# SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS vom 19. Februar 2004 [1]

1. Bei dem vorliegenden Rechtsmittel [2] geht es im Wesentlichen darum, ob der Begriff „New Born Baby" als Gemeinschaftsmarke für Puppen und Zubehör für diese Puppen eingetragen werden kann oder ob seine Eintragung zurückzuweisen ist, weil er ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen solcher Waren verwendet werden können, und/oder weil es ihm für diese Waren an Unterscheidungskraft fehlt.

## Rechtsvorschriften

2. Artikel 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung [3] bestimmt: „Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter ..., soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

3. Nach Artikel 7 gilt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen,

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung ... oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

..."

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 3. Oktober 2001 in der Rechtssache T-140/00 (Zapf Creation/HABM, Slg. 2001, II-2927).

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

4. Nach Artikel 12 Buchstabe b gewährt die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Angaben der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c aufgeführten Art im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

## Verfahren

5. Am 6. Oktober 1997 beantragte die Zapf Creation AG (im Folgenden: Klägerin) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) die Eintragung von „New Born Baby" als Gemeinschaftsmarke für „Puppen zu Spielzwecken und Zubehör für diese Puppen in Form von Spielzeug" der Klasse 28 des Abkommens von Nizza [4].

6. Die Prüferin des Amtes wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, das Zeichen „New Born Baby" beschreibe die betroffenen Waren und habe keine Unterscheidungskraft. Die Dritte Beschwerdekammer war der Auffassung, dass die Prüferin Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Gemeinschaftsmarkenverordnung zutreffend angewandt habe. Die Worte „New Born Baby" hätten im Englischen eine klare Bedeutung; die relevanten Verkehrskreise würden sofort verstehen, dass die Puppen das Merkmal aufwiesen, wie neugeborene Babys auszusehen; derartige Wörter müssten für Wettbewerber verfügbar bleiben, um die Verkehrskreise über die Merkmale ihrer Waren zu unterrichten. Das Zubehör sei speziell auf diese Puppenart zugeschnitten. Der Begriff als Ganzes sei für die Merkmale der in Rede stehenden Waren eindeutig beschreibend, und ihm fehle jeder Phantasieüberschuss, der ihm Unterscheidungskraft verleihen könnte.

7. Die Klägerin focht diese Entscheidung vor dem Gericht erster Instanz an. Sie führte drei materielle Klagegründe an, wobei sie sich auf einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinschaftsmarkenverordnung, auf einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c sowie auf die Nichtbeachtung nationaler Voreintragungen berief, und stützte sich außerdem auf einen formellen Klagegrund hinsichtlich der Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. Das Gericht gab den beiden Klagegründen wegen Verstoßes gegen die Gemeinschaftsmarkenverordnung statt und hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf, ohne über die zwei anderen Klagegründe zu entscheiden.

8. In Bezug auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c hat das Gericht erster Instanz festgestellt, dass die Wortzusammenstellung „New Born Baby" weder die Beschaffenheit noch die Bestimmung, noch irgendein anderes Merkmal von Puppen oder Zubehör für Puppen bezeichne. Jedenfalls könne ein Zeichen, das beschreibe, was ein Spielzeug darstelle, nur

4 — Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen vom 15. Juni 1957.

dann als Beschreibung des Spielzeugs selbst betrachtet werden, wenn die angesprochenen Verkehrskreise bei ihrer Kaufentscheidung das Spielzeug mit dem Dargestellten gleichsetzten — und solch eine Gleichsetzung sei weder in der Entscheidung der Beschwerdekammer dargetan noch im Vortrag des Amtes vor dem Gericht enthalten. Das Zubehör stelle weder neugeborene Babys dar, noch sei es für diese bestimmt, und es bestehe auch keine unmittelbare und konkrete Verbindung zwischen der Marke und dem Zubehör als solchem [5].

9. Im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b hat das Gericht festgestellt, dass die Beschwerdekammer die fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens aus dessen beschreibendem Charakter und dem Fehlen jeglichen Phantasieüberschusses abgeleitet habe. Die Kammer habe aber zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass das Zeichen unter das Verbot des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c falle, so dass ihre weitere Begründung, die auf diesem Fehler beruhe, nicht aufrechterhalten werden könne; zudem lasse sich nach der Rechtsprechung das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht lediglich daraus herleiten, dass es einem Zeichen an Phantasieüberschuss fehle [6].

10. Das Amt hat gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel eingelegt, das sich auf drei Rechtsmittelgründe stützt, die im Folgenden ausgeführt werden.

11. Das Vereinigte Königreich ist dem Rechtsstreit zur Unterstützung der Anträge des Amtes beigetreten.

## Zulässigkeit des Rechtsmittels

12. Die Klägerin macht geltend, weil Artikel 111 Absatz 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimme, dass „[d]as Amt ... von seinem Präsidenten vertreten [werde]", sei es Sache des Präsidenten, Klagen vor dem Gerichtshof zu erheben oder dort Rechtsmittel einzulegen. Das Rechtsmittel sei hier jedoch durch das Amt, „vertreten durch seine Bevollmächtigten Detlef Schennen, Dienststellenleiter in der Hauptabteilung Recht, und Carina Røhl Søberg, Verwaltungsrätin in der Hauptabteilung Recht", eingelegt worden.

