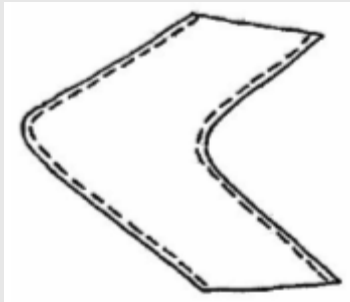


Court of Justice EU, 26 April 2012, Deichmann v OHIM

Zie ook: [IPPT20190912, CJEU, Darferdas](#)



## TRADE MARK LAW

**Court of First Instance made no error in law by ruling that the mark applied for does not deviate from the standard or from what is customary in the footwear industry and therefore has no distinctive character in relation to orthopedic footwear**

52. Insbesondere hat das Gericht in den Randnrn. 33 und 34 des angefochtenen Urteils die Tatsachenwürdigung der Beschwerdekammer bestätigt, indem es entschieden hat, dass die fragliche Marke eine einfache und banale Form sei, die nicht erheblich von den üblicherweise in der Schuhbranche verwendeten Formen abweiche, dass die durchbrochenen Linien im Inneren dieser Form der Darstellung von Stichen einer Naht ähnelten, wie sie entstünden, wenn diese Marke auf den Schuh aufgenäht würde, und dass die Marke ausschließlich als Verzierung oder Verstärkung der gekennzeichneten Waren wahrgenommen werde.

• **53. Da es auf diese Weise festgestellt hat, dass die angemeldete Marke nicht von der Norm oder dem, was in der Schuhbranche üblich ist, abweicht, konnte das Gericht rechtsfehlerfrei zu dem Schluss kommen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehle.**

**OHIM is not obliged to extend the examination of the distinctive character from the applied trademark to other uses than those considered to be the most likely**

54. In Randnr. 47 des angefochtenen Urteils hat das Gericht im Wesentlichen ferner ausgeführt, dass es der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall „freigestanden“ habe, ihre Prüfung der fraglichen Marke auf deren wahrscheinlichste Verwendung, nämlich die Verwendung als dekorative oder verstärkende Applikation auf Schuhen, zu stützen.

• **55. Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin kann Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht dahin ausgelegt werden, dass er das HABM verpflichtet, die ihm obliegende konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der angemeldeten Marke zu erstrecken als**

**diejenige, die er mit Hilfe seiner Sachkunde auf diesem Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt.**

56. Somit geht aus der Begründung des angefochtenen Urteils hervor, dass das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht rechtsfehlerhaft ausgelegt hat.

Source: [curia.europa.eu](#)

## Court of Justice EU, 26 april 2012

(M. Safjan, J.-J. Kase en A. Borg Barthet (Rapporteur))  
BESCHLUSS DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

26. April 2012(\*)

„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Bildzeichen, das einen mit gestrichelten Linien umsäumten Winkel darstellt“

In der Rechtssache C-307/11 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 20. Juni 2011,

Deichmann SE mit Sitz in Essen (Deutschland),  
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt O. Rauscher,  
Rechtsmittelführerin,

anderer Verfahrensbeteiligter:

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch K. Klüpfel als Bevollmächtigter,

Beklagter im ersten Rechtszug,  
erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Safjan  
sowie der Richter A. Borg Barthet (Berichterstatter)  
und J.-J. Kasel,

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: A. Calot Escobar,

nach Anhörung der Generalanwältin

folgenden

### Beschluss

1. Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Deichmann SE die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 13. April 2011, Deichmann/HABM (Darstellung eines mit gestrichelten Linien umsäumten Winkels) (T-202/09, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 3. April 2009 (Sache R 224/2007-4) über die Anmeldung eines Bildzeichens, das einen mit gestrichelten Linien umsäumten Winkel darstellt, als Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen worden ist.

### Rechtlicher Rahmen

2. Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1), die am 13.

April 2009 in Kraft getreten ist, aufgehoben und ersetzt. Gleichwohl findet auf den vorliegenden Rechtsstreit in Anbetracht des Zeitpunkts der Gemeinschaftsmarkenanmeldung weiter die Verordnung Nr. 40/94 Anwendung.

3. Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt in Abs. 1:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) ...

