

EuGH
16.12.2008
T 335/07

Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke Patentconsult

Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke Patentconsult - Absolutes Eintragungshindernis - Beschreibender Charakter - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94

In der Rechtssache T-335/07

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 25. Juni 2007 (Sache R 299/2007-4) über die Eintragung des Wortzeichens Patentconsult als Gemeinschaftsmarke

erlässt das GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer) auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2008 folgendes Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 13. Mai 2005 meldeten die Kläger, Herr Volker Mergel, Herr Klaus Kampfenkel, Herr Burkart Bill und Herr Andreas Herden, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Gemeinschaftswortmarke Patentconsult an.

2 Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 42 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 (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:

- Klasse 35: "Unternehmensberatung; Beratung in Bezug auf Unternehmensgründungen; Beratung bei Produkteinführung und Marketing";
- Klasse 41: "Aus- und Weiterbildung; Anfertigen von Übersetzungen";
- Klasse 42: "Dienstleistungen eines Patentanwaltes, insbesondere Beratung, Vertretung und Recherchen (technische und rechtliche) auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes einschließlich des Sortenschutzes, des Geschmacksmusterschutzes und des Urheberschutzes; Verwaltung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen; Bewertung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen; Erstellung technischer und rechtlicher Gutachten; Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, insbesondere rechtliche Beratung und Vertretung; Beratung bei der Produktentwicklung; Beratung bei der rechtlichen Absicherung von Produkten und Dienstleistungen".

3 Mit Entscheidung vom 20. Dezember 2006 wies die Prüferin die Anmeldung zurück. Am 15. Februar 2007 legten die Kläger gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

4 Mit Entscheidung vom 25. Juni 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer die Beschwerde zurück, da sie der Meinung war, die angemeldete Marke sei beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 und habe daher in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

5 Nach Ansicht der Beschwerdekammer, die sich auf die Bedeutung der angemeldeten Marke in englischer Sprache stützte, besteht die Marke aus einer grammatikalisch korrekten Aneinanderfügung der Begriffe "patent" und "consult" ohne zusätzliches auffälliges oder phantasievoll

Element. Diese Begriffe seien beschreibend für die Tätigkeit eines Patentanwalts und die anderen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die für die angemeldete Marke beansprucht würden.

Anträge der Parteien

- 6 Die Kläger beantragen,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
- 7 Das HABM beantragt,
- die Klage abzuweisen;
 - den Klägern die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit

8 Die beim Gericht erhobene Klage ist auf die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer des HABM im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 gerichtet; es ist daher nicht Aufgabe des Gerichts, die tatsächlichen Umstände im Licht erstmals vor ihm vorgelegter Beweismittel zu überprüfen. Denn die Zulassung solcher Beweismittel verstößt gegen Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern können (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Kühlergrill], T-128/01, Slg. 2003, II-701, Randnr. 18). Da die angefochtene Entscheidung nicht auf die niederländische Bedeutung des Zeichens Patentconsult gestützt ist, ist das hierauf bezogene Vorbringen der Parteien - in der Klagebeantwortung des HABM und der Stellungnahme der Kläger vom 5. Februar 2008 - folglich für unzulässig zu erklären.

9 Ferner müssen die Parteien nach Art. 48 § 1 der Verfahrensordnung Verspätungen bei der Benennung von Beweismitteln begründen. Die Kläger haben ihrer Stellungnahme vom 5. Februar 2008 in Anlage D 1 die Erklärung eines vereidigten Übersetzers beigefügt, wonach die Struktur des Begriffs "patentconsult" nicht den grammatikalischen Regeln des Englischen entspreche, und in Anlage D 4 über die Suchmaschine Google gefundene Adressen von Internetseiten, die belegen sollen, dass dieser Begriff nicht als beschreibende Angabe genutzt werde. Da die Kläger keinen Grund genannt haben, aus dem die betreffenden Beweismittel nicht mit der Klageschrift hätten vorgelegt werden können, sind die Beweismittel wegen ihrer verspäteten Benennung aus den Akten zu entfernen.

