

Rechtsmittel der Media-Saturn-Holding GmbH gegen das Urteil des Gerichts (Vierte Kammer) vom 15. Dezember 2009 in der Rechtssache T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), eingelegt am 17. Februar 2010

(Rechtssache C-92/10 P)

(2010/C 113/42)

Verfahrenssprache: Deutsch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführerin: Media-Saturn-Holding GmbH (Prozessbevollmächtigte: C.-R. Haarmann und E. Warnke, Rechtsanwälte)

Anderer Verfahrensbeteiligter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

Anträge

- Die Klägerin beantragt, das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Dezember 2009, Az. T-476/08, vollständig aufzuheben,
- die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 28. August 2008 in dem Beschwerdeverfahren R 591/2008-4 aufzuheben,
- der Beklagten die Kosten des Verfahrens vor der Beschwerdekammer, dem Gericht der Europäischen Union und vor dem Gerichtshof aufzuerlegen.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen das Urteil des Gerichts, mit dem dieses die Klage der Rechtsmittelführerin auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt vom 28. August 2008 über die Ablehnung ihres Antrags auf Eintragung der Bildmarke „BEST BUY“ abgewiesen hatte. Die Rechtsmittelführerin macht geltend, dass das Gericht das in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom

20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: GMV) vorgesehene absolute Eintragungshindernis für Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, rechtsirrig und unzutreffend ausgelegt hat. Der Rechtsmittelgrund gliedert sich in folgende drei Teile:

Erstens habe das Gericht die fehlende Unterscheidungskraft unzulässig aus der Beurteilung einer anderen Marke als der eigentlich angemeldeten abgeleitet. Es sei bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von einem Zeichen ausgegangen, welches das Worтеlement „BEST BUY“ in korrekt geschriebener Form beinhaltet und Gegenstand eines anderen Verfahrens vor dem Gericht war. Im Gegensatz zu diesem anderen Zeichen würde sich aufgrund der Anordnung des hervorgehobenen Buchstaben „B“, der jeweils den ersten Buchstaben der Wörter „BEST“ und „BUY“ bildet, bei der angemeldeten Marke der Rechtsmittelführerin ein angebliches Worтеlement „BEST BUY“ erst nach einem gedanklichen Zwischenschritt bilden. Da der kennzeichnungskräftige Überschuss, der sich aus der abweichenden, regelwidrigen Schreibweise ergebe, für ein Minimum an Unterscheidungskraft genügen könne, hätte sich das Gericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht auf eine frühere Entscheidung stützen dürfen, die ein Zeichen betreffe, dem diese Besonderheit gerade fehle.

Zweitens habe das Gericht den Grundsatz vernachlässigt, dass die Bejahung oder Verneinung der Unterscheidungskraft einer Kombinationsmarke von einer Prüfung der Gesamtmarke abhängen müsse. An dieser Gesamtbetrachtung fehle es im angefochtenen Urteil. Das Gericht habe jedes Element einzeln daraufhin überprüft, ob es — allein — dem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen kann, was automatisch dann verneint worden sei, wenn der Bestandteil nach Ansicht des Gerichts für sich gesehen nicht unterscheidungskräftig war. Eine Prüfung der Gesamtmarke, die nicht ausschließen dürfe, dass die Summe aus jeweils nicht schutzfähigen Elementen eine insgesamt gesehen schutzfähige Marke ergibt, sei nicht erfolgt.

Drittens habe das Gericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einen zu strengen Maßstab angelegt. Es lasse bereits eine Wahrnehmung der Marke „in erster Linie“ als Werbeslogan ausreichen, um das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV zu bejahen. Dies sei aber eine Verkennung der rechtlichen Grundsätze zu Art. 7 Abs. 1 Buchstabe b GMV, wie sie durch den Gerichtshof konkretisiert worden seien. Der anpreisende Sinn einer Wortmarke schließe es gerade nicht aus, dass sie dennoch geeignet sein kann, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke könne von den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus gleichzeitig als Werbeslogan und als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Hierzu hätte das Gericht zumindest Gründe nennen müssen, warum dies für die angemeldete Marke dennoch nicht der Fall sei.