# URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

26. November 2003 *

In der Rechtssache T-222/02

**HERON Robotunits GmbH** mit Sitz in Lustenau (Österreich), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Bergermann und R. Hackbarth,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch S. Bonne und G. Schneider als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 6. Mai 2002 (Beschwerdesache R 1095/2000-1), mit der die Eintragung der Wortmarke ROBOTUNITS als Gemeinschaftsmarke abgelehnt wurde,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili sowie der Richter P. Mengozzi und M. Vilaras,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2003

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 18. Mai 1999 reichte die Klägerin, die zuvor als Heron Systemprofile GmbH firmierte, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM, 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) in ihrer geänderten Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftswortmarke ein.

2 Die Eintragung als Marke wurde für das Wortzeichen ROBOTUNITS beantragt.

3 Die Waren, für die nach einer am 3. Mai 2000 vorgenommenen Änderung der ursprünglichen Anmeldung die Eintragung beantragt wird, gehören zu den Warenklassen 6, 7 und 9 der Klasseneinteilung gemäß dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in der Fassung späterer Überarbeitungen und Änderungen und entsprechen folgender Beschreibung:

— „Metallprofile, Führungsschienen, Profilstatikelemente, Profilverbindungselemente" in Klasse 6;

— „Führungsbahnen für Maschinen, Gerade- und Längsführungen, Druckzylinder, Linearzylinder mit verschiedenen Antriebssystemen, Profilpneumatikelemente" in Klasse 7;

— „Förderbänder, Anschlagsysteme mit Positionierung" in Klasse 9.

4 Mit Entscheidung vom 15. September 2000 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, die angemeldete Marke beschreibe die betreffenden Waren.

5 Am 13. November 2000 legte die Klägerin gegen diese Zurückweisung Beschwerde ein, die sie mit Schriftsatz vom 15. Januar 2001 begründete. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens schlug die Klägerin hilfsweise vor, das Warenverzeichnis wie folgt zu begrenzen: „Metallprofile, Profilstatikelemente, Profilverbindungselemente" in Klasse 6.

6 Mit Entscheidung vom 6. Mai 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des Amtes die Beschwerde der Klägerin mit der Begründung zurück, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 stehe der Eintragung der Wortmarke ROBOTUNITS entgegen, da diese zur Bezeichnung der Bestimmung der Waren dienen könne, für die die Eintragung beantragt werde. Nach Ansicht der Beschwerdekammer kommt dem Begriff „robotunits", als Ganzes betrachtet, die Bedeutung „Robotereinheit" oder „Roboterteil" zu, und es bestehe ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Waren, für die die angemeldete Marke beansprucht werde, und dieser Marke, so dass diese in eindeutiger Art die Bestimmung der Waren beschreibe, dass sie nämlich zum Bau von automatisierten und programmierten Maschinen verwendet werden könnten oder in fertige Maschinen eingebaut seien.

## Verfahren und Anträge der Parteien

7 Die Klägerin hat mit Klageschrift, die am 23. Juli 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben. Das Amt hat seine Klagebeantwortung am 15. Oktober 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

8 Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Vierte Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung zu eröffnen, und der Klägerin im Rahmen prozessleitender Maßnahmen nach Artikel 64 der Verfahrensordnung des Gerichts eine schriftliche Frage gestellt.

9 Die Parteien haben in der Sitzung vom 9. Juli 2003 mündlich verhandelt und mündliche Fragen des Gerichts beantwortet. In dieser Sitzung hat die Klägerin Unterlagen über die Eintragung der Marke ROBOTUNITS im Vereinigten Königreich zu den Akten gereicht, und das Amt hat eine Kopie der Eingangsseite des Internet-Auftritts der Klägerin eingereicht, was im Protokoll der Sitzung vermerkt worden ist.

10 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

11 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

## Zur Rechtslage

*Vorbringen der Parteien*

12 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 als einzigen Klagegrund.

13 Unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001 in der Rechtssache T-359/99 (DKV/HABM [EuroHealth], Slg. 2001, II-1645) führt sie aus, dass ein Zeichen oder eine Angabe nur dann als beschreibend angesehen werden könne, wenn der beschreibende Bezug für die betroffenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei.