13. Das Amt hat einen Beschluss seines Präsidenten vom 30. November 1998 vorgelegt, der sich auf die Artikel 111 Absatz 3 und 119 Absatz 2 Buchstabe f [7] der Verordnung stützt. Dieser Beschluss bevollmächtigt den Direktor der Hauptabteilung Recht, nach Stellungnahme des Vizepräsidenten für Rechtsangelegenheiten die Bediensteten zu benennen, die das Amt vor dem Gerichtshof und dem Gericht erster Instanz vertreten. Herr Schennen und Frau Røhl Søberg sind offenbar, ebenso wie Herr von Mühlen-

5 — Randnrn. 21 bis 33 des Urteils.

6 — Randnrn. 37 bis 42 des Urteils, das in der letztgenannten Randnr. die Rechtssachen T-135/99 (Taurus-Film/HABM [CINE ACTION], Slg. 2001, II-379, Randnr. 31) und T-136/99 (Taurus-Film/HABM [CINE COMEDY], Slg. 2001, II-397, Randnr. 31) zitiert.

7 — Wonach der Präsident „seine Befugnisse übertragen [kann]".

dahl, der das Amt in der mündlichen Verhandlung vertreten hat, gemäß diesem Beschluss benannt worden.

14. Die Klägerin trägt vor, dass zwischen dem Einlegen des Rechtsmittels, wobei der Präsident das Amt vertrete, und der Führung des Rechtsmittelverfahrens durch einen Bediensteten zu unterscheiden sei.

15. Meiner Ansicht nach geht der Einwand der Klägerin fehl.

16. Artikel 19 Absatz 1 der Satzung des Gerichtshofes sieht vor: „Die Mitgliedstaaten sowie die Gemeinschaftsorgane werden vor dem Gerichtshof durch einen Bevollmächtigten vertreten, der für jede Sache bestellt wird; der Bevollmächtigte kann sich der Hilfe eines Beistands oder eines Anwalts bedienen." Artikel 37 § 1 Unterabsatz 1 der Verfahrensordnung bestimmt: „Die Urschrift jedes Schriftsatzes ist vom Bevollmächtigten oder vom Anwalt der Partei zu unterzeichnen."

17. Es steht mit diesen Vorschriften völlig in Einklang, dass ein Rechtsmittel von zwei juristischen Mitarbeitern des Amtes eingelegt und unterschrieben wurde, die gemäß dem einschlägigen internen Verfahren des Amtes benannt worden sind.

**Windsurfing Chiemsee und „Baby-Dry"**

18. Ganz allgemein machen sowohl das Amt als auch das Vereinigte Königreich Vorbehalte gegen das Urteil „Baby-Dry" [8] geltend, das dahin ausgelegt werden könnte, dass Artikel 12 Buchstabe b jedes Bedürfnis entfallen lasse, beschreibende Begriffe zur allgemeinen Verwendung freizuhalten, und das damit in Widerspruch zu dem älteren Urteil Windsurfing Chiemsee [9] stünde, wonach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [10] „das im Allgemeininteresse liegende Ziel [verfolge], dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können". Nach Auffassung der Klägerin ist nach dem Urteil „Baby-Dry" die Feststellung in Windsurfing Chiemsee überholt.

19. Es ist nunmehr jedoch klar, dass jeder mögliche Widerspruch zwischen den beiden Urteilen durch das kürzlich ergangene Urteil

8 — Urteil vom 13. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251, insbesondere Randnr. 37).

9 — Urteil vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, insbesondere Randnr. 25).

10 — In diesem Urteil allerdings Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrechtsrichtlinie (Erste 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]), der im Wortlaut mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Markenverordnung übereinstimmt.

„Doublemint" des Gerichtshofes ausgeräumt worden ist [11]. Das Ziel von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c besteht darin, sicherzustellen, dass beschreibende Begriffe von allen frei verwendet werden können.

## Erster Rechtsmittelgrund

*Vorbringen*

20. Das Amt trägt vor, dass das angefochtene Urteil Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Bezug auf „Puppen zu Spielzwecken" rechtsfehlerhaft anwende. Diese Vorschrift stehe der Eintragung von Begriffen entgegen, die dazu dienen könnten, potenzielle Kunden über die Art oder die Verwendungsmöglichkeiten der Ware zu informieren. Sie beziehe sich auf Begriffe, die Merkmale nicht nur einer Ware als solcher bezeichnen könnten, sondern auch Merkmale dessen, was die Ware darstelle. Es komme darauf an, ob ein Begriff als Beschreibung aufgefasst werde, ohne Rücksicht auf seinen Einfluss auf die Kaufentscheidung, und ob die Beschreibung die Art der Ware betreffe und nicht eine Besonderheit, die für die Waren eines Gewerbetreibenden kennzeichnend sei.