Zur Begründetheit

10 Die Kläger machen als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Parteien

11 Nach Auffassung der Kläger ist die angemeldete Marke unter Wertung des Gesamteindrucks, den sie vermittele, anders als etwa der Begriff "patentconsulting" nicht beschreibend, da es sich um eine Wortneuschöpfung handle, die in keiner europäischen Sprache eine konkrete Bedeutung habe. Insbesondere entspreche der Begriff "patentconsult" nicht den grammatikalischen Regeln des Englischen, nach denen das Verb vor dem Objekt stehe. Des Weiteren werde der Bestandteil "consult" im Englischen nicht als Substantiv verwendet. Unter diesen Umständen habe die Beschwerdekammer nicht rechtlich hinreichend dargetan, dass die angemeldete Marke beschreibenden Charakter habe, und insbesondere, dass sie wie die vom HABM angeführte Neuschöpfung "carwash" als zusammengesetztes Substantiv wahrgenommen werde.

12 In diesem Zusammenhang reiche der Umstand, dass die Bestandteile der angemeldeten Marke wie bei anderen eingetragenen Marken an die beanspruchten Dienstleistungen angelehnt seien, für eine Ablehnung der Eintragung nicht aus. Durchschnittliche Verbraucher und jedenfalls spezialisierte, aufmerksame und verständige Verkehrskreise würden nämlich diese Anlehnung ver-

stehen, in der Marke aber mehr als eine einfache Beschreibung der Dienstleistungen eines Patentanwalts sehen, zumal die beanspruchten Dienstleistungen in ihrem Umfang über die herkömmlichen patentanwaltlichen Tätigkeiten hinausgingen und den gesamten Bereich der Vermarktung von Innovationen umfassten.

13 Außerdem bestehe kein Freihaltebedürfnis für Wettbewerber in Bezug auf den grammatikalisch falschen Begriff ohne konkreten Sinngehalt "patentconsult". Da die angemeldete Marke ausschließlich in dieser besonderen Form geschützt werden solle, könne sie zudem auch nicht der Verwendung von sprachüblichen und grammatikalisch korrekten Ausdrücken wie "patentconsulting" entgegengehalten werden.

14 Darüber hinaus sei die angemeldete Marke weniger beschreibend als die Begriffe "netmeeting" oder "baby-dry", die aber als Gemeinschaftsmarken eingetragen worden seien. Die Kläger erklären in diesem Zusammenhang, dass Internetrecherchen keinen Fall ergeben hätten, in dem der Begriff "patentconsult" beschreibend verwendet werde. In der mündlichen Verhandlung haben die Kläger außerdem geltend gemacht, dass sie diesen Begriff seit zehn Jahren verwendeten, um die für die Anmeldemarke beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen, ohne dass er als beschreibende Angabe wahrgenommen worden sei.

15 Schließlich tragen die Kläger vor, dass die angemeldete Marke aus den vorstehend genannten Gründen auch jenes Minimum an Unterscheidungskraft besitze, das für ihre Eintragung erforderlich sei, zumal erstens der Verbraucher nachdenken müsse, um den Sinngehalt der Marke zu ergründen, zweitens ein Zeichen nicht unbedingt ungewöhnlich oder auffallend zu sein brauche, um eintragungsfähig zu sein, drittens die betroffenen Verkehrskreise an ähnliche Wortkombinationen als Marken gewöhnt seien und sich viertens die angemeldete Marke dem Verbraucher leicht und unmittelbar einprägen.

16 Nach Auffassung des HABM ist der Klagegrund unbegründet.

Würdigung durch das Gericht

17 Zunächst ist das Vorbringen der Kläger zu prüfen, dass die angemeldete Marke keinen beschreibenden Charakter habe und daher Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht angewandt werden könne, denn die Beschwerdekammer hat ihre Weigerung, die angemeldete Marke einzutragen, im Wesentlichen auf diese Bestimmung gestützt.

18 Nach der genannten Bestimmung werden Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der betroffenen Verkehrskreise dazu dienen können, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, oder eines ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 30; Urteile des Gerichts vom 8. Juli 2004, Telepharmacy Solutions/HABM [TELEPHARMACY SOLUTIONS], T-289/02, Slg. 2004, II-2851, Randnr. 45, und vom 14. Juni 2007, Europig/HABM [EUROPIG], T-207/06, Slg. 2007, II-1961, Randnr. 26].

