bestimmung geschützte öffentliche Interesse sabotieren.

Rn. 40

Was im Übrigen die Marken betrifft, die aus der Form der mit ihnen gekennzeichneten Ware bestehen, ist es statthaft, dass die zuständige Behörde ihre wesentlichen Eigenschaften durch Untersuchung der Ware selbst ermittelt. Eine solche Untersuchung ist zwingend, wenn die Feststellung einer wesentlichen Eigenschaft der Marke notwendig ist, um die genaue Art der Elemente, die Teil der grafischen Darstellung sind, und der möglicherweise bei der Anmeldung eingereichten Beschreibungen zu bestimmen und so das Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 zugrunde liegende öffentliche Interesse zu wahren. Dieses Interesse besteht darin, es einem Wirtschaftsteilnehmer zu verbieten, sich unberechtigter Weise ein Zeichen anzueignen, das aus der Form der Ware besteht und eine technische Lösung beinhaltet (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. März 2014, *Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 50 und 54 bis 56). Dieses Problem stellt sich der Natur der Sache nach im Zusammenhang mit einer Marke, die aus der Form einer konkreten Ware und nicht aus einer abstrakten Form besteht (Urteil vom 10. November 2016, *Simba Toys/EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:849, Rn. 47).

Rn. 41

Wie die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat (vgl. oben, Rn. 7), kann im vorliegenden Fall jedoch nicht geltend gemacht werden, dass die angegriffene Marke (vgl. oben, Rn. 32) unmittelbar und ohne besonderes Nachdenken als Darstellung eines Details der mit ihr gekennzeichneten Ware wahrgenommen werden wird, und noch weniger, dass sie aus der Form der von der Klägerin hergestellten Stricknadeln und Häkelnadeln besteht.

Rn. 42

Einige Beispiele der fraglichen Waren aus der EUIPO-Akte sind nachfolgend abgebildet:

Rn. 43

Aus den Proben sowie den Fotografien dieser Waren, die alle Bestandteil der Akte des EUIPO sind, ergibt sich, dass die auf den fraglichen Waren aufgebrachten Motive sich von dieser Marke durch nicht unwesentliche Elemente unterscheiden. Insbesondere sind die fraglichen Motive farbig, sie sind in unregelmäßigen Abständen verteilt, die Farbe innerhalb jeder Oberfläche in Form einer Spitzklammer ist nicht homogen, der Übergang von einer Farbe zur anderen ist nicht durch eine klare Linie getrennt, und die Aufeinanderfolge der Farben ist willkürlich. Diese Merkmale finden sich auch auf den in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung dargestellten beige Nadeln, mit Ausnahme der vielen verschiedenen Farben, die durch Variationen von Beige ersetzt sind.

Rn. 44

Die angegriffene Marke in ihrer eingetragenen Form hat demgegenüber die Eigenschaften einer abstrakten geometrischen Form, bestehend aus einem repetitiven Muster aus zwei parallelen Linien, die

klar abgegrenzte Spitzklammern einschließen, dies alles in Schwarz?Weiß.

Rn. 45

Folglich stellt, entgegen der Einschätzung der Beschwerdekammer, eine Beurteilung der Unterscheidungskraft des Erscheinungsbildes der Waren der Klägerin im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 auf der Grundlage der Tatsache, dass die Waren der Klägerin auf ihrer Oberfläche Motive in Form von mehrfarbigen Spitzklammern zeigen und nicht auf der Grundlage einer Prüfung der Marke, wie sie eingetragen ist, keine Ermittlung der wesentlichen Eigenschaften dieser Marke dar, sondern eine erhebliche Veränderung dieser Eigenschaften. Diese Veränderung hat zur Folge, dass eine als abstrakte Form eingetragene Marke, deren Schutzzumfang durch diese Form bestimmt wird (Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 57) in eine Marke verwandelt wird, die aus der besonderen Form der Waren, die sie kennzeichnet, besteht. Das Maß, in dem sich diese Veränderung als ausschlaggebend erweist, zeigt sich in der Tatsache, dass sich die Beschwerdekammer gerade auf die farbige Dekoration der oben in Rn. 25 dargestellten Häkelnadeln gestützt hat, um die fehlende Unterscheidungskraft der Motive auf der Oberfläche der Waren der Klägerin zu begründen und diese Begründung auf die angegriffene Marke zu übertragen.

Rn. 46

Die von der Beschwerdekammer in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung angeführte Erklärung der Klägerin, wonach diese die Absicht hatte, das Spitzklammermotiv auf Stricknadeln und Häkelnadeln anzubringen, rechtfertigt keine andere Schlussfolgerung. Wie sich aus den Rn. 33 und 34 oben ergibt, dient die Eintragung einer Marke in das Register nämlich dazu, es der Beschwerdekammer zu ermöglichen, ihre Aufgabe zu erfüllen und die Interessen der Parteien des Rechtsstreits zu schützen, aber auch dazu, Dritte über die genaue Art der eingetragenen Rechte zu informieren und so den Umfang des gewährten Schutzes festzulegen. Selbst wenn man annähme, dass die Erklärung der Klägerin so verstanden werden kann, dass sie einer Prüfung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke durch die Beschwerdekammer unter Berücksichtigung des Erscheinungsbildes der in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung dargestellten Waren nicht widerspricht, kommt es darauf im vorliegenden Fall nicht an. Ebenso wenig kommt es auf den von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten Umstand an, dass sie die angegriffene Marke in ihrer eingetragenen Form wahrscheinlich auf der Verpackung der Produkte angebracht hat, die sie vermarktet hat. Insoweit genügt der Hinweis darauf, dass die Beschwerdekammer die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nicht anhand dieser Form beurteilt hat. Die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung ist jedoch ausschließlich anhand der Gründe zu beurteilen, die ihren Tenor stützen.

Rn. 47

Daraus folgt, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke unter Berücksichtigung erheblich veränderter Eigenschaften dieser Marke einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 darstellt. Wie von der Klägerin vorgetragen, stellt es also einen Verstoß gegen diese Bestimmung dar, dass die Beschwerdekammer die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke auf der Grundlage der Motive auf der Oberfläche der von der Klägerin hergestellten Strick? und Häkelnadeln bestimmt hat, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

Kosten

Rn. 48

Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO mit seinen Anträgen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rn. 49

Die Streithelferin trägt gemäß Art. 138 Abs. 3 der Verfahrensordnung ihre eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1.

Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 5. November 2015 (Sache R 1814/2014²¹) wird aufgehoben.

2.

Das EUIPO trägt die Kosten von M/S. Indeutsch International.

3.

Die Crafts Americana Group, Inc., trägt ihre eigenen Kosten.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 21. Juni 2017.

Unterschriften

(*1) Verfahrenssprache: Englisch.

Zitiervorschlag: Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 21.06.2017 – T-20/16, ECLI:EU:T:2017:410

Quelle: Open Legal Data, abgerufen 09.07.2026

Entscheidungstext bereitgestellt über Open Legal Data (openlegaldata.io), lizenziert unter der Open Database License (ODbL) v1.0.

Nicht-amtliche Fassung — maßgeblich ist die Fassung in der Verfahrenssprache (CURIA: <https://curia.europa.eu>)

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted.

Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/eugh/2017-06-21/t-20-16>