URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

15. September 2009 *

In der Rechtssache T-471/07

Wella AG mit Sitz in Darmstadt (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. Klingberg und K. Sandberg,

Klägerin,

gegen

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

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Oktober 2007 (Sache R 713/2007-2) bezüglich der Ausdehnung des Schutzes der internationalen Registrierung der Wortmarke TAME IT auf das Gebiet der Europäischen Gemeinschaft

* Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili, des Richters F. Dehousse und der Richterin I. Wiszniewska-Białecka (Berichterstatterin),

Kanzler: N. Rosner, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 21. Dezember 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 19. März 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 10. Januar 2006 erwirkte die Klägerin, die Wella AG, bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die Eintragung der Wortmarke TAME IT für folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation

von Waren oder Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza): „Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel".

2 Am 20. April 2006 wurde beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß Art. 3ter des am 27. Juni 1989 in Madrid erlassenen Protokolls zum Madrider Übereinkommen über die internationale Registrierung von Marken (ABl. 2003, L 296, S. 22; im Folgenden: Madrider Protokoll) beantragt, den Schutz dieser internationalen Registrierung auf die Europäische Gemeinschaft auszudehnen.

3 Am 20. Oktober 2006 übermittelte das HABM gemäß Art. 5 des Madrider Protokolls und Regel 113 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung von Amts wegen für alle von der internationalen Registrierung erfassten Waren. Als Grund nannte er, dass es der Marke TAME IT an Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der geänderten Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) fehle.

4 Am 21. Dezember 2006 antwortete die Klägerin auf die in der Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung geltend gemachten Einwände.

5 Mit Entscheidung vom 9. März 2007 (im Folgenden: Entscheidung des Prüfers) lehnte der Prüfer den Antrag, den Schutz der Marke TAME IT für alle Waren auf die Europäische Gemeinschaft auszudehnen, mit der Begründung ab, dass diese Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe.

6 Am 9. Mai 2007 legte die Klägerin nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) beim HABM gegen diesen Bescheid Beschwerde ein.

7 Mit Entscheidung vom 24. Oktober 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Zweite Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde teilweise statt. Sie vertrat die Auffassung, dass die Waren, für die beantragt worden war, den Gebietsschutz auf die Europäische Gemeinschaft auszudehnen, Güter des täglichen Bedarfs seien und dass das maßgebliche Publikum aus englischsprachigen, normal informierten sowie angemessen aufmerksamen und verständigen Verbrauchern der Gemeinschaft bestehe. Das Verb „to tame“ (zähmen) bedeute u. a. „weich/geschmeidig machen“, „bändigen oder beherrschen“ oder „gefügig machen“, und die Kombination der Worte „tame it“ entspreche den grammatikalischen Regeln und der Syntax der englischen Sprache. Die Beschwerdekammer schloss daraus in Bezug auf Haarwässer, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und ätherische Öle — wobei die Waren der beiden letztgenannten Kategorien auch dazu verwendet werden könnten, Haare geschmeidiger zu machen –, dass das maßgebliche Publikum den Ausdruck „tame it“ klar, unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken als eine reine Werbemitteilung auffasse, die darüber informiere, mit welchen Wirkungen bei der Verwendung dieser Waren zu rechnen sei. Sie schloss daraus, dass die Marke TAME IT für diese Waren keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe. Andererseits stellte die Beschwerdekammer fest, dass zwischen der Marke TAME IT und „Seifen, Parfümeriewaren und Zahnputzmitteln“ keine relevante Verbindung hergestellt werden könne. Daraus sei zu schließen, dass in Bezug auf diese Waren keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gegeben sei. Aus diesen Gründen wies die Beschwerdekammer zum einen die Beschwerde zurück und bestätigte die Entscheidung des Prüfers, soweit mit ihr der Antrag zurückgewiesen worden war, in der internationalen Registrierung der Marke TAME IT für „ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ die Europäische Gemeinschaft zu benennen; zum anderen hob sie die Entscheidung des Prüfers auf und gestattete demzufolge, in der internationalen Registrierung der Marke TAME IT für „Seifen, Parfümeriewaren und Zahnputzmittel“ die Europäische Gemeinschaft zu benennen.

