

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS  
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER  
vom 16. März 2004<sup>1</sup>

**Vorgeschichte**

1. Am 29. März 1996 reichte die Mag Instrument Inc. (Klägerin), die ihren Sitz in Ontario (Vereinigte Staaten von Amerika) hat, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) gemäß der Verordnung Nr. 40/94<sup>2</sup> fünf Anmeldungen von dreidimensionalen Gemeinschaftsmarken ein.

2. Die angemeldeten dreidimensionalen Marken entsprachen den Formen zylindrischer Taschenlampen, die von der Klägerin vertrieben wurden.

3. Die Waren, für die die Eintragung begehrt wurde, gehören nach der Änderung, die die Klägerin am 18. November 1997 vornahm, zu den Klassen 9 und 11 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internatio-

nale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung und entsprechen folgender Beschreibung:

— „Zubehör für Beleuchtungsapparate, insbesondere für Taschenlampen“, sowie

— „Beleuchtungsapparate, insbesondere Taschenlampen, einschließlich Teile und Zubehör für die vorstehend genannten Waren“.

4. Mit drei Entscheidungen vom 11. März 1999 und zwei Entscheidungen vom 15. März 1999 wies der Prüfer des Amtes die Anmeldungen nach Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, die angemeldeten Marken hätten keine Unterscheidungskraft.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

5. Am 11. Mai 1999 legte die Klägerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen jede der Entscheidungen des Prüfers Beschwerde ein; alle fünf Beschwerden wurden mit Entscheidung der Beschwerdekammer vom 14. Februar 2000 mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine bloße Form nur dann als Herkunftszeichen für eine Ware fungieren könne, wenn sie Besonderheiten aufweise, durch die sie sich hinreichend von den gewöhnlichen Formen der entsprechenden Ware unterscheide, so dass ein potenzieller Käufer sie in erster Linie als Herkunftsangabe und nicht als Verkörperung der Ware selbst ansehe. Fehle ein solcher Unterschied, sei die Form beschreibend und falle in den Anwendungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94.

6. Nach Ansicht der Beschwerdekammer ist die entscheidende Frage, ob der durchschnittliche Käufer aus der Darstellung einer der umstrittenen Marken sofort auf die Herkunft einer Taschenlampe oder nur auf die Art der Ware schließt.

Ergänzend führte sie aus,

- dass zum einen die Tatsache, dass das Design attraktiv sei, nicht bedeute, dass es von sich aus unterscheidungskräftig sei;
- dass zum anderen die Zurückweisung eines Zeichens nach Artikel 7 Absatz 1

Buchstabe b wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht bedeute, dass für seine Eintragung die kleinste Andeutung von Unterscheidungskraft ausreichen würde, da sich aus dem Wesen der Verordnung Nr. 40/94 ergebe, dass davon ein solches Maß verlangt werde, dass die Marke als Herkunftsangabe fungieren könne.

Trotz der zahlreichen attraktiven Eigenschaften aller angemeldeten Formen weise für den durchschnittlichen Käufer einer Taschenlampe keine den erforderlichen exklusiven Charakter auf (Randnrn. 11 bis 18 der angefochtenen Entscheidung).

### **Angefochtenes Urteil**

7. Die Klägerin hat vor dem Gericht erster Instanz als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht.

8. Im Rahmen dieses Klagegrundes hat sie sich darauf berufen, dass es für Taschenlampen keine „gebräuchliche Form“ gebe, und bestritten, dass die angemeldeten Marken

„Gattungsformen“ dieser Waren seien. In der Entscheidung der Beschwerdekammer finde sich nichts zu den Kriterien, denen eine dreidimensionale Marke entsprechen müsse, damit ihr Unterscheidungskraft zuerkannt werde, und es werde dort weder begründet, warum eine Taschenlampenform nicht unterscheidungskräftig sei, noch dargelegt, in welchen Fällen der Durchschnittsverbraucher von dieser Form auf die Herkunft der Ware schließen könne.