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;

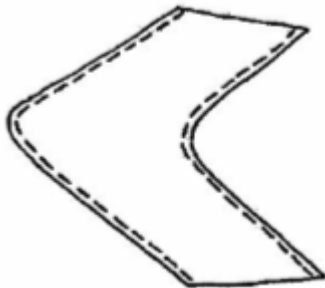
...“

4. Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das [HABM] den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.“

#### Sachverhalt

5. Am 11. Mai 2006 erhielt das HABM die Benachrichtigung über die internationale Registrierung Nr. W00881226 der folgenden Bildmarke, die am 23. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert wurde und einen mit gestrichelten Linien umsäumten Winkel darstellt (im Folgenden: fragliche Marke):



6. Der Schutz der Marke wurde für folgende Waren der Klassen 10 und 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 beansprucht:

– Klasse 10: „Orthopädische Schuhe“;

– Klasse 25: „Schuhe“.

7. Mit Entscheidung vom 22. Januar 2007 wies der Prüfer des HABM das Schutzgesuch für die fragliche Marke zurück, da sie keine Unterscheidungskraft habe.

8. Am 2. Februar 2007 legte die Rechtsmittelführerin gegen die Entscheidung des Prüfers beim HABM Beschwerde ein.

9. Mit der streitigen Entscheidung wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM diese Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die fragliche Marke keine

Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besitze.

#### Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

10. Mit Klageschrift, die am 25. Mai 2009 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob die Rechtsmittelführerin Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.

11. Sie stützte ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, nämlich auf einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94. Sie machte geltend, der Beschwerdekammer sei hinsichtlich der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke ein Beurteilungsfehler unterlaufen.

12. Das Gericht hat zunächst in Randnr. 25 des angefochtenen Urteils die ständige Rechtsprechung in Erinnerung gerufen, wonach die unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fallenden Zeichen als ungeeignet angesehen werden, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat.

13. In Randnr. 26 des angefochtenen Urteils hat es zudem ausgeführt, dass die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet oder ihr Schutz beantragt worden sei, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen sei, die sich aus den durchschnittlichen Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen zusammensetzten.

14. Sodann hat das Gericht die Unterscheidungskraft der fraglichen Marke geprüft. In den Randnrn. 29 und 30 des angefochtenen Urteils hat es die Analyse der Beschwerdekammer bestätigt, dass sich diese Marke als Applikation auf einem Schuh darstelle, dass sie kein wesentliches charakteristisches Merkmal habe, das sie hinreichend von denen unterscheide, die andere Unternehmen benutzen oder die in der Schuhbranche üblicherweise Verwendung fänden, und dass sich die vorgeschlagene Form der Marke nicht erheblich von den Grundformen der Waren in dieser Branche unterscheide.

15. Daraufhin hat das Gericht in Randnr. 32 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Praxis, dekorative Applikationen oder Aufsätze zur Verstärkung zu verwenden, in der Schuhbranche allgemein bekannt sei. Insoweit hat das Gericht unter Berufung auf eine gefestigte Rechtsprechung ausgeführt, dass die Beschwerdekammer, wenn sie zu dem Ergebnis gelange, dass es der fraglichen Marke von Haus aus an Unterscheidungskraft fehle, ihre Beurteilung auf Tatsachen stützen dürfe, die auf der allgemeinen praktischen Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern beruhten und die jedermann und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sein könnten.

16. Das Gericht hat in Randnr. 33 des angefochtenen Urteils auch hervorgehoben, dass die fragliche Marke als solche eine einfache und banale Form sei, die nicht erheblich von den üblicherweise in der Schuhbranche verwendeten Formen abweiche, und dass die durchbrochenen Linien im Inneren dieser Form der Darstellung von Stichen einer Naht ähnelten, wie sie entstünden, wenn diese Marke auf den Schuh aufgenäht würde.

17. Das Gericht hat daraus in den Randnrn. 34 und 35 des angefochtenen Urteils den Schluss gezogen, dass die fragliche Marke keinerlei Merkmal aufweise, das die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf sich ziehen und sie von anderen Schuhapplikationen unterscheiden könnte, und deshalb nicht unmittelbar als ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren aufgefasst werden könnte. Die Marke werde daher ausschließlich als Verzierung oder Verstärkung der gekennzeichneten Waren wahrgenommen werden und ermögliche den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht die Identifizierung der betrieblichen Herkunft dieser Waren.