Anträge der Parteien

8 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit mit ihr die gegen die Entscheidung des Prüfers erhobene Beschwerde zurückgewiesen wird;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

9 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

10 Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin als einzigen Klagegrund eine Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Sie trägt vor,

dass es der Marke TAME IT im Hinblick auf „ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ nicht an Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift fehle.

11 Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

12 Gemäß Art. 146 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 151 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) hat eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, vom Tag der Benennung der Europäischen Gemeinschaft gemäß Art. 3ter Abs. 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke. Art. 149 Abs. 1 derselben Verordnung (jetzt Art. 154 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) bestimmt, dass internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist, ebenso wie Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken auf absolute Eintragungshindernisse geprüft werden.

13 Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Art. 7 Abs. 2 derselben Verordnung (jetzt Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) sieht vor, dass die Vorschriften von Abs. 1 dieser Bestimmung auch dann Anwendung finden, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

14 Die Marken im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 werden als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es so dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, Slg. 2002, II-683, Randnr. 37, und vom 20. Januar 2009, Pioneer Hi-Bred International/HABM [OPTIMUM], T-424/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 20).

15 Nach ständiger Rechtsprechung ist die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung ausgeschlossen. Jedoch ist eine Marke, die, wie ein Werbeslogan, andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (Urteile des Gerichts vom 3. Juli 2003, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], T-122/01, Slg. 2003, II-2235, Randnr. 21, und vom 26. November 2008, Avon Products/HABM [ANEW ALTERNATIVE], T-184/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22).

16 Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Wortmarke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrgenommen werden wird (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/HABM [Mehr für Ihr Geld], T-281/02, Slg. 2004, II-1915, Randnr. 31, und vom 12. März 2008, Suez/HABM [Delivering the essentials of life], T-128/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 20).

17 Im Übrigen ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist oder für die der Schutz in der Europäischen Gemeinschaft begehrt wird, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise, d. h. des Durchschnittsverbrauchers dieser Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (Urteile des Gerichts vom 7. Februar 2002, Mag Instrument/HABM [Form von Taschenlampen], T-88/00, Slg. 2002, II-467, Randnr. 30, und Delivering the essentials of life, oben in Randnr. 16 angeführt, Randnr. 21).

18 Wird die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke oder der Schutz einer internationalen Registrierung in der Europäischen Gemeinschaft für sämtliche Waren eines Bereichs

ohne Unterscheidung nach einzelnen Waren begehrt, so ergibt sich schließlich aus der Rechtsprechung, dass die Tatsache, dass die fragliche Marke lediglich in Bezug auf bestimmte Waren dieses Bereichs keine Unterscheidungskraft hat, der Feststellung nicht entgegensteht, dass der fraglichen Marke für sämtliche Waren dieses Bereichs die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile des Gerichts vom 7. Juni 2001, DKV/HABM [EuroHealth], T-359/99, Slg. 2001, II-1645, Randnr. 33, und vom 9. Juli 2008, Reber/HABM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T-304/06, Slg. 2008, II-1927, Randnr. 92).

19 Die Klägerin wendet sich im vorliegenden Fall dagegen, dass die Beschwerdekammer den Antrag zurückgewiesen hat, in der internationalen Registrierung der Marke TAME IT für „ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ (im Folgenden: fragliche Waren) die Europäische Gemeinschaft zu benennen.

20 Zunächst ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer im Hinblick darauf, dass die fraglichen Waren Güter des täglichen Bedarfs sind und dass die Marke TAME IT aus Worten der englischen Sprache besteht, zu Recht festgestellt hat, dass das maßgebliche Publikum aus englischsprachigen, normal informierten sowie angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht, was die Parteien im Übrigen nicht bestreiten. Deshalb ist für die Beurteilung, ob die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dass die Marke TAME IT in Bezug auf die fraglichen Waren keine Unterscheidungskraft habe, im Hinblick auf die Anschauung eines englischsprachigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen.

21 Dazu ist erstens zu bemerken, dass das englische Verb „to tame“ — wie die Beschwerdekammer festgestellt hat — u. a. „weich/geschmeidig machen“, „bändigen oder beherrschen“ oder „gefügig machen“ bedeutet. Ferner hat sie, von der Klägerin unbestritten, vorgetragen, dass diese auf ihrer Webseite im Vereinigten Königreich das Verb „to tame“ im Sinne von „weich/geschmeidig machen“ verwende, um für einige ihrer Haarpflegeprodukte zu werben.

