URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

22. Juni 2005 *

In der Rechtssache T-19/04

Metso Paper Automation Oy mit Sitz in Helsinki (Finnland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Tanhuanpää,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch S. Laitinen als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 17. November 2003 (Sache R 842/2002-1) hinsichtlich der Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke PAPERLAB

* Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten H. Legal sowie des Richters P. Mengozzi und der Richterin I. Wiszniewska-Białecka,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 19. Januar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 26. April 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 13. Februar 2002 reichte die Klägerin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) 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 eine Markenanmeldung ein.

2 Die Marke, deren Eintragung beantragt wurde, ist das Wortzeichen PAPERLAB.

3 Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, fallen in die Klasse 9 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung und entsprechen der folgenden Beschreibung: „Datenverarbeitungsgeräte und Messinstrumente zur Kontrolle und Prüfung von Papier".

4 Mit Entscheidung vom 18. Dezember 2002 wies der Prüfer die Anmeldung nach Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe und in Bezug auf die betreffenden Waren beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 sei.

5 Am 14. Oktober 2002 legte die Klägerin gegen die Entscheidung des Prüfers Beschwerde beim HABM ein.

6 Mit Entscheidung vom 17. November 2003, die der Klägerin mit Schreiben vom 20. November 2003 bekannt gegeben wurde, bestätigte die Erste Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung des Prüfers, soweit mit dieser die Anmeldung auf der Grundlage des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 zurückgewiesen worden war, und verwies die Sache zur weiteren Prüfung der Markenanmeldung nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 an den Prüfer zurück.

Anträge der Parteien

7 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit darin die Anmeldung der Wortmarke PAPERLAB auf der Grundlage des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 zurückgewiesen wird;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

8 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Rechtliche Erwägungen

9 Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin als einzigen Klagegrund eine Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Parteien

10 Die Klägerin macht geltend, dass die Marke PAPERLAB in Bezug auf die Waren, für die die Anmeldung beantragt worden sei, nicht beschreibend, sondern nur suggestiv sei. Sie bringt hierfür drei Argumente vor.

11 Erstens könne zwischen der Marke PAPERLAB und den betreffenden Waren keine direkte Verbindung hergestellt werden. Der Ausdruck „paperlab" sei ein erfundener Name, da die Kombination der Wörter „paper" und „lab" ungewöhnlich sei. Die Marke PAPERLAB habe auf dem relevanten Markt einen Platz und eine besondere Funktion, weil das angesprochene Publikum nur aus einer kleinen Gruppe von Fachleuten der Papierindustrie bestehe.

12 Um zunächst das Fehlen einer direkten Verbindung zwischen der Marke PAPERLAB und den Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, nachzuweisen, analysiert die Klägerin die Bedeutung der Wörter „paper" und „lab" und macht geltend, dass das Schlüsselelement des Zeichens PAPERLAB das Wort „lab" sei. Zahlreiche Definitionen dieses Wortes zeigten, dass dieser Ausdruck (oder der Ausdruck „Labor") einen Raum, ein Gebäude oder eine Örtlichkeit bezeichne, die für die Durchführung wissenschaftlicher Tests, die Forschung oder naturwissenschaftlichen Unterricht verwendet werde, oder eine Örtlichkeit, wo Arzneimittel und chemische Produkte hergestellt würden. Es bestehe ein echter Bedeutungsunterschied zwischen einem Ort und Geräten wie den Waren, für die die Marke angemeldet worden sei. Daher könne der Verbraucher, wenn er den Ausdruck „paperlab" sehe oder höre, nicht vermuten, dass es sich um Geräte und nicht um ein für Wissenschaftler bestimmtes Gebäude oder einen solchen Ort handele.

13 Sodann führt die Klägerin dazu, dass die Marke PAPERLAB erfunden sei, an, dass das Wortzeichen aus einer originellen Konstruktion auf der Grundlage der Wörter „paper" und „lab" hervorgehe, die nebeneinander gestellt würden, um eine ungewöhnliche Form zu bilden, die keinen in der englischen Sprache bekannten

Ausdruck darstelle. Diese lexikalische Erfindung verleihe der Marke, wie bei der Marke BABY-DRY (Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P, Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251, Randnr. 40), Unterscheidungskraft und ermögliche es ihr, ihre wesentliche Funktion, d. h. die Identifizierung des Unternehmens, das die Waren auf den Markt bringe, zu erfüllen.

14 Zum Platz der Marke PAPERLAB auf dem relevanten Markt und zu ihrer besonderen Funktion erinnert die Klägerin schließlich daran, dass das angesprochene Publikum, dessen Definition die Beschwerdekammer übernommen habe, aus einer begrenzten Anzahl spezialisierter Techniker und Ingenieure der Papierindustrie bestehe, die die Ware und die Marke, die mit ihr verbunden sei, aufmerksam prüften. Es könne daher den klassischen Sinn der Wörter „paper" und „lab" vollkommen erfassen und die Unterscheidungskraft der Kombination dieser beiden Wörter und ihrer Verwendung zur Bezeichnung elektronischer Geräte und nicht einer Dienstleistung beurteilen. Außerdem verwendeten Dritte den Ausdruck „paperlab" nicht und hätten weder ein Bedürfnis noch ein besonderes Interesse daran, ihn für ihre kommerziellen Tätigkeiten zu verwenden; ferner schränke die Marke PAPERLAB die Rechte dritter Unternehmen nicht ein, denen es freistehe, die Wörter „paper", „laboratory" und „lab" für sich genommen oder in kombinierter Form zu verwenden.

15 Zweitens sei die Marke PAPERLAB für identische Waren in Finnland sowie in den Benelux-Staaten, in Japan und in bestimmten englischsprachigen Ländern (Vereinigte Staaten und Kanada) eingetragen, wo die Bedeutung der Wörter „lab", „paper" oder „laboratory" in englischer Sprache beim angesprochenen Publikum nicht zweifelhaft sei. Die große Zahl dieser Eintragungen sei ein wesentlicher Hinweis auf die Eintragungsfähigkeit der Marke PAPERLAB auf Gemeinschaftsebene.

16 Drittens habe das HABM die Eintragung von Marken mit einer Wortkombination akzeptiert, die ähnlich sei wie die, die für die Bildung der Marke PAPERLAB für Waren der Klasse 9, insbesondere Material für elektronische Schaltkreise oder Informatik-Zubehör, verwendet werde. Die angefochtene Entscheidung stimme daher nicht mit der Entscheidungspraxis des HABM überein. Die Klägerin bezieht sich u. a. auf die Marken IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE und PAPERMASTER.

17 In seiner Klagebeantwortung schließt sich das HABM der Auffassung der Beschwerdekammer an, nach der die Marke PAPERLAB beschreibend ist.

18 Erstens beschreibe die Marke PAPERLAB unter Berücksichtigung der Bedeutung der Wörter „paper" und „lab", der Waren, für die die Marke angemeldet worden sei, und des angesprochenen Publikums auf einfache und direkte Weise in Englisch die erwartete Funktion oder die Bestimmung der betreffenden Waren, da eine hinreichend unmittelbare und spezifische Beziehung zwischen dem Zeichen PAPERLAB und den betreffenden Waren bestehe. Folglich werde das Zeichen vom maßgeblichen Publikum als Bezeichnung eines Kontrollgeräts für Papier und Papierwaren und nicht als die eines Labors im klassischen Sinne des Wortes verstanden.

19 Das Nebeneinander der Wörter „paper" und „lab" im Zeichen PAPERLAB sei von der Wortbildung her auch nicht ungewöhnlich; es entspreche vielmehr der üblichen und grammatikalisch korrekten Form, mit der auf die Arten der betreffenden Waren Bezug genommen werde. Diese beiden Wörter könnten eindeutig im gewöhnlichen Sprachgebrauch vom angesprochenen Publikum verwendet werden, um die Eigenschaften der Waren zu bezeichnen. Die Kombination „paperlab" könne der angemeldeten Marke daher keine Unterscheidungskraft verleihen, da sie im Gegensatz zu der Kombination, um die es in der Rechtssache Procter & Gamble/HABM gegangen sei, keine Bedeutung schaffe, die sich von der im gewöhnlichen Sprachgebrauch durch die Wörter „paper" und „lab" erzeugten unterscheide. Somit schließt sich das HABM der Analyse des angesprochenen Publikums durch die Klägerin an, leitet daraus jedoch ab, dass dieses Fachpublikum gerade aufgrund seiner Erfahrung und seiner Kenntnisse die technisch exakte Bedeutung des Ausdrucks „paperlab" erfassen könne. Für dieses Publikum übermittele die Marke PAPERLAB die klare und direkte Botschaft, dass die Klägerin Geräte liefere, die wie ein Labor für die Kontrolle und die Prüfung von Papier konzipiert seien.

20 Es sei auch nicht erforderlich, dass das Zeichen im Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich verwendet werde, um die Waren oder die Merkmale dieser Waren zu beschreiben, sondern es reiche aus, dass diese Zeichen und Angaben zu einem solchen Zweck verwendet werden könnten.

21 Zweitens könnten nationale Eintragungsentscheidungen zwar bei der Prüfung der Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken berücksichtigt werden, das HABM sei an solche Entscheidungen jedoch nicht gebunden.

22 Drittens sei das HABM verpflichtet, wenn es eine Anmeldung prüfe und zu bewerten habe, ob ein absolutes Eintragungshindernis nach Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 vorliege, anhand der der angemeldeten Marke eigenen Merkmale und in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, wie sie in der Anmeldung beschrieben seien, zu entscheiden. Daher könne das Bestehen älterer Entscheidungen des HABM, mit denen die Anmeldung von Marken, die einige Ähnlichkeiten mit der Marke PAPERLAB aufwiesen, das HABM in seiner Beurteilung des eventuellen Bestehens eines absoluten Eintragungshindernisses im vorliegenden Fall nicht binden, zumal die von der Klägerin erwähnten Marken sich von der Marke PAPERLAB dadurch unterschieden, dass sie nicht dieselben Wörter enthielten und andere Waren und Dienstleistungen beträfen als die, für die die Anmeldung der Marke beantragt worden sei.

Würdigung durch das Gericht

23 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind von der Eintragung ausgeschlossen „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". Ferner finden nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

24 Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fallen solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des angesprochenen Publikums die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder

unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil Procter & Gamble/HABM, Randnr. 39, und Urteil des Gerichts vom 26. November 2003 in der Rechtssache T-222/02, Robotunits/HABM [ROBOT-UNITS], Slg. 2003, II-4995, Randnr. 34).

25 Folglich fällt ein Zeichen unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 20. Juli 2004 in der Rechtssache T-311/02, Lissotschenko und Hentze/HABM [LIMO], Slg. 2004, II-2957, Randnr. 30).

26 Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden (Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2005 in den Rechtssachen T-367/02 bis T-369/02, Wieland-Werke/HABM [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Slg. 2005, II-47, Randnr. 31).

27 Außerdem hat eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, 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 (Urteil SnTEM, SnPUR, SnMIX, Randnr. 32). Insoweit ist auch die Analyse des fraglichen Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (vgl. in diesem Sinne Urteile ROBOTUNITS, Randnr. 39, und vom 30. November 2004 in der Rechtssache T-173/03, Geddes/HABM [NURSERYROOM], Slg. 2004, II-4165, Randnr. 21).

28 Die Waren, für die die Anmeldung der Marke PAPERLAB beantragt wurde, sind Datenverarbeitungsgeräte und Messinstrumente zur Kontrolle und Prüfung von Papier. Da die betreffenden Waren Spezialapparate sind, ist davon auszugehen, dass sich das angesprochene Publikum tatsächlich aus Fachleuten und Verbrauchern zusammensetzt, die Erfahrung im Bereich der Datenverarbeitungsgeräte und Messinstrumente zur Kontrolle und Prüfung von Papier haben, und dass es englischsprachig ist.

29 Im Hinblick auf das Argument der Klägerin, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Marke PAPERLAB und den betreffenden Waren fehle, ist unstreitig, dass diese Marke aus zwei gesonderten Elementen besteht, und zwar dem Wort „paper" und dem Wort „lab". Das Wort „paper" ist eine direkte Bezugnahme auf die Bestimmung und daher ein Merkmal der Waren, für die die Marke angemeldet wird. Das Wort „lab" beschreibt eine Funktion der Waren, für die die Marke angemeldet wird. Es ist nämlich unstreitig, dass das Wort „lab" ein Labor bezeichnet und dass die Bestimmung der Waren, für die die Marke angemeldet wird, darin besteht, Papier zu kontrollieren und zu prüfen, Tätigkeiten, die gewöhnlich in oder von einem Labor durchgeführt werden. Zwar bezeichnet das Wort „lab" in seiner unmittelbaren Bedeutung einen Ort und kein Gerät. Diese Bedeutung ist jedoch im Zusammenhang mit den Waren zu sehen, die die Markenanmeldung erfasst. Aus dieser Sicht ist das Wort „lab" sehr wohl geeignet, Geräte oder Apparaturen zur Durchführung von Kontrollen und Prüfungen zu beschreiben.

30 Angesichts dessen ist das angesprochene Publikum in der Lage, die Bedeutung der beiden Wörter „paper" und „lab" so zu verstehen, dass sie sich jeweils auf Papier und auf ein Labor beziehen. Daher ist jedes der die Marke PAPERLAB bildenden Wörter

als Beschreibung eines der Merkmale oder einer der Funktionen der Waren, für die die Marke angemeldet wird, anzusehen.

31 Außerdem ist das angesprochene Publikum in der Lage, das Zeichen PAPERLAB als Bezeichnung eines Systems zu verstehen, das als Labor für die Kontrolle und die Prüfung von Papier konzipiert ist, wie dies die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt hat. Aufgrund seiner Kenntnis des Englischen und seiner technischen Kenntnis der Waren und der Papierindustrie kennt dieses erfahrene und qualifizierte Publikum die Natur, die Merkmale und die erwartete Verwendung von Datenverarbeitungsgeräten und Messinstrumenten zur Kontrolle und Prüfung von Papier. Es wird daher die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, mit der Marke PAPERLAB in gedankliche Verbindung bringen können. Somit ist dieses Publikum entgegen dem Vorbringen der Klägerin gerade aufgrund seiner Professionalität und Erfahrung in der Lage, die exakte technische Bedeutung des Wortes „paperlab" zu erfassen.

32 Was das Argument der Klägerin angeht, dass die Marke PAPERLAB eine Erfindung sei, so ist offensichtlich, dass die Kombination „paperlab" in ihrer Struktur nicht ungewöhnlich ist. Vielmehr erweckt das in Rede stehende Zeichen, indem es die Wörter „paper" und „lab" in einer nach der englischen Grammatik korrekten Reihenfolge zusammenfügt, beim maßgeblichen Publikum keinen Eindruck, der von dem durch das bloße Nebeneinander der Wörter hervorgerufenen hinreichend stark abweicht, um die Bedeutung oder die Tragweite des Zeichens zu verändern. Folglich hat die Beschwerdekammer nicht gegen die im Urteil Procter & Gamble/HABM (Randnrn. 43 und 44) aufgestellten Grundsätze verstoßen, da die angemeldete Marke im vorliegenden Fall keine lexikalische Erfindung darstellt.

33 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dass die Marke PAPERLAB in Englisch einfach und direkt die erwartete Funktion der Waren beschreibt, für die die Marke angemeldet wurde. Das Wortzeichen PAPERLAB erweckt nämlich keinen Eindruck, der hinreichend stark von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Worte „paper" und „lab" hervorgerufen wird. Darüber hinaus könnte das Zeichen „paperlab" auch so

wahrgenommen werden, dass es eines der technischen Merkmale der fraglichen Waren bezeichnet, da es sich um Datenverarbeitungsgeräte und Messinstrumente handelt, die konzipiert wurden, um wie ein echtes tragbares Labor zu arbeiten, mit dem die gewöhnlich in einem Labor erbrachten Dienste am Einsatzort erbracht werden.

