URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

27. Februar 2002 *

In der Rechtssache T-106/00

Streamserve Inc. mit Sitz in Raleigh, North Carolina (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Nedstrand,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. di Carlo und G. Humphreys als Bevollmächtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 28. Februar 2000 (Sache R 423/1999-2) über die Eintragung des Wortes STREAMSERVE als Gemeinschaftsmarke

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten P. Mengozzi, der Richterin V. Tiili und des Richters R. M. Moura Ramos,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin

aufgrund der am 27. April 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 8. August 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der am 27. Oktober 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

aufgrund der am 9. Januar 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung,

auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2001,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 22. August 1997 reichte die Intelligent Document Systems Scandinavia AB beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (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 wurde für das Wort STREAMSERVE beantragt.

3 Die Waren, für die die Eintragung als Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 9 und 16 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in ihrer revidierten und geänderten Fassung und sind für diese Klassen jeweils wie folgt beschrieben:

„Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsanlagen, einschließlich Computer, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Bildschirme, Tastaturen, Prozessoren, Drucker und Scanner; auf Bändern, Platten, Disketten und anderen maschinenlesbaren Trägern gespeicherte Computerprogramme;

Klasse 16: Gelistete Computerprogramme; Handbücher; Zeitungen und Veröffentlichungen; Lehr- und Unterrichtsmittel."

4 Am 18. Februar 1999 wurde der Rechtsübergang bezüglich der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf die Klägerin gemäß den Artikeln 17 und 24 der Verordnung Nr. 40/94 und der Regel 31 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) in die Anmeldungsakte eingetragen.

5 Mit Bescheid vom 21. Mai 1999 wies die Prüferin die Anmeldung nach Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, das Wort STREAMSERVE beschreibe die betroffenen Waren und entbehre jeder Unterscheidungskraft.

6 Am 20. Juli 1999 legte die Klägerin gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim Amt eine Teilbeschwerde gegen die Entscheidung der Prüferin ein, soweit diese die Eintragung für andere Waren als „Zeitungen" und „Lehr- und Unterrichtsmittel" zurückgewiesen hatte.

7 Am 1. Oktober 1999 wurde die Beschwerde der Prüferin gemäß Artikel 60 der Verordnung Nr. 40/94 zur Entscheidung über die Abhilfe vorgelegt.

8 Anschließend wurde sie der Zweiten Beschwerdekammer vorgelegt.

9 Durch Entscheidung vom 28. Februar 2000 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück.

10 Nach Auffassung der Beschwerdekammer hat die Prüferin Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 hinsichtlich der Waren, auf die sich die Beschwerde bezieht, zutreffend angewandt.

Anträge der Parteien

11 Das Amt hat in der mündlichen Verhandlung, bei der die Klägerin nicht zugegen war, vorgetragen, dass das Wort STREAMSERVE tatsächlich als solches verwendet werde.

12 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Sache an die Prüferin zurückzuverweisen;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

13 In ihrer Erwiderung beantragt die Klägerin hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit sie andere Waren als „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" betrifft, und die Sache an die Prüferin zurückzuverweisen.

14 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Zur Zulässigkeit des Antrags auf Zurückverweisung der Sache an die Prüferin

Vorbringen der Parteien

15 Das Amt hält diesen Antrag für unzulässig. Das Gericht könne nach Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Entscheidungen der Beschwerdekammer nur aufheben oder abändern und nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 sei es Sache des Amtes, die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichts ergäben. Da die angefochtene Entscheidung von einer Beschwerdekammer erlassen worden sei, sei diese innerhalb des Amtes für die

Durchführung des Urteils des Gerichts zuständig. Das Gericht würde somit in die Befugnisse des Amtes eingreifen, wenn es die Zurückverweisung der Sache an die Prüferin anordnete.

16 Die Klägerin hat hierzu nichts Spezielles vorgetragen.

Würdigung durch das Gericht

17 Zunächst ist daran zu erinnern, dass das Gericht nach Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern kann und dass nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 das Amt die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Gerichts ergeben.

