URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

6. Juli 2011 *

In der Rechtssache T-318/09

Audi AG mit Sitz in Ingolstadt (Deutschland),

Volkswagen AG mit Sitz in Wolfsburg (Deutschland),

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt P. Kather,

Klägerinnen,

gegen

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

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. Mai 2009 (Sache R 226/2007-1) über die Anmeldung des Wortzeichens TDI als Gemeinschaftsmarke

erlässt

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten O. Czúcz (Berichterstatter), der Richterin I. Labucka und des Richters K. O'Higgins,

Kanzler: C. Heeren, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 14. August 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 27. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der am 5. Februar 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

auf die mündliche Verhandlung vom 8. Dezember 2010

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 22. Mai 2003 meldeten die Klägerinnen, die Audi AG und die Volkswagen AG, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen TDI.

3 Die Marke wurde für die Waren „Kraftfahrzeuge und deren konstruktionsgebundene Teile“ in Klasse 12 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

4 Mit Entscheidung vom 1. Februar 2007 wies der Prüfer die Anmeldung für alle beanspruchten Waren gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94

(jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009) zurück. Er vertrat die Auffassung, dass Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) nicht anwendbar sei, da die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nicht ausreichend nachgewiesen worden sei.

5 Am 5. Februar 2007 legten die Klägerinnen gegen die Entscheidung des Prüfers beim HABM Beschwerde ein.

6 Mit Entscheidung vom 14. Mai 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass das Zeichen TDI, wie das Gericht in seinem Urteil vom 3. Dezember 2003, Audi/HABM (TDI) (T-16/02, Slg. 2003, II-5167), festgestellt habe, für alle beanspruchten Waren im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 beschreibend sei. Hinsichtlich der Anwendung des Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung für die gesamte Europäische Union nachgewiesen werden müsse. Die Klägerinnen hätten diesen Nachweis für die Marke TDI nicht erbracht. Für Dänemark, die Niederlande und Irland seien die zu den Akten gereichten Unterlagen unzureichend. Die für die übrigen Mitgliedstaaten vorgelegten Dokumente könnten die Verkehrsdurchsetzung der Anmeldemarke nicht beweisen, da sie nicht belegten, dass es diese Marke den Verbrauchern dieser Länder erlaube, die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren zu erkennen.

Anträge der Parteien

7 Die Klägerinnen beantragen,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

8 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— den Klägerinnen die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

9 Die Klägerinnen machen vier Klagegründe geltend. Sie rügen erstens eine Verletzung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009. Zweitens machen sie eine Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c dieser Verordnung geltend. Mit dem dritten Klagegrund rügen sie eine Verletzung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung und mit dem vierten eine Verletzung ihres Art. 75.

10 Dem Gericht erscheint es zweckmäßig, zunächst den zweiten Klagegrund, dann den ersten Klagegrund und schließlich den dritten und den vierten Klagegrund zu prüfen.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Parteien

11 Im Rahmen dieses Klagegrundes machen die Klägerinnen als Erstes geltend, dass das Zeichen TDI Gegenstand mehrerer nationaler Eintragungen und einer internationalen Registrierung sei. Dies zeige, dass das angemeldete Zeichen nicht beschreibend und nicht ohne Unterscheidungskraft sei.

12 Als Zweites tragen sie vor, dass das HABM ihre Anmeldung des Zeichens TDI anders beurteilt habe als angemeldete ähnliche Zeichen, nämlich die von zwei anderen Kraftfahrzeugherstellern angemeldeten Zeichen CDI und HDI, denn für deren Eintragung sei auf den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung verzichtet worden. Unter Hinweis auf den Beschluss des Gerichtshofs vom 12. Februar 2009, Bild digital (vormals Bild. T-Online.de) (C-39/08 und C-43/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 17), betonen sie, dass das HABM verpflichtet sei, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden sei oder nicht, auch wenn das HABM an diese Entscheidungen in keinem Fall gebunden sei. Die angefochtene Entscheidung lasse jedoch nicht erkennen, dass die Beschwerdekammer die Entscheidungen über die Eintragung der Zeichen CDI und HDI als Gemeinschaftsmarke berücksichtigt habe.

13 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen.

Würdigung durch das Gericht

14 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung ausschließlich auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 stützte. Das Vorbringen der Klägerinnen zu einem Verstoß gegen Buchst. b dieser Bestimmung geht daher ins Leere.

15 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, „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". Nach Abs. 2 dieses Artikels finden „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 … auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

16 Unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 fallen solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteile des Gerichts vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T-19/04, Slg. 2005, II-2383, Randnr. 24, und vom 9. Juni 2010, Hoelzer/HABM [SAFELOAD], T-315/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 15).

17 Demnach fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Vorschrift enthaltene Verbot, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen

(vgl. Urteile PAPERLAB, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 25, und SAFELOAD, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 16).