21. Die Eintragung sei nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c zurückzuweisen, wenn ein Begriff sich nur aus Bestandteilen zusammensetze, die bei normalem Verständnis und vom Standpunkt des Verbrauchers aus betrachtet dazu dienen könnten, eine Ware der fraglichen Art entweder unmittelbar oder durch Angabe eines ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise verwendet werde, sei aber geeignet, der Wortverbindung Kennzeichnungskraft zu verleihen und sie eintragbar zu machen [12]. Der beschreibende Inhalt müsse „es den beteiligten Verkehrskreisen ... ermöglichen, unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und unmittelbaren Bezug" zu den fraglichen Waren „herzustellen" [13].

22. Das Vereinigte Königreich führt aus, dass das vom Gericht erster Instanz angewandte Kriterium, dass „die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen ‚New Born Baby' sofort und ohne weiteres Nachdenken als Beschreibung einer Eigenschaft oder eines anderen Merkmals der Puppen ... auffassen" müssten, zu streng und durch den Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht gerechtfertigt sei. Auch müsse der Begriff nicht nur dann zurückgewiesen werden, wenn er die Puppen selbst beschreibe; „New Born Baby" beschreibe klar ein wesentliches Merkmal von Puppen, die neugeborene Babys darstellten.

11 — Urteil vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P (HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447, Randnrn. 31 und 32); vgl. auch Randnrn. 25 und 26 jenes Urteils und Nrn. 91 bis 98 meiner Schlussanträge in jener Rechtssache. Hinsichtlich der Markenrechtsrichtlinie vgl. auch die noch jüngeren Urteile vom 12. Februar 2004 in den Rechtssachen C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor], Slg. 2004, I-1619, Randnr. 55) und C-265/00 (Campina Melkunie [Biomild], Slg. 2004, I-1699, Randnr. 35).

12 — „Baby-Dry", Randnr. 40 des Urteils.

13 — „CINE ACTION" und „CINE COMEDY", beide in Fußnote 6 zitiert, jeweils Randnr. 27 des Urteils.

23. Nach dem Vortrag der Klägerin hat das Amt nicht dargelegt, dass „New Born Baby" als solches in Wörterbüchern erscheine oder eine gebräuchliche Wendung entsprechend der üblichen englischen Sprachstruktur sei; das Gericht erster Instanz habe dies nicht festgestellt, und es sei auch nicht der Fall. Aber selbst wenn dem so wäre, könne der Begriff nur lebendige Babys bezeichnen und keine Puppen. Jeder beschreibende Inhalt in Bezug auf eine Puppe könne nur mittelbar sein und folglich „es den beteiligten Verkehrskreisen [nicht] ... ermöglichen, unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und unmittelbaren Bezug herzustellen". Das Gericht erster Instanz habe das zutreffende Kriterium angewandt. Darüber hinaus seien seine Feststellungen dahin, dass „New Born Baby" weder für Puppen noch für Puppenzubehör unmittelbar beschreibend sei, Tatsachenfeststellungen und könnten vom Gerichtshof nicht überprüft werden [14].

*Würdigung*

24. Der Gerichtshof ist nicht für die Überprüfung von Tatsachenfeststellungen oder -würdigungen durch das Gericht erster Instanz zuständig, kann aber die Rechtsanwendung durch das Gericht erster Instanz auf die von diesem festgestellten Tatsachen überprüfen [15].

25. Auf jeden Fall irrt sich die Klägerin, wenn und soweit sie dem Gericht erster Instanz zu unterstellen versucht, dass der Begriff „New Born Baby" nicht die Bedeutung von „new-born baby" (neugeborenes Baby) habe. Diese von der Beschwerdekammer festgestellte Bedeutung, selbst wenn sie nicht ausdrücklich bestätigt wurde, bleibt der tatsächliche Ausgangspunkt, auf den das Gericht erster Instanz seine Rechtsausführungen aufbaut. Die Randnummern 24 bis 27 des angefochtenen Urteils lauten wie folgt:

„Zu den Puppen zu Spielzwecken hat die Beschwerdekammer in den Randnummern 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung nur festgestellt, die Wortzusammenstellung New Born Baby bedeute ‚neugeborenes Baby'; ‚[u]nter der angemeldeten Marke verstehen die relevanten Verkehrskreise nach ihrem Gesamteindruck sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand, dass die ... Puppen zu Spielzwecken ... eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen, nämlich wie neugeborene Babys gestaltet sind'.

Selbst wenn das Zeichen New Born Baby als Beschreibung dessen angesehen werden kann, was diese Puppen darstellen, wäre damit nicht dargetan, dass das fragliche Zeichen die Puppen selbst beschreibt.

Ein Zeichen, das beschreibt, was ein Spielzeug darstellt, kann nämlich nur dann als Beschreibung des Spielzeugs selbst betrachtet werden, wenn die angesprochenen Ver-

14 — Vgl. Urteil vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00 P (DKV/HABM [Companyline], Slg. 2002, I-7561, Randnr. 22 und die dort zitierte Rechtsprechung).