14 Sie betont, dass es den Begriff „robotunits" in der englischen Sprache nicht gebe und dass es sich um eine sprachunüblich gebildete Wortneuschöpfung handele. Dazu habe der Gerichtshof in seinem Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251) klar ausgeführt, dass es bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken immer nur auf das aus den Wörtern gebildete Ganze ankomme. Daraus schließt sie, dass die Beschwerdekammer, die schwerpunktmäßig auf den Bestandteil „robot" abgestellt habe, den vom Gerichtshof im Urteil Procter & Gamble/HABM aufgestellten Grundsätzen nicht gerecht geworden sei.

15 Soweit die Beschwerdekammer darauf abstelle, dass es in der englischen Sprache auch die direkte Verbindung zweier Substantive geben könne, entbinde sie dies gleichwohl nicht davon, festzustellen, ob das konkret angemeldete Zeichen unmittelbar die angemeldeten Waren beschreiben könne. Die angefochtene Entscheidung enthalte dazu keine ausreichenden Feststellungen.

16 Aus der angefochtenen Entscheidung ergebe sich nicht, was eine Robotereinheit oder ein Roboterteil sein solle, Ausdrücke, mit denen die Beschwerdekammer den Gesamtbegriff „robotunits" übersetze. Der Begriff „robotunits" könne nicht als „Roboterteile" verstanden werden, da im Englischen zur Bezeichnung eines bestimmten Teils einer Maschine oder eines Einzelteils die Begriffe „Maschinenteil" oder „Maschinenelement" verwendet würden, nicht aber der Begriff „Maschineneinheit". Es handele sich dabei um eine Phantasiebezeichnung, die im Verkehr von ihren Wettbewerbern oder Unternehmen anderer Branchen in keiner Weise benutzt werde.

17 Der Zusammenhang zwischen dem Wortzeichen ROBOTUNITS und den angemeldeten Waren sei nur über mehrere Gedankenschritte konstruierbar. Deshalb beschreibe das Wortzeichen ROBOTUNITS die Waren, für die die Eintragung des Zeichens beantragt worden sei, nicht unmittelbar und ohne dass weiteres Nachdenken erforderlich sei. Dass diese Waren eventuell auch im Zusammenhang mit Computern oder Robotern verwendet werden könnten, reiche nicht aus, um das Zeichen als beschreibend zu qualifizieren, da dieser Zusammenhang nicht hinreichend direkt und konkret und ohne weiteres Nachdenken gegeben sei.

18 Im vorliegenden Fall habe das angemeldete Zeichen ROBOTUNITS für die beanspruchten Waren bestenfalls einen anspielenden, aber keinen klar beschreibenden Charakter.

19 Zudem sei die angefochtene Entscheidung unter Verkennung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erlassen worden. Der Gerichtshof sei, was das Bestehen eines konkreten, aktuellen und ernsthaften Freihaltebedürfnisses anbelange, im Urteil Procter & Gamble/HABM von dem Standpunkt abgerückt, den er in seinem Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779) eingenommen habe, da er im Urteil Procter & Gamble/HABM gar nicht mehr auf ein mögliches Freihaltebedürfnis abgestellt habe.

20 Die Klägerin wirft dem Amt vor, es habe die in ihrem Antrag beanspruchten Waren nicht wirklich geprüft, da es sie nicht einzeln gewürdigt habe.

21 In ihrer Antwort auf die schriftliche Frage des Gerichts hat die Klägerin ausgeführt, dass ihre Klage alle Waren der Warenklassen 6, 7 und 9 der Klasseneinteilung gemäß dem Abkommen von Nizza umfasse, für die nach der am 3. Mai 2000 vorgenommenen Änderung der ursprünglichen Anmeldung die Eintragung