9. Die Beschwerdekammer habe mehrere Belege für die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marken übergangen: ein Sachverständigengutachten über die eigentümliche, schöpferische und unterscheidungskräftige Gestaltung der betreffenden Formen und die angebotene Zeugenaussage seines Verfassers, bestimmte Erwähnungen in der Fachliteratur, die Aufnahme in die Sammlungen mehrerer Museen, die Auszeichnung mit internationalen Preisen und die Entscheidungen verschiedener Gerichte und Registerbehörden mehrerer Länder.

Zu demselben Zweck hat die Klägerin den Nachweis geführt, dass ihr Nachahmungen von geringer Qualität zur Reparatur geschickt würden und dass Kopien ihrer Waren mit dem Hinweis vertrieben würden, dass sie „das Design der Kulttaschenlampe Mag Lite“ hätten.

10. Das Gericht erster Instanz (Vierte Kammer) hat die Klage mit Urteil vom 7. Februar 2002 in der Rechtssache T-88/00<sup>3</sup> abgewiesen. Es hat zunächst ausgeführt, dass die Hauptfunktion einer Marke darin bestehe, dem Verbraucher oder Endabnehmer den Ursprung der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 differenziere nicht zwischen den verschiedenen Markenkategorien, so dass auf dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware selbst bestünden, keine strengeren Kriterien anzuwenden seien als auf andere Markenklassen<sup>4</sup>. Außerdem sei die Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen<sup>5</sup>.

11. Bei der konkreten Prüfung der fraglichen Marken hat das Gericht ausgeführt, dass sie durch ihre zylindrische Gestaltung, eine der gewöhnlichen Formen von Taschenlampen, gekennzeichnet seien, wobei vier an dem Ende, an dem sich die Glühbirne befinde, eine Ausweitung aufwiesen, während die fünfte rein zylindrisch sei. Bei allen handele es sich um Formen, die auch von anderen Taschenlampenherstellern verwendet würden, so dass die angemeldeten Marken dem Verbraucher eher eine Idee der Ware vermittelten und es ihm nicht ermöglichten,

3 – Mag Instrument/HABM [Form von Taschenlampen] (Slg. 2002, II-467).

4 – Randnrn. 31 und 32 des angefochtenen Urteils.

5 – Randnr. 35 des angefochtenen Urteils.

diese zu individualisieren und mit der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu verbinden<sup>6</sup>.

## Verfahren vor dem Gerichtshof

14. Die Rechtsmittelschrift ist am 11. April 2002 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen.

12. Unter dem Gesichtspunkt ihres hohen ästhetischen Gehalts und des von seltener Originalität zeugenden Designs erschienen die betreffenden Formen eher als Varianten des gewöhnlichen äußeren Erscheinungsbildes von Taschenlampen denn als Formen, die geeignet seien, die Lampen zu individualisieren und auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen<sup>7</sup>.

15. Die Klägerin und das Amt haben schriftliche Erklärungen eingereicht und an der öffentlichen Verhandlung vom 5. Februar 2004 teilgenommen.

## Erörterung der Rechtsmittelgründe

13. Schließlich heißt es im angefochtenen Urteil, dass sich der Durchschnittsverbraucher möglicherweise daran gewöhnt habe, die Waren der Klägerin allein aufgrund ihrer Formen wieder zu erkennen, doch hat das Gericht betont, dass dies nur im Rahmen von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 berücksichtigt werden könne, der zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens geltend gemacht worden sei. Alle zum Nachweis der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marken vorgelegten Beweismittel bezögen sich dagegen auf die Benutzung der Taschenlampen, weshalb sie für die Beurteilung der Frage, ob diesen von sich aus Unterscheidungskraft zukomme, ohne Bedeutung seien<sup>8</sup>.

