

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

21. Januar 2010*

In der Rechtssache C-398/08 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 12. September 2008,

Audi AG mit Sitz in Ingolstadt (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: S. O. Gillert und F. Schiwiek, Rechtsanwälte,

Rechtsmittelführerin,

anderer Verfahrensbeteiligter:

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten sowie der Richter E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Berichterstatter) und J.-J. Kasel,

Generalanwalt: Y. Bot,
Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2009,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

- ¹ Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Audi AG (im Folgenden: Audi) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 9. Juli 2008, Audi/HABM (Vorsprung durch Technik) (T-70/06, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht ihre Klage abgewiesen hat, die auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 16. Dezember 2005 (Sache R 237/2005-2, im Folgenden: streitige Entscheidung) gerichtet war, mit der die

Entscheidung des Prüfers, die Eintragung der Wortmarke Vorsprung durch Technik für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen abzulehnen, teilweise bestätigt wurde.

Rechtlicher Rahmen

- 2 Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. L 349, S. 83, im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94) geänderten Fassung sieht vor:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind:

...

- 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 Art. 63 („Klage beim Gerichtshof“) der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.

(2) Die Klage ist zulässig wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs.

...“

Sachverhalt

- 4 Am 30. Januar 2003 meldete Audi gemäß der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM die Wortmarke Vorsprung durch Technik als Gemeinschaftsmarke an. Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 bis 43 und 45 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:
- Klasse 9: „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“;
 - Klasse 12: „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“;
 - Klasse 14: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente“;
 - Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel“;

Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke“;

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

- Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;

- Klasse 28: „Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck“;

- Klasse 35: „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“;

- Klasse 36: „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“;

- Klasse 37: „Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten“;

- Klasse 38: „Telekommunikation“;

- Klasse 39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“;

- Klasse 40: „Materialbearbeitung“;

- Klasse 41: „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“;

- Klasse 42: „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung“;

- Klasse 43: „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“;

- Klasse 45: „Persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen“.

5 Am 7. Januar 2004 stellte der Prüfer in seiner Mitteilung über die Eintragungshindernisse fest, dass der Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ für bestimmte technikbezo-

gene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 bis 40 und 42 eine unmittelbare Sachaussage sei, die vom angesprochenen Verbraucher als werbende Beschreibung aufgefasst werde. Der angemeldeten Marke fehle daher für die genannten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft. Für die Waren in Klasse 12 könne die angemeldete Marke jedoch aufgrund Verkehrsdurchsetzung für Kraftfahrzeuge und deren Teile zur Eintragung zugelassen werden. Der Prüfer bezog sich insoweit auf die am 27. April 2001 für die genannten Waren der Klasse 12 unter der Nr. 621 086 eingetragene Gemeinschaftswortmarke „Vorsprung durch Technik“.

- 6 Mit Schreiben vom 24. Februar 2004 stellte Audi die vom Prüfer in der genannten Mitteilung angeführten Eintragungshindernisse in Abrede und machte u. a. geltend, dass die Gemeinschaftsmarke Nr. 621 086 nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, sondern aufgrund ihrer Unterscheidungskraft. In einer zweiten Mitteilung über die Eintragungshindernisse vom 30. Juni 2004 erläuterte der Prüfer, dass die genannte Marke nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, was Audi bei der Prüfung dieser Markenmeldung versehentlich nicht mitgeteilt worden sei. Da diese Anmeldung jedoch aus dem Jahr 1997 stamme, müsse Audi den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nunmehr hinsichtlich aller beanstandeten Waren und Dienstleistungen einschließlich der Waren der Klasse 12 erbringen.
- 7 Mit Entscheidung vom 12. Januar 2005 wies der Prüfer die Markenmeldung für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 bis 40 und 42 teilweise zurück und wiederholte die in seiner Mitteilung über die Eintragungshindernisse vom 7. Januar 2004 dargelegten Gründe. Der Prüfer stellte in dieser weiteren Zurückweisungsentscheidung ebenfalls fest, dass eine Verkehrsdurchsetzung für die Waren der Klasse 12 nicht nachgewiesen worden sei.
- 8 Mit der streitigen Entscheidung gab die Zweite Beschwerdekammer der Beschwerde von Audi hinsichtlich der in Klasse 12 angemeldeten Waren statt, da die frühere Entscheidung über die Eintragung der Marke Nr. 621 086 den Beweis dafür liefere, dass die angemeldete Marke für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande

Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Im Übrigen und insbesondere hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen, gegen die der Prüfer Einwände erhoben hatte, wurde die Beschwerde zurückgewiesen.