15 — Vgl. z. B. „Companyline", zitiert in Fußnote 14, Randnr. 21 des Urteils.

kehrskreise bei ihrer Kaufentscheidung das Spielzeug mit dem Dargestellten gleichsetzen. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keine Feststellung in diesem Sinne. Weder in seiner Klagebeantwortung noch in seinen Antworten auf die Fragen des Gerichts in der mündlichen Verhandlung hat das Amt vorgetragen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, d. h. die Käufer von Spielwaren, die betroffenen Produkte auf diese Weise wahrnähmen.

Die Beschwerdekammer hat somit nicht dargetan, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen New Born Baby sofort und ohne weiteres Nachdenken als Beschreibung einer Eigenschaft oder eines anderen Merkmals der Puppen zu Spielzwecken auffassen."

26. Meiner Auffassung nach sind diese Ausführungen nicht haltbar.

27. Sicherlich beschreibt ein Begriff, der beschreibt, was ein Spielzeug darstellt, nicht unmittelbar das Spielzeug selbst. Indessen steht Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Eintragung von „Marken [entgegen], 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" (Hervorhebung nur hier).

28. Es ist ein wesentliches Merkmal vieler Spielzeuge und all derer, die man gemeinhin als Puppen bezeichnet, dass sie etwas darstellen. Die Merkmale eines Spielzeugmotorrads unterscheiden sich von denen einer Spielzeuggiraffe und werden von potenziellen Käufern mit Sicherheit unmittelbar als Definition der Art des Spielzeugs (und als für die Kaufentscheidung erheblich) aufgefasst. Im Verkehr sind die Begriffe „Motorrad" und „Giraffe" (oder „Rennmotorrad", „Babygiraffe" usw.) bei der Bestimmung der fraglichen Spielzeugkategorie oder Unterkategorie für Käufer und Verkäufer wichtig. Ganz sicher wäre es mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht zu vereinbaren, „Giraffe" oder „Motorrad" für die einschlägige Spielzeugkategorie einzutragen. So verhält es sich auch bei einer Kinderpuppe, die ein neugeborenes Baby, eine Prinzessin, einen Soldaten oder irgendeine andere Person darstellt.

29. Somit ist es für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht erforderlich, dass potenzielle Kunden dasjenige, was dargestellt wird, mit dem es darstellenden Gegenstand gleichsetzen [16]. Wo ein wesentliches Merkmal einer Ware darin besteht, etwas anderes darzustellen, kann ein Begriff, der sich ausschließlich aus Bestandteilen zusammensetzt, die dieses Etwas bezeichnen, offenkundig nicht als Marke eingetragen werden. Die Ausführungen des Gerichts erster Instanz, in der Entscheidung der Beschwerdekammer sei keine Gleichsetzung festgestellt worden, sind

16 — Französisch „assimiler", Englisch „to conflate".

daher fehlerhaft, und das angefochtene Urteil ist aufzuheben, soweit es auf dieser Annahme beruht.

**Zweiter Rechtsmittelgrund**

*Vorbringen*

30. Das Amt trägt vor, dass das angefochtene Urteil Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c ebenso rechtsfehlerhaft in Bezug auf Puppenzubehör anwende. Wenn Zubehör für eine Ware bestimmt sei und beide gemeinsam gehandelt würden, müsse die Prüfung der Marke für beide gleich ausfallen [17]; anderenfalls könnten Gewerbetreibende die Nichteintragbarkeit einer die Hauptware beschreibenden Marke umgehen. Darüber hinaus interpretiere das angefochtene Urteil die Entscheidung der Beschwerdekammer falsch dahin, dass diese davon ausgehe, „New Born Baby" beschreibe Puppenzubehör oder die mit Puppen Spielenden unmittelbar.

31. Das Vereinigte Königreich nimmt an, dass das Gericht erster Instanz in Bezug auf das Zubehör den gleichen Irrtümern unterliege wie hinsichtlich der Puppen. Bei der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c müssten die tatsächlichen Verhältnisse des Handels und der Standpunkt des Durchschnittsverbrauchers berücksichtigt werden. Puppenzubehör werde zum Gebrauch mit Puppen gekauft. Ein Begriff, der die Merkmale einer Puppe bezeichne, könne, wenn er im Zusammenhang mit Zubehör verwendet werde, darauf hinweisen, dass dieses zum Gebrauch mit Puppen, die diese Merkmale aufwiesen, bestimmt sei.