16. Die Klägerin stützt ihr Rechtsmittel auf sieben Gründe, mit denen sie überwiegend eine Verletzung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend macht. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- erster Rechtsmittelgrund: fehlerhafte Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner Gesamtheit;
- zweiter Rechtsmittelgrund: Übergehung erheblicher Beweismittel;

6 — Randnr. 36 des angefochtenen Urteils.

7 — Randnr. 37 des angefochtenen Urteils.

8 — Randnr. 39 des angefochtenen Urteils.

- dritter Rechtsmittelgrund: Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör; *Vorbemerkung*

- vierter Rechtsmittelgrund: fehlerhafte Beurteilung der Unterscheidungskraft aufgrund willkürlicher Unterstellungen;

18. Wie sich aus Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, kann ein Zeichen bereits dann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden, wenn eines der aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt<sup>9</sup>.

- fünfter Rechtsmittelgrund: fehlerhafte Beurteilung der Unterscheidungskraft aufgrund unbewiesener pauschaler Annahmen;

19. Die Beschwerdekammer war der Ansicht, dass die streitigen Zeichen nicht eingetragen werden könnten, da dem die absoluten Eintragungshindernisse nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung entgegenstünden.

- sechster Rechtsmittelgrund: fehlerhafte Beurteilung der Unterscheidungskraft durch die Anwendung zu strenger Prüfungsmaßstäbe;

Gleichwohl war die Nichtigkeitsklage vor dem Gericht erster Instanz allein auf Buchstabe b gestützt, so dass sich der Gerichtshof nur dazu zu äußern hat, ob das dort aufgeführte Eintragungshindernis vorliegt.

- siebter Rechtsmittelgrund: fehlerhafte Beurteilung der Unterscheidungskraft aufgrund der Annahme, dass es sich um gewöhnliche Formen handele.

Wenn daher der Gerichtshof zu der Überzeugung kommen sollte, dass das angefochtene Urteil aufzuheben ist, weil die Zeichen die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft aufweisen, dann wären damit nicht alle

17. Für die Erörterung sind die Rechtsmittelgründe nach der Art der damit geltend gemachten Verletzung zusammenzufassen.

<sup>9</sup> — Urteil des Gerichtshofes vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00 P (DKV/HABM, „Companyline“, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 29) (im Folgenden: Urteil Companyline).

Hindernisse für ihre Eintragung ausgeräumt. Es bliebe noch zu prüfen, ob die Beschwerdekammer Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c fehlerhaft angewandt hat.

*Zum ersten, zum sechsten und zum siebten Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Würdigung der konkreten Unterscheidungskraft*

20. Wie ich in den Schlussanträgen vom 6. November 2003 in den beim Gerichtshof anhängigen Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P<sup>10</sup> ausgeführt habe, ist es vorzuziehen, aus der Form der Ware bestehende Zeichen in einem ersten Schritt nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung zu beurteilen, damit der Prüfer feststellen kann, ob das angemeldete Zeichen im Wesentlichen jener Vorstellung entspricht, die sich der Durchschnittsverbraucher von der Ware macht, und, wenn dies der Fall sein sollte, die Anmeldung nach Buchstabe c zurückweisen kann, weil das Zeichen eine neue grafische Darstellung der Ware wäre.

21. Die Beurteilung anhand des Buchstaben c bietet auch den Vorteil, dass dabei zweifelsfrei ein Freihaltebedürfnis geltend gemacht werden kann, was es dem Prüfer ermöglicht, bei der Bewertung der Eignung einer Form als Marke Erwägungen für die Zukunft anzustellen. Dagegen scheint zweifelhaft, ob sich ein solches Freihaltebedürfnis in allen Fällen im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung berücksichtigen lässt.

22. Mit diesen Rechtsmittelgründen stellt die Klägerin die Art und Weise in Frage, in der das Gericht die Eignung der beanspruchten Formen zur konkreten Kennzeichnung der Waren einer bestimmten betrieblichen Herkunft beurteilt hat.

23. Mit dem ersten Grund rügt die Klägerin, dass in dem angefochtenen Urteil der Gesamteindruck, den die betreffenden dreidimensionalen Zeichen hervorriefen, nicht berücksichtigt worden sei. Das Gericht erster Instanz hätte genau angeben müssen, durch welche optischen und ästhetischen Gesichtspunkte jede einzelne Marke, jeweils als Ganzes betrachtet, geprägt werde, und habe die einzelnen Lampen nur unzureichend beschrieben. Die Klägerin habe unter den Rubriken „Umrissform“, „Oberflächenstruktur“, „Oberflächenbeschaffenheit“ und „Gesamteindruck“ genaue Beschreibungen vorgenommen.

24. Dieser Rechtsmittelgrund ist zurückzuweisen. Zum einen hat das Gericht in dem angefochtenen Urteil nicht etwa alle Bestandteile der streitigen Zeichen geprüft, aber den Gesamteindruck außer Acht gelassen. Es ist schlicht zu dem Schluss gelangt, dass die genannten Formen (rein zylindrischer Körper oder zylindrischer Körper mit ausgeweitetem Ende) den für Taschenlam-

<sup>10</sup> — Henkel/HABM.

pen üblichen Formen entsprächen und es dem Verbraucher daher nicht ermöglichen, die Ware von anderen Waren zu unterscheiden oder sie einer bestimmten betrieblichen Herkunft zuzuordnen.

Zum anderen steht nicht fest, dass die Klägerin das Gericht aufgefordert hätte, seine Prüfung nach besonderen Kriterien oder hinsichtlich bestimmter Aspekte der Marken durchzuführen, so dass der Rechtsmittelgrund insoweit neues Vorbringen darstellen würde und für unzulässig zu erklären wäre, da er nicht rechtzeitig vor dem Gericht geltend gemacht wurde.

25. Mit dem sechsten Rechtsmittelgrund wird gerügt, im angefochtenen Urteil seien bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer aus der Form der Ware bestehenden Marke strengere Prüfungsmaßstäbe angewandt worden als gegenüber anderen Markenkategorien.

26. Nachdem in den Randnummern 32 und 34 des angefochtenen Urteils zu Recht herausgestellt worden sei, dass für die verschiedenen Markenkategorien dieselben Arten von Kriterien oder Voraussetzungen gälten und dass das Vorliegen eines Minimums an Unterscheidungskraft genüge, um die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung auszuschließen, habe sich das Gericht auf die Feststellung

beschränkt, dass die fraglichen Zeichen eher als „Varianten einer der gewöhnlichen Formen von Taschenlampen“ erschienen. Das Gericht erster Instanz hätte jedoch aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99<sup>11</sup> schließen müssen, dass bei Formmarken jede erkennbare Abweichung von den üblichen Waren ausreiche, um ihnen die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Wenn es sich um „Varianten“ einer Form handele, dann bestehe kein Zweifel daran, dass es zwischen den einen und den anderen Formen Unterschiede oder Abweichungen gebe, so dass das Gericht einen strengeren Prüfungsmaßstab als den bei Wortmarken herangezogenen angewandt habe, als es die Unterscheidungskraft verneint habe.

27. Dieser Rechtsmittelgrund beruht auf einem fehlerhaften Verständnis des angefochtenen Urteils und findet in der angeführten Rechtsprechung zudem keine Stütze.

28. Wenn das Gericht erster Instanz ausführt, dass die angemeldeten dreidimensionalen Zeichen „Varianten“ einer der gewöhnlichen Formen von Taschenlampen darstell-

<sup>11</sup> — Procter & Gamble/HABM („Baby-dry“, Slg. 2001, I-6251, im Folgenden: Urteil Baby-dry).

ten, dann möchte es damit in Wirklichkeit sagen, dass diese Zeichen nur „Ausprägungen“ dieser gewöhnlichen Form seien. Aus ebendiesem Grund erklärt es unmittelbar im Anschluss daran, dass es sich nicht um Formen handele, die zur Unterscheidung der Waren geeignet wären.

