



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Sechste Kammer)

6. Juni 2019*

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Verfallsverfahren – Bildmarke, die ein Kreuz an der Seite eines Sportschuhs darstellt – Zurückweisung des Antrags auf Erklärung des Verfalls“

In der Rechtssache C-223/18 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 27. März 2018,

Deichmann SE mit Sitz in Essen (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin C. Onken,
Rechtsmittelführerin,

andere Parteien des Verfahrens:

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

Beklagter im ersten Rechtszug,

Munich SL mit Sitz in Capellades (Spanien), Prozessbevollmächtigte: J. Güell Serra und M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin C. Toader sowie der Richter A. Rosas und M. Safjan (Berichterstatter),

Generalanwalt: E. Tanchev,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

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

* Verfahrenssprache: Englisch.

folgendes

Urteil

- 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Deichmann SE die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 17. Januar 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Darstellung eines Kreuzes an der Seite eines Sportschuhs) (T-68/16, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:7), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 4. Dezember 2015 (Sache R 2345/2014-4) zu einem Verfallsverfahren zwischen Deichmann und der Munich SL abgewiesen hat (im Folgenden: streitige Entscheidung).

Rechtlicher Rahmen

- 2 Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke (ABl. 2009, L 78, S. 1) wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21), die am 23. März 2016 in Kraft getreten ist, geändert. Die Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer geänderten Fassung wurde durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 aufgehoben und ersetzt. In Anbetracht des Tages der Einreichung des fraglichen Antrags auf Erklärung des Verfalls, nämlich dem 26. Januar 2011, der für die Bestimmung des anwendbaren Rechts maßgebend ist, gelten jedoch für den vorliegenden Rechtsstreit die Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009.

- 3 Art. 15 („Benutzung der [Unions]marke“) Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Hat der Inhaber die [Unions]marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der [Union] benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die [Unions]marke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.“

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1:

- a) die Benutzung der [Unions]marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird“.

- 4 Art. 51 („Verfallsgründe“) Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung sieht vor:

„Die [Unions]marke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt,

- a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der [Union] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall der Rechte des Inhabers kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage begonnen

oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag gestellt oder die Widerklage erhoben werden könnte.“

- 5 Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 der Kommission vom 18. Mai 2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 205, S. 39), die nach ihrem Art. 38 erst ab dem 1. Oktober 2017 gilt, d. h. nach dem Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Entscheidung, bestimmt in ihrem Art. 3 („Wiedergabe der Marke“):

„(1) Die Marke muss in einer angemessenen Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie wiedergegeben werden, soweit die Wiedergabe im Register eindeutig, präzise, abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv dargestellt werden kann, damit die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit in die Lage versetzt werden, klar und präzise festzustellen, für welchen Gegenstand dem Inhaber der Marke Schutz gewährt wird.

(2) Die Wiedergabe der Marke definiert den Gegenstand der Eintragung. Wird zusätzlich zur Wiedergabe eine Beschreibung gemäß Absatz 3 Buchstaben d, e, f Ziffer ii, Buchstabe h oder Absatz 4 vorgelegt, muss diese Beschreibung im Einklang mit der Wiedergabe stehen und darf den Anwendungsbereich nicht vergrößern.

(3) Betrifft die Anmeldung eine der Markenformen gemäß den Buchstaben a bis j, muss diese einen diesbezüglichen Hinweis enthalten. Unbeschadet der Absätze 1 oder 2 müssen der Markentyp und die Wiedergabe der Marke wie folgt übereinstimmen:

- a) Besteht eine Marke ausschließlich aus Wörtern oder Buchstaben, Ziffern, aus anderen der Standardschrift entnommenen Schriftzeichen oder einer Kombination davon (Wortmarke), wird die Marke durch die Darstellung des Zeichens in normaler Schrift und normalem Layout ohne grafische Darstellung oder Farbe wiedergegeben;
- b) weist die Marke nicht standardisierte Schriftzeichen, Stilisierung oder ein besonderes Zeichenlayout auf oder wird ein grafisches Merkmal oder eine Farbe verwendet (Bildmarke), wird die Marke durch die Darstellung des Zeichens, das alle Elemente sowie, wo erforderlich, Farben zeigt, wiedergegeben. Dies gilt auch für Marken, die ausschließlich aus Bildelementen oder einer Kombination von Wort- und Bildelementen bestehen;
- c) im Falle einer Marke, die aus einer dreidimensionalen Form besteht oder sich darauf erstreckt, einschließlich Behälter, Verpackungen, das Produkt selbst oder deren Gestaltung (Formmarke), wird die Marke entweder durch die grafische Darstellung der Form, einschließlich computergenerierter Bilder, oder eine fotografische Abbildung wiedergegeben. Die grafische oder fotografische Darstellung kann unterschiedliche Ansichten enthalten; wird die Wiedergabe nicht elektronisch vorgelegt, so kann sie bis zu sechs unterschiedliche Ansichten umfassen.
- d) im Falle einer Marke, die aus der besonderen Platzierung oder Anbringung der Marke auf dem Produkt besteht (Positionsmarke), wird die Marke durch eine Darstellung, die die Positionierung der Marke und die Größe oder Proportion in Bezug auf die betreffenden Waren angemessen identifiziert, wiedergegeben. Die Elemente, die nicht Teil des Gegenstands der Eintragung sind, sind vorzugsweise durch unterbrochene oder gestrichelte Linien visuell auszuschließen. Die Wiedergabe kann von einer Beschreibung begleitet werden, die Einzelheiten zur Anbringung des Zeichens auf den Waren enthält;

- e) im Falle einer Marke, die ausschließlich aus einer Reihe von Elementen besteht, die regelmäßig wiederholt werden (Mustermarke), wird die Marke durch eine Darstellung des Wiederholungsmusters wiedergegeben. Die Wiedergabe kann von einer Beschreibung begleitet werden, die Einzelheiten zur regelmäßigen Wiederholung der Elemente enthält;
 - f) im Falle einer Farbmarke,
 - i) wenn die Marke ausschließlich aus einer einzigen Farbe ohne Umriss besteht, wird die Marke durch eine Darstellung der Farbe und einem Hinweis auf diese Farbe unter Bezugnahme auf einen allgemein anerkannten Farbcode wiedergegeben.
 - ii) wenn die Marke ausschließlich aus einer Farbkombination ohne Umriss besteht, wird die Marke durch eine Darstellung, die die systematische Anordnung der Farbkombination in einer einheitlichen und vorgegebenen Weise zeigt[,] sowie die Angabe der Farben unter Bezugnahme auf einen allgemein anerkannten Farbcode wiedergegeben. Eine Beschreibung der systematischen Anordnung der Farben kann ebenfalls vorgelegt werden.
 - g) im Falle einer Marke, die ausschließlich aus einem Klang oder einer Kombination von Klängen besteht (Hörmarke), wird die Marke durch eine Tondatei, die den Klang reproduziert, oder durch eine genaue Wiedergabe des Klanges in Notenschrift wiedergegeben;
 - h) im Falle einer Marke, die aus einer Bewegung oder einer Positionsänderung der Elemente der Marke besteht oder sich darauf erstreckt (Bewegungsmarke), wird die Marke durch eine Videodatei oder durch eine Reihe von aufeinander folgenden Standbildern wiedergegeben, die die Bewegung oder die Positionsänderung zeigen. Werden Standbilder verwendet, so können diese nummeriert sein oder durch eine Beschreibung ergänzt werden, in der die Sequenz erläutert wird;
 - i) im Falle einer Marke, die aus der Kombination von Bild und Ton besteht oder sich darauf erstreckt (Multimediamarke), wird die Marke durch eine Ton-Bild-Datei, die die Kombination des Bildes und des Tons enthält[,] wiedergegeben;
 - j) im Falle einer Marke, die aus Elementen mit holografischen Merkmalen besteht (Hologrammarke), wird die Marke durch eine Videodatei oder eine grafische oder fotografische Darstellung mit den Ansichten, die erforderlich sind, um den Hologrammeffekt in vollem Umfang darzustellen, wiedergegeben.
- (4) Fällt die Marke unter keine der in Absatz 3 aufgeführten Formen, so muss ihre Wiedergabe den in Absatz 1 genannten Anforderungen genügen und kann von einer Beschreibung begleitet werden.
- (5) Wird die Wiedergabe elektronisch vorgelegt, so legt der Exekutivdirektor des Amts die Formate und Größe der elektronischen Datei sowie etwaige weitere technische Spezifikationen fest.
- (6) Wird die Wiedergabe nicht elektronisch vorgelegt, so ist die Marke getrennt vom Textblatt der Anmeldung auf einem gesonderten Einzelblatt wiederzugeben. Das Einzelblatt mit der reproduzierten Marke muss alle relevanten Ansichten oder Bilder enthalten und darf nicht größer als das Format DIN A4 (29,7 cm hoch, 21 cm breit) sein. Ein Abstand von mindestens 2,5 cm von allen Rändern ist einzuhalten.
- (7) Ist die korrekte Ausrichtung der Marke nicht ersichtlich, so ist sie durch Einfügen des Wortes „oben“ auf jeder Reproduktion anzugeben.
- (8) Die Wiedergabe der Marke muss von einer Qualität sein, die
- a) eine Verkleinerung auf 8 cm in der Breite und 8 cm in der Höhe oder
 - b) eine Vergrößerung auf 8 cm in der Breite und 8 cm in der Höhe zulässt.