beantragt werde. So handele es sich bei den Waren der Klasse 6, für die die Eintragung des Zeichens ROBOTUNITS beantragt werde, nicht um spezielle Bauteile für Maschinen oder zum Einbau in fertige, zusammengesetzte Maschinen, sondern um Profile oder Elemente aus Metall, und zwar durch Walzen, Pressen oder Ziehen hergestellte Halbfertigerzeugnisse oder Zwischenprodukte, die in keinem Zusammenhang mit Robotereinheiten stünden. Diese Elemente könnten vielmehr in allen Bereichen verwendet werden. Gleiches gelte für Profilstatikelemente, bei denen es sich um Teile von Brücken oder von verschiedenen Fachwerken handele, und für Profilverbindungselemente, die selbst kein Profil zu haben brauchten. Bei den Verbindungselementen handele es sich um rein mechanische Verbindungen.

22 Führungsbahnen für Maschinen sowie Gerade- und Längsführungen in Klasse 7 seien Vorrichtungen, die einem Körper (einem Maschinenteil oder dergleichen) eine bestimmte Bahn und Lage bei seiner Bewegung vorschrieben (z. B. eine Geradeführung). Auch bei Druckzylindern und Linearzylindern mit verschiedenen Antriebssystemen in Klasse 7 bestehe kein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang mit automatisierten Maschinen. Was die Profilpneumatikelemente betreffe, so sei die Pneumatik das Teilgebiet der Technik, das sich mit dem Verhalten der Gase und dabei hauptsächlich mit den Erscheinungen und der Anwendung von Druck- und Saugluft befasse.

23 Zu Förderbändern erläutert die Klägerin, dass es sich nicht um Bestandteile von automatisierten Maschine handele, sondern — wie Führungsbahnen für Maschinen sowie Gerade- und Längsführungen in Klasse 7 — um endlose, in sich selbst zurückgehende Trag- und Zugorgane. Anschlagsysteme mit Positionierung in Klasse 9 schließlich seien allgemein Hemmflächen, z. B. Stahlstücke (gehärtet) in Zwischenlagen von (Schnitt-)Werkzeugen.

24 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin vorgetragen, dass die in der Anmeldung beanspruchten Waren in programmierten Maschinen verwendet werden könnten, dass es sich dabei aber um eine Verwendung unter Tausenden

möglicher Verwendungen handele. Unter Berufung auf das Urteil des Gerichts vom 20. März 2002 in der Rechtssache T-356/00, DaimlerChrysler/HABM [CARCARD], Slg. 2002, II-1963, Randnr. 40) vertritt sie die Auffassung, dass eine solche Verwendung unter mehreren möglichen Verwendungen nicht ausreiche, um das Wortzeichen als beschreibend zu qualifizieren, da es sich nicht um eine technische Funktion der fraglichen Waren handele.

25 Schließlich führt die Klägerin in ihrer Antwort auf die schriftliche Frage des Gerichts aus, dass der internationalen Eintragung des Wortzeichens ROBOTUNITS für die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Waren im Vereinigten Königreich Schutz gewährt worden sei. Ihrer Antwort hat sie ein Schreiben des Patent Office (Patentamt) vom 18. Juni 2003 beigefügt, dem zufolge der Schutz im Vereinigten Königreich vom 12. Dezember 2002 an gewährt wurde.

26 Das Amt führt aus, dass die Beschwerdekammer festgestellt habe, dass der Ausdruck „robotunits", als Ganzes betrachtet, aus zwei Bestandteilen bestehe, nämlich „robot" und „unit". Die Definition von „robot" sei „any automated machine programmed to perform specific mechanical functions in the manner of a man [jede automatisierte Maschine, die dazu programmiert ist, spezielle mechanische Funktionen so wie ein Mensch auszuführen]", und „unit" sei als „a single undivided entity or whole [eine einzelne ungeteilte Einheit oder ein einzelnes ungeteiltes Ganzes]" zu definieren. Auf der Grundlage einer semantischen Untersuchung des angemeldeten Zeichens sei sie zu dem Schluss gelangt, dass die unmittelbare Bedeutung des Begriffes „robotunits" „Robotereinheit" oder „Roboterteil" sei.

