URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

3. Juli 2003 *

In der Rechtssache T-122/01

BEST BUY Concepts Inc., Eden Prairie, Minnesota (Vereinigte Staaten von Amerika), vertreten durch Rechtsanwältin S. Rojahn,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,

Beklagter,

wegen Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 21. März 2001 (Sache R 44/2000-3) über die Anmeldung einer Bildmarke, die das Wortzeichen „BEST BUY" enthält, als Gemeinschaftsmarke

* Verfahrenssprache: Deutsch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten N. J. Forwood sowie der Richter J. Pirrung und A. W. H. Meij,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2003

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Die Klägerin reichte am 7. Mai 1999 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) ein.

2 Die Marke, deren Eintragung angemeldet wurde, ist das nachstehend wiedergegebene Zeichen in gelber (Hintergrund) und schwarzer (Buchstaben, Umriss, Kreis) Farbe:



3 Die Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 35, 37 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung und entsprechen für diese Klassen folgender Beschreibung:

— „Beratung in Fragen der Geschäftsführung, einschließlich Unterstützung und Beratung bei der Einrichtung und Führung von Einzelhandelsgeschäften auf dem Gebiet von Haushaltsgroßgeräten, Photoausrüstungen, Telekommunikationsgeräten, Videoanlagen, Tonanlagen, Personalcomputern und anderen Produkten für das private Büro sowie Unterhaltungssoftware, einschließlich CDs, bespielten Ton- und Videokassetten und Computersoftware sowie verwandten Waren“ (Klasse 35)

— „Installation und Wartung von Auto-Tonanlagen, Haushaltsgroßgeräten, Photoausrüstungen, Videoanlagen, Tonanlagen, Telekommunikationsgeräten, Personalcomputern und anderen Produkten für das private Büro sowie von verwandten Waren“ (Klasse 37)

— „Fachliche Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften auf dem Gebiet von Haushaltsgroßgeräten, Photoausrüstungen, Telekommunikationsgeräten, Videoanlagen, Tonanlagen, Personalcomputern und anderen Produkten für das private Büro sowie Unterhaltungssoftware, einschließlich CDs, bespielten Ton- und Videokassetten und Computersoftware sowie verwandten Waren“ (Klasse 42)

4 Mit Entscheidung vom 19. November 1999 wies der Prüfer nach Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 die Anmeldung mit der Begründung zurück, die angemeldete Marke falle unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung Nr. 40/94.

5 Am 22. Dezember 1999 legte die Klägerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers beim Amt ein.

6 Mit Entscheidung vom 21. März 2001 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie vertrat die Auffassung, dem fraglichen Zeichen fehle die Unterscheidungskraft, es sei beschreibend und falle somit unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94.

Verfahren und Anträge der Parteien

7 Mit Klageschrift, die am 4. Juni 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. Das Amt hat seine Klagebeantwortung am 24. August 2001 eingereicht.

8 Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben;

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

9 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Rechtslage

10 In ihrer Klageschrift führt die Klägerin zwei Klagegründe an: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94.

Zum Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

11 Die Klägerin trägt vor, der Verkehr nehme Marken nach ihrem flüchtigen Gesamteindruck wahr, ohne sie in ihre verschiedenen Bestandteile zu zergliedern. Das Amt habe nicht die Originalität der Bestandteile der Bildmarke berücksichtigt; zudem beziehe sich ihre Anmeldung auf Dienstleistungen, die nur für Gewerbetreibende bestimmt seien.

12 Die Bestandteile des Zeichens, insbesondere die Wortkombination, durch die ein grammatikalisch nicht korrekter, neuer Begriff gebildet werde, seien für die betreffenden Dienstleistungen ungewöhnlich. Auch erwarteten die angesprochenen Verkehrskreise für Dienstleistungen keine Marke in Form eines Warenanhängers.

13 Außerdem habe das Amt die Eintragung des Zeichens als Marke in Deutschland und Frankreich nicht berücksichtigt.

14 Das Amt weist, erstens, das Vorbringen der Klägerin zu dem durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindruck zurück. Die Beschwerdekammer habe nur den Wortbestandteil der Marke als deren prägenden Bestandteil herausgearbeitet; daneben habe sie ihre figurativen Elemente im Rahmen der Gesamtprüfung des Zeichens gewürdigt.

15 Die Beschwerdekammer habe, zweitens, die in der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bezeichneten Dienstleistungen sehr wohl berücksichtigt; sie habe

festgestellt, dass sich der semantische Gehalt von „BEST BUY“ als Hinweis auf ein Merkmal der angebotenen Dienstleistung, nämlich auf das vorteilhafteste Verhältnis zwischen Preis und Verkehrswert, — auch für gewerbliche Kunden von im Weitervertrieb von Waren tätigen Unternehmen — aufdränge.

16 Weder die gelbe Farbe noch die hexagonale Form hätten, drittens, Unterscheidungskraft, da sie allgemein im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen verwendet würden.