(9) Die Hinterlegung eines Musters oder einer Probe gilt nicht als korrekte Wiedergabe einer Marke.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung

- 6 Die Vorgeschichte des Rechtsstreits, wie sie aus den Rn. 1 bis 14 des angefochtenen Urteils hervorgeht, kann wie folgt zusammengefasst werden.
- 7 Am 6. November 2002 meldete die Streithelferin Munich nach der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO eine Unionsmarke an.
- 8 Die angemeldete Bildmarke (im Folgenden: fragliche Marke) war wie folgt dargestellt:



- 9 Die Marke wurde für die Waren „Sportschuhe“ in Klasse 25 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.
- 10 Die fragliche Marke wurde am 24. März 2004 unter der Nummer 2923852 eingetragen.
- 11 Im Rahmen einer von Munich vor dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland) gegen Deichmann eingereichten Verletzungsklage erhob Letztere am 29. Juni 2010 eine Widerklage gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 100 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009. Am 26. Oktober 2010 setzte das Landgericht Düsseldorf die Verletzungsklage gemäß Art. 100 Abs. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 aus und forderte Deichmann auf, innerhalb einer Frist von drei Monaten beim EUIPO die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zu beantragen.
- 12 Am 26. Januar 2011 beantragte die Klägerin beim EUIPO gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 die Erklärung des Verfalls der fraglichen Marke mit der Begründung, dass die betreffende Marke insbesondere innerhalb der fünf Jahre vor der Erhebung der Widerklage für die Waren, für die sie eingetragen sei, nicht ernsthaft in der Union benutzt worden sei.
- 13 Mit Entscheidung vom 7. August 2014 gab die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO dem Antrag auf Erklärung des Verfalls statt, sprach den Verfall der fraglichen Marke ab dem 26. Januar 2011 aus und verurteilte Munich zur Tragung der Kosten.
- 14 Am 10. September 2014 legte Munich gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein.
- 15 Mit der streitigen Entscheidung hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und wies den Antrag auf Erklärung des Verfalls zurück. Sie stellte fest, dass die Benutzungsnachweise die Benutzung der fraglichen Marke für „Sportschuhe“ der Klasse 25 des Abkommens von Nizza im maßgeblichen Zeitraum, den sie als den Zeitraum von fünf Jahren vor der Einreichung der Widerklage definierte, nachwiesen.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

- 16 Mit Klageschrift, die am 15. Februar 2016 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob die Rechtsmittelführerin Klage gegen die streitige Entscheidung.
- 17 Zur Stützung ihrer Klage machte die Rechtsmittelführerin drei Klagegründe geltend. Mit dem ersten Klagegrund rügte sie eine Verletzung von Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 durch die Beschwerdekammer mit der Begründung, diese habe den Gegenstand der fraglichen Marke falsch beurteilt, indem sie angenommen habe, dass die Frage, ob die fragliche Marke eine Bildmarke oder eine Positionsmarke sei, unerheblich sei. Der zweite Klagegrund betraf eine Verletzung von Art. 51 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 dieser Verordnung, soweit die Beschwerdekammer sich für die Feststellung, ob die fragliche Marke in ihrer eingetragenen Form oder in einer Form benutzt worden sei, die ihre Unterscheidungskraft nicht ändere, darauf beschränkt habe, nur einen Teil von ihr, nämlich zwei sich kreuzende Streifen auf den angeblich von der Streithelferin vermarkteten Sportschuhen zu vergleichen. Mit ihrem dritten Klagegrund machte die Rechtsmittelführerin geltend, die Beschwerdekammer habe Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verletzt, indem sie sich auf Schuhmodelle bezogen habe, deren Vermarktung durch die Streithelferin nicht nachgewiesen sei.
- 18 Mit dem angefochtenen Urteil wies das Gericht diese drei Klagegründe zurück und die Klage daher insgesamt ab.
- 19 Zum ersten Klagegrund hat das Gericht in den Rn. 33 und 34 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass „Positionsmarken“ den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken naheständen, da sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand hätten. Aus der Rechtsprechung ergebe sich, dass für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft die Einstufung einer „Positionsmarke“ als eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine eigene Kategorie von Marken ohne Bedeutung sei. Außerdem erkenne die Rechtsprechung die Möglichkeit an, dass Bildmarken in Wirklichkeit „Positionsmarken“ seien.
- 20 Allein aus dem Umstand, dass bei der Anmeldung der fraglichen Marke das Kästchen „Bildmarke“ angekreuzt worden sei, könne nicht geschlossen werden, dass diese Marke nicht zugleich als „Positionsmarke“ angesehen werden könne. Hierzu hat das Gericht in Rn. 36 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass insbesondere die Tatsache zu berücksichtigen sei, dass die grafische Darstellung der Marke das Element, dessen Schutz beantragt werde, klar und in durchgezogenen Linien bezeichne und gestrichelt die Konturen der fraglichen Waren, auf denen es angebracht sei. Das Gericht hat klargestellt, dass die fragliche Marke, auch wenn sie als Marke des Typs „Positionsmarke“ anzusehen sei, zugleich eine Bildmarke bleibe.
- 21 In Rn. 40 des angefochtenen Urteils ist das Gericht davon ausgegangen, unmittelbar aus der grafischen Darstellung der fraglichen Marke ableiten zu können, dass Schutz nur für ein Kreuz, bestehend aus zwei übereinanderliegenden schwarzen Linien, die in durchgezogenen Strichen dargestellt seien, beansprucht worden sei. Dagegen seien die „gestrichelten“ Linien, die die Konturen des Sportschuhs und seiner Schuhbänder bildeten, als Hinweis auf die Platzierung des Kreuzes zu verstehen, da gestrichelte Linien regelmäßig in vergleichbaren Situationen in dieser Weise verwendet würden.
- 22 Das Gericht hat daraus in Rn. 44 des angefochtenen Urteils den Schluss gezogen, dass die Beschwerdekammer zu Recht annehmen konnte, dass „[s]oweit die grafische Darstellung die Marke definiert, die Frage, ob es sich um eine Positionsmarke oder um eine Bildmarke handelt, nicht relevant [ist]“.
- 23 Zum zweiten und zum dritten Klagegrund hat das Gericht ausgeführt, die Beschwerdekammer habe zu Recht angenommen, dass die der Nichtigkeitsabteilung vorgelegten Beweise zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der fraglichen Marke ausgereicht hätten.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