18 Nach der Rechtsprechung des Gerichts ergibt sich aus Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94, dass das Gericht dem Amt keine Anordnungen erteilen kann (Urteil des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33). Mit einer Zurückverweisung der Sache an die Prüferin verurteilt das Gericht das Amt nicht zu einem Tun oder Unterlassen und erteilt dem Amt somit keine Anordnung. Der Antrag auf Zurückverweisung der Sache an die Prüferin ist somit nicht gemäß Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 unzulässig.

19 Außerdem kann die Zurückverweisung der Sache an die Prüferin gemäß Artikel 62 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 von der Beschwerdekammer angeordnet werden; sie gehört somit zu den Maßnahmen, die das Gericht aufgrund seiner Änderungsbefugnis nach Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 treffen kann.

20 Der Antrag auf Zurückverweisung der Sache an die Prüferin ist daher zulässig.

Zur Begründetheit

21 Die Klägerin macht drei Klagegründe geltend, und zwar einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94, einen Verstoß gegen deren Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot.

Zu dem Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

22 Nach Ansicht der Klägerin ist die Ablehnung der Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nur dann gerechtfertigt, wenn der beschreibende Gehalt des Zeichens für die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen sofort, klar und zweifelsfrei erkennbar ist. Die Erfahrung zeige nämlich, dass die Verbraucher die in einer Marke enthaltenen Bedeutungen beschreibender Art nicht wahrnähmen. Wortzeichen, deren beschreibende Bedeutung sich erst nach einem Überlegungsvorgang erschließe, dürften daher nicht von der Eintragung ausgeschlossen werden.

23 Im vorliegenden Fall brächten die beiden Wörter „stream" und „serve" offensichtlich nicht sofort und unmittelbar die von der Beschwerdekammer festgestellte abstrakte Bedeutung im Informatikbereich zum Ausdruck.

24 Die Beschwerdekammer habe u. a. nicht dargetan, dass das Wort „serve" eine Abkürzung des Fachausdrucks „server" sei. Nach der Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer in der Sache R 26/1998-3, NETMEETING, müssten in einem bestimmten Maß allgemeinere Bedeutungen des Wortes „serve" berücksichtigt werden, wie „be a servant to somebody" ([bei] jemandem dienen), „work for somebody" (für jemanden arbeiten), „supply with goods and services" (mit Waren und Dienstleistungen versorgen), „be satisfactory for a need or purpose" (einem Zweck oder einem Ziel genügen). Von diesem Ansatz her zeige sich, dass das Wort „serve" nicht nur eine einzige, eindeutige oder sich speziell auf die betroffenen Waren beziehende Bedeutung habe und dass das Zeichen STREAMSERVE folglich nicht unmittelbar mit diesen Waren in Zusammenhang stehe.

25 Jedenfalls unterscheide sich die Bedeutung des Zeichens STREAMSERVE als Ganzes von der Bedeutung der beiden Wörter, aus denen es sich zusammensetze.

26 Allenfalls könne das Zeichen STREAMSERVE als suggestiv, nicht aber als beschreibend betrachtet werden.

27 Mit der Eintragung des Zeichens STREAMSERVE werde auch kein Hindernis für ihre Wettbewerber geschaffen, da diese die Möglichkeit hätten, zahlreiche andere

zusammengesetzte Zeichen, die das Wort „stream" oder das Wort „serve" enthielten, als Marke zu verwenden.

28 Im Übrigen käme in Zweifelsfällen den in Mitgliedstaaten vorgenommenen Eintragungen desselben Zeichens im Eintragungsverfahren beim Amt Vermutungswirkung zu.

29 Im vorliegenden Fall sei das Zeichen STREAMSERVE vor Erlass der angefochtenen Entscheidung in Schweden und in Norwegen, deren Markenrecht mit der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1) harmonisiert worden sei, eingetragen worden. Die Eintragung in Schweden umfasse dieselben Waren wie die im vorliegenden Verfahren in Rede stehenden. Außerdem prüfe das schwedische Patentamt Wortzeichen, die ihren Ursprung in der englischen Sprache hätten, auf die gleiche Art und Weise wie Wortzeichen, die aus dem Schwedischen stammten.

30 Die Klägerin weist ferner darauf hin, dass sie am 28. März 2000 beim Patent Office (Patent- und Markenamt des Vereinigten Königreichs) die Eintragung des Zeichens STREAMSERVE für Waren der Klasse 9 — u. a. „Datenverarbeitungsanlagen, einschließlich Computer, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Bildschirme, Tastaturen, Prozessoren, Drucker und Scanner; auf Bändern, Platten, Disketten und anderen maschinenlesbaren Trägern gespeicherte Computerprogramme" — und für bestimmte Dienstleistungen im Informatikbereich, die zur Klasse 21 gehörten, beantragt habe. Diese Anmeldung sei veröffentlicht worden, um Gelegenheit zum Widerspruch zu geben, ohne dass das Patent Office auf absolute Eintragungshindernisse gestützte Einwände erhoben hätte.

31 Bei der Eintragung von Marken wendeten das schwedische Patentamt und das Patent Office strengere Kriterien als das Amt an, da sie von Amts wegen auch relative Eintragungshindernisse prüften.

32 Die Klägerin macht außerdem geltend, dass sie am 30. März 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung des Zeichens STREAMSERVE für dieselben Waren und Dienstleistungen beantragt habe, auf die sich das Eintragungsverfahren im Vereinigten Königreich beziehe, und dass diese Anmeldung am 31. August 2000 veröffentlicht worden sei, um Gelegenheit zum Widerspruch zu geben, ohne dass das Deutsche Patent- und Markenamt auf absolute Eintragungshindernisse gestützte Einwände erhoben hätte. Das Deutsche Patent- und Markenamt wende bei der Eintragung von Marken gleiche oder gleichartige Kriterien wie das Amt an. Aus dem Englischen stammende Wortzeichen würden auf die gleiche Art und Weise wie aus dem Deutschen stammende Wortzeichen geprüft.

33 Schließlich trägt die Klägerin vor, das Zeichen STREAMSERVE sei für dieselben Waren und Dienstleistungen wie die in der Anmeldung im Vereinigten Königreich genannten am 29. März 2000 in den Beneluxländern und am 20. April 2000 in Frankreich eingetragen worden. Ferner seien weitere Anträge auf Eintragung veröffentlicht worden, um Gelegenheit zum Widerspruch zu geben (in Spanien am 2. Juli 2000 und in den Vereinigten Staaten am 31. Oktober 2000), oder wenigstens eingereicht worden (in Dänemerk am 28. März 2000 und in Italien am 4. April 2000).

34 Das Amt weist die Argumentation der Klägerin zurück und vertritt die Ansicht, die angefochtene Entscheidung sei nicht rechtsfehlerhaft. Diese Beurteilung gelte für alle in der Anmeldung genannten Waren in gleicher Weise. Was speziell die Warenkategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" anbelangt, vertritt das Amt die Auffassung, dass das Zeichen STREAMSERVE auch diese Waren beschreibe, da die Technologie der Verwaltung und Automatisierung ununterbrochener Datenflüsse für die Übertragung von Texten verwendet werden könne.

Würdigung durch das Gericht

35 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. Ferner bestimmt Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, dass die „Vorschriften des Absatzes 1... auch dann Anwendung [finden], wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

36 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verhindert, dass die Zeichen oder Angaben, auf die er sich bezieht, aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem einzelnen Unternehmen vorbehalten werden. Diese Vorschrift verfolgt somit das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können (Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 25).

37 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der beschreibende Charakter eines Zeichens nur danach beurteilt werden kann, wie es in bestimmten angesprochenen Verkehrskreisen wahrgenommen wird.

38 Im vorliegenden Fall hat das Amt in der mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt, dass sich die maßgeblichen angesprochenen Verkehrskreise aus Englisch sprechenden Durchschnittsverbrauchern, Internetbenutzern und Personen zusammensetzen, die sich für die audiovisuellen Aspekte des Internets interessieren. Außerdem gilt dieses Publikum als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig (siehe entsprechend Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26, und ebenfalls in diesem Sinn Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001 in der Rechtssache T-359/99, DKV/OHMI [EuroHealth], Slg. 2001, II-1645, Randnr. 27).

39 Zum Argument der Klägerin, Dritte und insbesondere ihre Wettbewerber benötigten nicht das fragliche Zeichen, um die in der Anmeldung genannten Waren zu bezeichnen, ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Randnummer 35 des Urteils Windsurfing Chiemsee festgestellt hat, dass die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104, der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 entspricht, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht.

40 Wie das Amt zutreffend ausgeführt hat, ist daher für Zwecke der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 auf der Grundlage der einschlägigen Bedeutung des fraglichen Wortzeichens lediglich zu prüfen, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Waren besteht, für die die Eintragung beantragt wurde.

41 Insoweit ist zunächst festzustellen, dass das Wort STREAMSERVE ein Wort ist, dass sich aus einem Basisverb (serve) und einem Substantiv (stream) zusammensetzt. Für die betroffenen Verbraucher erscheint dieses so zusammengesetzte Wort nicht ungewöhnlich.

42 Hinsichtlich der Bedeutung des Wortes STREAMSERVE ergibt sich aus den Randnummern 12 und 13 der angefochtenen Entscheidung und aus den Erklärungen des Amtes in der mündlichen Verhandlung, dass sich dieses Wort auf eine Technik für die Übertragung digitaler Daten von einem Server aus bezieht, durch die diese in gleichmäßigem und ununterbrochenem Fluss verarbeitet werden können. Insoweit gehen die Argumente fehl, die die Klägerin auf die verschiedenen möglichen Bedeutungen des Bestandteils „serve" stützt. In Bezug auf die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, trifft die vom Amt festgestellte Bedeutung der Begriffe „stream" und „serve" nämlich zu. Es ist daran zu erinnern, dass ein Wortzeichen schon dann unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fällt, wenn zumindest eine seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

43 Zum Zusammenhang zwischen dem Wort STREAMSERVE und den betroffenen Waren hat die Beschwerdekammer in Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass dieses Wort die Bestimmung der Waren unmittelbar bezeichnet.

44 In Bezug auf die Waren der Kategorien „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild", „Datenverarbeitungsanlagen, einschließlich Computer, Speicher für Datenverarbeitungsanlagen, Bildschirme, Tastaturen, Prozessoren, Drucker und Scanner", „auf Bändern, Platten, Disketten und anderen maschinenlesbaren Trägern gespeicherte Computerprogramme" und „gelistete Computerprogramme" hat das Amt in seiner Klagebeantwortung, seiner Gegenerwiderung und seinen Erklärungen in der mündlichen Verhandlung zutreffend dargelegt, dass die Technik für die Übertragung digitaler Daten von einem Server aus, durch die diese in gleichmäßigem und ununterbrochenem Fluss verarbeitet werden können, die Verwendung dieser Waren einschließt und sogar voraussetzt. Bei der genannten Technik handelt es sich nämlich nicht nur um einen Anwendungsbereich für diese Waren, sondern auch um eine ihnen innewohnende Funktion. Für die angesprochenen Verkehrskreise besteht somit ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Wort STREAMSERVE und diesen Waren.

45 Was speziell die Bildschirme, Tastaturen, Prozessoren, Drucker und Scanner anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass diese Waren im Eintragungsantrag nicht als solche, sondern nur als Beispiele für Waren der Kategorie „Datenverarbeitungsanlagen" aufgeführt werden. Die genannten Waren dürfen daher bei der Beurteilung, ob das fragliche Wort beschreibend ist, nicht berücksichtigt werden. Selbst wenn also kein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Wort STREAMSERVE und diesen Waren bestehen sollte, könnte die oben vorgenommene Beurteilung nicht anders ausfallen.

46 Außerdem ist für den Fall, dass das Wort STREAMSERVE nicht für alle zur Kategorie „Datenverarbeitungsanlagen" gehörenden Produkte beschreibend sein sollte, darauf hinzuweisen, dass die Klägerin die Eintragung des Zeichens un-

terschiedslos für sämtliche Waren dieser Kategorie begehrt. Die Beurteilung der Beschwerdekammer, die sich auf die Gesamtheit dieser Waren bezieht, ist daher aufrechtzuerhalten (in diesem Sinn Urteil EuroHealth, Randnr. 33).

47 Hinsichtlich der von der Klägerin angeführten nationalen Entscheidungen ist daran zu erinnern, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken nach der Rechtsprechung ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2000 in der Rechtssache T-32/00, Messe München/HABM [electronica], Slg. 2000, II-3829, Randnr. 47). Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Gemeinschaftsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt 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 Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat.

48 Dem Argument, das die Klägerin auf das bloße Vorliegen nationaler Entscheidungen und insbesondere der im Vereinigten Königreich ergangenen Entscheidung stützt, in denen die Eintragungsfähigkeit des Wortes STREAMSERVE als nationale Marke anerkannt worden sein soll, kann daher nicht gefolgt werden. Außerdem hat die Klägerin keine inhaltlichen Argumente vorgetragen, die diesen Entscheidungen entnommen werden könnten.

49 Nach alledem kann das Wort STREAMSERVE im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 dazu dienen, ein Merkmal der in Randnummer 44 genannten Waren zu bezeichnen.

50 In Bezug auf die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" ist dem Amt der Beweis, dass das Wort STREAMSERVE die Bestimmung oder ein anderes Merkmal dieser Waren bezeichnet, rechtlich nicht gelungen. Die Technik für die Übertragung digitaler Daten von einem Server aus, durch die diese in gleichmäßigem und ununterbrochenem Fluss verarbeitet werden können, setzt nämlich weder die Verwendung dieser Waren voraus noch schließt sie sie auch nur mit ein. Zudem kann nicht geltend gemacht werden, wie es das Amt in seiner Gegenerwiderung tut, dass das fragliche Wort diese Waren beschreibe, weil die Technik, auf die es sich beziehe, auch für die elektronische Übertragung von Texten eingesetzt werden könne. Die elektronische Übertragung von Texten stellt nämlich allenfalls einen Anwendungsbereich für diese Technik dar, nicht dagegen eine technische Funktion der fraglichen Waren. Im Übrigen ist auch nicht erkennbar, dass das Wort STREAMSERVE etwa ein anderes Merkmal der genannten Waren bezeichnet. Für die angesprochenen Verkehrskreise besteht somit kein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Wort STREAMSERVE und diesen Waren.

51 Nach alledem ist dem Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben, soweit er die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" betrifft; in Bezug auf alle anderen Waren ist er zurückzuweisen.

Zu dem Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

52 Die Klägerin vertritt die Auffassung, die Marke sei hinreichend originell, um das für seine Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu haben.

53 Das Amt weist darauf hin, dass Zeichen, die die Art, die Beschaffenheit, die Menge oder sonstige Merkmale der betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschrieben, häufig auch unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 fielen. Die von ihm vorgebrachten Argumente in Bezug auf den beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke gälten daher auch für die fehlende Unterscheidungskraft.

54 Auf das Vorbringen der Klägerin, das Zeichen STREAMSERVE sei originell, erwidert das Amt, die Verwendung der Kombination der beiden Wörter „stream" und „serve" für die beanspruchten Waren sei weder ungewöhnlich noch originell. Der Begriff STREAMSERVE habe keinen Erklärungsgehalt, der über die Bedeutung dieser beiden miteinander verbundenen Wörter hinausgehe. Der Begriff STREAMSERVE habe daher nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Würdigung durch das Gericht

55 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 40/94 sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben", von der Eintragung ausgeschlossen. Ferner finden nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Vorschriften des Absatzes 1 „auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

56 Zudem lässt sich die Unterscheidungskraft eines Zeichens nur für die Waren oder Dienstleistungen beurteilen, für die die Eintragung beantragt wurde.

57 Im vorliegenden Fall ist, soweit die angefochtene Entscheidung die Waren betrifft, für die bereits entschieden worden ist, dass das Wort STREAMSERVE sie beschreibt, daran zu erinnern, dass ein Zeichen nach gefestigter Rechtsprechung schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig ist, wenn eines der absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteile des Gerichts vom 26. Oktober 2000 in der Rechtssache T-345/99, Harbinger/HABM [TRUSTEDLINK], Slg. 2000, II-3525, Randnr. 31, in der Rechtssache T-360/99, Community Concepts/HABM [Investorworld], Slg. 2000, II-3545, Randnr. 26, und vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-24/00, Sunrider/HABM [VITALITE], Slg. 2001, II-449, Randnr. 28). Insoweit ist dieser Klagegrund daher nicht schlüssig.

58 Der Klagegrund ist dagegen auf seine Begründetheit zu prüfen, soweit die angefochtene Entscheidung die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" betrifft.

59 Die Beschwerdekammer hat, wie sich aus Randnummer 15 der angefochtenen Entscheidung ergibt, die Ansicht vertreten, dass das fragliche Wort „die in der Anmeldung aufgeführten Waren unmittelbar beschreibt" und deswegen nicht unterscheidungskräftig sei. Sie hat die fehlende Unterscheidungskraft des fraglichen Wortes somit im Wesentlichen aus seinem beschreibenden Charakter abgeleitet. Wie oben bereits entschieden, konnte die Eintragung des Wortes STREAMSERVE für die genannten Waren aber nicht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt werden. Folglich geht die Begründung der Beschwerdekammer zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 fehl, da sie auf dem oben festgestellten Fehler beruht.

60 Außerdem ist festzustellen, dass weder die angefochtene Entscheidung noch die Schriftsätze des Amtes oder dessen Erklärungen in der mündlichen Verhandlung etwas enthalten, was belegen könnte, dass das Wort STREAMSERVE für die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" nicht unterscheidungskräftig ist.

61 Somit ist auch dem Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben, soweit er die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" betrifft; in Bezug auf alle anderen Waren ist er zurückzuweisen.

Zu dem Klagegrund eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot

Vorbringen der Parteien

62 Die Klägerin vertritt die Ansicht, die Beschwerdekammer habe gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, indem sie ihre Beschwerde zurückgewiesen habe, während die Erste Beschwerdekammer in der Sache R 55/1999-1 die Eintragung des Zeichens IMAGESTREAM für dieselben Waren mit Ausnahme von „Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" zugelassen habe. Die beiden Sachen seien so gleichartig, dass sie gleichzubehandeln seien. Insoweit weist die Klägerin u. a. darauf hin, dass angesichts der Tatsache, dass „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" in dem in der Erwiderung gestellten Hilfsantrag ausdrücklich ausgenommen worden seien, die Liste der beanspruchten Waren in den beiden Sachen identisch sei. In der Sache R 55/1999-1 habe die Erste Beschwerdekammer die Ansicht vertreten, das Zeichen IMAGESTREAM sei lediglich suggestiv. Das Wort „serve" beschreibe die genannten Waren jedenfalls aber nicht mehr als das Wort „image".

63 Das Amt erkennt zwar den Grundsatz an, dass es eine diskriminierende Behandlung gleicher oder gleichartiger Sachen vermeiden muss, ist aber der Meinung, dass die Eintragungsfähigkeit als Gemeinschaftsmarke für jedes Zeichen in der Sache anhand der diesem Zeichen eigenen Merkmale beurteilt werden müsse.

64 Die Zeichen IMAGESTREAM und STREAMSERVE seien verschieden und es sei weder nachgewiesen worden, dass die Wörter „image" und „stream" im Alltag zur Beschreibung der genannten Waren verwenden würden noch dass — wie die Klägerin geltend mache — das Wort „image" nicht weniger beschreibend als das Wort „serve" sei.

65 Darüber hinaus habe eine eventuelle Änderung der Liste der beanspruchten Waren keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.

Würdigung durch das Gericht

66 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die von den Beschwerdekammern gemäß der Verordnung Nr. 40/94 zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist daher ausschließlich auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu überprüfen und nicht auf der Grundlage einer vor Erlass der Entscheidungen bestehenden Entscheidungspraxis.

67 Es gibt somit zwei mögliche Fälle. Wenn die Beschwerdekammer in einer früheren Sache die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke bejaht und damit die einschlägigen Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 richtig angewandt hat, in einer späteren, der ersten gleichartigen Sache aber eine gegenteilige Entscheidung getroffen hat, hebt der Gemeinschaftsrichter die zuletzt genannte Entscheidung wegen Verstoßes gegen die einschlägigen Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 auf. In diesem ersten Fall ist die Rüge eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot nicht schlüssig. Wenn die Beschwerdekammer dagegen in einer früheren Sache durch die Bejahung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke einen Rechtsfehler begangen hat und in

einer späteren, der ersten gleichartigen Sache eine gegenteilige Entscheidung erlassen hat, kann die erste Entscheidung nicht mit Erfolg zur Begründung einer Klage auf Aufhebung der zuletzt genannten Entscheidung angeführt werden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung nämlich mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand zu seinem Vorteil auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (in diesem Sinn Urteile des Gerichtshofes vom 4. Juli 1985 in der Rechtssache 134/84, Williams/Rechnungshof, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14, und vom 9. Oktober 1984 in der Rechtssache 188/83, Witte/Parlament, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15). Auch in diesem zweiten Fall ist die Rüge eines Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot daher nicht schlüssig.

68 Der auf einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gestützte Klagegrund ist daher als nicht schlüssig zurückzuweisen.

69 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass zwar in einer früheren Entscheidung angeführte Gründe tatsächlicher oder rechtlicher Art Argumente darstellen können, auf die eine Rüge, mit der ein Verstoß gegen eine Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird, gestützt werden kann, dass aber im vorliegenden Fall die Klägerin nicht vorgetragen hat, dass die Entscheidung über die Marke IMAGESTREAM Gründe enthält, die geeignet sind, die oben vorgenommene Beurteilung der auf einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben c und b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Klagegründe in Frage zu stellen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin in ihrer Klageschrift im Zusammenhang mit der semantischen Prüfung des Wortes „stream", das ein gemeinsamer Bestandteil der fraglichen Zeichen ist, selbst ausgeführt hat, dass die Beschwerdekammern in den beiden Sachen dieselbe Bedeutung angenommen haben.

70 Nach alledem ist der Klage stattzugeben, soweit sie die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" betrifft; im Übrigen ist sie abzuweisen.

Zum Hilfsantrag der Klägerin und zum Antrag auf Zurückverweisung der Sache an die Prüferin

71 Zu dem Hilfsantrag, mit dem die Klägerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an die Prüferin hinsichtlich der anderen Waren als „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild" begehrt, ist festzustellen, dass dieser Hilfsantrag im Hauptantrag enthalten ist und deshalb im gleichen Umfang zurückzuweisen ist.

72 Wie in Randnummer 17 dieses Urteils erwähnt, kann das Gericht nach Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern. Soweit der vorliegenden Klage stattzugeben ist, ist davon auszugehen, dass die Interessen der Klägerin durch Aufhebung der angefochtenen Entscheidung hinreichend gewahrt sind, ohne dass es erforderlich wäre, die Sache an die Prüferin zurückzuverweisen.

Kosten

73 Nach Artikel 87 § 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht die Kosten teilen, wenn die Parteien jeweils teilweise unterliegen. Da im vorliegenden Fall der Klage nur im Hinblick auf eine begrenzte Zahl von Warenkategorien stattzugeben ist, sind der Klägerin ihre eigenen Kosten und zwei Drittel der Kosten des Beklagten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 28. Februar 2000 (Sache R 423/1999-2) wird aufgehoben, soweit sie die Waren der Kategorien „Handbücher" und „Veröffentlichungen" betrifft.**

2. **Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.**

3. **Die Klägerin trägt ihre eigenen Kosten sowie zwei Drittel der Kosten des Beklagten. Dieser trägt ein Drittel seiner Kosten.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 27. Februar 2002.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

P. Mengozzi