19 Demnach verfolgt zwar Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [ABI. 1989, L 40, S. 1], der Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, Urteil des Gerichtshofs vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 25), doch setzt seine Anwendung nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis zugunsten Dritter besteht [Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 35, und Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], T-106/00, Slg. 2002, II-723, Randnr. 39]. Daher ist auf der Grundlage der einschlägigen Bedeutung der angemeldeten Marke lediglich zu prüfen, ob ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, der

es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (Urteile STREAMSERVE, Randnr. 40, und EUROPIG, Randnr. 27). Im Rahmen dieser Prüfung ist die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 19. April 2007, HABM/Celltech, C-273/05 P, Slg. 2007, I-2883, Randnrn. 78 bis 80).

20 Im vorliegenden Fall sind die für die Anmeldemarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 des Abkommens von Nizza und ein Teil der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 hauptsächlich für ein spezialisiertes Publikum und vor allem für Unternehmen bestimmt, die Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Einführung neuer Produkte und den Schutz ihres gewerblichen Eigentums wünschen. Dagegen sind die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 sowie die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und bestimmte Dienstleistungen eines Patenanwalts außer für ein spezialisiertes Publikum für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Die betroffenen Verkehrskreise bestehen somit aus diesen beiden Verbrauchergruppen. Zudem gehören die für die Anmeldemarke beanspruchten Dienstleistungen nicht zu den Leistungen des täglichen Bedarfs und sind für die Verbraucher von relativ hohem Wert und großer Bedeutung. Die Verbraucher werden daher ein höheres als das durchschnittliche Maß an Aufmerksamkeit zeigen. Da schließlich die Begründung der angefochtenen Entscheidung auf die Bedeutung der angemeldeten Marke in englischer Sprache gestützt ist und dieser Umstand von den Klägern nicht angegriffen wird, ist auf die Wahrnehmung des englischsprachigen Verbrauchers abzustellen.

21 Die Kläger lassen die Feststellung in Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung unwidersprochen, dass die angemeldete Marke eine Wortneuschöpfung sei, die aus dem Substantiv "patent" - "Patent" - und dem Wort "consult" - "konsultieren, beraten" - bestehe. Diese beiden Begriffe beschreiben die Dienstleistungen eines Patentanwalts, da der erste Begriff einen der Eigentumstitel des Bereichs des gewerblichen Eigentums benennt und der zweite die Art der Dienstleistungen bezeichnet. Unter diesen Umständen ist zu prüfen, ob ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht, was voraussetzt, dass die Neuschöpfung infolge der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Dienstleistungen einen Eindruck bewirkt, der hinreichend stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. Urteile TELEPHARMACY SOLUTIONS, Randnr. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie EUROPIG, Randnr. 29).

22 Dies ist hier, wie die Beschwerdekammer in den Randnrn. 15 bis 18 der angefochtenen Entscheidung dargelegt hat, nicht der Fall. Der betroffene Verbraucher, insbesondere der spezialisierte Verbraucher, wird die aneinander gefügten Bestandteile der angemeldeten Marke unabhängig von der Frage, ob das Verb in englischer Sprache vor dem Objekt steht und ob das Wort "consult" im Englischen ein Substantiv ist, sofort erkennen und als Bezeichnung für Beratungen auf dem Gebiet des Patentwesens wahrnehmen. Selbst wenn nämlich das Vorbringen der Kläger zu diesem Punkt zutreffen sollte, genügt doch der Umstand, dass das fragliche Zeichen eine grammatikalisch fehlerhafte Struktur aufweist, als solcher noch nicht, um zu dem Schluss zu gelangen, dass es keinen beschreibenden Charakter hat (vgl. Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T-316/03, Slg. 2005, II-1951, Randnr. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung). Im Übrigen ist im vorliegenden Fall der möglicherweise geschaffene Unterschied zu einem den grammatikalischen Regeln des Englischen entsprechenden Wort nicht geeignet, der angemeldeten Marke eine Bedeutung zu geben, die hinreichend stark von der abweicht, die bei bloßer Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Wie die Kläger vortragen, werden nämlich Kombinationen, in denen der Bestandteil "consult" auf den Bestandteil "patent" folgt, etwa "patent consulting" oder "patent consultancy", häufig verwendet, um Dienstleistungen wie die hier in Rede stehenden zu bezeichnen, was bedeutet, dass die Verbindung dieser Bestandteile in dieser Reihenfolge der angemeldeten Marke keine ungewöhnliche Struktur verleiht (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001, Procter & Gamble/HABM, C-383/99 P, Slg. 2001, I-6251, Randnr. 43).