- 24 Die Rechtsmittelführerin beantragt,
- das angefochtene Urteil aufzuheben;
 - die streitige Entscheidung für nichtig zu erklären oder, hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen, und
 - dem Beklagten und der Streithelferin die Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug und des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen.
- 25 Munich und das EUIPO beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

- 26 Die Rechtsmittelführerin stützt ihr Rechtsmittel auf einen einzigen Rechtsmittelgrund, nämlich eine Verletzung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009. Zur Stützung dieses Rechtsmittelgrundes macht die Rechtsmittelführerin erstens geltend, dass das Gericht die Bedeutung und die Rechtsfolgen der Bestimmung des Typs der betreffenden Marke falsch beurteilt habe, indem es die Frage, ob die fragliche Marke eine Positionsmarke oder eine Bildmarke sei, für unerheblich angesehen habe. Zweitens habe das Gericht den Gegenstand der fraglichen Marke nicht richtig bestimmt, sondern diese bei Beurteilung ihrer ernsthaften Benutzung als Positionsmarke angesehen und so behandelt. Drittens habe das Gericht zu Unrecht angenommen, dass es Munich gelungen sei, die ernsthafte Benutzung ihrer Marke darzulegen, indem sie den Nachweis für den Verkauf von Schuhen, an deren Seite zwei gekreuzte Streifen angebracht seien, erbracht habe.

Vorbringen der Parteien

- 27 Mit ihrem einzigen Rechtsmittelgrund macht die Rechtsmittelführerin zunächst geltend, das Gericht habe in Rn. 44 des angefochtenen Urteils zu Unrecht angenommen, dass „[s]oweit die grafische Darstellung die Marke definiert, die Frage, ob es sich um eine Positionsmarke oder um eine Bildmarke handelt, nicht relevant [ist]“.
- 28 In diesem Zusammenhang sei es für die Feststellung, ob die fragliche Marke ernsthaft benutzt worden sei, wichtig, zu wissen, ob sie als Positionsmarke oder als Bildmarke eingetragen worden sei.
- 29 Die gesetzlichen Voraussetzungen, der Gegenstand und der Schutzbereich der verschiedenen Markenformen und ihre Benutzung seien nämlich unterschiedlich. Die fragliche Marke sei zwar als Bildmarke anzusehen, ihr Gegenstand bestehe aber in der grafischen Darstellung, wie sie eingetragen worden sei, nämlich der stilisierten Abbildung eines Schuhs mit Schuhbändern und einer unsichtbaren Sohle sowie zwei gekreuzten Streifen an der Seite. Wenn die fragliche Marke hingegen als Positionsmarke anzusehen wäre, bestünde ihr Gegenstand in zwei gekreuzten Streifen, die an einer bestimmten Stelle auf der Ware angebracht sein müssten.
- 30 Die Rechtsmittelführerin wendet sich auch gegen Rn. 34 des angefochtenen Urteils, in der das Gericht darauf hingewiesen habe, dass die Rechtsprechung die Möglichkeit anerkenne, dass Bildmarken in Wirklichkeit „Positionsmarken“ seien. Diese Auslegung verstoße gegen Art. 3 Abs. 3 Buchst. d der Durchführungsverordnung 2017/1431, wonach Positionsmarken eine eigene Kategorie von Marken seien, die von der Kategorie der Bildmarken zu unterscheiden sei. Die vom Gericht angeführte Rechtsprechung, insbesondere das Urteil des Gerichtshofs vom 18. April 2013, Colloseum Holding

(C-12/12, EU:C:2013:253), und das Urteil des Gerichts vom 28. September 2010, Rosenruist/HABM (Darstellung zweier Kurven auf einer Hosentasche) (T-388/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:410), sei im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da die Eintragung der als Bildmarke bezeichneten fraglichen Marke in der vorliegenden Rechtssache weder eine Beschreibung dieser Marke, die dazu hätte führen können, sie als Positionsmarke anzusehen, noch einen Ausschluss enthalten habe.

- 31 Ferner widerspreche sich das Gericht, indem es zum einen feststelle, dass die Frage, ob es sich um eine Positionsmarke oder um eine Bildmarke handle, unerheblich sei, und zum anderen in den Rn. 26, 28, 35, 40, 49 und 65 ff. des angefochtenen Urteils die fragliche Marke als Positionsmarke behandle.
- 32 Es sei jedenfalls falsch, die fragliche Marke als Positionsmarke anzusehen, obwohl sie auf dem Anmeldeformular als Bildmarke bezeichnet und als solche eingetragen worden sei. Somit habe das Gericht bei der Bestimmung des Gegenstands der angefochtenen Marke einen Fehler begangen, der dazu geführt habe, diese Marke bei der Beurteilung ihrer ernsthaften Benutzung als Positionsmarke anzusehen und so zu behandeln.
- 33 Erstens und entgegen der Würdigung des Gerichts, wonach die genauen Konturen des Sportschuhs für die Marke nicht beansprucht würden, da sie gestrichelt erschienen, belege eine schlichte gestrichelte oder unterbrochene Linienführung mangels weiterer Kriterien, die dafür sprächen, dass es sich um eine Positionsmarke handle, nicht, dass die in dieser Form erscheinenden Elemente ausgeschlossen worden seien. Mangels Ausschluss oder Beschreibung sei davon auszugehen, dass diese Linien Teil der fraglichen Marke seien.
- 34 Zweitens sehe keine Rechtsvorschrift vor, dass die bloße Verwendung gestrichelter Linien für die Darstellung einer Marke bedeute, dass diese als Positionsmarke einzustufen sei.
- 35 Drittens sei das Gericht in Rn. 38 des angefochtenen Urteils zu Unrecht davon ausgegangen, dass die angefochtene Marke als Positionsmarke anzusehen sei, da Munich auf der Grundlage einer spanischen Marke, die im Jahr 1992 eingetragen worden sei, deren grafische Darstellung mit derjenigen der fraglichen Marke übereinstimme und die eine Beschreibung enthalten habe, der zu entnehmen gewesen sei, dass die Marke in der Darstellung eines Kreuzes an der Seite eines Sportschuhs bestanden habe, eine Priorität beansprucht hatte.
- 36 Schließlich macht die Rechtsmittelführerin geltend, das Gericht habe Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verletzt, indem es sich darauf beschränkt habe, zu prüfen, ob die gekreuzten Streifen in einer bestimmten Position auf den von Munich verkauften Schuhen angebracht gewesen seien, ohne die von dieser verwendeten Zeichen und die Marke, wie sie eingetragen worden sei, zu vergleichen. Damit habe das Gericht zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass Munich den Nachweis der ernsthaften Benutzung der fraglichen Marke erbracht habe, indem sie den Verkauf von Schuhen nachgewiesen habe, an deren Seite zwei gekreuzte Streifen angebracht seien.
- 37 Das EUIPO hält den Rechtsmittelgrund für unbegründet.
- 38 Munich, die in erster Linie die Unzulässigkeit des Rechtsmittelgrundes einwendet, ist der Ansicht, dass dieser jedenfalls unbegründet ist.