- 9 Insoweit sah die Beschwerdekammer die vom Prüfer vorgenommene Unterscheidung zwischen technikbezogenen Waren und Dienstleistungen als fragwürdig an. Sie führte hierzu aus: „Fast alle Waren und Dienstleistungen sind einigermaßen technikbezogen. Auch auf dem Gebiet der Bekleidung spielt die Technik eine wichtige Rolle. Ein technisch fortgeschrittener Hersteller solcher Waren besitzt einen großen Vorteil im Vergleich mit den Wettbewerbern. Der Werbespruch ‚Vorsprung durch Technik‘ enthält die Sachaussage, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit herbeigeschafft wird. Eine Wortverbindung, die sich in dieser banalen Sachaussage erschöpft, ist von Haus aus grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig. Da mit Ausnahme der Waren der Klasse 12 die Beschwerdeführerin keinen Beweis erbracht hat, dass sich der Werbespruch ‚Vorsprung durch Technik‘ als Marke im Verkehr durchgesetzt hat, ist die Anmeldung insofern zurückzuweisen, als ... sie Waren und Dienstleistungen anderer Klassen betrifft.“

Das angefochtene Urteil

- 10 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die von Audi am 28. Februar 2006 gegen die streitige Entscheidung erhobene Klage abgewiesen. Das Gericht hat somit die beiden von der Rechtsmittelführerin geltend gemachten Klagegründe zurückgewiesen, die aus einem Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bzw. einer Verletzung der Verteidigungsrechte hergeleitet worden waren.
- 11 Der erste Teil des ersten Klagegrundes, mit dem Audi beanstandete, die streitige Entscheidung enthalte keine Feststellungen zu den zu berücksichtigenden Verkehrskreisen und deren Wahrnehmung der angemeldeten Marke, ist in den Randnrn. 30 bis 33 des angefochtenen Urteils zurückgewiesen worden.

- 12 Das Gericht hat nach dem Hinweis auf die Rechtsprechung, der zufolge die Unterscheidungskraft einer Marke insbesondere im Hinblick auf die Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sei, in Randnr. 30 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass zwar die streitige Entscheidung tatsächlich keine „differenzierte Beurteilung“ für sämtliche Waren und Dienstleistungen sämtlicher von Audi angemeldeter Klassen enthalte; doch enthalte sie, wie von der Rechtsprechung gefordert, die Prüfung der Wahrnehmung der angemeldeten Marke durch die maßgebenden Verkehrskreise hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die sie bezeichne.
- 13 Hierzu hat das Gericht in Randnr. 31 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass sich aus der streitigen Entscheidung ableiten lasse, dass die Beschwerdekammer im Wesentlichen festgestellt habe, dass sich die Verkehrskreise bei den von der Markenmeldung betroffenen Waren und Dienstleistungen generell mit Technik konfrontiert sähen und dass diese Verkehrskreise den Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ als einen Werbespruch mit einer lobenden Sachaussage wahrnahmen.
- 14 In diesem Zusammenhang hat das Gericht in Randnr. 32 des angefochtenen Urteils insbesondere ausgeführt, dass diese Rechtsprechung keine erschöpfende Prüfung sämtlicher Waren und sämtlicher Dienstleistungen sämtlicher in der Markenmeldung genannter Klassen verlange, wenn der Prüfer oder die Beschwerdekammer geltend machen könnten, dass die maßgebenden Verkehrskreise die angemeldete Marke für alle diese Waren und Dienstleistungen in gleicher Weise wahrnahmen. Es lasse sich nicht bestreiten, dass die Beschwerdekammer diese Prüfung angestellt habe und zu dem Ergebnis gelangt sei, dass die Verkehrskreise alle Waren- und Dienstleistungsklassen, auf die sich die angemeldete Marke beziehe, in gleicher Weise wahrnahmen, zumal sie die Klassenunterscheidung, die der Prüfer angestellt habe und die ihrer Ansicht nach unzutreffend sei, beanstandet habe.
- 15 In Randnr. 33 des angefochtenen Urteils hat das Gericht das Vorbringen von Audi zurückgewiesen, dem zufolge es aufgrund der Verschiedenheit der von der Markenmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen, deren Technikbezug stark variere, ausgeschlossen sei, im vorliegenden Fall bei den Verkehrskreisen einen einheitlichen Standpunkt auszumachen. Hierbei hat das Gericht festgestellt, dass die Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung diesen unterschiedlich hohen Technikbezug der Waren und Dienstleistungen ausdrücklich eingeräumt habe, indem sie die Ansicht vertreten habe, diese seien „einigermaßen“ technikbezogen. Dennoch habe sie im