27 Die Beschwerdekammer habe die Marke mit der Erwägung als unmittelbar und eindeutig beschreibend charakterisiert, dass die angesprochenen Verkehrskreise, falls sie im Zusammenhang mit den betroffenen Waren mit der Marke konfrontiert würden, diese unmittelbar als eindeutig beschreibende Angabe über die Bestimmung der Waren ansähen, d. h., dass diese zum Bau von automatisierten und programmierten Maschinen verwendet werden könnten oder in fertigen Maschinen eingebaut seien.

28 Hinsichtlich des Zusammenhangs mit den betroffenen Waren habe die Beschwerdekammer sorgfältig die in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung beanspruchten Waren zugrunde gelegt. Sie verweise in ihrer Entscheidung an mehreren Stellen auf diese Waren.

29 Im Einzelnen handele es sich bei den Waren, die in die Klassen 7 und 9 einzuordnen seien, um spezielle Bauteile für Maschinen oder fertige, zusammengesetzte Maschinen. Was die Waren der Klasse 6 angehe, so habe die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Klägerin die Eintragung ihrer Marke unterschiedslos für alle in Klasse 6 beanspruchten Waren beantragt habe, somit auch für Waren, die zum Bau von automatisierten und programmierten Maschinen verwendet werden könnten oder in fertigen Maschinen eingebaut seien.

30 Zu der Frage, ob die Beschwerdekammer den Grundsatz beachtet hat, dass die Eintragungsfähigkeit der Marke und ihr beschreibender Charakter im Hinblick auf die betroffenen Verkehrskreise zu beurteilen sind, führt das Amt aus, dass die Beschwerdekammer auf Fachkreise von Personen Bezug genommen habe, die mit der Planung, der Konstruktion und der Wartung von Maschinen der unterschiedlichsten Art beauftragt seien. Dabei sei zu betonen, dass es sich um Maschinenteile handele, die nicht vom Durchschnittsverbraucher verwendet würden, und somit auch um spezialisierte und über die auf dem Markt verfügbaren Waren gut informierte Verkehrskreise. Der Verbraucher im Vereinigten Königreich und alle im Bereich der Technik spezialisierten Verbraucher besäßen Kenntnisse des Englischen und verstünden die Bedeutung des Zeichens ROBOTUNITS unmittelbar.

31 In Bezug auf den beschreibenden Charakter der Marke vertritt das Amt den Standpunkt, dass dieser direkt aus der Beziehung der Marke zu den Waren folge und dass es keines größeren gedanklichen Aufwands zur Umsetzung von suggestiven Botschaften in eine rationale Bewertung bedürfe.

32 Was schließlich die Eintragung des Wortzeichen ROBOTUNITS im Vereinigten Königreich betrifft, so beruft sich das Amt darauf, dass dieser Beweis verspätet vorgetragen worden sei. Zudem lasse sich den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen nichts entnehmen, was es ausschlösse, dass die fragliche Eintragung aufgrund der Benutzung erfolgt sei.

*Würdigung durch das Gericht*

33 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 geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können". Zudem bestimmt Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, dass „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung [finden], wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

34 Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil Procter & Gamble/HABM, Randnr. 39). Demnach kann der beschreibende Charakter eines Zeichens nur im Hinblick zum einen auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen und zum anderen darauf beurteilt werden, wie die angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen verstehen (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-34/00, Eurocool Logistic/HABM [EUROCOOL], Slg. 2002, II-693, Randnr. 38).

35 Im vorliegenden Fall umfassen die Waren, für die die Marke beantragt wurde, insbesondere Bauteile für Maschinen und zum Einbau in fertige, zusammengesetzte Maschinen, die automatisch arbeiten oder programmiert werden können. Wie die Beschwerdekammer in Randnummer 17 der angefochtenen

Entscheidung ausführt, ist auch allgemein bekannt, dass solche Maschinen heute überall zum Einsatz kommen, sei es in Werkhallen zur Montage von z. B. Autos oder zum Transport von Waren etwa durch Förderbänder.