34 Diese Feststellung kann durch das Argument der Klägerin, dass der Ausdruck „paperlab" im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht verwendet werde und nicht im Wörterbuch stehe, nicht in Frage gestellt werden. Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das Amt setzt nicht voraus, dass die in dieser Bestimmung genannten Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P, HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 32). Außerdem ist das HABM nicht verpflichtet, zu beweisen, dass das Zeichen im Wörterbuch steht. Ob ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, ist allein auf der Grundlage des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen. Es genügt also, dass die Beschwerdekammer für ihre Entscheidungsfindung das Kriterium des beschreibenden Charakters in der Auslegung durch die Rechtsprechung angewandt hat; sie braucht sich dafür nicht auf Beweise zu stützen (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache T-289/02, Telepharmacy Solutions/HABM [TELEPHARMACY SOLUTIONS], Slg. 2004, II-2851, Randnr. 54).

35 Da somit feststeht, dass das Zeichen PAPERLAB in Bezug auf eine der Funktionen der Waren, für die die Anmeldung der Marke PAPERLAB beantragt wird, beschreibend sein kann, ist das Argument, dass für Dritte die Möglichkeit bestehe, die allgemeinen Begriffe „paper", „lab" oder „laboratory" getrennt oder kombiniert zu verwenden, nicht erheblich.

36 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass das erste Argument der Klägerin nicht begründet ist.

37 Das zweite Argument der Klägerin, mit dem sie sich auf das Bestehen nationaler Entscheidungen über die Eintragung der Marke PAPERLAB für identische oder ähnliche Waren beruft, ist ebenfalls nicht begründet. Die Gemeinschaftsregelung für Marken ist ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2000 in der Rechtssache T-32/00, Messe München/HABM [electronica], Slg. 2000, II-3829, Randnr. 47). Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Gemeinschaftsregelung beurteilt werden. Das HABM und gegebenenfalls der Gemeinschaftsrichter sind nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß nationalen Rechtsvorschriften, die mit der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) harmonisiert wurden, oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 47).

38 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit des Zeichens PAPERLAB als Gemeinschaftsmarke nicht gegen die einschlägige Gemeinschaftsregelung verstoßen. Außerdem konnte sie nach der oben in Erinnerung gerufenen Rechtsprechung die Tatsache, dass die Marke PAPERLAB Gegenstand einer Eintragung in zwei englischsprachigen Ländern (Vereinigte Staaten und Kanada) ist, frei würdigen und daraus die Schlussfolgerungen für ihre Entscheidung über die Eintragung der Marke PAPERLAB ziehen.

39 Das dritte Argument der Klägerin, mit dem sie geltend macht, dass das HABM es in der Vergangenheit akzeptiert habe, Marken einzutragen, die auf einer Kombination von Wörtern beruhten, die derjenigen ähnlich sei, aus der die Marke PAPERLAB gebildet sei, ist ebenfalls nicht begründet. Die von der Klägerin angeführten Marken unterscheiden sich von der angemeldeten Marke PAPERLAB, da sie andere Waren und Dienstleistungen als die im vorliegenden Fall in Rede stehenden bezeichnen. Darüber hinaus sind die von den Beschwerdekammern gemäß der Verordnung Nr. 40/94 zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichen als Gemeinschaftsmarke ist daher allein auf der Grundlage des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer bestehenden abweichenden Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern (Urteil des Gerichts vom 2. Juli 2002 in der Rechtssache T-323/00, SAT.1/HABM [SAT.2], Slg. 2002, II-2839, Randnr. 60, insoweit nicht aufgehoben durch das Urteil des Gerichtshofes vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P, SAT.1/HABM, Slg. 2004, II-8317).

40 Nach alledem ist der einzige Klagegrund der Verletzung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen. Folglich ist die Klage abzuweisen.

Kosten

41 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. Juni 2005.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

H. Legal