Wesentlichen die Ansicht vertreten, dass der deutsche Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ trotz dieses unterschiedlich hohen Technikbezugs generell als lobende Sachaussage wahrgenommen werde.

- 16 Mit dem zweiten Teil des ersten Klagegrundes wurde gerügt, dass die angemeldete Marke keine beschreibende Sachaussage sei, sondern einen Denkprozess auslöse, phantasievoll und merkfähig sei und somit einen Bezug zur betrieblichen Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen erkennen lasse. Dieser Teil ist in den Randnrn. 34 bis 48 des angefochtenen Urteils zurückgewiesen worden.
- 17 Das Gericht hat zunächst in den Randnrn. 34 und 35 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass aus den Akten und insbesondere einem vom HABM vorgelegten, der Klagebeantwortung beigefügten Dokument, in dem Audi dem englischen Publikum den Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ erkläre, hervorgehe, dass die angemeldete Marke für Audi ein Slogan sei, dem lobender, ja sogar werbender Wert zukomme. In Randnr. 36 des angefochtenen Urteils hat es sodann festgestellt, dass sich die Eintragung einer Marke nach seiner eigenen Rechtsprechung und dem Urteil des Gerichtshofs vom 4. Oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 40), nicht schon wegen dieser lobenden oder werbenden Verwendung ausschließen lasse.
- 18 Unter Hinweis auf Randnr. 27 des angefochtenen Urteils, in der an die Rechtsprechung des Gerichts erinnert wird, der zufolge ein Zeichen, das wie ein Werbeslogan andere Funktionen als die einer Marke im klassischen Sinn erfülle, nur dann unterscheidungskräftig sei, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden könne, hat das Gericht schließlich in Randnr. 37 des angefochtenen Urteils erläutert, dass daher zu prüfen sei, ob dies vorliegend der Fall sei oder ob es sich vielmehr bei der angemeldeten Marke um eine banale Sachaussage handele, die die maßgebenden Verkehrskreise als Lob wahrnehmen.
- 19 Hierzu hat das Gericht in den Randnrn. 41 und 42 des angefochtenen Urteils entschieden, dass die Marke Vorsprung durch Technik, auch wenn sie mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden könne, dadurch noch nicht

Unterscheidungskraft erlange. Diese verschiedenen Elemente machten die Marke nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie von den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen würde. Im vorliegenden Fall nähmen die von der Beschwerdekammer definierten angesprochenen Verkehrskreise wie alle Verkehrskreise, die mit den von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen konfrontiert würden, tatsächlich diese Marke vor allem als einen Werbeslogan wahr.

- 20 Das Gericht hat nämlich in den Randnrn. 43 bis 45 des angefochtenen Urteils die Ansicht vertreten, dass erstens, da der Begriff „Technik“ sehr weit verstanden werde, die Bezugnahme auf die Technik nicht für sämtliche der erfassten Waren und Dienstleistungen geeignet sei, der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Zweitens habe das Wort „Vorsprung“ in Verbindung mit dem Ausdruck „durch“ für die von der Markenmeldung angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere die deutschen Verkehrskreise, eher lobenden Charakter. Drittens sei zwar zur Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke als einer zusammengesetzten Marke auf ihren Gesamteindruck abzustellen, es sei aber auch festzustellen, dass sich die Marke an ein breites Publikum richte und die meisten Unternehmen, die Waren an dieses angesprochene breite Publikum liefern und ihm Dienstleistungen erbringen möchten, sich den Ausdruck im Hinblick auf seinen lobenden Charakter zu eigen machen könnten, unabhängig davon, wie er auszulegen sei.
- 21 Daraus hat das Gericht in Randnr. 46 des angefochtenen Urteils gefolgert, dass die Marke Vorsprung durch Technik keine Elemente aufweise, die es den angesprochenen Verkehrskreisen über die offenkundige werbemäßige Bedeutung der Marke hinaus erlauben könnten, den Ausdruck als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen leicht und unmittelbar im Gedächtnis zu behalten.
- 22 Mit dem zweiten Klagegrund machte Audi geltend, dass die Beschwerdekammer Art. 38 Abs. 3 und Art. 73 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt und insbesondere ihre Verteidigungsrechte verletzt habe, indem sie es vor Erlass der streitigen Entscheidung unterlassen habe, Audi darüber zu informieren, dass sie eine