Würdigung durch den Gerichtshof

- 39 Was zunächst die von Munich erhobene Unzulässigkeitseinrede betrifft, die sich darauf stützt, dass es sich bei der vom Gericht vorgenommenen Beurteilung im Hinblick auf die Gestaltungselemente der fraglichen Marke, nämlich dass diese nur aus einem schwarzen Kreuz und nicht aus einem gestrichelten Hintergrund bestehe, um eine Tatsachenwürdigung handle, geht aus der

Rechtsmittelschrift hervor, dass die Rechtsmittelführerin behauptet, das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, indem es die Auffassung vertreten habe, dass im vorliegenden Fall die Feststellung, ob die fragliche Marke eine Positionsmarke oder eine Bildmarke sei, nicht relevant sei. Da sich die Unzulässigkeitseinrede nicht auf die mit diesem Rechtsmittelgrund angegriffene Beurteilung des Gerichts erstreckt, ist sie zurückzuweisen.

- 40 Was die Begründetheit des Rechtsmittelgrundes angeht, ist zunächst festzustellen, dass die anwendbaren Rechtsvorschriften zu dem hier maßgeblichen Zeitpunkt „Positionsmarken“ nicht definiert haben, so dass das Gericht nicht davon ausgehen musste, dass die Einstufung der fraglichen Marke als Bildmarke oder Positionsmarke relevant ist.
- 41 Sodann ist darauf hinzuweisen, dass sich das Gericht nicht widersprochen hat, als es zum einen die Frage, ob die fragliche Marke als Positionsmarke oder Bildmarke anzusehen ist, für unerheblich angesehen und diese zum anderen als Positionsmarke behandelt hat. Aus Rn. 36 des angefochtenen Urteils geht nämlich hervor, dass das Gericht davon ausgegangen ist, dass die fragliche Marke, auch wenn sie als Marke des Typs „Positionsmarke“ anzusehen ist, zugleich eine Bildmarke bleibt. Darüber hinaus hat das Gericht bei der Beurteilung, ob die fragliche Marke ernsthaft benutzt worden ist, unabhängig von ihrer Einstufung im Wesentlichen auf ihre grafische Darstellung abgestellt, als es in den Rn. 40 und 42 bis 44 dieses Urteils darauf hingewiesen hat, dass Schutz nur für ein Kreuz, bestehend aus zwei übereinanderliegenden schwarzen Linien, die in durchgezogenen Strichen dargestellt seien, beansprucht worden sei und dass die gestrichelten Linien, die die Konturen des Sportschuhs und seiner Schuhbänder bildeten, nur eine einfachere Abgrenzung der Platzierung der grafischen Gestaltung an der Seite des Schuhs ermöglichen sollten.
- 42 Das Gericht hat in Rn. 33 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt, dass „Positionsmarken“ den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken nahestehen, da sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand haben, und dass für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft die Einstufung einer „Positionsmarke“ als eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine eigene Kategorie von Marken ohne Bedeutung ist (Urteil vom 15. Juni 2010, X Technology Swiss/HABM [Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke], T-547/08, EU:T:2010:235).
- 43 Eine solche Einstufung ist auch für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung einer solchen Marke, wie sie im vorliegenden Fall vorzunehmen ist, ohne Bedeutung. Der Gerichtshof hat nämlich bereits entschieden, dass die Anforderungen an die Prüfung der ernsthaften Benutzung einer Marke denen entsprechen, die für den Erwerb der Unterscheidungskraft eines Zeichens infolge seiner Benutzung im Hinblick auf dessen Eintragung gelten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Juli 2018, Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P, EU:C:2018:596, Rn. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 44 Darüber hinaus geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Bestimmung des Gegenstands der fraglichen Marke hervor, dass die grafische Darstellung einer Marke klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss (Urteil vom 12. Dezember 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 55).
- 45 Insoweit hat das Gericht in Rn. 40 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass für die grafische Darstellung der fraglichen Marke zwei grafische Gestaltungsarten verwendet worden seien, nämlich unterbrochene oder „gestrichelte“ Linien, die das Erscheinungsbild der von dieser Marke erfassten Ware darstellten, und zwei durchgezogene Linien, die ein darauf angebrachtes Kreuz darstellten. Daraus hat es in Rn. 42 des angefochtenen Urteils den Schluss gezogen, dass die „gestrichelten“ Linien, die die Konturen des Sportschuhs und seiner Schuhbänder bildeten, als Hinweis auf die Platzierung des Kreuzes zu verstehen seien, da solche unterbrochenen Linien üblicherweise verwendet würden, um die Position eines Zeichens auf der Ware, für die dieses Zeichen eingetragen worden sei, genau anzugeben, ohne dass die Konturen dieser Ware von der Marke umfasst würden.