17 Die Wortverbindung „[a] best buy“ sei, viertens, in ihrer gewöhnlichen Bedeutung für Personen mit Kenntnissen der englischen Sprache sofort verständlich, und die substantivische Verwendung des Wortes „buy“ sei üblich.

18 Die angeführten nationalen Eintragungen stammten, fünftens, aus Mitgliedstaaten, in denen nicht Englisch gesprochen werde und in denen sich das Zeichen als unterscheidungskräftig erweisen könne, ohne dass dies notwendig in der gesamten Gemeinschaft der Fall sei.

Würdigung durch das Gericht

19 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,“ von der Eintragung ausgeschlossen. Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt weiter: „Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.“

20 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 erfasst nach der Rechtsprechung des Gerichts insbesondere Marken, die es den maßgebenden Verkehrskreisen nicht ermöglichen, bei einem späteren Erwerb der betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihre Entscheidung davon abhängig zu machen, ob sie beim ersten Erwerb gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-79/00, Rewe Zentral/HABM [LITE], Slg. 2002, II-705, Randnr. 26). Das ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.

21 Allerdings ist die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung ausgeschlossen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofes vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 40). Jedoch ist ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können.

22 Die Unterscheidungskraft eines Zeichens kann nur im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung angemeldet wird, und auf die Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise beurteilt werden.

23 Im vorliegenden Fall ist, erstens, festzustellen, dass die zu Klasse 35 gehörenden Dienstleistungen der Beratung in Fragen der Geschäftsführung und die zu Klasse 42 gehörenden Dienstleistungen der fachlichen Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften für gewerbliche Verkehrskreise bestimmt sind, während die zu Klasse 37 gehörenden Dienstleistungen der Installation und Wartung für den Verkehr im Allgemeinen bestimmt sind.

24 Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung zur Klarstellung ihrer Auffassung zu den maßgebenden Verkehrskreisen darauf hingewiesen, dass die Liste der zu Klasse 37 angemeldeten Dienstleistungen in dem Sinne eng auszulegen sei, dass sie auf Leistungen von Gewerbetreibenden an Gewerbetreibende zu beschränken sei. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass einige der fraglichen Dienstleistungen, insbesondere die der Wartung von Auto-Tonanlagen und diejenigen für das „private Büro" nur gegenüber dem Endverbraucher erbracht werden können. Zudem würde diese Auslegung letztlich eine Einschränkung der Liste der Dienstleistungen bedeuten; eine solche Einschränkung ist jedoch nur unter besonderen Voraussetzungen möglich und muss beim Amt beantragt werden (Urteil des Gerichts vom 9. Oktober 2002 in der Rechtssache T-173/00, KWS Saat/HABM [Orangeton], Slg. 2002, II-3843, Randnrn. 11 und 12). Dieses Vorbringen ist daher zurückzuweisen.

25 Außerdem könnte ein Teil der maßgebenden Verkehrskreise manchen der fraglichen Dienstleistungen in Anbetracht ihrer Art mit Aufmerksamkeit begegnen, da bei ihnen der Technisierungsgrad und die Kosten verhältnismäßig hoch sind. Diese Aufmerksamkeit kann gleichwohl gegenüber reinen Werbebotschaften, an denen sich informierte Verkehrskreise nicht orientieren, verhältnismäßig gering sein (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-130/01, Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], Slg. 2002, II-5179, Randnr. 24).

26 Somit ist bei allen bezeichneten Dienstleistungen von normal informierten und verständigen Verkehrskreisen auszugehen. Da zudem das Wortzeichen „BEST BUY" aus englischsprachigen Bestandteilen zusammengesetzt ist, sind die maßgebenden Verkehrskreise entweder englischsprachig oder haben doch hinreichende Kenntnisse der englischen Sprache.

27 Da es sich, zweitens, um eine zusammengesetzte Marke handelt, ist sie für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies hindert nicht daran, die einzelnen Bestandteile der Marke zuvor getrennt zu prüfen.

28 Was zunächst das Wortzeichen „BEST BUY" betrifft, so besteht dieses aus gängigen Wörtern der englischen Sprache, die offensichtlich auf ein günstiges Verhältnis zwischen dem Preis der angemeldeten Dienstleistungen und ihrem Verkehrswert hinweisen.

29 Dieses Wortzeichen wird daher von den maßgebenden Verkehrskreisen sofort als bloße Werbeformel oder als Slogan aufgefasst, die bzw. der darauf hindeutet, dass die fraglichen Dienstleistungen in ihrer Kategorie am preisgünstigsten sind oder das „beste Preis-Leistungs-Verhältnis" aufweisen, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 17 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat.

30 Hierbei kommt es auf das Vorbringen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht an, dass zwar der „semantische Gehalt [des fraglichen Wortzeichens] unbestreitbar" sei, dass jedoch der Verbraucher über Inhalt oder Art der angebotenen Dienstleistungen nicht informiert werde. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann nämlich bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des Wortzeichens, das Hauptbestandteil der fraglichen Marke und deren vorherrschendes Element ist, den Verbraucher auf ein Merkmal der Dienstleistung hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (vgl. in diesem Sinne Urteil REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, Randnrn. 29 und 30). Auch genügt es für die Unterscheidungskraft des Wortzeichens „BEST BUY" nicht schon, dass es seinem semantischen Gehalt nach keine Informationen über die Art der bezeichneten Dienstleistungen enthält.