Zurückweisung der Markenmeldung für andere Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme derjenigen der Klasse 12 beabsichtige und somit auch für diejenigen, für die der Prüfer die Eintragung zugelassen habe. Dieser Klagegrund ist in den Randnrn. 58 bis 64 des angefochtenen Urteils zurückgewiesen worden. Insoweit hat das Gericht festgestellt, dass die streitige Entscheidung entgegen der Auffassung von Audi die Entscheidung des Prüfers vom 12. Januar 2005 nur hinsichtlich der Waren der Klasse 12 abgeändert habe und somit im Vergleich zu dieser keine zusätzliche Beschwerde enthalte.

Anträge der Verfahrensbeteiligten vor dem Gerichtshof

- 23 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt Audi, das angefochtene Urteil und die streitige Entscheidung, soweit mit dieser ihre Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers vom 12. Januar 2005 teilweise zurückgewiesen wurde, aufzuheben und dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 24 Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

- 25 Audi macht zwei Rechtsmittelgründe geltend, und zwar einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sowie einen Verstoß gegen Art. 63 dieser Verordnung und gegen Art. 48 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts.

Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

26 Der erste Rechtsmittelgrund besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil macht Audi geltend, dass das Gericht keine hinreichenden Feststellungen hinsichtlich der angesprochenen Verkehrskreise getroffen habe, während mit dem zweiten Teil, der zuerst zu prüfen ist, gezeigt werden soll, dass das Gericht bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke einen zu strengen Maßstab angelegt habe.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

27 Mit dem zweiten Teil ihres ersten Rechtsmittelgrundes macht Audi geltend, das Gericht habe zu Unrecht allein deshalb strengere Anforderungen für die Annahme der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke aufgestellt, weil es sich bei dieser um einen Werbeslogan handele.

28 Indem das Gericht gefordert habe, dass das Zeichen „unmittelbar“ als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden könne, habe es nämlich ein Kriterium aufgestellt, dass über die Anforderungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und die Kriterien hinausgehe, die das Gericht normalerweise für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Wortmarke heranziehe.

29 In dem angefochtenen Urteil gehe das Gericht erkennbar von dem Grundsatz aus, dass die Verwendung der Marke Vorsprung durch Technik als Werbeslogan der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehe und daher gewissermaßen durch das Kriterium der „unmittelbaren“ Wahrnehmung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen kompensiert werden müsse. So räume das Gericht ein, dass die angemeldete Marke mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet

und somit als merkfähig aufgefasst werden könne, verneine dann aber die Unterscheidungskraft mit der Begründung, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie vor allem als einen Werbeslogan und nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnahmen. Mit der hierzu in Randnr. 42 des angefochtenen Urteils vorgenommenen Prüfung wiederhole das Gericht lediglich mit anderen Worten, dass die Marke Vorsprung durch Technik ein Slogan mit werbendem Charakter sei, ohne jedoch zu erläutern, aus welchem Grund diese Marke nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden könne.

- 30 Damit habe das Gericht verkannt, dass der Werbeslogan nicht eine bestimmte Markenform sei, sondern eine einfache Wortmarke, auf die die allgemeinen, in der Rechtsprechung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft festgelegten Grundsätze Anwendung fänden, was insbesondere durch das Urteil des Gerichtshofs vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031, Randnr. 36), bestätigt worden sei. Allein die Einordnung als Werbeslogan oder der lobende Charakter eines Zeichens stünden somit der Annahme einer hinreichenden Unterscheidungskraft nicht entgegen. Einen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Zeichen, das eine positive Assoziation vermittelte, keine oder wenig Unterscheidungskraft besitze, gebe es nicht.
- 31 Nach Auffassung des HABM hat das Gericht weder höhere Anforderungen an das Maß der Unterscheidungskraft gestellt noch neue rechtliche Kriterien zur Feststellung der Unterscheidungskraft eingeführt, sondern im Einklang mit seiner ständigen Rechtsprechung zu den Werbeslogans einen Erfahrungssatz zum Ausdruck gebracht, dass Zeichen, die andere Funktionen als die, auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, erfüllten, nicht notwendigerweise in der gleichen Weise vom Verbraucher wahrgenommen würden wie ein von der Marke völlig unabhängiges Wortzeichen. Denn in diesen Fällen sei es möglich oder unvermeidlich, dass die Herkunftsfunktion in der Wahrnehmung des Verbrauchers von dieser anderen Funktion überlagert werde. Dies habe außerdem der Gerichtshof mit anderen Worten im Urteil vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM (C-473/01 P und C-474/01 P, Slg. 2004, I-5173, Randnr. 51), für Zeichen bestätigt, die mit dem äußeren Erscheinungsbild der Ware selbst übereinstimmten. Im Geist dieser Rechtsprechung habe das Gericht durch die Verwendung der adverbialen Bestimmung „unmittelbar“

die Gefahr zum Ausdruck bringen wollen, dass ein Werbeslogan vom Verbraucher lediglich in seiner Werbefunktion wahrgenommen werde.

Würdigung durch den Gerichtshof

- 32 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.
- 33 Nach ständiger Rechtsprechung bedeutet die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne dieses Artikels, 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 (Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 32, HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 42, vom 4. Oktober 2007, Henkel/HABM, C-144/06 P, Slg. 2007, I-8109, Randnr. 34, sowie vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, Slg. 2008, I-3297, Randnr. 66).
- 34 Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 33, vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 25, Henkel/HABM, Randnr. 35, sowie Eurohypo/HABM, Randnr. 67).
- 35 Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (vgl. Urteile Merz & Krell, Randnr. 40, und HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 41).

- ³⁶ Hinsichtlich der Beurteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass an diese keine strengeren Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Zeichen (Urteil HABM/Erpo Möbelwerk, Randnrn. 32 und 44).
- ³⁷ Aus der Rechtsprechung geht jedoch hervor, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (vgl. Urteile Procter & Gamble/HABM, Randnr. 36, HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 34, und Henkel/HABM, Randnrn. 36 und 38).
- ³⁸ Der Gerichtshof hat zwar nicht ausgeschlossen, dass sich diese Rechtsprechung unter bestimmten Bedingungen für aus Werbeslogans bestehende Wortmarken als relevant erweisen kann, doch hat er hervorgehoben, dass die Schwierigkeiten, die wegen der Natur solcher Marken möglicherweise mit der Bestimmung ihrer Unterscheidungskraft verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft, wie es in der in den Randnrn. 33 und 34 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ausgelegt worden ist, ersetzen oder von ihm abweichen (vgl. Urteile HABM/Erpo Möbelwerk, Randnrn. 35 und 36).
- ³⁹ So hat er insbesondere entschieden, dass bei einem Werbeslogan für die Annahme des nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 erforderlichen Minimums an Unterscheidungskraft nicht verlangt werden kann, dass der Werbeslogan „phantasievoll“ sei und „ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge ha[be]“, aufweise (Urteil HABM/Erpo Möbelwerk, Randnrn. 31 und 32; vgl. auch Urteil vom 16. September 2004, SAT.1/HABM, C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 41).

40 Im vorliegenden Fall beruhen die Erwägungen des Gerichts indessen auf einer falschen Auslegung der in den Randnrn. 36 bis 39 des vorliegenden Urteils dargelegten Grundsätze.

41 Es ist nämlich festzustellen, dass das Gericht, obwohl es in Randnr. 36 des angefochtenen Urteils hervorgehoben hat, dass sich die Eintragung einer Marke nach der Rechtsprechung nicht schon wegen ihrer lobenden oder werbenden Verwendung ausschließen lasse, seine Schlussfolgerung, dass der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft fehle, dann im Wesentlichen damit begründet hat, dass sie als Werbeslogan wahrgenommen werde, also gerade mit ihrer lobenden oder werbenden Verwendung.