Derselbe Schluss ergibt sich aus Randnummer 36 des angefochtenen Urteils, wo es heißt, dass „die Marken [in allen Anmeldungen] Formen [haben], die gewöhnlich auch von anderen auf dem Markt tätigen Taschenlampenherstellern verwendet werden“.

29. Auch wenn man davon ausgeht, dass das Gericht, indem es sich so ausgedrückt hat, einen Unterschied zwischen den beanspruchten Formen und den gewöhnlich vertriebenen Waren festgestellt hat, heißt dies zudem nicht, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung durch Nichtbeachtung eines Unterschieds verletzt worden wäre.

30. Es unterliegt keinem Zweifel, dass von dem Kriterium „jede erkennbare Abweichung“ eines Zeichens gegenüber einem anderen „jede noch so geringfügige Abweichung“ umfasst sein kann.

Dieser Mindesttest genügt jedoch nicht, um zu gewährleisten, dass die Marken ihre Kennzeichnungsaufgabe erfüllen.

31. Aus diesem Grund habe ich in meinen Schlussanträgen vom 31. Januar 2002 in der Rechtssache C-363/99<sup>12</sup> vorgeschlagen, dass eine Abweichung als erkennbar zu betrachten sei, wenn sie wesentliche Elemente wie die Form des Zeichens oder seine Bedeutung betreffe. In Bezug auf die Form bestehe diese Abweichung immer dann, wenn wegen des ungewöhnlichen oder fantasievollen Charakters der Kombination die Wortneubildung ein Mehr gegenüber der Aneinanderreihung der Wortbestandteile ergebe. Hinsichtlich der Bedeutung sei die Abweichung erkennbar, wenn das, woran das zusammengesetzte Zeichen denken lasse, nicht exakt mit der Summe der Angaben der beschreibenden Elemente übereinstimme<sup>13</sup>.

32. Auch Generalanwalt Jacobs hat in seinen Schlussanträgen vom 10. April 2003 in der Rechtssache C-191/01 P<sup>14</sup> angenommen, dass die für die Eintragung einer Marke erheblichen Abweichungen „mehr als minimal“ sein müssten<sup>15</sup>.

33. Im Bereich des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Markenrichtlinie<sup>16</sup> hat der Gerichtshof unlängst entschieden, dass ein Zeichen mit einer Marke identisch ist, wenn

12 — Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor“, Urteil vom 12. Februar 2004, Slg. 2004, I-1619, im Folgenden: Urteil Postkantoor).

13 — Nr. 70 der Schlussanträge.

14 — HABM/Wrigley („Doublemint“, Urteil vom 23. Oktober 2003, Slg. 2003, I-0000).

15 — Nr. 76 der Schlussanträge.

16 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie ein Durchschnittsverbraucher nicht bemerkt<sup>17</sup>.

34. Im Urteil Postkantoor hat der Gerichtshof ausgeführt, dass ein Wort erkennbar von der bloßen Summe seiner Bestandteile abweiche, wenn es entweder aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erwecke, der hinreichend weit von dem abweiche, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entstehe, und somit über die Zusammenstellung hinausgehe, oder wenn das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen sei und eine ihm eigene Bedeutung erlangt habe, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom sei. Im letztgenannten Fall sei noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt habe, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung sei<sup>18</sup>.

35. Im Übrigen hat der Gerichtshof im Urteil Companyline<sup>19</sup> und in den Beschlüssen vom 5. Februar 2004 in den Rechts-sachen C-326/01 P<sup>20</sup> und C-150/02 P<sup>21</sup> die Würdigung des Gerichts in Fällen von Wör-

tern bestätigt, die eine geringe erkennbare Abweichung aufwiesen, durch die sie die entsprechenden Waren kennzeichneten.