18. Das Gericht hat ferner in Randnr. 37 des angefochtenen Urteils bestätigt, dass die Beschwerdekammer für den Schluss, dass die fragliche Marke keine Unterscheidungskraft besitze, keinen Beweis dafür erbringen müsse, dass die fragliche Marke üblicherweise verwendet werde. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verlange nämlich die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke unabhängig von jeder tatsächlichen Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung.

19. Zu dem Argument der Rechtsmittelführerin, die Beschwerdekammer habe sich allein auf die Grundsätze gestützt, nach denen sich die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken beurteile, die ausschließlich aus der Form der mit ihnen gekennzeichneten Ware bestünden, hat das Gericht in Randnr. 38 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass die Beschwerdekammer befunden habe, dass der fraglichen Marke die Unterscheidungskraft von Haus aus fehle, weil die Nahtstiche banal seien und weil die Winkelform der Marke äußerst einfach sei, kein charakteristisches Merkmal besitze und nichts, was „ins Auge fallend“ genannt werden könnte, an sich habe.

20. Das Gericht hat in den Randnrn. 40 und 41 des angefochtenen Urteils überdies auf die Rechtsprechung hingewiesen, wonach, da die Durchschnittsverbraucher aus Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren schließen, solche Zeichen nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen. Diese Rechtsprechung stützt sich nach Ansicht des Gerichts nicht auf die Qualifizierung des streitigen Zeichens als ein Bildzeichen, ein dreidimensionales oder ein sonstiges Zeichen, sondern gerade darauf, dass das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware oder Waren verschmelze.

21. Insoweit hat das Gericht in Randnr. 43 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die fragliche Marke aufgrund ihrer rechtwinkligen Form und der Darstellung von Stichen einer Naht eine Applikation zur Verstärkung oder schlicht zur Verzierung an der Spitze, der Oberseite, den Außenseiten oder der Ferse des Schuhs sein könnte und dass sie somit in keiner Weise von der Norm oder dem, was in der Schuhbranche üblich sei, abweiche.

22. In Randnr. 47 des angefochtenen Urteils hat das Gericht deshalb unter Berufung auf die einschlägige Rechtsprechung den Schluss gezogen, dass der Beschwerdekammer nicht vorgeworfen werden könne, ihre Prüfung der fraglichen Marke auf deren wahrscheinlichste Verwendung, nämlich die Verwendung als dekorative oder verstärkende Applikation auf Schuhen, gestützt zu haben.

23. In den Randnrn. 48 und 49 des angefochtenen Urteils hat das Gericht entschieden, dass aus den gleichen Gründen auch das Vorbringen der Rechtsmittelführerin keinen Erfolg haben könne, die Beschwerdekammer hätte andere Möglichkeiten der Verwendung der fraglichen Marke berücksichtigen müssen. Nach Auffassung des Gerichts wird die Marke bei zumindest einer ihrer Verwendungsarten, nämlich ihrer Verwendung als eine dekorative oder verstärkende Applikation auf Schuhen, nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren verwendet.

24. Außerdem hat das Gericht in Randnr. 50 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass es Sache der Rechtsmittelführerin sei, durch konkrete und fundierte Angaben darzulegen, dass die fragliche Marke Unterscheidungskraft entweder von Haus aus besitze oder durch Benutzung erworben habe.

25. Das Gericht hat in Randnr. 52 des angefochtenen Urteils ferner das Argument der Rechtsmittelführerin, der Verbraucher entscheide sich bei Sport- und Freizeitschuhen nahezu ausschließlich nach den auf den Schuhen erkennbaren Zeichen, mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Warenverzeichnis der fraglichen Marke „*orthopädische Schuhe*“ und „*Schuhe*“ im allgemeinen Wortsinn enthalte und folglich das Vorbringen der Rechtsmittelführerin speziell zu Sport- und Freizeitschuhen allein im vorliegenden Fall unerheblich sei.