32. Die Klägerin trägt vor, dass Zubehör für Puppen kein bloßes Anhängsel von Puppen sei. Es umfasse Gegenstände wie Puppenhäuser, Mobiliar für Puppenstuben, Kaufmannsläden, Kinderwagen und Autos. Sogar Zubehör wie Babyflaschen oder Windeln könne nicht nur für Puppen verwendet werden, die neugeborenen Babys ähnelten, sondern auch für solche, die älteren Babys ähnelten. In der Rechtssache Ellos [18] habe das Gericht erster Instanz ausdrücklich festgestellt, dass „es ... keine Arten von Waren oder Dienstleistungen [gibt], die anderen untergeordnet oder ihnen gegenüber akzessorisch wären ...[, und dass] jede Ware oder Dienstleistung oder jede Waren- oder Dienstleistungsart jeweils selbständig zu würdigen ist".

17 — „CINE COMEDY", zitiert in Fußnote 6, Randnrn. 27 und 29 des Urteils.

18 — Urteil vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-219/00 (Ellos/HABM, Slg. 2002, II-753, insbesondere Randnr. 41); vgl. auch Urteil vom 20. März 2002 in der Rechtssache T-356/00 (DaimlerChrysler/HABM [Carcard], Slg. 2002, II-1963, Randnr. 46).

*Würdigung*

33. Das Gericht erster Instanz hat zum Zubehör in den Randnummern 28 bis 31 seines Urteils ausgeführt:

„Zum Zubehör für Puppen in Form von Spielzeug hat die Beschwerdekammer in Randnummer 20 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass ‚die relevanten Verkehrskreise ... sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand [verstehen], dass die beanspruchten Waren, nämlich ... Zubehör für ... Puppen in Form von Spielzeug ... eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen, nämlich wie neugeborene Babys gestaltet sind'.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Zubehör für Puppen in Form von Spielzeug stellt nämlich keine Neugeborenen dar, sondern andere Gegenstände, wie Kleidung oder Schuhe in Miniatur-Ausgabe.

Darüber hinaus hat die Beschwerdekammer in Randnummer 20 a. E. der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die Anmeldung ‚[h]insichtlich des Zubehörs ... eine beschreibende Bestimmungsangabe [enthält], da dieses speziell auf diese Puppenart zugeschnitten ist'.

Jedoch ist das Zubehör für Puppen in Form von Spielzeug nicht für neugeborene Babys bestimmt. Diese sind nämlich noch nicht in der Lage, mit Puppen zu spielen, geschweige denn, mit Zubehör für Puppen umzugehen. Aber auch wenn die Wortzusammenstellung New Born Baby in Bezug auf Puppen für Spielzwecke beschreibend und das genannte Zubehör für diese Puppen bestimmt sein sollte, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass für die angesprochenen Verkehrskreise eine unmittelbare und konkrete Verbindung zwischen dem fraglichen Zeichen und diesem Zubehör besteht. Dass ein Produkt als Zubehör für ein anderes Produkt dienen soll, das durch das fragliche Zeichen beschrieben wird, genügt für sich allein nämlich nicht, um diesem Zeichen beschreibenden Charakter in Bezug auf das Zubehörprodukt zu verleihen."

34. Zu diesen Ausführungen ist dreierlei zu sagen.

35. Erstens verwirft das Gericht erster Instanz die in der Entscheidung der Beschwerdekammer enthaltene Aussage, dass Zubehör für Puppen wie neugeborene Babys gestaltet sei. In dieser Form ist die Aussage in der Tat nicht zu halten. Ich bin indessen mit dem Amt der Meinung, dass diese Kritik darauf beruht, dass das Gericht eine unglücklich formulierte Randnummer der Entscheidung missverstanden hat. Was die Kammer wirklich meint, kommt am Ende der Randnummer zum Ausdruck, dass nämlich „New Born Baby" die Bestimmung eines Zubehörs beschreibt, das speziell auf Puppen

zugeschnitten ist, die wie neugeborene Babys gestaltet sind.

36. Zweitens stellt das Gericht fest, dass Puppenzubehör nicht für echte neugeborene Babys bestimmt sei. Hiergegen lässt sich wohl nichts einwenden; zudem handelt es sich um eine Tatsachenfeststellung, die mit dem Rechtsmittel nicht angegriffen werden kann.

37. Keiner dieser Punkte kann jedoch als Grundlage für die Entscheidung des Gerichts angesehen werden, dem Vorbringen der Klägerin zu folgen. Diese Entscheidung beruhte auf dem dritten Teil der Ausführungen, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nur anwendbar sei, wenn eine unmittelbare und konkrete Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Zubehör als solchem bestehe und dass hier, selbst wenn man annehme, dass „New Born Babys" für Puppen beschreibend und das Zubehör für derartige Puppen bestimmt sei, keine solche Verbindung vorliegen müsse.

38. Auch diese Ausführungen gehen fehl. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Zubehör einer jeden Ware ist definitionsgemäß eng mit der Ware selbst verbunden. Ein Begriff, der im Verkehr benutzt wird, um diese Ware zu bezeichnen, kann im Verkehr auch benutzt werden, um die Bestimmung des Zubehörs anzuzeigen. „Schuh" ist im Zusammenhang mit Schuhen beschreibend; „Schuh" ist auch beschreibend im Zusammenhang mit Schuhbürsten, Schuhspannern oder Schuhpflegemitteln und muss nach dem Sinn und Zweck von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c im Zusammenhang mit derartigen Gegenständen frei verwendet werden können.