18 Das Wortzeichen TDI hat das Gericht in seinem oben in Randnr. 6 angeführten Urteil TDI (in Randnr. 31) dahin beurteilt, dass es die Abkürzung für „Turbo Diesel Injection" oder „Turbo Direct Injection" ist. Es hat weiter festgestellt, dass dieses Wortzeichen für Kraftfahrzeuge deren Beschaffenheit bezeichnet, da die Ausrüstung eines Kraftfahrzeugs mit einem „Turbo Diesel Injection"- oder „Turbo Direct Injection"-Motor eines seiner wesentlichen Merkmale ist. Im Hinblick auf konstruktionsgebundene Teile von Kraftfahrzeugen hat das Gericht befunden, dass das Wortzeichen TDI ihre Bauart bezeichnet (Urteil TDI, oben in Randnr. 6 angeführt, Randnr. 34).

19 Das Gericht hat in diesem Urteil ferner entschieden, dass das Zeichen TDI für die betreffenden Waren in der gesamten Union beschreibend ist. Es hat dort ausgeführt, dass angesichts der Tatsache, dass Kraftfahrzeuge grundsätzlich im gesamten Binnenmarkt unter denselben Bezeichnungen vertrieben werden, hinsichtlich der Auffassung, die die relevanten Verkehrskreise von der Bedeutung dieses Wortzeichens und von seinem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren haben, zwischen den verschiedenen Teilen der Union kein Unterschied besteht (Urteil TDI, oben in Randnr. 6 angeführt, Randnr. 38).

20 Was als Erstes das Vorbringen der Klägerinnen zu den nationalen Eintragungen und der internationalen Registrierung des Zeichens TDI angeht, so ist es als ins Leere gehend zurückzuweisen. Insoweit genügt der Hinweis, dass zum einen die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System ist und dass zum anderen die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 207/2009 zu beurteilen ist (Urteile des Gerichts vom 3. Juli 2003, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], T-122/01, Slg. 2003, II-2235, Randnr. 41, vom 15. September 2005, Citicorp/HABM [LIVE RICHLY], T-320/03, Slg. 2005,

II-3411, Randnr. 95, und vom 12. März 2008, Suez/HABM [Delivering the essentials of life], T-128/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 32).

21 Als Zweites ist die von den Klägerinnen erhobene Rüge einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu prüfen.

22 Insoweit ist erstens darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die Entscheidungen der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist daher allein auf der Grundlage der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofs vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 47; Urteile des Gerichts vom 9. Oktober 2002, Glaverbel/HABM [Oberfläche einer Glasplatte], T-36/01, Slg. 2002, II-3887, Randnr. 35, und vom 14. Juni 2007, Europig/HABM [EUROPIG], T-207/06, Slg. 2007, II-1961, Randnr. 40).

23 Soweit sich die Klägerinnen zweitens auf den Beschluss Bild digital (vormals Bild. T-Online.de) (oben in Randnr. 12 angeführt) berufen, ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Randnr. 17 dieses Beschlusses zu der Auslegung von Art. 3 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) ausgeführt hat, dass die für die Eintragung zuständige nationale Behörde im Rahmen der Prüfung einer Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Auch wenn jedoch diese Erwägung entsprechend für die Prüfung gelten sollte, die die Stellen des HABM im Rahmen der Verordnung Nr. 207/2009 durchführen, hat der Gerichtshof doch ebenfalls klargestellt, dass die fragliche Behörde

keinesfalls an ergangene Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen gebunden ist. Im Übrigen hat der Gerichtshof in Randnr. 18 dieses Beschlusses hervorgehoben, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden muss, so dass sich ein Unternehmen vor der zuständigen Behörde nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen kann, die den einschlägigen Rechtsvorschriften zuwiderliefe oder dazu führte, dass diese Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft.

24 Folglich können sich die Klägerinnen nicht mit Erfolg auf die Eintragung anderer Zeichen als Gemeinschaftsmarken berufen, um die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung darzutun.

25 Vorsorglich ist hinzuzufügen, dass die Klägerinnen nicht dargetan haben, dass ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang besteht, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglichte, in den Kürzeln HDI oder CDI sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung von Kraftfahrzeugen oder deren Teilen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen. Hingegen hat das Gericht, wie oben in Randnr. 18 ausgeführt, befunden, dass das Kürzel TDI von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Abkürzung der Begriffe „Turbo Diesel Injection“ oder „Turbo Direct Injection“ aufgefasst wird und daher die Beschaffenheit oder Art der fraglichen Waren bezeichnet. Die Klägerinnen haben somit nicht dargetan, dass ihre Situation mit der der Anmelderinnen der Marken HDI und CDI vergleichbar wäre. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist jedoch nur verletzt, wenn vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich oder unterschiedliche Sachverhalte gleich behandelt werden (Urteil des Gerichtshofs vom 13. Dezember 1984, Sermide, 106/83, Slg. 1984, 4209, Randnr. 28, und Urteil des Gerichts vom 4. Juli 2006, Hoek Loos/Kommission, T-304/02, Slg. 2006, II-1887, Randnr. 96).