36. Demnach hat das Gericht erster Instanz, auch wenn man davon ausgeht, dass es gewisse Unterschiede zwischen den angemeldeten Marken und der gewöhnlichen Aufmachung der genannten Waren anerkannt hat, auf Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, keine strengeren Prüfungsmaßstäbe angewandt als sie bei anderen Markenkategorien herangezogen werden.

37. Mit dem siebten Rechtsmittelgrund wird die Feststellung in Randnummer 37 des angefochtenen Urteils gerügt, dass „[d]er Verbraucher ... an den Anblick von Formen gewöhnt [ist], die den vorliegenden entsprechen und eine große Designvielfalt aufweisen“.

Nach Ansicht der Klägerin zeigt dies, dass der Durchschnittsverbraucher auf das Erscheinungsbild der Waren und demnach auf die verschiedenen Varianten als Herkunftsangabe achte.

38. Dieser Rechtsmittelgrund greift nicht durch. Das Gericht erster Instanz hat der genannten Aussage nicht die ihr beigelegte allgemeine Bedeutung gegeben, sondern nur

17 – Urteil vom 20. März 2003 in der Rechtssache C-291/00 (LTI Diffusion, Slg. 2003, I-2799, Randnr. 54).

18 – Urteil Postkantoor (zitiert in Fußnote 12, Randnr. 100).

19 – Zitiert in Fußnote 9.

20 – Telefon & Buch/HABM („Universaltelefonbuch, Universal-kommunikations-verzeichnis“, Slg. 2004, I-1371).

21 – Streamserve/HABM („Streamserve“, Slg. 2004, I-1461).

bemerkt, dass sich die streitigen Taschenlampen nicht hinreichend von den übrigen unterscheiden.

39. Aus den angeführten Gründen sind demnach der erste, der sechste und der siebte Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

*Zum zweiten, zum vierten und zum fünften Rechtsmittelgrund: Fehlerhafte Tatsachenfeststellung in Bezug auf die Unterscheidungskraft*

40. Mit dem zweiten Rechtsmittelgrund macht die Klägerin geltend, dass die vom Gericht durchgeführte Prüfung rechtsfehlerhaft sei, da es ihm vorgelegte erhebliche Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt habe.

Die Klägerin beruft sich insbesondere auf das Sachverständigengutachten, die Erwähnung in bestimmten Werken, die Aufnahme in die Sammlungen verschiedener Museen, die Auszeichnung mit internationalen Preisen und auf den Umstand, dass ihr Nachahmungen ihrer Waren zugeordnet würden, auch wenn sie nicht mit der Marke versehen seien<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> — Vgl. Nr. 9 dieser Schlussanträge.

41. Das Gericht erster Instanz habe diese Elemente zu Unrecht zurückgewiesen und dabei angenommen, dass sie nur für die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Benutzung nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung von Bedeutung seien; tatsächlich aber bezögen sie sich auf den Taschenlampen innewohnende Besonderheiten wie den eigentümlichen, schöpferischen und unterscheidungskräftigen Charakter, so dass sie nicht mit der in Artikel 7 Absatz 3 aufgeführten „Ersitzung“ des geistigen Eigentums in Verbindung gebracht werden könnten, die nur als Gegengewicht bei ihr zugeschriebenen Nachahmungen diene, wenn der Verkehr die Form der Nachahmungen wegen ihrer Benutzung im Verkehr mit der Klägerin in Verbindung bringe.

42. Mit ihrem vierten Rechtsmittelgrund rügt die Klägerin, das Gericht erster Instanz hätte seine Beurteilung der Unterscheidungskraft nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung an der tatsächlichen Wahrnehmung der Marke durch die Verbraucher ausrichten müssen, statt sich auf willkürliche Annahmen zu stützen.