36 In Bezug auf die angesprochenen Verkehrskreise hat die Beschwerdekammer in Randnummer 18 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass der durch die fraglichen Waren und Dienstleistungen angesprochene Verkehrskreis „ein Fachkreis von Personen [ist], die mit der Planung, der Konstruktion und der Wartung von Maschinen der unterschiedlichsten Art beauftragt sind. Dabei handelt es sich zunächst insbesondere um Personen, die Englisch als Muttersprache haben. Da in der Technik viele Angaben ausschließlich in englischer Sprache verwendet werden, ist davon auszugehen, dass diesem Fachkreis auch Personen angehören, die über zumindest grundsätzliche Kenntnisse der englischen (Fach-)Sprache verfügen." Die Klägerin wendet sich nicht gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Definition der angesprochenen Verkehrskreise.

37 Folglich handelt es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen, in Bezug auf die das absolute Eintragungshindernis zu beurteilen ist, nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 um Englisch sprechende Fachkreise, da sich dass in Rede stehende Wortzeichen aus englischen Wörtern zusammensetzt.

38 Daher ist für die Zwecke der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 auf der Grundlage einer bestimmten Bedeutung des fraglichen Wortzeichens zu prüfen, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Kategorien von Waren oder Dienstleistungen besteht, für die die Eintragung beantragt wird (Urteil CARCARD, Randnr. 28, und Urteil des Gerichts vom 20. März 2002 in der Rechtssache T-355/00, DaimlerChrysler/HABM [TELE AID], Slg. 2002, II-1939, Randnr. 28).

39 Zunächst ist festzustellen, dass das Wortzeichen ROBOTUNITS aus zwei Substantiven besteht, die der englischen Sprache entnommen sind. Das Wortzeichen hat keine ungewöhnliche Struktur, denn es weist keine Abweichung von den

lexikalischen Regeln der englischen Sprache auf, sondern ist in Übereinstimmung mit diesen gebildet. Daher wird es vom betroffenen Verbraucher nicht als ungewöhnlich wahrgenommen (vgl. Urteil CARCARD, Randnr. 29).

40 Zur Bedeutung des Wortzeichens ROBOTUNITS ergibt sich aus den Randnummern 21 und 22 der angefochtenen Entscheidung sowie aus den Erläuterungen des Amtes in seiner Klagebeantwortung, dass dieses Wortzeichen nach Ansicht des Amtes „Robotereinheit" oder „Roboterteil" bedeutet. Die Klägerin trägt dazu vor, das fragliche Wortzeichen habe keine klare, bestimmte Bedeutung. Der Begriff „Robotereinheiten" habe keinen Sinn. Zudem würden im Englischen zur Bezeichnung eines bestimmten Teils einer Maschine oder eines Einzelteils die Begriffe „machine part" oder „machine piece" verwendet, nicht aber der Begriff „unit".

41 In Bezug auf die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, erweist sich die von der Beschwerdekammer festgestellte Bedeutung jedoch als richtig. Wie nämlich das Amt in seiner Klagebeantwortung (Randnrn. 43 und 48) ausführt, bedeutet das Wort „unit" auch „a single item or a separate item of something larger [ein einzelner Gegenstand oder ein getrenntes Teil einer größeren Einheit]" und „a small machine or a part of a machine which has a particular purpose [eine kleine Maschine oder ein Teil einer Maschine, die oder der einen bestimmten Zweck hat]". Im Übrigen fällt ein Wortzeichen schon dann unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94, wenn zumindest eine seiner potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil CARCARD, Randnr. 30).

42 Zur Art des Zusammenhangs zwischen dem Wortzeichen ROBOTUNITS und den fraglichen Waren befand die Beschwerdekammer in Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung, dass dieses Wortzeichen deren Bestimmung in eindeutiger Art beschreibe.

43 In Bezug auf die Warenkategorien, für die die Eintragung des Zeichens beantragt wird, bestreitet die Klägerin nicht, dass sich die fraglichen Waren in Maschinen, die automatisch arbeiten oder programmiert werden können, verwenden lassen, macht aber geltend, dass der Umstand, dass diese Waren eventuell auch im Zusammenhang mit Computern oder Robotern verwendet werden könnten, nicht ausreiche, um das Zeichen als beschreibend zu qualifizieren, da dieser Zusammenhang nicht hinreichend direkt und konkret und ohne weiteres Nachdenken gegeben sei.

44 Daraus folgt, dass das Wortzeichen ROBOTUNITS, als Ganzes betrachtet, zur Bezeichnung einer der möglichen Bestimmungen aller im Antrag der Klägerin beanspruchten Waren dienen kann. Außerdem ist der Umstand, dass dieses Wortzeichen das Wort „robot" enthält, als Bezeichnung einer Bestimmung dieser Waren anzusehen, von der angenommen werden kann, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, und die deshalb ein wesentliches Merkmal darstellt. Die Klägerin hat nämlich in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt, dass die Waren, für die die Eintragung des Wortzeichens beantragt wird, eventuell auch im Zusammenhang mit Computern oder Robotern benutzt werden könnten. Daher besteht aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Wortzeichen ROBOTUNITS und diesen Waren.

45 Gewiss kann nicht ausgeschlossen werden, dass zu diesen Waren auch Teile gehören können, die nicht mit einer automatischen Maschine in Zusammenhang stehen, und dass das Wortzeichen ROBOTUNITS demnach nicht im Hinblick auf alle Waren der Kategorien, für die die Eintragung beantragt wird, beschreibenden Charakter hat. Dazu genügt die Feststellung, dass die Klägerin das fragliche Zeichen für jede dieser Kategorien insgesamt und ohne Unterscheidung angemeldet hat. Daher ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Würdigung zu bestätigen, soweit sie sich auf diese Warenkategorien in ihrer Gesamtheit bezieht (vgl. Urteile EuroHealth, Randnr. 33, TELE AID, Randnr. 34, und CARCARD, Randnrn. 33 und 36).

46 Da die Klägerin ihre Anmeldung nicht dahin gehend beschränkt hat, dass sie die Verwendung der beanspruchten Waren als Roboterteile ausgeschlossen hat, ge-

nügt nämlich der Umstand, dass das fragliche Zeichen zur Bezeichnung einer der möglichen Bestimmungen der in der Markenanmeldung beanspruchten Waren dienen kann, um einen Ausschluss von der Eintragung aufgrund des beschreibenden Charakters der Marke zu begründen.

47 Dieser Feststellung steht die Berufung der Klägerin auf Randnummer 40 des Urteils CARCARD nicht entgegen. In diesem Urteil hat das Gericht nämlich ausgeführt, dass die Waren mit den Bezeichnungen „stationäre und mobile Datenverarbeitungsgeräte; auf Datenträgern gespeicherte Programme für die Daten- und/oder Text- und/oder Bildverarbeitung" in Klasse 9 in einem auch eine fahrzeugbezogene Karte einschließenden Funktionszusammenhang verwendbar wären, dass eine solche Verwendung aber allenfalls einen unter vielen Einsatzbereichen dieser Waren darstellen würde, jedoch keine technische Funktion. Im vorliegenden Fall dagegen handelt es sich bei dem Umstand, dass die im Antrag der Klägerin beanspruchten Waren in automatisierten oder programmierten Maschinen verwendet werden können, um eine der technischen Funktionen dieser Waren. Dass diese Waren auch in nicht automatisierten oder programmierten Maschinen verwendet werden können, schließt es nicht aus, dass diese technische Funktion gerade das Merkmal ist, aufgrund dessen das Wortzeichen ROBOTUNITS hinsichtlich dieser Waren beschreibenden Charakter hat.

48 Daraus folgt, dass das Wortzeichen ROBOTUNITS im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise dazu dienen kann, wesentliche Merkmale der Waren der in der Anmeldung bezeichneten Kategorien zu beschreiben.

49 Das Argument der Klägerin, der Gerichtshof sei im Urteil Procter & Gamble/HABM in Bezug auf das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses von seinem Urteil Windsurfing Chiemsee abgerückt, greift nicht durch. Denn der Gerichtshof hat den Standpunkt, den er im Urteil Windsurfing Chiemsee eingenommen hatte, in seinem Urteil vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnrn. 73 und 74) ausdrücklich bestätigt.