26 Der zweite Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Parteien

27 Im Rahmen dieses Klagegrundes tragen die Klägerinnen als Erstes vor, dass die Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht für alle Mitgliedstaaten nachgewiesen werden müsse. Sie sind weiter der Auffassung, dass die für die Bekanntheit einer Marke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 geltenden Grundsätze auf die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung einer Marke übertragen werden müssten. Folglich reiche der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung der Marke in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft aus. Die Klägerinnen verweisen dazu auch auf das Urteil des Gerichts vom 15. Dezember 2005, BIC/HABM (Form eines Steinfeuerzeugs) (T-262/04, Slg. 2005, II-5959, Randnr. 69), und auf das Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Slg. 2009, I-9429).

28 Bei der Auslegung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 müsse ebenfalls berücksichtigt werden, dass eine auf einzelne Länder abstellende Beurteilung dem System eines gemeinsamen Marktes und einer Wirtschaftsunion nicht gerecht werde. Vielmehr sei zu ermitteln, ob es die Marke einem erheblichen Teil der Bevölkerung der Union erlaube, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen.

29 Die Klägerinnen widersprechen dem Vorbringen des HABM, dass die geografischen Grenzen relevant seien, soweit es sich um Sprachgrenzen handele. Das aus drei Buchstaben zusammengesetzte Zeichen TDI werde nämlich in jeder Sprache gleich wahrgenommen.

30 Zu dem Vorbringen des HABM, die Klägerinnen hätten für Dänemark, die Niederlande und Irland keine anderen Nachweise als für die Marktanteile vorgelegt, verweisen die Klägerinnen auf das Urteil des Gerichts vom 14. September 2009, Lange Uhren/HABM (Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr) (T-152/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 126). Dort führe das Gericht nämlich aus, dass der von einer Marke gehaltene Marktanteil eine Angabe sei, die für die Beurteilung der Frage relevant sein könne, ob die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben habe. Die Klägerinnen pflichten dieser Ansicht bei und meinen, dass sich aus den Marktanteilen der mit dem Zeichen TDI gekennzeichneten Produkte der Bekanntheitsgrad dieses angemeldeten Zeichens ableiten lasse, denn das Zeichen sei serienmäßig sichtbar auf der Heckklappe jedes Fahrzeugs angebracht. Damit sei über den Marktanteil ein direkter Rückschluss auf die „Verbreitung" des Zeichens TDI möglich.

31 Ferner kommt nach Ansicht der Klägerinnen die Eintragung der Marke TDI in einer Reihe von Mitgliedstaaten einem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung dieser Marke in diesen Ländern gleich. Die Verkehrsdurchsetzung einer Marke sei nur notwendig, wenn diese nicht nach einem nationalen Recht eingetragen sei, das mit der Gemeinschaftsregelung inhaltlich übereinstimme. Im vorliegenden Fall habe die Bevölkerung der Länder, in denen die Marke TDI eingetragen sei, zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens TDI als Gemeinschaftsmarke annähernd zwei Drittel der Bevölkerung der Union ausgemacht.

32 Als Zweites stimmen die Klägerinnen der Annahme der Beschwerdekammer zu, dass der Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers beim Kauf eines Autos besonders hoch sei. Sie widersprechen allerdings der in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung getroffenen Feststellung, dass der Grad der Aufmerksamkeit ein anderer sei, wenn es sich um technische Angaben handele. Da es sich um sehr teure und hochtechnologische Produkte handele, betrachte der Verbraucher vielmehr alle Angaben einschließlich der Automarke ganz besonders aufmerksam.

33 Als Drittes machen die Klägerinnen geltend, dass sie im Verfahren vor dem Prüfer zum einen Zahlen vorgelegt hätten, die bewiesen, dass ihre Fahrzeuge mit der Kennzeichnung TDI am Anmeldetag einen bedeutenden Marktanteil am Fahrzeugmarkt der Union gehalten hätten, und zum anderen die Verkaufszahlen dieser Fahrzeuge. Im Übrigen stelle jedes Fahrzeug, das mit dem Zeichen TDI auf der Heckklappe im Verkehr bewegt werde, einen mobilen Werbeträger dar, was die mitgeteilten Zahlen umso bedeutsamer mache. Der Bekanntheitsgrad der angemeldeten Marke verhalte sich proportional zu den Umsatzzahlen und sei ein wichtiger Indikator bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung der Marke. Schließlich verweisen die Klägerinnen auf im Verfahren vor dem Prüfer vorgelegte Werbematerialien und Erklärungen von Automobilclubs.

34 Die Klägerinnen beziehen sich überdies auf Erklärungen von Wettbewerbern, dass diese das Zeichen TDI nicht verwendeten und es den Klägerinnen zugeordnet werde. Die Klägerinnen weisen weiter darauf hin, dass bestimmte andere Automobilhersteller die Motoren bei ihnen kauften, dass sie diesen die Verwendung der Marke TDI zur Bewerbung ihrer Motoren gestattet hätten und dass einer von ihnen vor 2009 gar keine Dieselfahrzeuge vertrieben habe.

35 Überdies verstärke die Verwendung unterschiedlicher Zeichen durch die konkurrierenden Hersteller für die Bezeichnung ihrer Diesel-Fahrzeuge beim Verbraucher die Vorstellung, dass es sich beim Zeichen TDI um die Kennzeichnung der Klägerinnen für ihre Diesel-Fahrzeuge handele.

36 Als Viertes wenden sich die Klägerinnen gegen die Ausführungen der Beschwerdekammer, sie verwendeten das Zeichen TDI im geschäftlichen Verkehr nicht als Marke, sondern als eine „beschreibende Abkürzung“. Nach der Rechtsprechung verlange eine markenmäßige Benutzung nicht, dass das Zeichen eigenständig benutzt werde. Eine Verwendung des Zeichens in Kombination mit anderen Zeichen sei ebenfalls

rechtserheblich. Im vorliegenden Fall hätten sie die Benutzung des Zeichens TDI in Verbindung mit anderen Marken nachgewiesen.

37 Die Klägerinnen widersprechen weiter der Auffassung der Beschwerdekammer, es müsse der Nachweis erbracht werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen als eine Marke wahrnähmen. Es genüge der Nachweis, dass diese Verkehrskreise die mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnähmen. Die Beschwerdekammer argumentiere in einem Zirkelschluss, wenn sie behaupte, das Zeichen TDI sei eine beschreibende Angabe, was zur Folge habe, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen nicht einem bestimmten Unternehmen zuordneten. Nach dieser Argumentation könne keine originär beschreibende Angabe jemals Verkehrsdurchsetzung erlangen, da sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen nie als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden werden könne. Ein solcher Ansatz würde Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sinnlos machen. Die Klägerinnen verweisen insoweit auf das Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juni 2002, Philips (C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 40). Sie betonen, dass die Verkehrsdurchsetzung gerade das „angebliche Manko einer beschreibenden Angabe“ beseitigen solle.

38 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen.

Würdigung durch das Gericht

39 Nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 finden die in Abs. 1 Buchst. b, c und d dieses Artikels geregelten Eintragungshindernisse keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

40 Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sieht keinen autonomen Anspruch auf Eintragung einer Marke vor. Er enthält eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c und d dieser Verordnung. Die Reichweite von Art. 7 Abs. 3 muss daher in Abhängigkeit von diesen Eintragungshindernissen interpretiert werden (Urteil Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr, oben in Randnr. 30 angeführt, Randnr. 121; vgl. ferner entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 7. September 2006, Bovemij Verzekeringen, C-108/05, Slg. 2006, I-7605, Randnr. 21).

41 Im Übrigen geht aus der Rechtsprechung hervor, dass es für den Erwerb von Unterscheidungskraft infolge der Benutzung einer Marke erforderlich ist, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (Urteile des Gerichts vom 29. April 2004, Eurocermex/HABM [Form einer Bierflasche], T-399/02, Slg. 2004, II-1391, Randnr. 42, und Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr, oben in Randnr. 30 angeführt, Randnr. 122).

42 Ferner hat der Gerichtshof im Urteil vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 49), entschieden, dass die zuständige Behörde für die Feststellung, ob eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, sämtliche Gesichtspunkte zu prüfen hat, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

43 Insoweit sind u. a. der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Anteil der beteiligten Kreise, die die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden sowie Meinungsumfragen zu berücksichtigen (vgl. Urteil Form einer Bierflasche, oben in Randnr. 41 angeführt, Randnr. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).

44 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer auf der Grundlage des Urteils TDI (oben in Randnr. 6 angeführt) zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Zeichen TDI infolge seiner Bildung aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe „Turbo Diesel Injection" oder „Turbo Direct Injection" in der gesamten Union das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 entgegenstehe und dass daher die Marke TDI durch ihre Benutzung in jedem der fünfzehn Mitgliedstaaten der Union am Anmeldetag, dem 22. Mai 2003, Unterscheidungskraft erworben haben müsse (Randnrn. 32 und 33 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer war jedoch der Auffassung, dass die Klägerinnen eine durch Benutzung entstandene Verkehrsdurchsetzung der Marke in Dänemark, in den Niederlanden und in Irland nicht nachgewiesen hätten (Randnr. 40 der angefochtenen Entscheidung). Darüber hinaus befand die Beschwerdekammer, dass in den übrigen Mitgliedstaaten das Zeichen TDI nicht als Marke, sondern nur als beschreibender Hinweis benutzt worden sei, wodurch es keine Unterscheidungskraft habe erwerben können (Randnrn. 41 und 44 der angefochtenen Entscheidung).

45 Die Klägerinnen wenden sich als Erstes gegen die Feststellung der Beschwerdekammer, dass der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung der Marke TDI für jeden der Mitgliedstaaten der Union zu erbringen sei. Sie halten den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets für ausreichend.

46 Nach der Rechtsprechung kann eine Marke gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nur zur Eintragung zugelassen werden, wenn sie durch Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Union erworben hat, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b besaß. Der in Art. 7 Abs. 2 genannte Teil der Union kann gegebenenfalls auch ein einziger Mitgliedstaat sein (Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C-25/05 P, Slg. 2006, S. I-5719, Randnr. 83).

47 Um gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 eingetragen werden zu können, muss die Marke daher in allen Mitgliedstaaten der Union, in der sie keine

originäre Unterscheidungskraft besaß, eine solche durch Benutzung erworben haben (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. September 2007, Glaverbel/HABM [Maserung einer Glasoberfläche], T-141/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 38). Ferner sind die für bestimmte Mitgliedstaaten eingereichten Nachweise nicht geeignet, den Beweis dafür zu erbringen, dass das Zeichen Unterscheidungskraft in anderen Mitgliedstaaten der Union erworben hat (vgl. in diesem Sinne Urteil Maserung einer Glasoberfläche, Randnr. 39).

48 Folglich ist im vorliegenden Fall, da das Zeichen TDI von Haus aus in der gesamten Union beschreibend ist, der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung für jeden der Mitgliedstaaten der Union nachzuweisen.

49 Das Vorbringen der Klägerinnen vermag dieses Ergebnis nicht in Frage zu stellen.

50 Soweit sie sich erstens auf das Urteil Form eines Steinfeuerzeugs (oben in Randnr. 27 angeführt) stützen, kann dessen Randnrn. 68 ff. entnommen werden, dass das Gericht darin nicht über die Grundsätze befinden wollte, die für die Abgrenzung des relevanten räumlichen Gebiets für die Beurteilung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung gelten, sondern sich in dieser Rechtssache auf die Feststellung beschränkt hat, dass „[der Benutzungsnachweis] für einen wesentlichen Teil der Gemeinschaft zu führen [ist]". Das Gericht hat in dieser Rechtssache ferner entschieden, dass die beigebrachten Nachweise für eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten dreidimensionalen Marke unzureichend waren, so dass für die Entscheidung über den Rechtsstreit nicht über die Frage befunden zu werden brauchte, ob der fehlende Beweis für den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung in bestimmten Ländern der Eintragung nach Art. 7 Abs. 3 Verordnung Nr. 207/2009 entgegenstand oder nicht.

51 Daher können sich die Klägerinnen nicht auf das Urteil Form eines Steinfeuerzeugs (oben in Randnr. 27 angeführt) stützen, um die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung in Frage zu stellen, die mit der oben in Randnr. 45 angeführten Rechtsprechung in Einklang steht.

52 Die Klägerinnen machen zweitens geltend, dass die Beschwerdekammer dasselbe Kriterium wie für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 bekannt sei, hätte anwenden und daraus hätte schließen müssen, dass der Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil der Union ausreichend sei.

53 Nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 kann es der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

54 Insoweit ist festzustellen, dass die Klägerinnen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, die mit der speziell zum Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ergangenen Rechtsprechung in Einklang steht, nicht mit Erfolg unter Berufung auf eine Rechtsprechung in Frage stellen können, die eine andere Bestimmung dieser Verordnung betrifft.

55 Insbesondere kann, da zum einen die Anwendung des Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, der die Bekanntheit betrifft, und die des Art. 7 Abs. 3 der Verordnung, der den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung betrifft, einer unterschiedlichen inneren Logik folgen und zum anderen die beiden Bestimmungen

in der Systematik der Verordnung einen unterschiedlichen Platz einnehmen, hinsichtlich des relevanten räumlichen Gebiets für die Anwendung dieser beiden Bestimmungen nicht dasselbe Prüfungskriterium verwendet werden.

56 Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nämlich schützt die berechtigten Interessen von Markeninhabern, deren Marke infolge des von ihnen erbrachten geschäftlichen und werblichen Aufwands eine Bekanntheit erlangt hat. Damit kann die Benutzung der Marke durch einen anderen Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit mit sich bringen, aus der bekannten Marke einen ungerechtfertigten Vorteil zu ziehen oder ihre Wertschätzung zu beeinträchtigen, selbst wenn diese Marke gegebenenfalls nur einem wesentlichen Teil des relevanten Publikums in einem einzigen Mitgliedstaat bekannt ist.

57 Im Rahmen der Anwendung von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist hingegen zu berücksichtigen, dass diese Bestimmung eine Ausnahme von der Unzulässigkeit der Eintragung insbesondere eines beschreibenden Zeichens als Gemeinschaftsmarke darstellt und dass nach Abs. 2 dieses Artikels diese Unzulässigkeit auch dann besteht, wenn das Eintragungshindernis nur in einem Teil der Union vorliegt. Würde der von den Klägerinnen vorgeschlagenen Auslegung gefolgt, bedeutete dies aber, dass eine beschreibende Marke eingetragen werden könnte, weil sie in einem wesentlichen Teil der Union durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, obwohl sie in anderen Teilen der Union weiterhin beschreibend wäre. Die von den Klägerinnen vertretene Auslegung läuft daher bereits dem Wortlaut der Verordnung Nr. 207/2009 zuwider.

58 Die von den Klägerinnen erhobene Rüge, dass die Beschwerdekammer das relevante räumliche Gebiet im Hinblick auf den Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung nicht in gleicher Weise abgegrenzt habe wie der Gerichtshof in seinen Urteilen zum Nachweis des Vorliegens einer Bekanntheit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, ist daher zurückzuweisen.

59 Drittens können die Klägerinnen nicht mit Erfolg geltend machen, dass wegen der Verwirklichung eines einheitlichen Wirtschaftsraums in der Union die geografischen Grenzen ihre Bedeutung verloren hätten.

60 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in seinem Urteil Maserung einer Glasoberfläche (oben in Randnr. 47 angeführt, Randnr. 40) ausgeführt hat:

„[Das Vorbringen], wonach eine Prüfungsweise, die darin bestehe, die Länder zu zählen, aus denen die Nachweise stammten, der Notwendigkeit zuwiderlaufe, die [Union] als einen einheitlichen Markt anzusehen, kann nicht durchgreifen. Denn nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Abs. 2 der Verordnung [Nr. 207/2009] ist eine Marke von der Eintragung auszuschließen, wenn sie in einem Teil der [Union] keine Unterscheidungskraft besitzt, und dieser in Art. 7 Abs. 2 der Verordnung genannte Teil der [Union] kann gegebenenfalls aus einem einzigen Mitgliedstaat bestehen … Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht die Nachweise für den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung gesondert für jeden einzelnen Mitgliedstaat geprüft."

61 Demnach hat die Beschwerdekammer fehlerfrei festgestellt, dass die Klägerinnen, da das Zeichen in der gesamten Union beschreibend ist, den Nachweis eines Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung für jeden der fünfzehn Mitgliedstaaten der Union am Anmeldetag zu führen hatten.

62 Die Klägerinnen machen als Zweites geltend, dass sie entgegen der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung den Nachweis für den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung für jeden einzelnen Mitgliedstaat einschließlich Irlands, Dänemarks und der Niederlande erbracht hätten.

63 Dazu ist festzustellen, dass der einzige relevante Nachweis, den die Klägerinnen für diese drei Mitgliedstaaten vorlegten, im von ihnen dort gehaltenen Marktanteil besteht.

64 Die Umstände, unter denen die Voraussetzung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung als erfüllt anzusehen ist, können jedoch nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden (vgl. Urteil Maserung einer Glasoberfläche, oben in Randnr. 47 angeführt, Randnr. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Urteil des Gerichts vom 15. Oktober 2008, Powerserv Personalservice/HABM [MANPOWER], T-405/05, Slg. 2008, II-2883, Randnr. 131)

65 Insbesondere wird durch Angaben zum Marktanteil als solche nicht bewiesen, dass die mit den fraglichen Waren angesprochenen Verkehrskreise ein beschreibendes Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen (vgl. entsprechend zur Beibringung von Angaben über den Umfang von Verkäufen und von Werbematerialien Urteil Maserung einer Glasoberfläche, oben in Randnr. 47 angeführt, Randnr. 41). Im Übrigen haben die Klägerinnen hinsichtlich der genannten Mitgliedstaaten keine vollständigen Informationen von Fall zu Fall insbesondere zu der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung der Marke TDI oder zu ihrem für diese Marke erbrachten Werbeaufwand vorgelegt.

66 Folglich ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt ist, dass für den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung in Irland, in Dänemark und in den Niederlanden keine hinreichenden Nachweise vorlägen.

67 Da die Klägerinnen den Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung für jeden der fünfzehn Mitgliedstaaten der Union zu führen hatten (siehe oben, Randnr. 61), genügt das Fehlen eines hinreichenden Nachweises für diese drei Mitgliedstaaten als solches, um die Entscheidung der Beschwerdekammer, die Anmeldung zurückzuweisen, zu tragen.

68 Es braucht daher nicht geprüft zu werden, ob das Vorbringen der Klägerinnen zu den Gründen der angefochtenen Entscheidung, die das Fehlen einer Benutzung des Zeichens TDI als Marke betreffen, stichhaltig ist.

69 Vorsorglich ist jedoch festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 53 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt hat, dass von einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens TDI nicht ausgegangen werden könne, da dieses Zeichen entweder in unmittelbar beschreibender Weise verwendet werde oder ihm in der Werbung andere Marken der Klägerinnen beigestellt seien, die Unterscheidungskraft besäßen.

70 Was den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung angeht, muss nach der Rechtsprechung die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, auf der Benutzung der Marke als Marke beruhen. Der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ ist also so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juli 2005, Nestlé, C-353/03, Slg. 2005, I-6135, Randnrn. 26 und 29).

71 Entgegen den Ausführungen der Klägerinnen hat die Beschwerdekammer eine markenmäßige Benutzung nicht aufgrund eines Zirkelschlusses in dem Sinne verneint, dass das Zeichen, weil es beschreibend sei, nicht markenmäßig benutzt werden könne.

72 In den Randnrn. 45 bis 52 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer nämlich verschiedene von den Klägerinnen vorgelegte Werbematerialien geprüft. Dabei ist sie zutreffend zu dem Schluss gelangt, dass diese Werbematerialien dem relevanten Publikum eindeutig den Eindruck vermittelten, dass das Zeichen TDI nicht zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren benutzt werde, sondern zur Beschreibung eines darin genannten Merkmals der Kraftfahrzeuge, nämlich ihrer Ausrüstung mit einem Dieselmotor mit Direkteinspritzung.

73 Überdies ist dem Zeichen TDI in den Werbematerialien, die die Klägerinnen vorgelegt haben und die in der Verwaltungsakte enthalten sind, stets eine andere Marke der Klägerinnen, wie die Marke Audi, die Marke VW oder die Marke Volkswagen, beigestellt. Das Gericht hat jedoch bereits mehrfach entschieden, dass Werbematerialien, in denen ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen stets in Verbindung mit anderen Marken wiedergegeben ist, die ihrerseits unterscheidungskräftig sind, keinen Beweis dafür darstellen, dass das Publikum das angemeldete Zeichen als eine Marke wahrnimmt, die auf die betriebliche Herkunft der Waren hinweist (Urteile Form einer Bierflasche, oben in Randnr. 41 angeführt, Randnr. 51, und Form eines Steinfeuerzeugs, oben in Randnr. 27 angeführt, Randnr. 77). Jedenfalls hat die Beschwerdekammer mit dem Hinweis auf eine Website, der zufolge das spanische Publikum das Zeichen TDI als eine Abkürzung verstehe, die unabhängig vom Automobilhersteller den Typ eines Dieselmotors mit Direkteinspritzung bezeichne, belegt, dass trotz des gesamten Werbeaufwands der Klägerinnen in Spanien das relevante Publikum das Zeichen nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft der fraglichen Produkte ansieht, sondern als einen beschreibenden Gattungsbegriff.

74 Demnach ist der erste Klagegrund zurückzuweisen.

Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Parteien

75 Die Klägerinnen tragen vor, der Prüfer habe auf ihre Bitten um ein Gespräch, in dem die Erforderlichkeit und der Umfang einer Meinungsumfrage zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hätten erörtert werden sollen, nicht geantwortet. Sie hätten ein

solches Gespräch gesucht, weil die Durchführung einer Umfrage kostspielig sei und eine Befragung, über deren Rahmenbedingungen man sich nicht verständigt habe, sowohl für sie selbst wie auch für das HABM einen überflüssigen Aufwand verursacht hätte. Nach dem Grundsatz der Amtsermittlung hätte das HABM die Klägerinnen auf die Rahmenbedingungen einer derartigen Umfrage ansprechen müssen. Da eine solche Abstimmung nicht erfolgt sei, habe das HABM gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen.

76 Des Weiteren beanstanden die Klägerinnen die von der Beschwerdekammer in Randnr. 55 ihrer Entscheidung getroffene Aussage, es sei bedauerlich, dass der Prüfer auf die Bitte der Klägerinnen, sich auf die Rahmenbedingungen der Verkehrsumfrage festzulegen, nicht eingegangen sei, doch entbinde dies die Klägerinnen nicht von dem bei Nichtvorlage einer solchen Umfrage bestehenden Risiko, dass die Nachweise nicht ausreichend seien. Die Klägerinnen meinen, dass das HABM nach dem Amtsermittlungsgrundsatz verpflichtet sei, auf die Bitte um einen Hinweis einzugehen, um dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, die Meinungsumfrage von vornherein so zu gestalten, dass sie vom HABM akzeptiert werde. Schließlich könne die Beschwerdekammer, wenn sie in der vom Prüfer vorgenommenen Beurteilung einen Fehler erkenne, wie dies ihre Wahl des Wortes „bedauerlich" zum Ausdruck bringe, sich an die Stelle des Prüfers setzen und diesen Fehler korrigieren.

77 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen.

Würdigung durch das Gericht

78 Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sieht vor, dass das HABM „[i]m Verfahren vor [ihm] … den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]".

79 Die Klägerinnen werfen dem HABM vor, dass der Prüfer nicht auf ihre Bitten reagiert habe, in einem Gespräch die Notwendigkeit und den Umfang einer Meinungsumfrage zu erörtern, die erweisen könne, dass die Marke TDI für die fraglichen Waren durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe. Dass eine Meinungsumfrage nicht vorgelegen habe, sei jedoch auch von der Beschwerdekammer für die Zurückweisung der Beschwerde der Klägerinnen berücksichtigt worden, so dass die unterbliebene Reaktion des Prüfers die Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung beeinträchtige.

80 Es ist festzustellen, dass dieser Klagegrund der tatsächlichen Grundlage ermangelt.

81 So unterrichtete der Prüfer die Klägerinnen mit seinem Schreiben vom 20. Oktober 2004 gemäß Regel 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) darüber, dass das Zeichen TDI nicht eintragungsfähig sei. In diesem Schreiben wies der Prüfer darauf hin, dass „Meinungsumfragen … fast immer unentbehrlich in Prüfungsverfahren mit Verkehrsdurchsetzung" der Marke seien.

82 In ihrem Schreiben vom 20. Januar 2005, mit dem sie auf die Mitteilung über Eintragungshindernisse antworteten, schlugen die Klägerinnen vor, dass ihr Vertreter „bei einer seiner nächsten Geschäftsreisen nach Spanien die Gelegenheit nutzt, um mit der Prüfungsstelle des Amtes einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren, in dem das weitere Vorgehen direkt besprochen werden kann", und fügten hinzu, dass „erfahrungsgemäß … ein unmittelbarer Austausch über das weitere Vorgehen zielführender und ökonomischer als lange Schriftsätze" sei.

83 Das Schreiben vom 20. Januar 2005 enthält jedoch keinen Hinweis auf ein Angebot, eine Meinungsumfrage vorzulegen, deren Inhalt in einem „fachlichen Gespräch" mit dem Prüfer hätte erörtert werden können, und in diesem Schreiben erwähnten die Klägerinnen den „geringen vorhersehbaren Nutzen" von Meinungsumfragen auf europäischer Ebene und behaupteten, dass nach der Praxis des HABM und der europäischen Rechtsprechung auf Meinungsumfragen verzichtet werden könne.

84 Es ist folglich festzustellen, dass der Prüfer eindeutig darauf hinwies, dass Meinungsumfragen für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Marke „fast immer unentbehrlich" seien. Hingegen lässt sich dem Schreiben der Klägerinnen vom 20. Januar 2005 nicht entnehmen, dass sie die Vorlage von Meinungsumfragen angeboten hätten oder deren Umfang vor ihrer Vorlage hätten erörtern wollen, zumal sie die Auffassung geäußert hatten, dass nach der Praxis des HABM und der Rechtsprechung auf Meinungsumfragen verzichtet werden könne.

85 Unter diesen Umständen können die Klägerinnen im vorliegenden Fall nicht mit Erfolg geltend machen, dass darin, dass es nicht zu einem fachlichen Treffen mit ihrem Vertreter zur Präzisierung des Inhalts vorzulegender Meinungsumfragen gekommen sei, ein Rechtsverstoß liege, der die Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung beeinträchtigen könnte.

86 Folglich ist der dritte Klagegrund zurückzuweisen.

Zum vierten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Parteien

87 Die Klägerinnen tragen vor, die angefochtene Entscheidung beruhe im Wesentlichen darauf, dass die Beschwerdekammer eine Verkehrsdurchsetzung aufgrund des beschreibenden Charakters der Marke nicht anerkannt habe. Dabei habe die Beschwerdekammer darauf abgestellt, dass eine Verkehrsbefragung erforderlich gewesen wäre (Randnr. 54 der angefochtenen Entscheidung).

88 Die Klägerinnen betonen, dass die Beschwerdekammer sie nicht darauf hingewiesen habe, dass sie dem Prüfer insoweit folge. Die Klägerinnen meinen, dass die Beschwerdekammer sie vor dem Hintergrund ihres Beweisangebots darauf hätte hinweisen müssen, dass auch aus ihrer Sicht eine Verkehrsdurchsetzung nur mittels einer Meinungsumfrage nachweisbar sei. Stattdessen habe die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung getroffen, ohne im Vorfeld auch nur den geringsten Hinweis auf die Erforderlichkeit der Vorlage von Umfragen zu geben.

89 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen.

Würdigung durch das Gericht

90 Nach Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 sind die Entscheidungen des HABM mit Gründen zu versehen und dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

91 Insoweit genügt der Hinweis, dass dem Vorbringen der Klägerinnen die unzutreffende Prämisse zugrunde liegt, dass ein Beweisangebot der Beibringung von Meinungsumfragen vorlag. Wie oben in Randnr. 84 festgestellt, ist jedoch dem Schreiben der Klägerinnen vom 20. Januar 2005 nicht zu entnehmen, dass sie die Beibringung von Meinungsumfragen angeboten hätten oder vor deren Vorlage ihren genaueren Umfang hätten erörtern wollen.

92 Im Übrigen benennen die Klägerinnen keine Rechtsvorschrift, aus der sich eine Verpflichtung der Beschwerdekammer ergäbe, ihnen vor dem Erlass der angefochtenen Entscheidung ihre Absicht mitzuteilen, das Fehlen eines Beweismittels — nämlich von Meinungsumfragen — zu berücksichtigen, dessen Bedeutung bereits von dem Prüfer unterstrichen worden war.

93 Folglich ist der vierte Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

94 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerinnen unterlegen sind, sind ihnen, wie vom HABM beantragt, dessen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Audi AG und die Volkswagen AG tragen die Kosten.

Czúcz Labucka O'Higgins

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 6. Juli 2011.

Unterschriften