39. Diese Auffassung steht nicht mit den von der Klägerin zitierten Urteilen „Ellos" oder „Carcard" in Widerspruch, die Warenkategorien betreffen, die offenbar nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Während es bei solchen Sachlagen zutreffen mag, dass der beschreibende Charakter eines Zeichens jeweils für sich im Hinblick auf die in der Anmeldung aufgeführten Kategorien zu würdigen ist und dass die allgemeine kaufmännische Strategie des Antragstellers gleichgültig ist, gilt dies doch nicht, wenn eine Warenkategorie ausdrücklich als „Zubehör" der Waren einer anderen Kategorie bezeichnet wird.

40. Ich bin deshalb der Auffassung, dass das Gericht erster Instanz zu Unrecht annahm, zwischen dem Zubehör und den Puppen müsse keine Verbindung vorliegen. Dem zweiten Rechtsmittelgrund des Amtes ist folglich ebenfalls stattzugeben, und das angefochtene Urteil ist aufzuheben, soweit es den Antrag der Klägerin wegen Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeinschaftsmarkenverordnung betrifft.

**Dritter Rechtsmittelgrund**

*Vorbringen*

41. Das Amt trägt vor, da die Ausführungen der Beschwerdekammer zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c zutreffend gewesen seien, habe das Gericht erster Instanz zu Unrecht festgestellt, dass die Begründung zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b insoweit fehlgehe, als sie sich auf diese Ausführungen stütze. Die Buchstaben b und c stellten zudem zwei eigenständige Eintragungshindernisse dar, so dass das für das eine Hindernis gefundene Ergebnis sich nicht auf das andere auswirke. Schließlich habe das Gericht erster Instanz angenommen, dass das Fehlen der Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht damit begründet werden könne, dass es an einem Phantasieüberschuss fehle. Nach Ansicht des Amtes trifft auch dies nicht zu. Um (als Herkunftshinweis) Unterscheidungskraft zu haben, müsse ein Zeichen, das auf dem üblichen beschreibenden Sprachgebrauch beruhe, sich von diesem durch mehr unterscheiden als durch „jede erkennbare Abweichung" [19]. Dieses Mehr lasse sich treffend mit Phantasieüberschuss beschreiben.

42. Das Vereinigte Königreich trägt vor, dass ein Zeichen nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes in den Rechtssachen Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] und Philips [22] zum Zwecke der Eintragung nur dann als hinreichend unterscheidungskräftig anzusehen sei, wenn die damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen wegen der Unterscheidungskraft dieses Zeichens aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers als von ein und demselben Unternehmen stammend wahrgenommen würden. Das Urteil „Baby-Dry" [23] sollte nicht so verstanden werden, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b jede von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c unabhängige Bedeutung verlöre. Das Gericht erster Instanz hätte sich die Frage stellen sollen, ob der Durchschnittsverbraucher im Hinblick auf die Herkunft der Puppen und auf die des Zubehörs, für die die Eintragung beantragt worden sei, „New Born Baby" für unterscheidungskräftig halte.

43. Die Klägerin hebt hervor, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b nur der Eintragung

19 — „Baby-Dry", zitiert in Fußnote 8, Randnr. 40 des Urteils.

20 — Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507).

21 — Zitiert in Randnr. 9, insbesondere Randnr. 46 des Urteils.

22 — Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, insbesondere Randnr. 77).

23 — Zitiert in Fußnote 8, Randnr. 40 des Urteils, wo der Gerichtshof feststellte, dass „... beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden [muss]. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen."

von Marken entgegenstehe, die *keine* Unterscheidungskraft hätten, so dass für die Eintragbarkeit einer Marke ein minimaler Grad an Unterscheidungskraft genüge. Das Gericht erster Instanz habe zutreffend angenommen, dass einem Zeichen die Unterscheidungskraft nicht nur deshalb abgesprochen werden könne, weil ihm ein zusätzliches Merkmal oder ein Minimum an Phantasieüberschuss fehle; eine Gemeinschaftsmarke müsse nicht notwendigerweise aus einem schöpferischen Akt hervorgehen; nicht Originalität oder Phantasie sei das Kriterium, sondern die Eignung, Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen der Mitbewerber zu unterscheiden [24]. Darüber hinaus ergebe sich das Fehlen von Unterscheidungskraft regelmäßig aus dem beschreibenden Charakter des Begriffes, und nicht umgekehrt [25].

*Würdigung*

44. In den Randnummern 39 bis 41 des angefochtenen Urteils hat das Gericht erster Instanz ausgeführt, dass die Beschwerdekammer

„... die fehlende Unterscheidungskraft des fraglichen Zeichens aus dessen beschreibendem Charakter abgeleitet und das Fehlen jeglichen Phantasieüberschusses festgestellt hat.