Dazu beruft sie sich auf die siebte Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Marke in erster Linie dazu dienen solle, die Herkunftsfunktion zu gewährleisten, und auf Artikel 7 Absatz 1, der auf die Funktion der Zeichen „im Verkehr“ (Buchstabe c) oder auf die Gefahr abstelle, dass „das Publikum“ getäuscht werde (Buchstabe g). Diese Formulierungen verlangten, dass die Unterscheidungskraft eines Zei-

chens aufgrund der tatsächlichen Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise bestimmt werde.

Der Gerichtshof habe in Randnummer 42 seines Urteils *Baby-dry*<sup>23</sup>, in dem er angenommen habe, dass „vom Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers auszugehen“ sei, diese Auslegung vertreten, und auch das Gericht erster Instanz sei mehrfach zu demselben Ergebnis gelangt<sup>24</sup>.

43. Der fünfte Rechtsmittelgrund erweitert diese Rüge. In dem angefochtenen Urteil sei die Unterscheidungskraft der fraglichen Zeichen aufgrund pauschaler Annahmen verneint worden, ohne dass auf irgendwelche tatsächlichen Feststellungen zurückgegriffen worden wäre.

Aus Artikel 45 der Verordnung Nr. 40/94 (wonach die Eintragung erfolgt, wenn „die Anmeldung den Vorschriften dieser Verordnung [entspricht]“) und aus dem Urteil des Gerichts erster Instanz vom 11. Dezember 2001 in der Rechtssache T-138/00<sup>25</sup> leitet die Klägerin ab, dass es der Registerbehörde und ggf. dem Gericht erster Instanz obliege, den Nachweis zu erbringen, dass es der Marke an Unterscheidungskraft fehle, was

die Vornahme tatsächlicher Feststellungen impliziere. Im vorliegenden Fall habe das Gericht seine Entscheidung hinsichtlich des gewöhnlichen Charakters der beanspruchten Formen auf keinen tatsächlichen Umstand gestützt. Zudem habe es das Vorbringen nicht geprüft, mit dem in dem Verfahren der eigentümliche, schöpferische und unterscheidungskräftige Charakter der beanspruchten Formen belegt worden sei.

44. Diese drei Rechtsmittelgründe beruhen auf einem falschen Verständnis davon, wie der Gemeinschaftsrichter die Unterscheidungskraft eines Zeichens beurteilt.

45. Seit dem Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96<sup>26</sup> wendet der Gerichtshof ein einheitliches, allgemeines Kriterium an, um zu beurteilen, ob eine Bezeichnung, eine Marke oder eine Werbeaussage geeignet sei, den Käufer irrezuführen; danach ist *auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers* abzustellen, ohne dass ein Sachverständigengutachten eingeholt oder eine Verbraucherbefragung in Auftrag gegeben werden müsste<sup>27</sup>.

23 – Zitiert in Fußnote 11.

24 – Urteile des Gerichts erster Instanz vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-135/99 (*Taurus-Film/HABM* [*Cine Action*], Slg. 2001, II-379, Randnr. 27) und in der Rechtssache T-331/99 (*Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM* [*Giroform*], Slg. 2001, II-433, Randnr. 24).

25 – *Erpo Möbelwerk/HABM* [Das Prinzip der Bequemlichkeit] (Slg. 2001, II-3739, Randnr. 46).

26 – Gut Springenheide und Tusky (Slg. 1998, I-4657).

27 – Randnr. 31.

46. Dieses Kriterium wurde in mehreren Urteilen in verschiedenen Bereichen mit derselben Formulierung bestätigt<sup>28</sup>. Natürlich auch im Bereich der Marken<sup>29</sup>.

47. Unlängst hat der Gerichtshof zudem entschieden, dass die konkrete Unterscheidungskraft eines aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens nach demselben Kriterium zu beurteilen ist<sup>30</sup>.