31 Außerdem hat die Klägerin sich mit der Behauptung begnügt, der Begriff „buy" sei ungenau und schwammig, und nicht vorgetragen, welche andere Bedeutung als die eines günstigen Verhältnisses zwischen Preis und Verkehrswert der Dienstleistungen die maßgebenden Verkehrskreise dem Wortzeichen „BEST BUY" beimessen könnten. Auch hat sie sich nicht zu der Frage geäußert, ob das Wortzeichen in anderer Weise als im Rahmen der Verkaufsförderung oder der Werbung verwendet werden kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann die Bedeutung dieses Wortzeichens sowohl einer bestimmten Dienstleistung als solcher als auch dem Vertrieb der Waren oder Dienstleistungen, der mit dieser Dienstleistung gefördert werden soll, zugeordnet werden.

32 Dass die beiden Bestandteile des Wortzeichens „BEST BUY“ ohne Artikel („a best buy“ oder „the best buy“) nebeneinander stehen, erlaubt es für sich allein auch weder, in dem Zeichen eine Wortschöpfung zu sehen, die ihm Unterscheidungskraft verleihen könnte, noch, ihm Originalität zu verleihen, die zudem kein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 5. April 2001 in der Rechtssache T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/HABM [EASYBANK], Slg. 2001, II-1259, Randnr. 40).

33 Soweit es um die Wahrnehmung von Form und Farbe des Warenanhängers durch die maßgebenden Verkehrskreise geht, ist, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 19 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, festzustellen, dass farbige Preisetiketten im Handel für Waren und Dienstleistungen jeder Art gemeinhin verwendet werden. Somit geht der Vortrag der Klägerin fehl, ein solcher Anhänger habe für die Verkehrskreise auffallende Wirkung.

34 Auch dass das Symbol „“ neben anderen Bestandteilen vorliegt, genügt nicht, um einer Marke im Rahmen einer Gesamtbetrachtung Unterscheidungskraft zu verleihen.

35 Da die angemeldete Marke aus der Addition der vorstehend geprüften Bestandteile besteht, ist ihre Unterscheidungskraft im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu prüfen.

36 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die angemeldete Marke insgesamt nur aus Bestandteilen besteht, die bei getrennter Betrachtungsweise bei der Vermarktung der betreffenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft haben. Zwischen diesen Bestandteilen besteht auch keine Wechselwirkung, die der Gesamtheit möglicherweise Unterscheidungskraft verleihen könnte.

37 Die Form eines Anhängers ist nämlich nicht geeignet, die Bedeutung der vorherrschenden Wortbestandteile zu beeinflussen. Dieser Bildbestandteil ist zudem nicht unterscheidungskräftig, sondern verstärkt in der Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise den verkaufsfördernden Charakter der Bestandteile.

38 Die angemeldete Marke hat daher bei den fraglichen Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft.

39 Die Klägerin hat sich in der mündlichen Verhandlung nicht zum Umfang der Voreintragungen in Deutschland und Frankreich äußern können. Diese Eintragungen betreffen weder ein mit dem streitgegenständlichen völlig identisches Zeichen noch ähnliche Waren oder Dienstleistungen.

40 Wie das Amt zu Recht geltend gemacht hat, geht zudem auch der Hinweis auf nationale Eintragungen in nicht englischsprachigen Mitgliedstaaten fehl, da das Zeichen sich in diesen als unterscheidungskräftig erweisen kann, ohne dass dies in der gesamten Gemeinschaft der Fall sein müsste.

41 Schließlich ist nach ständiger Rechtsprechung die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System; die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist nur nach der Verordnung Nr. 40/94 zu beurteilen (Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 2000 in der Rechtssache T-32/00, Messe München/HABM [electronica], Slg. 2000, II-3829, Randnr. 47, und vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 66).

42 Das Vorbringen der Klägerin zum bloßen Vorliegen der Eintragungen in Deutschland und in Frankreich vermag daher ihre Klage nicht zu stützen.

43 Nach alledem fehlt der angemeldeten Marke in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft die Unterscheidungskraft. Der Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist daher zurückzuweisen.

44 Mithin ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nicht zu prüfen. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann ein Zeichen schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden, wenn eines der absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98, Procter & Gamble/HABM [Baby-dry], Slg. 1999, II-2383, Randnr. 29, und vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99, DKV/HABM [Companyline], Slg. 2000, II-1, Randnr. 30).

45 Infolgedessen ist die Klage abzuweisen.

Kosten

46 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des Amtes ihre eigenen Kosten und die Kosten des Amtes aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Klage wird abgewiesen.**

2. **Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Forwood Pirrung Meij

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 3. Juli 2003.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

N. J. Forwood