22 Zweitens kann das Pronomen „it“, wie die Klägerin geltend macht, theoretisch verschiedene Bedeutungen haben, so dass der Verbraucher einen gewissen Auslegungsspielraum hinsichtlich der Frage hat, worauf sich das Verb „to tame“ bezieht. Wie das HABM bemerkt, ergibt sich jedoch aus der vorstehend in Randnr. 17 genannten Rechtsprechung, dass die Unterscheidungskraft einer Marke nicht abstrakt, sondern im Hinblick auf die Waren, für die ihr Schutz begehrt wird, zu beurteilen ist. Im vorliegenden Fall sind die fraglichen Waren Haarwässer, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und ätherische Öle. Haarwässer sind definitionsgemäß für Haare bestimmt. Was Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sowie ätherische Öle angeht, so erfassen diese Kategorien zwar, wie die Klägerin bemerkt, andere Waren als solche für Haare. Gleichwohl umfasst die Kategorie der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege im Allgemeinen Mittel zur Haarpflege, und einige ätherische Öle können, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, verwendet werden, um Haare geschmeidig zu machen. Im Übrigen trägt die Klägerin zu diesem Punkt lediglich vor, dass ätherische Öle zur Haarpflege „im Allgemeinen nicht verwendet“ würden und dass der Bereich der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege „eher Hautpflegemittel, … Öle und Badesalze sowie dekorative Kosmetika …“ umfasse, belegt dieses Vorbringen aber nicht.

23 Das Pronomen „it“ kann im Englischen, wie das HABM bemerkt, anstelle des Wortes „Haar(e)“ verwendet werden, da das englische Wort „hair“ ganz allgemein im Singular verwendet wird. Bei Haarwässern, Haarpflegemitteln und ätherischen Ölen, die für Haare verwendet werden können, wird das Pronomen „it“ daher als eine Bezugnahme auf Haare aufgefasst.

24 Drittens steht fest, dass der Ausdruck „tame it“ den grammatikalischen Regeln und der Syntax der englischen Sprache entsprechend gebildet ist. Außerdem enthält dieser Ausdruck ein im Imperativ stehendes Verb.

25 Daraus folgt, dass der englischsprachige Durchschnittsverbraucher die Marke TAME IT bei Haarwässern, Haarpflegemitteln und ätherischen Ölen, die für Haare verwendet werden können, als eine Aufforderung oder eine Einladung auffasst, diese Produkte zu verwenden, um seine Haare geschmeidig zu machen, zu bändigen oder gefügig zu machen. Der semantische Gehalt der Marke TAME IT weist den maßgeblichen Verbraucher also auf eine positive Eigenschaft dieser Produkte hin,

die deren Verkehrswert betrifft, denn die die Haare geschmeidiger machende oder bändigende Wirkung ist eine wichtige Eigenschaft, auf die der Verbraucher bei der Verwendung dieser Produkte Wert legt.

26 Der Verbraucher fasst daher die Marke TAME IT im Zusammenhang mit Haarwässern, Haarpflegemitteln und ätherischen Ölen, die für Haare verwendet werden können, ohne Weiteres als eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft auf, die ihn veranlassen soll, diese Produkte zu verwenden, und/oder die ihn darüber informieren soll, welche Wirkungen er bei der Verwendung dieser Waren erwarten kann, und nicht als einen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft.

27 Die Klägerin beruft sich zu Unrecht darauf, dass das Verb „to tame“ verschiedene Bedeutungen habe, von denen die wichtigste auf das Zähmen wilder Tiere Bezug nehme, denn diese Werbebotschaft wird nicht klar, direkt und sofort übermittelt. Gemäß der vorstehend in Randnr. 17 angeführten Rechtsprechung ist nämlich die Tatsache, dass das Verb „to tame“ oder der Ausdruck „tame it“ — nicht im Zusammenhang mit den fraglichen Waren betrachtet — noch andere Bedeutungen als die von der Beschwerdekammer festgestellten hat, und wäre, selbst wenn der von der Klägerin hierzu angetretene Beweis zulässig sein sollte, unerheblich. Aus demselben Grund kann der Beschwerdekammer auch nicht vorgeworfen werden, sie habe die Vielzahl der Bedeutungen, die durch die Verbindung der Worte „tame“ und „it“ vermittelt würden, ignoriert.

28 Angesichts dessen ist festzustellen, dass die Marke TAME IT im Zusammenhang mit Haarwässern, Haarpflegemitteln und ätherischen Ölen, die für Haare verwendet werden können, und soweit sie den Verbraucher veranlasst, diese Produkte zu verwenden, und/oder ihn darüber informiert, welche Wirkungen er bei deren Verwendung erwarten kann, vom maßgeblichen Publikum sofort als eine Werbemitteilung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Produkte aufgefasst wird. Deshalb hat die Beschwerdekammer in Anbetracht des in Randnr. 18 dieses Urteils genannten Grundsatzes zu Recht befunden, dass die Marke TAME IT für die Gesamtheit der fraglichen Waren keine Unterscheidungskraft habe.

29 Dem ist hinzuzufügen, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das darin enthaltene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jederzeit einschränken kann. Die Befugnis zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hat somit nur der Anmelder der Gemeinschaftsmarke, der jederzeit einen entsprechenden Antrag an das Amt richten kann (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Ellos/HABM [ELLOS], T-219/00, Slg. 2002, II-753, Randnr. 61, und vom 10. November 2004, Storck/HABM [Wicklerform], T-402/02, Slg. 2004, II-3849, Randnr. 33). Gemäß Art. 149 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 gilt dies ebenso für einen Antrag auf Benennung der Europäischen Gemeinschaft in einer internationalen Registrierung.

30 Die Klägerin konnte im vorliegenden Fall gemäß Art. 149 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 154 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) eine solche Einschränkung vornehmen, insbesondere als Antwort auf die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung, in der ihr gemäß Regel 112 Abs. 1 und Regel 113 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95 eine Frist von zwei Monaten gesetzt worden war, um die dieser vorläufigen Schutzverweigerung zugrunde liegenden Eintragungshindernisse — das Fehlen der Unterscheidungskraft der Marke TAME IT für die Waren, für die der Schutz in der Europäischen Gemeinschaft begehrt wird — zu beseitigen, da die Marke als eine Information über die positiven Wirkungen aufgefasst wird, die diese Produkte für die Haare haben sollen. Die Klägerin hat jedoch das Verzeichnis der Waren, für die sie den Schutz der Marke TAME IT in der Europäischen Gemeinschaft begehrt, nicht eingeschränkt. Deshalb und in Anbetracht der in Randnr. 18 dieses Urteils angeführten Rechtsprechung kann sie jetzt nicht geltend machen, dass die Marke TAME IT für bestimmte Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und bestimmte ätherische Öle, die nicht für Haare bestimmt seien, Unterscheidungskraft besitze.

31 Auch das sonstige Vorbringen der Klägerin ändert nichts an dem Ergebnis, dass die Marke TAME IT für sämtliche fraglichen Waren keine Unterscheidungskraft hat.

32 Erstens ist festzustellen, dass die Tatsache, dass der Ausdruck „tame it“ ein im Imperativ stehendes Verb enthält, der Marke TAME IT entgegen dem Vorbringen der Klägerin

keine Unterscheidungskraft verleiht. Die Verwendung von im Imperativ stehenden Verben ist, wie das HABM bemerkt, im Werbesektor üblich. Hinzu kommt, dass diese Marke in erster Linie als eine Werbebotschaft aufgefasst wird, die den maßgeblichen Verbraucher veranlassen soll, die fraglichen Waren zu benutzen, und/oder ihn darüber informieren soll, welche Wirkungen er bei deren Verwendung erwarten kann.

33 Zweitens ergibt sich entgegen dem Vorbringen der Klägerin aus der angefochtenen Entscheidung nicht, dass die Beschwerdekammer den Gesamteindruck, den die Marke TAME IT vermittelt, vernachlässigt hätte. Die Beschwerdekammer hat nämlich zum einen auf die „Kombination der Wörter, aus denen sich das fragliche Zeichen zusammensetzt", abgestellt, um darauf hinzuweisen, dass diese Kombination der Syntax und den allgemeinen Ausspracheregeln der englischen Sprache entspreche, und zum anderen auf den Ausdruck „tame it" in seiner Gesamtheit, um festzustellen, dass dieser als eine reine Werbebotschaft aufgefasst werde. Außerdem hat sie erklärt, dass der Prüfer „zu Recht befunden [hat], dass die Kombination der Worte ‚tame it' in Bezug auf [die fraglichen Waren] keine Unterscheidungskraft hat". Deshalb kann der Beschwerdekammer nicht vorgeworfen werden, sie habe den Gesamteindruck, den die Marke TAME IT beim maßgeblichen Publikum hervorruft, nicht berücksichtigt.

34 Drittens macht die Klägerin geltend, die Tatsache, dass die Beschwerdekammer kein Beispiel für die Verwendung des Ausdrucks „tame it" als Bezeichnung der fraglichen Waren genannt habe, zeige, dass die Marke TAME IT durchaus geeignet sei, diese Waren von denen einer anderen betrieblichen Herkunft zu unterscheiden. Dazu genügt der Hinweis darauf, dass die Tatsache, dass eine Marke im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann, zwar ein relevantes Kriterium im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009), nicht aber das für die Auslegung des Buchst. b dieser Vorschrift maßgebliche Kriterium ist (Urteile des Gerichtshofs vom 16. September 2004, SAT.1/HABM, C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 36, und vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnrn. 61 und 62). Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer nach der Feststellung, dass die Marke TAME IT keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 habe, keine derartigen Beispiele zu nennen brauchte. Dieses Vorbringen ist daher als ins Leere gehend zurückzuweisen.

35 Viertens genügt zu dem Argument, dass das United Kingdom Intellectual Property Office (Britisches Patentamt) die Wortmarke TAME für Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza eingetragen habe, vorausgesetzt, dass dieses Argument sowie der hierzu vorgelegte Beweis zulässig sind — was das HABM bestreitet –, der Hinweis darauf, dass das System der Gemeinschaftsmarke ein autonomes Rechtssystem ist, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteile des Gerichts vom 5. Dezember 2000, Messe München/HABM [electronica], T-32/00, Slg. 2000, II-3829, Randnr. 47, und vom 21. Januar 2009, giropay/HABM [GIROPAY], T-399/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 46). Demzufolge ist die Eintragungsfähigkeit oder Schutzfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke nur auf der Grundlage der einschlägigen Gemeinschaftsregelung zu beurteilen. Daher sind das HABM und gegebenenfalls der Gemeinschaftsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], T-106/00, Slg. 2002, II-723, Randnr. 47, und GIROPAY, Randnr. 46). Auch dieses Vorbringen ist daher zurückzuweisen.

36 Fünftens ist zu berücksichtigen, dass bei einem aus Wörtern zusammengesetzten Zeichen gemäß der Rechtsprechung eine etwaige Unterscheidungskraft teilweise für jeden seiner Bestandteile getrennt geprüft werden kann, auf jeden Fall aber von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen muss. Der Umstand allein, dass jeder dieser Bestandteile für sich genommen nicht unterscheidungskräftig ist, schließt nämlich nicht aus, dass ihre Kombination unterscheidungskräftig sein kann (Urteil SAT.1/HABM, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 28, und Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, BYK-Chemie/HABM [Substance for Success], T-58/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 18). Da die Beschwerdekammer die Auffassung vertreten hat, dass „das angemeldete Zeichen aus der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht“, hat sie im Einklang mit dieser Rechtsprechung lediglich festgestellt, dass die Marke TAME IT keine andere Bedeutung habe als die bloße Kombination der Wörter „tame“ und „it“ und dass sie daher insgesamt gesehen vom maßgeblichen Publikum in erster Linie als eine reine Werbebotschaft aufgefasst werde. Mit dieser Bemerkung sollte also nicht, wie die Klägerin behauptet, auf mangelnde Kreativität oder mangelnden Phantasiegehalt der Marke TAME IT hingewiesen werden. Demzufolge ist auch dieses Vorbringen zurückzuweisen.

37 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer es im Hinblick auf das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 genannte Hindernis zu Recht abgelehnt hat, in der internationalen Registrierung der Wortmarke TAME IT für „ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“ die Europäische Gemeinschaft zu benennen.

38 Deshalb ist der auf eine Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte einzige Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

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

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Wella AG trägt die Kosten.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 15. September 2009.

Unterschriften