23 Die Beschwerdekammer hat ferner in den Randnrn. 19 bis 21 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten, dass die Feststellung, die angemeldete Marke sei beschreibend, für alle beanspruchten Dienstleistungen gelte. Die meisten der in Klasse 42 des Abkommens von Nizza beanspruchten Dienstleistungen gehören nämlich zur Kerntätigkeit eines Patentanwalts und damit auch zu der auf dem Gebiet des Patentwesens. Die Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und die Beratung im Bereich des Rechtsschutzes, die ebenfalls in Klasse 42 beansprucht werden, sowie die Übersetzungen in Klasse 41 sind eng damit verbunden, da sie im Rahmen der Anmeldung und Verwaltung von Patenten sowie von Patentstreitigkeiten erforderlich sind und oft von denselben Dienstleistenden erbracht werden. Die verschiedenen Dienstleistungen, die in Klasse 35 beansprucht werden, und die in Klasse 42 beanspruchte Beratung bei der Produktentwicklung erlauben es, die Strategie eines Unternehmens in Bezug auf das gewerbliche Eigentum und damit insbesondere in Bezug auf die Erlangung, die Verwaltung und den Schutz von Patenten festzulegen. Schließlich können die Dienstleistungen der Aus- und Weiterbildung, die in Klasse 41 beansprucht werden, den Bereich des gewerblichen Eigentums, insbesondere der Patente, betreffen.

24 Das übrige Vorbringen der Kläger ist nicht geeignet, diese Bewertung in Frage zu stellen. So sind zunächst weder die Tatsache, dass andere Begriffe verwendet werden können und verfügbar bleiben, um die fraglichen Dienstleistungen zu beschreiben, noch der geltend gemachte Umstand, dass die angemeldete Marke in der Praxis nicht als beschreibende Angabe genutzt werde, für die Frage relevant, ob diese Marke beschreibenden Charakter hat (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnrn. 57 und 97). Sodann ist die Behauptung, dass das fragliche Zeichen seit zehn Jahren verwendet werde, ohne von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibendes Zeichen wahrgenommen zu werden, nicht belegt worden und kann daher nicht berücksichtigt werden. Schließlich unterscheiden sich sowohl die von den Klägern angeführten Zeichen - "netmeeting" und "baby-dry" - als auch die betreffenden Waren und Dienstleistungen von denen im vorliegenden Fall, was bedeutet, dass die Anerkennung ihrer Eintragbarkeit durch das HABM und, im Fall des Zeichens "baby-dry", durch die Gemeinschaftsgerichte als solche unerheblich ist.

25 Aus alledem folgt, dass in der Wahrnehmung des betroffenen Verbrauchers zum einen die angemeldete Marke ausschließlich aus Bestandteilen besteht, die die beanspruchten Dienstleistungen beschreiben, und zum anderen die Kombination dieser Bestandteile keinen Eindruck bewirkt, der geeignet ist, über die Summe der Bestandteile hinauszugehen. Daher ist davon auszugehen, dass zwischen der angemeldeten Marke und den Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt wird, ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, so dass die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen hat, als sie die Zurückweisung der angemeldeten Marke nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt hat.

26 Da nach dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ein Zeichen bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines der dort genannten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteil des Gerichtshofs vom 19. September 2002, DKV/HABM, C-104/00 P, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 29), ist das auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Vorbringen somit nicht zu prüfen. Folglich ist der einzige Klagegrund der Kläger zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

27 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kläger unterlegen sind, sind ihnen gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Zweite Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Herr Volker Mergel, Herr Klaus Kampfenkel, Herr Burkart Bill und Herr Andreas Herden tragen die Kosten.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso