URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

31. Januar 2001 *

In der Rechtssache T-331/99

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, früher Stora Carbonless Paper GmbH, Bielefeld (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin U. Ulrich, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch E. Joly und P. von Kapff und A. von Mühlendahl als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Beklagter,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom

* Verfahrenssprache: Deutsch.

8. September 1999 (Sache R 175/1999-3), mit der die Eintragung des Wortes „Giroform" als Gemeinschaftsmarke abgelehnt wurde,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili sowie der Richter R. M. Moura Ramos und P. Mengozzi,

Kanzler: G. Herzig, Verwaltungsrat

aufgrund der am 23. November 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 10. März 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2000,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Die Klägerin reichte am 28. April 1997 die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Deutschen Patentamt ein, das sie an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) weiterreichte.

2 Als Marke angemeldet wurde das Wort „Giroform".

3 Die Waren, für die die Eintragung begehrt wurde, gehören zur Klasse 16 — „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse" — im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung.

4 Mit Bescheid vom 12. Februar 1999 wies der Prüfer des Amtes die Anmeldung nach Artikel 38 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 mit der Begründung teilweise zurück, dass dem Wort „Giroform" hinsichtlich aller angemeldeten Waren der Klasse 16 mit Ausnahme des Teiles „Pappe (Karton) und Waren aus Pappe (Karton)" die Unterscheidungskraft fehle und es ausschließlich beschreibenden Charakter habe.

5 Am 12. April 1999 legte die Klägerin gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung des Prüfers über die teilweise Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde beim Amt ein.

6 Die Beschwerde wurde durch die der Klägerin am 23. September 1999 zugestellte Entscheidung vom 8. September 1999 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) zurückgewiesen; darin gelangte die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass das Wort „Giroform" wegen des Vorliegens von Eintragungshindernissen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 nicht eingetragen werden könne.

Anträge der Parteien

7 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben und anzuordnen, dass das Amt die Anmeldung des Wortes „Giroform" als Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 40 der Verordnung Nr. 40/94 veröffentlicht;

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

8 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

9 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihre Anträge geändert und hilfsweise beantragt, anzuordnen, dass das Amt die Anmeldung des Wortes „Giroform" für Papiere und Waren aus Papier mit Ausnahme von Formularen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie für Druckereierzeugnisse mit Ausnahme von Formularen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr veröffentlicht.

Zum Aufhebungsantrag

10 Die Klägerin stützt ihre Klage auf die Rüge eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94. Zunächst ist die Rüge des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen.

Vorbringen der Parteien

11 Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe einen Rechtsfehler begangen, indem sie zu dem Ergebnis gelangt sei, dass das Wort „Giroform" nicht geeignet sei, ihre Waren von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

12 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verbiete die Eintragung von Marken, die ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienten. Der beschreibende Charakter der Marke müsse eindeutig und klar zutage treten.

13 Die Ware, für die die Marke „Giroform" angemeldet worden sei, bestehe aus einer Kombination von Papieren, die einen Durchschreibesatz entsprechend dem früheren Kohlepapier bildeten. Mit dieser Marke werde kein Endprodukt im Sinne eines Formulars bezeichnet. Abnehmer dieser bestimmten Papierkombination seien in der Regel Druckereien, die dieses Papier weiterverarbeiteten. Die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten seien naturgemäß äußerst vielfältig und umfassten u. a. Lieferscheine, Auftragsbestätigungen und Rechnungen. Die Ware, für die die Marke angemeldet worden sei, unterscheide sich daher ihrer Natur nach von den im Bankensektor verwendeten Formularen, in Bezug auf die das Amt die Marke als beschreibend angesehen habe.

14 Auch unter Außerachtlassung der Natur der Waren könne vorliegend kein Freihaltungsbedürfnis angenommen werden. Dem Begriff „giro" kämen verschiedene Bedeutungen zu, so dass er nicht als unmittelbar beschreibend verstanden werden könne. Insoweit enthalte die Begründung der angefochtenen Entscheidung eine in sich nicht schlüssige und widersprüchliche Wertung; denn wenn das Wort „giro"

eine ganz allgemeine Bezugnahme darstelle, könne es nicht gleichzeitig unmittelbar beschreibend sein. Außerdem sei die Marke „Giroform" zu unbestimmt, als dass in ihr eine klare, unzweideutige Sachangabe gesehen werden könne. Daher würden und müssten ihre Wettbewerber, die an einer klaren, unzweideutigen Begriffsbildung und Begriffsweise interessiert sein müssten, keine solche Bezeichnung wählen, um die Bestimmung und Beschaffenheit entsprechender Waren mitzuteilen.

15 Die Auffassung des Amtes, dass die Kombination der beiden Bestandteile „giro" und „form" jedenfalls im englischen Sprachraum der Gemeinschaft zu einer klaren, unzweideutigen und auf den ersten Blick erkennbaren Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe führe, treffe nicht zu. Insoweit berücksichtige das Amt die tatsächliche Ausgestaltung der Marke „Giroform" nicht hinreichend. Die Kombination aus den beiden Wörtern „giro" und „form" sei nämlich als ein einziges Wort anzusehen, das mit einem Großbuchstaben beginne. In der englischen Sprache würden Wörter jedoch üblicherweise klein geschrieben und aus mehreren Gründen zusammengesetzte Gesamtbegriffe unter Beibehaltung der getrennten Schreibweise verwendet. Dass die gewählte Schreibweise des Wortes „Giroform" grammatikalisch ungewöhnlich und eigenartig sei, stelle ein Unterscheidungsmerkmal dar, aufgrund dessen diese Marke allein schon als nicht beschreibend anzusehen sei. Mit der vorliegenden Anmeldung werde aber der Schutz für die Wortmarke „Giroform" und nicht für Begriffe wie „giro form", „Girovordruck" oder „Giroformular" beansprucht.

16 Gegen eine mangelnde Schutzfähigkeit der Marke spreche schließlich auch die Tatsache, dass diese für die Klägerin für entsprechende Waren in Staaten wie Australien, Südafrika, Israel, Polen, Finnland, Norwegen, Dänemark, Griechenland und Bulgarien eingetragen worden sei. Insbesondere die Eintragung in englischsprachigen Ländern sei ein Indiz für die Schutzfähigkeit der Marke „Giroform".

17 Das Amt macht im Wesentlichen geltend, soweit die von der Klägerin vertriebenen Papierwaren insbesondere für den Druck von Formularen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr („giro forms") Verwendung fänden, bezeichne das Wort „Giroform" Art und Verwendungszweck der Waren und sei daher ange-

sichts des absoluten Eintragungshindernisses des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nicht eintragungsfähig.

Würdigung durch das Gericht

18 Nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 kommt es dafür, dass ein Zeichen, das sich graphisch darstellen lässt, eine Gemeinschaftsmarke sein kann, entscheidend darauf an, dass es geeignet ist, Waren eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

19 Daraus folgt insbesondere, dass sich die Unterscheidungskraft nur für die Waren oder Dienstleistungen beurteilen lässt, für die die Eintragung des Zeichens beantragt worden ist.

20 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind „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", von der Eintragung ausgeschlossen.

21 Nach dem Willen des Gesetzgebers gelten diese Zeichen somit bereits ihrer Natur nach als ungeeignet, Waren eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

22 Des Weiteren finden nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Bestimmungen des Absatzes 1 „auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

23 Hier besteht das Zeichen ausschließlich aus den beiden zumindest in englischsprachigen Ländern allgemein üblichen Begriffen „giro" und „form". Wie in Nummer 21 der angefochtenen Entscheidung festgestellt worden ist, wird der aus dem Italienischen stammende Begriff „giro" im Bankenwesen in der genauen Bedeutung eines Geldtransfers zwischen Banken allgemein verwendet und ist in vielen zusammengesetzten Wörtern im Bereich des Bankverkehrs als Präfix anzutreffen („Girokonto", „giro system", „giro cheque, order"), um den Zahlungsverkehr über laufende Konten bei Kreditinstituten zu bezeichnen. Das Wort „form" hat im Englischen verschiedene Bedeutungen. Wird es jedoch zur Bezeichnung eines Erzeugnisses aus Papier verwendet, so bezeichnet es einen Vordruck.

24 So bezeichnen die beiden genannten Wörter, zusammen verwendet, in Finanzkreisen ein Formular oder einen Vordruck für Zahlungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr, die durch eine Belastung des Kontos des Kunden gekennzeichnet sind. Hierzu hat das Amt dem Gericht eine Reihe von Gesichtspunkten vorgetragen, die dartun sollen, dass dieses Wort in dieser Bedeutung allgemein gebräuchlich ist („Electronic giro forms", „Bank giro forms", „Giro Form", „Giro application form", „Giro form"). Unter diesen Umständen hat die Beschwerdekammer, gestützt auf die Wahrnehmung und das normale Verständnis dieses Wortes durch die betreffenden Kreise, zu Recht angenommen, dass es den Verbraucher unmittelbar über die Bestimmung der Waren informiert (Nr. 18 der angefochtenen Entscheidung). Dem steht nicht entgegen, dass die Ware, für die die Marke angemeldet worden ist, auch zum Druck anderer Arten von Druckerzeugnissen dienen kann.

25 Auch dass das Zeichen „Giroform" aus einem einzigen Wort besteht und mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben wird, während der Begriff „giro form" aus zwei Wörtern besteht und im Englischen normalerweise in Kleinbuchstaben geschrieben wird, stellt keinen schöpferischen Umstand dar, der ihm insgesamt die Fähigkeit verleihen könnte, Waren der Klägerin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. Urteile des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98, Procter & Gamble/HABM, BABY-DRY, Slg. 1999,

II-2383, Randnr. 27, und vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99, DKV/HABM, COMPANYLINE, Slg. 2000, II-1, Randnr. 26).

26 Was die Voreintragung der Marke in einigen Mitgliedstaaten angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinschaftsmarke es den Unternehmen nach der ersten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 ermöglichen soll, „ihre Waren oder Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft ohne Rücksicht auf Grenzen [zu] kennzeichnen". So stellt der Umstand, dass in einigen Mitgliedstaaten bereits Eintragungen vorliegen, einen Umstand dar, der für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke lediglich berücksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein (Urteil 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).

27 Daher ist die Beschwerdekammer unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke, auf den sich die zweite Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 bezieht, rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die Voreintragung des Wortes „Giroform" in den nicht englischsprachigen Mitgliedstaaten ihrer Schlussfolgerung nicht entgegenstehe.

28 Ebenso wenig hat die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler hinsichtlich der Voreintragung der Marke in anderen englischsprachigen Staaten, die jedoch keine Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind, begangen, da die Eintragung von Marken in diesen Staaten einer anderen Regelung als in der Gemeinschaft unterliegt.

29 Folglich hat die Beschwerdekammer zu Recht bestätigt, dass das Wort „Giroform" nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c keine Gemeinschaftsmarke sein kann.

30 Wie sich aus Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, kann ein Zeichen schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden, wenn eines der dort aufgezählten Eintragungshindernisse vorliegt.

31 Daher erübrigt sich eine Entscheidung über den zweiten Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird.

32 Der Aufhebungsantrag ist somit zurückzuweisen.

Zu den Anträgen, dem Amt Anordnungen zu erteilen

33 Nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 hat das Amt die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben. Das Gericht kann somit dem Amt keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des vorliegenden Urteils zu ziehen (Urteil BABY-DRY, Randnr. 53). Die vorliegenden Anträge sind daher unzulässig.

Kosten

34 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 gemäß dem Antrag des Beklagten dessen 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 Moura Ramos Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 31. Januar 2001.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

P. Mengozzi