26. In Randnr. 54 des angefochtenen Urteils ist das Gericht daher zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beschwerdekammer zutreffend entschieden habe, dass der fraglichen Marke das Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehle, das erforderlich sei, um das absolute Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu überwinden.

27. Deshalb hat das Gericht die Klage insgesamt abgewiesen.

#### **Anträge der Verfahrensbeteiligten**

28. Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Rechtsmittelführerin,

– das angefochtene Urteil und die streitige Entscheidung aufzuheben;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen, die ihr im Rechtsmittelverfahren und im Verfahren vor dem Gericht entstanden sind.

29. Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

#### **Zum Rechtsmittel**

30. Ist das Rechtsmittel ganz oder teilweise offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann es der Gerichtshof gemäß Art. 119 seiner Verfahrensordnung jederzeit auf Bericht des Berichterstatters nach Anhörung des Generalanwalts ganz oder teilweise durch Beschluss, der mit Gründen zu versehen ist, ohne mündliche Verhandlung zurückweisen.

31. Zur Stützung ihres Rechtsmittels beruft sich die Rechtsmittelführerin auf drei Gründe. Sie macht erstens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, zweitens die Nichtberücksichtigung offenkundiger Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich der Sport- und Freizeitschuhe und drittens einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 dieser Verordnung geltend.

#### **Zum ersten und zum zweiten Rechtsmittelgrund**

32. Da die ersten beiden Rechtsmittelgründe auf eng miteinander verknüpfte Argumente gestützt werden, sind sie zusammen zu prüfen.

#### **Vorbringen der Verfahrensbeteiligten**

33. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 rechtsfehlerhaft ausgelegt zu haben, indem es angenommen habe, dass die bloße Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer nicht unterscheidungskräftigen Verwendung der fraglichen Marke genüge, um eine Unterscheidungskraft der Marke abzulehnen.

34. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Dies gehe nämlich aus einem Vergleich des Wortlauts des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit demjenigen des Buchst. c dieser Bestimmung hervor. Während es bei Letzterem für die Zurückweisung der Anmeldung einer Marke genüge, dass sie zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren bzw. Dienstleistungen dienen könne, also eine beschreibende Verwendung möglich sei, enthalte Art. 7 Abs. 1 Buchst. b kein derartiges potenzielles Element, so dass einer Marke, um zurückgewiesen werden zu können, in jedem Fall die Unterscheidungskraft fehlen müsse.

35. Entsprechend legten die deutschen Gerichte § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Markengesetzes aus, mit dem Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25) umgesetzt werde, der wiederum Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entspreche.

36. Mithin werde die schutzsuchende Marke jedenfalls dann, wenn sie an einer Stelle angebracht werde, an der sich die Marke von Schuhen und orthopädischen Schuhen üblicherweise befinde, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden. Bei Schuhwaren sei dies

insbesondere bei einer Abbildung des Zeichens „*im hinteren mittleren Teil der Decksohle*“ der Fall. Nachdem diese Marke die beanspruchten Waren weder beschreibe noch eine einfache geometrische, gewöhnliche oder gebräuchliche Gestaltung wiedergebe, könne ihr vor diesem Hintergrund die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

37. Die Rechtsmittelführerin schließt daraus, dass der fraglichen Marke die Eintragung nicht mit der Begründung versagt werden könne, dass sich diese nicht erheblich von den üblicherweise in der Schuhbranche verwendeten dekorativen Applikationen oder Aufsätzen zur Verstärkung von Schuhen abhebe. Die Annahme des Gerichts, die Marke bestehe in der zweidimensionalen Darstellung eines Bestandteils der Ware selbst, könne demnach ebenfalls keinen Bestand haben. Bei der – mutmaßlichen – Möglichkeit einer bestimmten Verwendung handele es sich um kein bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu berücksichtigendes Kriterium.

38. Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund macht die Rechtsmittelführerin geltend, die Schlussfolgerung des Gerichts, dass sich die Kennzeichnungsgewohnheiten im Wesentlichen auf Sport- und Freizeitschuhe beschränkten, hindere die Annahme von Unterscheidungskraft einer Marke nicht, soweit eine praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeit einer unterscheidungskräftigen Verwendung bestehe. Eine solche bestehe u. a. in der Verwendung auf der Außenseite von Sport- und Freizeitschuhen.

39. Das HABM trägt zunächst vor, dass der erste Rechtsmittelgrund als unzulässig zurückzuweisen sei, da er erstens auf eine neue Tatsachenwürdigung gerichtet sei, die Rechtsmittelführerin zweitens neue Tatsachen vortrage, indem sie auf Entscheidungen deutscher Gerichte Bezug nehme, und drittens die Unionsgerichte nicht an die Auslegung nationaler Rechtsvorschriften durch mitgliedstaatliche Gerichte gebunden seien.

40. Auch das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zu der Annahme des Gerichts, die Marke bestehe in der zweidimensionalen Darstellung eines Bestandteils der Ware, sei unzulässig, denn eine solche Annahme sei eine Sachverhaltswürdigung, die bereits von der Beschwerdekammer vorgenommen und vom Gericht bestätigt worden sei und daher im Rechtsmittelverfahren nicht mehr geltend gemacht werden könne.

41. Zur Begründetheit des ersten Rechtsmittelgrundes trägt das HABM vor, dass dieser als unbegründet zurückzuweisen sei, da das Gericht zu Recht entschieden habe, dass der Umstand, dass die fragliche Marke je nach der Art ihrer Verwendung auch als ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren wahrgenommen werden könnte, nichts daran ändere, dass dies zumindest bei einer ihrer Verwendungen, die auch die wahrscheinlichste sei, nämlich als dekorative Applikation auf Schuhen, nicht der Fall sei, was

ausreiche, um der Marke die Unterscheidungskraft abzuspochen.

42. Ob eine Marke in einer ihrer möglichen Verwendungen Unterscheidungskraft haben könne, spiele nämlich keine Rolle, sondern es genüge, dass sie in einer möglichen und nicht ganz fernliegenden Verwendungsform keine Unterscheidungskraft habe, um sie vom Schutz des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 auszuschließen.

43. Der zweite Rechtsmittelgrund, der sich auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich der Sport- und Freizeitschuhe bezieht, ist nach Auffassung des HABM unzulässig, da es sich um eine reine Wiederholung bereits vor dem Gericht vorgebrachter Argumente handle und die Prüfung dieses Rechtsmittelgrundes auf eine Tatsachen- und Beweiswürdigung hinausliefe.

44. Zur Begründetheit trägt das HABM vor, dass die Prüfung der Unterscheidungskraft auf der Grundlage des gesamten Verzeichnisses der beanspruchten Waren zu erfolgen habe, und daher eine Prüfung, die sich nur auf Sport- und Freizeitschuhe erstreckt, nicht erheblich sein könne.

#### **Würdigung durch den Gerichtshof**

45. Mit dem ersten Rechtsmittelgrund macht die Klägerin geltend, das Gericht habe Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft ausgelegt, indem es angenommen habe, dass die bloße Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer nicht unterscheidungskräftigen Verwendung der fraglichen Marke genüge, um dieser die Unterscheidungskraft abzuspochen. Die Rechtsmittelführerin ist gegenteiliger Auffassung und stützt sich dafür auf einen Vergleich des Wortlauts des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b mit demjenigen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94.

46. Es ist festzustellen, dass die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 erfassten beschreibenden Zeichen auch keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung haben. Umgekehrt kann einem Zeichen aus anderen Gründen als wegen seines etwaigen beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b fehlen (vgl. Urteil vom 10. März 2011, [Agencja Wydawnicza Technopol/HABM](#), C-51/10 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 46).

47. Daher besteht zwischen dem Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und dem ihres Art. 7 Abs. 1 Buchst. c eine gewisse Überschneidung, wobei sich aber Art. 7 Abs. 1 Buchst. b von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dadurch unterscheidet, dass er alle Umstände erfasst, unter denen ein Zeichen nicht die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden vermag (vgl. Urteil [Agencja Wydawnicza Technopol/HABM](#), Randnr. 47).

48. Die Auslegung der Rechtsmittelführerin, wonach sich Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 dadurch unterscheiden, dass

Letzterer im Gegensatz zu Ersterem ein potenzielles Element enthalte, ist unzutreffend. Der Unterschied zwischen den Anwendungsvoraussetzungen für die Fälle absoluter Eintragungshindernisse nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 liegt nämlich, wie soeben in den Randnrn. 46 und 47 des vorliegenden Beschlusses ausgeführt, nicht darin, dass eine dieser Bestimmungen ein potenzielles Element aufwiese, sondern im Umfang ihres Anwendungsbereichs.

49. Zudem sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs bedeutet die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne dieser Bestimmung, dass die Marke geeignet ist, die Ware, für die sie angemeldet worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteile vom 29. April 2004, C-473/01 P und C-474/01 P, [The Procter & Gamble Company/HABM](#), Slg. 2004, I-5173, Randnr. 32, und vom 21. Januar 2010, [Audi/HABM](#), C-398/08 P, Slg. 2010, I-535, Randnr. 33).

50. Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung ist die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 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, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. u. a. Urteile vom 29. April 2004, [Henkel/HABM](#), C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 35, vom 12. Januar 2006, [Deutsche SiSi-Werke/HABM](#), C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 25, und vom 22. Juni 2006, [Storck/HABM](#), C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 25).

51. Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung die fehlende Unterscheidungskraft der fraglichen Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen beurteilt, für die sie angemeldet worden ist, nämlich orthopädische Schuhe und Schuhe, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise, die sich im vorliegenden Fall aus den Durchschnittsverbrauchern zusammensetzen.

52. Insbesondere hat das Gericht in den Randnrn. 33 und 34 des angefochtenen Urteils die Tatsachenwürdigung der Beschwerdekammer bestätigt, indem es entschieden hat, dass die fragliche Marke eine einfache und banale Form sei, die nicht erheblich von den üblicherweise in der Schuhbranche verwendeten Formen abweiche, dass die durchbrochenen Linien im Inneren dieser Form der Darstellung von Stichen einer Naht ähnelten, wie sie entstünden, wenn diese Marke auf den Schuh aufgenäht würde, und dass die Marke

ausschließlich als Verzierung oder Verstärkung der gekennzeichneten Waren wahrgenommen werde.

53. Da es auf diese Weise festgestellt hat, dass die angemeldete Marke nicht von der Norm oder dem, was in der Schuhbranche üblich ist, abweicht, konnte das Gericht rechtsfehlerfrei zu dem Schluss kommen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehle.

54. In Randnr. 47 des angefochtenen Urteils hat das Gericht im Wesentlichen ferner ausgeführt, dass es der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall „freigestanden“ habe, ihre Prüfung der fraglichen Marke auf deren wahrscheinlichste Verwendung, nämlich die Verwendung als dekorative oder verstärkende Applikation auf Schuhen, zu stützen.

55. Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin kann Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht dahin ausgelegt werden, dass er das HABM verpflichtet, die ihm obliegende konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft auf andere Verwendungen der angemeldeten Marke zu erstrecken als diejenige, die er mit Hilfe seiner Sachkunde auf diesem Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt.

56. Somit geht aus der Begründung des angefochtenen Urteils hervor, dass das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht rechtsfehlerhaft ausgelegt hat.

57. Was die zur Stützung des Vorbringens der Rechtsmittelführerin angeführten Urteile deutscher Gerichte anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ist folglich ausschließlich auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung in ihrer Auslegung durch den Unionsrichter zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Juli 2009, [American Clothing Associates/HABM und HABM/American Clothing Associates](#), C-202/08 P und C-208/08 P, Slg. 2009, I-6933, Randnr. 58). Daher ist weder das HABM noch gegebenenfalls der Unionsrichter durch die Rechtsprechung der Gerichte eines Mitgliedstaats gebunden, nach der es für die Bejahung der Unterscheidungskraft einer angemeldeten Marke genügt, dass es bedeutsame und offenkundige Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke wahrgenommen werde.

58. Jedenfalls ist gemäß Art. 256 Abs. 1 Unterabs. 2 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt. Für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie für die Beweiswürdigung ist daher allein das Gericht zuständig. Die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel ist somit, außer im Fall ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines

Rechtsmittels unterläge (vgl. u. a. [Urteil American Clothing Associates/HABM und HABM/American Clothing Associates](#), Randnr. 53, und Beschluss vom 7. Dezember 2011, Deutsche Bahn/HABM, C-45/11 P, Randnr. 46).

59. So soll mit dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin, das Gericht habe angenommen, dass die Marke in der zweidimensionalen Darstellung eines Bestandteils der Ware selbst bestehe, erreicht werden, dass der Gerichtshof die Tatsachen- und Beweiswürdigung des Gerichts überprüft. Dieses Vorbringen ist daher unzulässig, sofern nicht dargetan wird, dass das Gericht die Tatsachen und Beweise verfälscht hat, was die Rechtsmittelführerin in ihrer Rechtsmittelschrift weder nachgewiesen noch auch nur vorgetragen hat.

60. Was den zweiten Rechtsmittelgrund anbelangt, so hat das Gericht in Randnr. 52 des angefochtenen Urteils zu Recht entschieden, dass der Umstand, dass sich der Verbraucher bei Sport- und Freizeitschuhen nahezu ausschließlich nach den auf den Schuhen erkennbaren Zeichen entscheiden könnte, für die Anerkennung der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke unerheblich sei, da die Marke für „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“ im allgemeinen Wortsinn angemeldet worden sei. Dieser Rechtsmittelgrund ist mithin zurückzuweisen.

61. Folglich sind der erste und der zweite Rechtsmittelgrund als teilweise unzulässig und teilweise unbegründet zurückzuweisen.

#### **Zum dritten Rechtsmittelgrund**

##### **Vorbringen der Verfahrensbeteiligten**

62. Mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund macht die Rechtsmittelführerin einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 geltend und trägt vor, dass das Gericht es hätte beanstanden müssen, dass das HABM nicht im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes die offenkundigen Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich der Sport- und Freizeitschuhe geprüft habe.

63. Zudem sei es nach dieser Bestimmung nicht ihre Sache gewesen, darzutun, dass die fragliche Marke Unterscheidungskraft besitze.

64. Nach Ansicht des HABM ist dieser Rechtsmittelgrund unzulässig, weil er vor dem Gericht nicht vorgebracht worden sei.

##### **Würdigung durch den Gerichtshof**

65. Nach ständiger Rechtsprechung könnte eine Partei, wenn es ihr erlaubt wäre, vor dem Gerichtshof erstmals ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorzubringen, das sie vor dem Gericht nicht vorgebracht hat, den Gerichtshof, dessen Befugnisse im Rechtsmittelverfahren beschränkt sind, letztlich mit einem weiter reichenden Rechtsstreit befassen, als ihn das Gericht zu entscheiden hatte. Die Befugnisse des Gerichtshofs sind jedoch im Rahmen eines Rechtsmittels auf die Beurteilung der rechtlichen Entscheidung über das im ersten Rechtszug erörterte Vorbringen beschränkt (vgl. u. a. Urteile vom 1. Juni 1994, [Kommission/Brazzelli](#) u. a., C-136/92 P, Slg. 1994, I-1981, Randnr. 59, vom 28. Mai 1998,

Deere/Kommission, C-7/95 P, Slg. 1998, I-3111, Randnr. 62, und vom 7. November 2002, Glencore und Compagnie Continentale/Kommission, C-24/01 P und C-25/01 P, Slg. 2002, I-10119, Randnr. 62; Beschluss vom 16. September 2010, Rajani/HABM, C-559/08 P, Randnr. 66, und Urteil vom 13. Januar 2011, Media-Saturn-Holding/HABM, C-92/10 P, Randnr. 39).

66. Da feststeht, dass die Rechtsmittelführerin mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund ein neues Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringt, ist dieser als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

67. Nach alledem greift keiner der von Deichmann geltend gemachten Rechtsmittelgründe durch. Das Rechtsmittel ist daher in vollem Umfang zurückzuweisen.

#### **Kosten**

68. Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, der gemäß Art. 118 der Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, wird die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten verurteilt. Da das HABM die Verurteilung der Rechtsmittelführerin beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) beschlossen:

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

---

\*Verfahrenssprache: Deutsch.