- 46 Diese Tatsachenwürdigung, die der Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsmittels nicht zu überprüfen hat, bestätigt die Beurteilung des Gerichts in Rn. 40 des angefochtenen Urteils, dass unmittelbar und mit hinreichender Genauigkeit aus der grafischen Darstellung der fraglichen Marke abgeleitet werden könne, dass Schutz nur für ein Kreuz, bestehend aus zwei übereinanderliegenden schwarzen Linien, die in durchgezogenen Strichen dargestellt seien, beansprucht worden sei.
- 47 Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin ist die Tatsache, dass die fragliche Marke als Bildmarke eingetragen worden ist, im vorliegenden Fall für die Bestimmung des Umfangs des Schutzes irrelevant. Bei der Beurteilung der Merkmale eines Zeichens können nämlich außer der grafischen Darstellung und den möglicherweise bei der Einreichung der Anmeldung eingereichten Beschreibungen andere Elemente berücksichtigt werden, die der angemessenen Bestimmung der wesentlichen Merkmale eines Zeichens dienen können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 54).
- 48 Hinsichtlich des Arguments der Rechtsmittelführerin, dass, wenn eine Marke, die unterbrochene oder gestrichelte Linien enthalte, nicht als Positionsmarke beschrieben werde, oder wenn die unterbrochenen oder gestrichelten Linien nicht ausdrücklich ausgeschlossen würden, daraus abzuleiten sei, dass diese Linien Teil der Marke seien, genügt die Feststellung, dass es demjenigen, der Markenschutz beantragt, freisteht, den Umfang des begehrten Schutzes genauer festzulegen, indem er eine Beschreibung des Gegenstands der eingetragenen Marke beifügt.
- 49 Zwar trifft es zu, wie die Rechtsmittelführerin hervorhebt, dass der Verwendung von unterbrochenen Linien bei der Eintragung einer Marke oft eine Beschreibung oder ein Ausschluss beigefügt ist, um den Umfang des begehrten Schutzes abzugrenzen, doch verlangen weder die in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Rechtsvorschriften noch die Rechtsprechung die Hinterlegung solcher Ausschlüsse. Soweit die Rechtsmittelführerin darüber hinaus geltend macht, dass die Richtlinien des EUIPO verlangten, dass eine Positionsmarke ausdrücklich als solche beschrieben werde, ist darauf hinzuweisen, dass festzustellen ist, dass sie keine für die Auslegung der Bestimmungen des Unionsrechts verbindlichen Rechtsakte darstellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 48).
- 50 Schließlich hat das Gericht keinen Rechtsfehler begangen, als es nach einer eingehenden Prüfung in den Rn. 64 bis 69 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, dass die Unterschiede zwischen der fraglichen Marke und den auf den von Munich vertriebenen Sportschuhen benutzten Varianten vernachlässigbar seien, was dieser ermögliche, eine „ernsthafte Benutzung“ der fraglichen Marke zu belegen.
- 51 Daher ist der einzige von der Rechtsmittelführerin geltend gemachte Rechtsmittelgrund als unbegründet und damit das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen.

Kosten

- 52 Nach Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel unbegründet ist. Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach ihrem Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 53 Da das EUIPO und Munich die Verurteilung der Rechtsmittelführerin beantragt haben und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.

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

- 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.**
- 2. Die Deichmann SE trägt die Kosten.**

Unterschriften