48. Wenn sich die Unterscheidungskraft eines Zeichens danach beurteilen lässt, was ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher vermutlich wahrnehmen kann, dann sind keine zusätzlichen Ermittlungen, analytischen oder vergleichenden Studien, Sachverständigengutachten oder statistischen Erhebungen erforderlich. Außerdem entheben alle diese Beweismittel, so sie vorliegen, weder den Prüfer noch das Gericht der Notwendigkeit, ausgehend vom Standard des Durchschnittsverbrauchers, wie ihn das Gemeinschaftsrecht definiert, selbst zu entscheiden<sup>31</sup>.

49. Dieser Maßstab ist vor allem dann angebracht, wenn es sich um Zeichen handelt, die sich an den Verkehr im Allgemeinen wenden. Er impliziert keinen tatsächlichen Vergleich zwischen den angemeldeten Zeichen und denen, im Verkehr vorhanden sind, sondern den Vergleich mit einem idealen Modell, das aus Elementen besteht, die, stellt man sich die Form der Ware vor, als nahe liegend erscheinen.

50. Auf dieses Muster, das auf einer — wenn auch objektiven — Vermutung beruht, muss sich die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens beziehen, das Waren symbolisiert, die für den Durchschnittsverbraucher bestimmt sind. Nur wenn sie Zweifel haben, müssen die Registerbehörde und ggf. das Gericht in speziellen Bereichen externe Beweismittel wie Studien oder Gutachten heranziehen<sup>32</sup>.

51. Aus diesen Gründen hat das Gericht erster Instanz zu Recht den Schluss gezogen, dass es die verschiedenen im Verfahren geltend gemachten Beweismittel außer Acht lassen konnte. Daher sind der vierte und der fünfte Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

28 — Urteile des Gerichtshofes vom 28. Januar 1999 in der Rechtssache C-303/97 (Sektellerei Kessler, Slg. 1999, I-513, Randnr. 36), vom 13. Januar 2000 in der Rechtssache C-220/98 (Estée Lauder, Slg. 2000, I-117, Randnr. 27) und vom 21. Juni 2001 in der Rechtssache C-30/99 (Kommission/Irland, Slg. 2001, I-4619, Randnr. 32).

29 — Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26).

30 — Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 63).

31 — Schlussanträge des Generalanwalts Fennelly vom 16. September 1999 in der Rechtssache C-220/98 (Estée Lauder, Urteil vom 13. Januar 2001, Slg. 2001, I-117), Nr. 29.

32 — Wie es das Gericht erster Instanz im Urteil Giroform (zitiert in Fußnote 24) tut.

52. Außerdem greift der zweite Rechtsmittelgrund nicht durch, mit dem die Begründung für die Nichtberücksichtigung von Beweisstücken angefochten wird, die sowieso entbehrlich waren.

54. Wie ich im vorangegangenen Abschnitt dargelegt habe, hat das Gericht diese Elemente zu Recht für unerheblich erklärt. Daher wurde der Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

*Zum dritten Rechtsmittelgrund: Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör*

53. Mit dem dritten Rechtsmittelgrund rügt die Klägerin, das Gericht erster Instanz habe nicht alle Tatsachen und Beweismittel geprüft, die sie zum Nachweis der inhärenten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marken vorgelegt habe, und damit ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, wie er in Artikel 6 Absatz 2 EU, Artikel 6 der europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Artikel 41 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt sei, verletzt.

**Kosten**

55. Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß Artikel 118 auf Rechtsmittelverfahren anwendbar ist, trägt die unterliegende Partei die Kosten. Werden, wie ich vorschlage, alle Rechtsmittelgründe der Klägerin zurückgewiesen, so sind ihr demnach die Kosten aufzuerlegen.

**Ergebnis**

56. Da meiner Ansicht nach alle geltend gemachten Rechtsmittelgründe aus den dargestellten Gründen nicht durchgreifen, schlage ich dem Gerichtshof vor, das gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz eingelegte Rechtsmittel zurückzuweisen und der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.