50 Hinsichtlich des Vorbringens der Klägerin, das Patent Office habe die Marke ROBOTUNITS für die von der vorliegenden Klage betroffenen Waren eingetragen, ist schließlich zunächst darauf zu verweisen, dass nach Artikel 63 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidung einer Beschwerdekammer nur aufgehoben oder geändert werden kann, wenn sie gegen materielles Recht oder gegen Verfahrensrecht verstößt. Die Rechtmäßigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts ist nach ständiger Rechtsprechung nach dem Sachverhalt und der Rechtslage zu beurteilen, die bei Erlass des Aktes bestanden (Urteile des Gerichts vom 6. Oktober 1999 in der Rechtssache T-123/97, Salomon/Kommission, Slg. 1999, II-2925, Randnr. 48, und vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Kommission, Slg. 2002, II-2427, Randnr. 33). Demnach kann die Rüge, dass die Entscheidung einer Beschwerdekammer rechtswidrig sei, auf die Geltendmachung neuer Tatsachen vor dem Gericht nur gestützt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Beschwerdekammer diese Tatsachen im Verwaltungsverfahren von Amts wegen hätte berücksichtigen müssen, bevor sie eine Entscheidung erließ (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-247/01, eCopy/HABM [ECOPY], Slg. 2002, II-5301, Randnr. 46). Nach Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 braucht das Amt nämlich Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

51 Infolgedessen sind nur die Umstände zu berücksichtigen, die das Amt während des Verwaltungsverfahrens kennen konnte. Daher kann die Eintragung der Marke ROBOTUNITS im Vereinigten Königreich nicht berücksichtigt werden.

52 Dazu ist auch darauf zu verweisen, dass die Gemeinschaftsmarke es laut der ersten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 den Unternehmen ermöglichen soll, „ihre Waren oder Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft ohne Rücksicht auf Grenzen [zu] kennzeichnen", und dass die in den Mitgliedstaaten bereits vorliegenden Eintragungen einen Umstand darstellen, der für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke lediglich berücksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein (Urteile des Gerichts vom 16. Februar 2000 in der Rechtssache T-122/99, Procter & Gamble/HABM [Form einer Seife], Slg. 2000, II-265, Randnrn. 60 und 61, und vom 5. Dezember 2000 in der Rechtssache T-32/00, Messe München/HABM [electronica], Slg. 2000, II-3829, Randnrn. 45

und 46). In Mitgliedstaaten bereits vorgenommene Eintragungen können demnach bei der Beurteilung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in die Prüfung mit einbezogen werden. Die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen über die Eintragung des fraglichen Zeichens im Vereinigten Königreich können jedoch im vorliegenden Fall nicht den Ausschlag geben. Aus diesen Unterlagen ergibt sich nämlich nicht, aus welchen Gründen die Eintragung des fraglichen Zeichens im Vereinigten Königreich akzeptiert wurde. Sie belegen lediglich, dass dieses Zeichen für die in diesen Unterlagen aufgeführten Waren eingetragen wurde.

53 Dieser Feststellung steht nicht entgegen, dass die Klägerin in Beantwortung von Fragen des Gerichts danach, ob die Eintragung im Vereinigten Königreich auf einer vorangegangenen Benutzung der Marke beruhe, ausgeführt hat, dass eine etwaige Eintragung auf dieser Grundlage aus den Eintragungsunterlagen hervorginge. Dieses Argument ist für die Entscheidung des Rechtsstreits unbeachtlich, da sich — wie in der vorstehenden Randnummer festgestellt — der Beweis, dass das Patent Office die Frage gewürdigt hat, ob die angemeldete Marke in Bezug auf die in Rede stehenden Waren beschreibenden Charakter hat, nicht aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen ergibt.

54 Aus dem Vorstehenden ergibt sich insgesamt, dass der aus einem Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 hergeleitete einzige Klagegrund zurückzuweisen ist und dass die Klage demnach als unbegründet abzuweisen ist.

## Kosten

55 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 Beklagten 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.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 26. November 2003.

Der Kanzler

H. Jung

Die Präsidentin

V. Tiili