Wie bereits entschieden, hat die Beschwerdekammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, das fragliche Zeichen falle unter das Verbot des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94. Folglich geht die Begründung der Beschwerdekammer zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 fehl, da sie auf dem oben festgestellten Fehler beruht.

Zudem lässt sich nach der Rechtsprechung des Gerichts das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht mit der bloßen Feststellung in der angefochtenen Entscheidung begründen, dass es an einem Phantasieüberschuss fehle ...“

45. Da meiner Ansicht nach das angefochtene Urteil aufzuheben ist, soweit es die Entscheidung der Beschwerdekammer hinsichtlich Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c für falsch hält, ergibt sich, dass der Schluss, die Ausführungen der Beschwerdekammer zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b seien nicht zutreffend, auch nicht aufrechterhalten werden kann.

24 — Urteil vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00 (Eurocool/HABM, Slg. 2002, II-683, Randnr. 45).

25 — Zitiert wird Nr. 43 der Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo in der in Fußnote 14 zitierten Rechtssache „Companyline“, nebst Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofes zum deutschen Recht, das die Markenrechtsrichtlinie umsetzt.

46. Gleichwohl sind drei Bemerkungen angebracht.

47. Erstens verstehe ich die Entscheidung der Beschwerdekammer nicht dahin, dass das fragliche Zeichen deshalb nicht unterscheidungskräftig sei, weil es beschreibend sei. Dieser Punkt ist jedoch vom Amt nicht aufgegriffen worden, und ich will ihn nicht weiterverfolgen.

48. Zweitens begründet Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c eigenständige Eintragungshindernisse, wie das Amt richtig aufgezeigt hat. Einzuräumen ist, dass die beiden Bestimmungen sich beträchtlich überschneiden: Allgemein gesagt ist das, was beschreibend verwendet werden kann, im Verkehr nicht unterscheidungskräftig, und je ausgeprägter der beschreibende Charakter ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dem Zeichen an Unterscheidungskraft fehlt. Ein Zeichen hat jedoch zweifellos nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b nicht nur dann keine Unterscheidungskraft, wenn es der Definition in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c entspricht. Somit kann das Fehlen eines beschreibenden Charakters weder im einen noch im anderen Sinn die Frage nach der Unterscheidungskraft beantworten.

49. Wenn, drittens, das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht mit der bloßen Feststellung begründet werden kann, dass es an einem Phantasieüberschuss fehle, ist das Vorliegen oder Fehlen eines solchen Überschusses doch ein Faktor, der bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist. Wenn das Zeichen auch eine begrenzte beschreibende Funktion hat, kann das Kriterium des Phantasieüberschusses bei der Würdigung den Ausschlag geben. Im vorliegenden Fall belegt die Beschwerdekammer das Fehlen eines solchen Überschusses dadurch, dass sie die Gebräuchlichkeit des Begriffs „New Born Baby" in der englischen Sprache betont.

50. Demgemäß komme ich zu der Auffassung, dass allen drei Rechtsmittelgründen des Amtes stattzugeben und das Urteil des Gerichts erster Instanz aufzuheben ist.

**Offene Fragen**

51. Das Gericht erster Instanz hat nur zwei der vier Klagegründe der Klägerin untersucht. Nach Artikel 61 der Satzung des Gerichtshofes ist daher zu prüfen, ob die verbleibenden zwei Klagegründe und etwaige andere offene Fragen, die mit den beiden schon geprüften in Zusammenhang stehen, vom Gerichtshof entschieden werden können oder ob die Rechtssache zurückzuverweisen ist.

52. Im Hinblick auf den Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeinschaftsmarkenverordnung kann sich aus der Klage offenkundig nur noch eine offene Frage ergeben. Die Klägerin stützte sich im Wesentlichen darauf, dass „New Born Baby" im Verkehr keine gängige Bezeichnung für Puppen sei und dass es kein überragendes Bedürfnis gebe, dieses Zeichen für eine solche Verwendung freizuhalten. Dieses Vorbringen trägt einerseits dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c (im Verkehr dienen „können") nicht Rechnung und scheint andererseits auf dem Konzept des Freihaltebedürfnisses („konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis") des deutschen Rechts zu beruhen, das, wie der Gerichtshof in Windsurfing Chiemsee [26] entschieden hat, kein entscheidendes Kriterium für die Anwendung dieser Vorschrift ist.

53. Im Rechtsmittelverfahren hat die Klägerin vorgetragen, dass das Amt zu Unrecht annehme, die Anmeldung beziehe sich auf Puppen, die an neugeborene Babys oder überhaupt an Babys erinnerten. Es ist richtig, dass die Beurteilung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c anders ausgefallen wäre, wenn davon auszugehen wäre, dass die Puppen, für die die Eintragung beantragt worden ist, von anderer Art seien. Diese Behauptung ist jedoch offensichtlich in der Klage nicht vorgebracht worden und ist damit verspätet.

26 — Zitiert in Fußnote 9, Randnr. 35 des Urteils, im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie.