42 So hat das Gericht in den Randnrn. 41 und 42 des angefochtenen Urteils entschieden, dass die Marke Vorsprung durch Technik, auch wenn sie mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden könne, dadurch noch nicht Unterscheidungskraft erlange. Diese verschiedenen Elemente machten die Marke nur dann Unterscheidungskraftig, wenn sie von den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen würde. Im vorliegenden Fall nähmen die angesprochenen Verkehrskreise diese Marke jedoch vor allem als einen Werbeslogan wahr.

43 Das Gericht hat diese letztgenannte Feststellung auf seine in den Randnrn. 43 bis 45 des angefochtenen Urteils vorgenommene Prüfung gestützt. Es hat die Ansicht vertreten, dass erstens, da der Begriff „Technik“ sehr weit verstanden werde, die Bezugnahme auf die Technik nicht für sämtliche der erfassten Waren und Dienstleistungen geeignet sei, der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Zweitens habe das Wort „Vorsprung“ in Verbindung mit dem Ausdruck „durch“ für die von der Markenmeldung angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere die deutschen Verkehrskreise, eher lobenden Charakter. Drittens sei zwar zur Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke als einer zusammengesetzten Marke auf ihren Gesamteindruck abzustellen, es sei aber auch festzustellen, dass sich diese Marke an ein breites Publikum richte und die meisten Unternehmen, die Waren an dieses angesprochene breite Publikum liefern und ihm Dienstleistungen erbringen möchten, sich den Ausdruck im Hinblick auf seinen lobenden Charakter zu eigen machen könnten, unabhängig davon, wie er auszulegen sei.

- 44 Auch wenn es richtig ist, dass, wie im Übrigen in Randnr. 33 des vorliegenden Urteils ausgeführt, eine Marke nur unterscheidungskräftig ist, soweit sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, ist jedoch festzustellen, dass die Tatsache allein, dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und dass andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu eigen machen könnten, nicht ausreicht, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehlt.
- 45 Insoweit ist insbesondere hervorzuheben, dass der anpreisende Sinn einer Wortmarke es nicht ausschließt, dass sie 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 als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird.
- 46 Somit hat das Gericht durch die in den Randnrn. 42 und 43 des vorliegenden Urteils dargelegte Erwägung seine Schlussfolgerung, dass die angemeldete Marke von den maßgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werde, nicht belegt, sondern sich im Wesentlichen darauf beschränkt, die Tatsache hervorzuheben, dass diese Marke aus einem Werbeslogan bestehe und als solcher verstanden werde.
- 47 Zur Feststellung des Gerichts in Randnr. 41 des angefochtenen Urteils, dass die Marke Vorsprung durch Technik mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden könne, ist darauf hinzuweisen, dass solche Merkmale, wie aus Randnr. 39 des vorliegenden Urteils hervorgeht, zwar keine notwendige Voraussetzung für die

Feststellung der Unterscheidungskraft eines Werbeslogans darstellen, dass ihr Vorliegen aber gleichwohl geeignet ist, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen.

48 Hinsichtlich der Schlussfolgerung des Gerichts in Randnr. 46 des angefochtenen Urteils, dass „[d]ie Marke ‚Vorsprung durch Technik‘ ... somit keine Elemente auf[weist], die es den angesprochenen Verkehrskreisen über die offenkundige werbemäßige Bedeutung der Marke hinaus erlauben könnten, den Ausdruck als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen leicht und unmittelbar im Gedächtnis zu behalten“, genügt die Feststellung, dass sie nicht nur in den Erwägungen, die ihr vorausgehen, keine Stütze findet, sondern außerdem in gewissem Maße der Feststellung in Randnr. 41 des angefochtenen Urteils widerspricht, die in der vorstehenden Randnummer des vorliegenden Urteils wiedergegeben worden ist.

49 Folglich macht Audi zu Recht geltend, dass die vom Gericht vorgenommene Beurteilung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 rechtsfehlerhaft ist. Somit greift der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes durch, so dass dem Rechtsmittel stattzugeben ist, ohne dass der erste Teil dieses Rechtsmittelgrundes geprüft zu werden braucht.

50 Da mit dem zweiten Rechtsmittelgrund gerügt wird, dass eine im Rahmen der genannten Beurteilung getroffene Feststellung fehlerhaft sei, ist dieser Rechtsmittelgrund nicht mehr zu prüfen.

51 Daher ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit das Gericht aufgrund einer fehlerhaften Würdigung entschieden hat, dass die Zweite Beschwerdekammer durch den Erlass der streitigen Entscheidung nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen hat.

Zur Klage vor dem Gericht

- 52 Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 2 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann dieser, wenn er das Urteil des Gerichts aufhebt, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist. Dies ist hier der Fall.
- 53 Wie die Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung festgestellt hat, ist der Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ ein berühmter Slogan, mit dem Audi seit Jahren den Verkauf ihrer Autos fördert. Er wurde im Jahr 2001 auf der Grundlage des Beweises, dass dieser Werbespruch im deutschen Sprachgebiet sehr bekannt ist, für Waren der Klasse 12 als Gemeinschaftsmarke eingetragen.
- 54 Was die anderen in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen betrifft, hat die Beschwerdekammer die Ablehnung der Eintragung damit begründet, dass der Werbespruch „Vorsprung durch Technik“ die Sachaussage enthalte, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit erreicht werde. Eine Wortverbindung, die sich in dieser banalen Sachaussage erschöpfe, sei von Haus aus grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig und könne daher nur eingetragen werden, wenn der Beweis erbracht sei, dass sie sich im Verkehr durchgesetzt habe.
- 55 Diese Beurteilung zeigt eine fehlerhafte Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.
- 56 Insoweit ist festzustellen, dass alle Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden,

naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage enthalten. Aus der in den Randnrn. 35 und 36 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung geht jedoch hervor, dass solchen Marken nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft fehlt.

- 57 Soweit solche Marken nicht beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind, können sie somit eine, und sei es auch einfache Sachaussage enthalten und dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.
- 58 Selbst wenn der Slogan „Vorsprung durch Technik“ eine Sachaussage enthalten sollte, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit erreicht wird, könnte dies nicht den Schluss rechtfertigen, dass der angemeldeten Marke von Haus aus die Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche Aussage, so einfach sie auch wäre, könnte nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könnte, dass diese Marke geeignet ist, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.
- 59 In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die genannte Aussage nicht offenkundig aus dem genannten Slogan hervorgeht. Wie von Audi ausgeführt, lässt die Wortfolge „Vorsprung durch Technik“ zunächst nur einen ursächlichen Zusammenhang erkennen und verlangt vom Publikum einen gewissen Interpretationsaufwand. Zudem weist dieser Slogan eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, die ihn leicht merkfähig machen. Schließlich ist, da es sich um einen berühmten Slogan handelt, der seit vielen Jahren von Audi verwendet wird, nicht auszuschließen, dass der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, diesen Slogan mit den von diesem Unternehmen hergestellten Autos zu verbinden, es diesem Publikum auch erleichtert, die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.

- 60 Nach alledem ist die streitige Entscheidung aufzuheben, soweit die Zweite Beschwerdekammer die Anmeldung der Marke Vorsprung durch Technik auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 teilweise zurückgewiesen hat.

Kosten

- 61 Nach Art. 122 Abs. 1 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er selbst den Rechtsstreit endgültig entscheidet.
- 62 Nach Art. 69 § 2 dieser Verfahrensordnung, der nach deren Art. 118 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Audi die Verurteilung des HABM beantragt hat und dieses mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten beider Rechtzüge aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 9. Juli 2008, Audi/HABM (Vorsprung durch Technik) (T 70/06) wird aufgehoben, soweit das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, dass die Zweite Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) durch den Erlass der Entscheidung vom 16. Dezember 2005 (Sache R 237/2005-2) nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in der durch**

die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 geänderten Fassung verstoßen hat.

- 2. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 16. Dezember 2005 (Sache R 237/2005-2) wird aufgehoben, soweit mit ihr die Anmeldung der Marke Vorsprung durch Technik auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 in der durch die Verordnung Nr. 3288/94 geänderten Fassung teilweise zurückgewiesen worden ist.**

- 3. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) trägt die Kosten beider Rechtszüge.**

Unterschriften