URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
20. November 2002 *

In den verbundenen Rechtssachen T-79/01 und T-86/01

Robert Bosch GmbH mit Sitz in Stuttgart (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Völker, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

betreffend die Klagen gegen zwei Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 31. Januar 2001 (Sachen R 124/2000-1 und R 123/2000-1) über die Eintragung der Wortgruppen Kit Pro und Kit Super Pro als Gemeinschaftsmarken

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras, der Richterin V. Tiili und des Richters P. Mengozzi,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juli 2002,

folgendes

Urteil

1 Am 3. März 1998 reichte die Klägerin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) mit späteren Änderungen zwei Anmeldungen von Gemeinschaftswortmarken ein.

2 Die Eintragung als Marke wurde für die Wortgruppen Kit Pro und Kit Super Pro beantragt.

3 Die Waren, für die die Markeneintragung beantragt wurde, gehören zur Warenklasse 12 der Klasseneinteilung gemäß dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 mit späteren Überarbeitungen und Änderungen und entsprechen folgender Beschreibung:

„Teile für die Reparatur von Trommelbremsen bei Landfahrzeugen".

4 Mit Entscheidungen vom 13. Dezember 1999 wies der Prüfer die Anmeldungen nach Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben c und b der Verordnung Nr. 40/94 die angemeldeten Marken die betreffenden Waren beschrieben und ihnen keine Unterscheidungskraft zukomme.

5 Am 24. Januar 2000 legte die Klägerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim Amt Beschwerden gegen die Entscheidungen des Prüfers ein.

6 Mit Entscheidungen vom 31. Januar 2001 (im Folgenden: angefochtene Entscheidungen), die der Klägerin am 6. und 13. Februar 2001 übermittelt wurden, wies die Erste Beschwerdekammer die Beschwerden zurück. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, die Marke Kit Pro vermittle insgesamt die Idee eines professionellen Sets oder die eines besonders sicheren Sets, an das hohe Anforderungen gestellt werden könnten, und die Marke Kit Super Pro vermittle insgesamt die Idee eines professionellen Sets von außergewöhnlicher Qualität oder die eines besonders sicheren Sets, an das hohe Anforderungen gestellt werden könnten. Die angemeldeten Marken bezeichneten damit die Merkmale der von der Anmeldung umfassten Waren und müssten deshalb nach Artikel 7

Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen werden. Da die genannten Marken zudem die in der Anmeldung bezeichneten Waren beschrieben, fielen sie auch unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung.

Verfahren und Anträge der Parteien

7 Die Klägerin hat mit Klageschriften, die am 5. und 11. April 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht worden sind, die vorliegenden Klagen erhoben, die unter den Aktenzeichen T-79/01 und T-86/01 eingetragen worden sind.

8 Mit Beschluss vom 4. Juni 2002 hat der Präsident der Vierten Kammer die Rechtssachen T-79/01 und T-86/01 nach Artikel 50 der Verfahrensordnung zu gemeinsamem mündlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden.

9 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

10 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Rechtslage

11 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend, mit denen sie einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b sowie gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 rügt.

Vorbringen der Parteien

12 Die Klägerin trägt vor, den Worten „keine Unterscheidungskraft" in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 sei zu entnehmen, dass jeder — auch noch so geringe — Grad an Unterscheidungskraft ausreiche, um die Eintragung eines Zeichens als Marke zu rechtfertigen, weshalb sich bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eine zu strikte Herangehensweise verbiete.

13 Jede der in Frage stehenden Wortgruppen stelle eine Wortneuschöpfung dar, die — als Ganzes betrachtet — das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweise.

14 Was den Bestandteil „Kit" betreffe, so enthielten die angefochtenen Entscheidungen keinerlei Angaben, die die Feststellung erlaubten, dass der Verkehr diesen Bestandteil ausgerechnet im Sinne von „(Reparatur-)Sets" verstehe. Dieses Wort könne im Englischen sehr verschiedene Bedeutungen haben (Ausrüstung, Ausstattung, Soldatengepäck, Handwerkzeug, Werkzeuge, Werkzeugtasche, Bütte, Zuber, Wanne, Eimer, Zeug, Kram, Kleidung, kleine dreisaitige Tanzmeistergeige, kleine Katze). Der Bestandteil „Kit" werde zudem häufig und in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen als Bestandteil von Marken verwendet.

15 Schließlich sei die Eintragung der angemeldeten Marken auch im Hinblick auf die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern gerechtfertigt. Dazu führt die Klägerin die Entscheidungen an, in denen die Eintragungsfähigkeit der Wortmarken ProBank, Pro Care und PROLIPID anerkannt worden sei, bei denen die Beschwerdekammern die Auffassung vertreten hätten, dass der Bestandteil „Pro" mehrere Bedeutungen habe. Zudem verweist sie auf die Entscheidungen über die Marken NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 Das Amt macht geltend, daraus, dass die angemeldeten Marken die betreffenden Waren beschrieben, folge, dass sie auch keine Unterscheidungskraft hätten. Die Art, wie die einzelnen Bestandteile der in Frage stehenden Wortgruppen zusammengestellt worden seien, verleihe den angemeldeten Marken keinerlei Unterscheidungskraft. Die Bestandteile „Pro" und „Super" würden in der Werbesprache sehr häufig verwendet.

17 Zu den von der Klägerin angeführten Entscheidungen der Beschwerdekammern führt das Amt aus, die Klägerin habe für die große Mehrheit dieser Entscheidungen nicht erläutert, inwiefern die Marken, um die es dort gegangen sei, mit den im vorliegenden Fall streitigen Marken vergleichbar seien und worin die vermeintliche Entscheidungspraxis bestehe. Soweit es um die Entscheidungen in Bezug auf die Marken ProBank, Pro Care und PROLIPID gehe, unterschieden sich diese Marken dadurch von den angemeldeten Marken, dass bei den erst-

genannten der Bestandteil „Pro" dem dominierenden Bestandteil vorangestellt sei. Allein aus dem Umstand, dass diese drei Marken, die den Bestandteil „Pro" enthielten, eingetragen worden seien, lasse sich zudem noch keine Entscheidungspraxis ableiten, da diesen Entscheidungen keine einheitlichen, standardisierten Überlegungen zugrunde lägen.

Würdigung durch das Gericht

18 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 40/94 sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben", von der Eintragung ausgeschlossen. Ferner bestimmt Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, dass die „Vorschriften des Absatzes 1... auch dann Anwendung [finden], wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

19 Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, erfasst Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 insbesondere Marken, die aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder bezüglich deren zumindest aufgrund konkreter Hinweise anzunehmen ist, dass sie in dieser Weise verwendet werden können (Urteil des Gerichts vom 2. Juli 2002 in der Rechtssache T-323/00, SAT.1/HABM [SAT.2], Slg. 2002, S. II-2839, Randnr. 37). Solche Marken erlauben es den maßgeblichen Verkehrskreisen im Übrigen nicht, bei einem späteren Erwerb ihre Entscheidung davon abhängig zu machen, ob sie 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-704, Randnr. 26).

20 Demzufolge lässt sich die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen nur für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, und zum anderen nur danach beurteilen, wie die maßgeblichen Verkehrskreise sie wahrnehmen (Urteile LITE, Randnr. 27, und SAT.2, Randnr. 37).

21 Dazu hat das Amt in der mündlichen Verhandlung auf eine Frage des Gerichts hin von der Klägerin unwidersprochen erklärt, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise aus unabhängigen Reparaturwerkstätten sowie aus Privatpersonen zusammensetzten, die Reparaturen an ihrem Fahrzeug selbst ausführen wollten. Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um solche handelt, die im Bereich der betreffenden Waren sachkundig sind. Da sich die fraglichen Wortgruppen im Übrigen aus Bestandteilen zusammensetzen, die der englischen Sprache angehören, sind englischsprachige Verkehrskreise maßgeblich.

22 Da es sich um eine Marke handelt, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt (zusammengesetzte Marke), ist zur Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft auf ihren Gesamteindruck abzustellen. Das schließt aber nicht aus, die Bestandteile der Marke einzeln zu prüfen (Urteil des Gerichts vom 19. September 2001 in der Rechtssache T-118/00, Procter & Gamble/HABM [QUADRATISCHE WEISS[MIT GRÜNEN SPRENKELN]-ZARTGRÜNE TABLETTE], Slg. 2001, II-2731, Randnr. 59).

23 Was zunächst den Bestandteil „Kit" betrifft, so ist allgemein davon auszugehen, dass ein Zeichen, das zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kann, von denen angenommen werden kann, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, sich im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der beanspruchten Waren oder der Dienstleistungen verwenden lässt. Ein solches Zeichen hat demnach keine Unterscheidungskraft hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen (Urteil SAT.2, Randnr. 40).

24 Wie die Beschwerdekammer in den Randnummern 14 und 15 der angefochtenen Entscheidungen festgestellt und das Amt in seinen Klagebeantwortungen ausgeführt hat, hat der Bestandteil „Kit" im vorliegenden Fall insbesondere die Bedeutung „Set von Werkzeugen" und „Satz aus Einzelteilen zum Zusammensetzen". Er bezeichnet demnach ein Merkmal der betreffenden Waren, von dem angenommen werden kann, dass die maßgeblichen Verkehrskreise es bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, nämlich ihre Eigenschaft, als Gesamtheit vermarktet zu werden. Daher geht das Argument der Klägerin fehl, der Bestandteil „Kit" habe keine bestimmte und eindeutige Bedeutung. Die Bedeutung

einer Wortmarke und ihrer Bestandteile ist nämlich im Hinblick auf die in der Markenanmeldung bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu untersuchen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 20. März 2002 in der Rechtssache T-356/00, DaimlerChrysler/HABM [CARCARD], Slg. 2002, II-1963, Randnr. 30). Im vorliegenden Fall trifft die von der Beschwerdekammer festgestellte Bedeutung, d. h. die eines „Sets" oder „Satzes", in Bezug auf die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, zu.

25 Folglich weist der Bestandteil „Kit" in Bezug auf die in den Markenanmeldungen bezeichneten Waren keine Unterscheidungskraft auf.

26 Was zweitens die Bestandteile „Pro" und „Super" betrifft, so sind diese beiden Bestandteile anpreisender und werbender Art; sie sollen die positiven Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen herausstellen, für deren Präsentation sie verwendet werden. Das Amt hat im Übrigen überzeugend nachgewiesen, dass diese Bestandteile im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation aller Arten von Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Daher ist der Schluss erlaubt, dass sie in dieser Form auch in Bezug auf die mit den angemeldeten Marken gekennzeichneten Waren verwendet werden können, auch wenn eine tatsächliche Benutzung in Bezug auf diese Waren nicht nachgewiesen wurde.

27 Daher fehlt es den Bestandteilen „Pro" und „Super" in Bezug auf die in den vorliegenden Rechtssachen in Frage stehenden Waren an Unterscheidungskraft.

28 Daraus folgt, dass jede der angemeldeten Marken aus einer Zusammenstellung von Bestandteilen besteht, denen es in Bezug auf die genannten Waren jeweils an Unterscheidungskraft fehlt.

29 Ganz allgemein erlaubt weiter die Tatsache, dass eine zusammengesetzte Marke nur aus Bestandteilen besteht, denen es in Bezug auf die betreffenden Waren oder

Dienstleistungen an Unterscheidungskraft fehlt, die Annahme, dass auch die Marke als ganze in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft aufweist. Dies gilt nur dann nicht, wenn konkrete Anhaltspunkte — wie etwa die Art der Kombination der verschiedenen Bestandteile — dafür vorliegen, dass die zusammengesetzte Marke insgesamt mehr darstellt als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile (vgl. in diesem Sinne Urteil SAT.2, Randnr. 49, sowie die Schlussanträge vom 31. Januar 2002 des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2002, noch anhängig am Gerichtshof, Randnr. 65).

30 Im vorliegenden Fall liegen entgegen dem Vorbringen der Klägerin keine solchen Anhaltspunkte vor. Die Kombination eines Wortes, das ein Merkmal der betreffenden Waren bezeichnet, von dem angenommen werden kann, dass es die maßgeblichen Verkehrskreise bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, mit einem anpreisenden Ausdruck oder mehreren solchen Ausdrücken hat nicht zur Folge, dass die angemeldeten Marken als ganze jeweils mehr darstellen als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Struktur dieser Marken, die im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bestandteile „Pro" oder „Super Pro" dem Substantiv „Kit" nachgestellt sind, in der Werbesprache üblich ist, wie das Amt in seinen Klagebeantwortungen und in der mündlichen Verhandlung durch den Verweis auf Recherchen im Internet rechtlich hinreichend nachgewiesen hat.

31 Daher ist festzustellen, dass von den angemeldeten Marken anzunehmen ist, dass sie, jede für sich als Ganzes betrachtet, im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der in den Markenanmeldungen bezeichneten Waren verwendet werden können und dass sie demnach hinsichtlich dieser Waren keine Unterscheidungskraft aufweisen.

32 Zu dem Vorbringen, das die Klägerin auf Entscheidungen der Beschwerdekammern stützt, in denen die Eintragungsfähigkeit anderer Marken anerkannt worden sei, ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die von den

Beschwerdekammern nach der Verordnung Nr. 40/94 zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ist daher ausschließlich auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis der Beschwerdekammern (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 66).

33 Freilich können in einer früheren Entscheidung enthaltene Gründe tatsächlicher oder rechtlicher Art Argumente darstellen, auf die eine Rüge, mit der ein Verstoß gegen eine Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird, gestützt werden kann. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin aber in Bezug auf die genannten Entscheidungen — von denen hinsichtlich der Marken ProBank, Pro Care und PROLIPID abgesehen — keine dort enthaltenen Gründe angeführt, die gegen die oben vorgenommene Beurteilung des auf einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Klagegrundes sprächen. Was die genannten Marken betrifft, so ist das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammern hätten bei diesen Marken die Auffassung vertreten, der Bestandteil „Pro" habe mehrere Bedeutungen, im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marken ohne Belang. Wie oben in den Randnummern 26 und 27 ausgeführt, stützt sich der Schluss, dass dieser Bestandteil keine Unterscheidungskraft aufweist, nämlich darauf, dass er anpreisender Art ist und zudem im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der in den vorliegenden Rechtssachen beanspruchten Waren verwendet werden kann. Zudem sind die Marken ProBank, Pro Care und PROLIPID, wie das Amt in seiner Klagebeantwortung zu Recht betont, mit den im vorliegenden Fall angemeldeten Marken insoweit nicht vergleichbar, als dort der Bestandteil „Pro" dem dominierenden Bestandteil vorausgeht. Außerdem wurden die Marken ProBank, Pro Care und PROLIPID für andere Waren oder Dienstleistungen als die eingetragen, um die es in den vorliegenden Rechtssachen geht.

34 Das Vorbringen, das die Klägerin auf die Entscheidungen der Beschwerdekammern stützt, in denen die Eintragungsfähigkeit anderer Marken anerkannt wurden, ist demnach zurückzuweisen.

35 Daraus folgt, dass der Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen ist.

36 Damit ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nicht zu prüfen. Nach gefestigter Rechtsprechung ist nämlich ein Zeichen schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig, wenn eines der absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteile des Gerichts vom 26. Oktober 2000 in der Rechtssache T-345/99, Harbinger/HABM [TRUSTEDLINK], Slg. 2000, II-3525, Randnr. 31, vom 26. Oktober 2000 in der Rechtssache T-360/99, Community Concepts/HABM [Investorworld], Slg. 2000, II-3545, Randnr. 26, und vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-24/00, Sunrider/HABM [VITALITE], Slg. 2001, II-449, Randnr. 28).

37 Folglich sind die Klagen abzuweisen.

Kosten

38 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des Amtes dessen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Vilaras Tiili Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 20. November 2002.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

M. Vilaras