54. Im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c hat die Klägerin in der ersten Instanz vorgetragen, dass „New Born Baby" ein erfundener Begriff sei. Wie jedoch die Beschwerdekammer richtig aufgezeigt hat, ist dies einer aus einer Anzahl gleich gebräuchlicher Varianten eines üblichen englischen Begriffes. Das Vorbringen der Klägerin, es handele sich um keine übliche englische Wortbildung (und dass „newly born baby" gebräuchlicher wäre), wird durch Einblick in jedes anerkannte englische Wörterbuch widerlegt, aus denen klar hervorgeht, dass „new" häufig als Adverb verwendet wird, insbesondere in Wortbildungen, in denen es vor einem Partizip Perfekt steht. Der Begriff „new laid eggs" (frisch gelegte Eier) wird beispielsweise ständig und alltäglich verwendet. Das *Shorter Oxford English Dictionary* führt „new-born" auf, in *Chambers English Dictionary* findet man „newborn", und die alleroberflächlichste Internetrecherche führt zu Hunderttausenden Fundstellen des Begriffes in zwei getrennten Wörtern.

55. Mit dem dritten Klagegrund rügte die Klägerin die Nichtberücksichtigung ihrer früheren Eintragungen der Marke „New Born Baby" in Dänemark und Schweden, wo Englisch weit verbreitet sei. Das Amt hat indessen darauf hingewiesen, dass diese Eintragungen Bildmarken beträfen und dass nationale Eintragungen zwar nützliche Indizien seien, aber keine entscheidende Bedeutung hätten.

56. Ich stimme dem Amt zu. In der vorliegenden Rechtssache geht es um die Eintragbarkeit einer Wortmarke, der die zusätzlichen Bestandteile fehlen, die, wie der Name schon sagt, in einer Bildmarke enthalten sind. Auf die Behauptung der Klägerin, dass die dänischen und schwedischen Verkehrskreise vorzügliche Englischkenntnisse hätten, kommt es nicht an. Nach Artikel 7 Absatz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung finden die absoluten Eintragungshindernisse aus Artikel 7 Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn sie nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Die Möglichkeit, dass sie in Dänemark und Schweden nicht vorliegen, ändert nichts an der Tatsache, dass sie in anderen Mitgliedstaaten vorliegen, wo Englisch die Muttersprache der großen Mehrheit der Bevölkerung ist.

57. Schließlich hat die Klägerin eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend gemacht: Weder sei sie in mündlicher Verhandlung angehört worden, noch habe sie Erklärungen zu der für sie ungünstigen Beurteilung der Beschwerdekammer einreichen dürfen, mit denen sie ihren mehrjährigen Vertrieb von Puppen unter dem Produktnamen „New Born Baby" in mehreren Mitgliedstaaten genauer hätte schildern können. Das Amt weist darauf hin, dass das Verfahren der Regel 11 Absatz 1 der Durchführungsverordnung [27] und den Artikeln 73 [28] und 75 Absatz 1 [29] der Gemeinschaftsmarkenverordnung völlig entsprochen habe. Die Entscheidung der Beschwerdekammer habe nur auf Tatsachen, zu denen die Klägerin sich habe äußern können, und auf den eigenen Erklärungen der Klägerin beruht; die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung habe im Ermessen der Kammer gelegen. Jedenfalls seien die Erklärungen, die die Klägerin zu machen gewünscht habe, für die Prüfung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b oder c nicht erheblich.

58. Wiederum trifft das Vorbringen des Amtes zweifelsfrei zu. Die Klägerin konnte zu der Entscheidung der Prüferin alle Erklärungen vorbringen, die sie für angebracht hielt, und diese beiden Bestandteile allein (Entscheidung und Erklärungen) bildeten die Basis der Würdigung durch die Beschwerdekammer. Darüber hinaus hätte ein Vorbringen zum früheren Gebrauch in Mitgliedstaaten nur im Rahmen von Artikel 7 Absatz 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung [30] erheblich sein können, auf den die Klägerin sich offenbar nicht gestützt hat.

27 — Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfuhrung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1): „Ist die Marke gemaß Artikel 7 der Verordnung ... von der Eintragung ausgeschlossen, so teilt das Amt dem Anmelder mit, welche Hindernisse der Eintragung entgegenstehen. ..."

28 — „Die Entscheidungen des Amtes sind mit Grunden zu versehen. Sie durfen nur auf Gründe gestutzt werden, zu denen die Beteiligten sich außern konnten."

29 — „Das Amt ordnet von Amts wegen oder auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten eine mundliche Verhandlung an, sofern es dies fur sachdienlich erachtet."

30 — „Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke fur die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat."

## Entscheidungsvorschlag

59. Ich beantrage deshalb,

— das Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-140/00 aufzuheben,

— die Klage in dieser Rechtssache abzuweisen,

— der Zapf Creation AG die Kosten des erstinstanzlichen und des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen und

— dem Vereinigten Königreich als Streithelfer seine eigenen Kosten in der Rechtsmittelinstanz aufzuerlegen.