URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

30. März 2000 *

In der Rechtssache T-91/99

Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (Vereinigte Staaten), Prozeßbevollmächtigte: Solicitors A. J. Tweedale Willoughby und B. H. E. Halliday, Zustellungsanschrift: Kanzlei der Rechtsanwälte Loeff, Claeys und Verbeke, 58, rue Charles Martel, Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch F. López de Rego, Leiter der Dienststelle Juristischer Dienst und Gerichtsverfahren, A. Di Carlo, Juristischer Dienst, und A. von Mühlendahl, Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten, als Bevollmächtigte, Zustellungsbevollmächtigter: C. Gómez de la Cruz, Juristischer Dienst der Kommission, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.

wegen Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 11. Februar 1999 (Sache R 150/98-2), mit der die Eintragung des Wortes OPTIONS 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 15. April 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 13. Juli 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 1999,

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

1 Artikel 7 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 bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Be-

stimmung, 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,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind,

...

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b), c) und d) finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat."

Vorgeschichte des Rechtsstreits

2 Die Klägerin reichte am 29. März 1996 die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im folgenden: Amt) ein.

3 Als Marke sollte das Wort OPTIONS eingetragen werden. Die Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, waren ursprünglich alle Dienstleistungen, die zur Klasse 36 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung gehörten. Später — am 27. August 1996 — wurde die Spezifikation in folgenden Wortlaut umgeändert: „Versicherungs-, Garantie-, Finanzierungs-, Abzahlungskauf- und Mietkaufdienstleistungen".

4 Mit Entscheidung vom 9. Juli 1998 wies der Prüfer die Anmeldung nach Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 zurück. Er begründete seine Entscheidung damit, daß das Wort OPTIONS im Englischen und im Französischen keine Unterscheidungskraft habe.

5 Am 9. September 1998 legte die Klägerin gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers beim Amt ein. Die Begründung für die Beschwerde wurde am 9. November 1998 eingereicht. In ihrer Begründung brachte die Klägerin Beweismittel vor, mit denen nachgewiesen werden sollte, daß die Marke OPTIONS im Rahmen der Erbringung der fraglichen Dienstleistungen in Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Portugal und Schweden sowie im Vereinigten Königreich benutzt worden sei. Eine Benutzung in Frankreich wurde jedoch nicht geltend gemacht.

6 Die Beschwerde wurde durch der Klägerin am 15. Februar 1999 zugestellte Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amtes vom 11. Februar 1999 (im folgenden: angefochtene Entscheidung) zurückgewiesen. In ihrer Entscheidung führte die Beschwerdekammer aus, auch wenn die Marke OPTIONS durch Benutzung im Vereinigten Königreich Unterscheidungskraft erlangt habe, wie die Klägerin geltend mache, habe sie doch in Frankreich aus sich heraus keine Un-

terscheidungskraft. Demgemäß wies sie die Beschwerde nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 unter Hinweis darauf zurück, daß für Frankreich keine Benutzung der Marke geltend gemacht worden sei.

Anträge der Parteien

7 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen;

— alle Maßnahmen zu ergreifen, die das Gericht als nützlich ansieht.

8 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtslage

Vorbringen der Parteien

9 Die Klägerin macht für ihre Klage einen einzigen Klagegrund geltend, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird. Sie trägt vor, diese Bestimmung habe gegenüber Artikel 7 Absatz 2 zumindest dann Vorrang, wenn die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil der Europäischen Gemeinschaft einschließlich eines „größeren Landes" wie im vorliegenden Fall des Vereinigten Königreichs nachgewiesen werden könne.

10 Erstens sei zwar eine Marke, die nur in einem Teil der Gemeinschaft beschreibend sei, dann, wenn ihre Benutzung nicht nachgewiesen worden sei, nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c aufgrund von Artikel 7 Absatz 2 nicht eintragungsfähig. Artikel 7 Absatz 2 stelle jedoch als solcher kein Eintragungshindernis dar, sondern verdeutliche nur den Geltungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c.

11 Zweitens genüge es für eine Anwendung des Artikels 7 Absatz 3, wenn die Marke durch Benutzung in nur einem Teil der Gemeinschaft Unterscheidungskraft erlange. Anders als Artikel 7 Absatz 2 regele jedoch Artikel 7 Absatz 3 nicht nur die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c, sondern habe diesem gegenüber unter bestimmten Umständen Vorrang. Daher müsse eine Marke dann, wenn nachgewiesen sei, daß sie durch Benutzung in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft Unterscheidungskraft erlangt habe, im Gegensatz zu dem, was

offenbar die bisherige Entscheidungspraxis des Amtes sei, zur Eintragung zugelassen werden.

12 Was die Frage angehe, in welchem geographischen Raum die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, so bestimmten weder Artikel 7 Absatz 3 noch eine andere Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94, daß die Unterscheidungskraft für die gesamte Gemeinschaft nachgewiesen werden müsse. Es genüge daher, wenn sie in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft erlangt werde. Im vorliegenden Fall sei die Unterscheidungskraft für das Vereinigte Königreich und einige andere Mitgliedstaaten der Gemeinschaft nachgewiesen worden.

13 Sie selbst oder ihre Tochtergesellschaften hätten die Marke OPTIONS in Irland und im Vereinigten Königreich für die Dienstleistungen eintragen lassen, die zur Klasse 36 des genannten Abkommens von Nizza gehörten. Die Eintragung im Vereinigten Königreich sei aufgrund des Nachweises der in diesem Mitgliedstaat erlangten Unterscheidungskraft erwirkt worden. Außerdem sei die Marke kursiv geschrieben in Dänemark und im Vereinigten Königreich eingetragen. Schließlich sei die Marke OPTIONS in den Beneluxstaaten als Wortmarke eingetragen.

14 Der Nachweis der Eintragung ein und derselben Marke im Vereinigten Königreich und in Irland genüge als solcher schon, um die Eintragungshindernisse nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 zu überwinden.

15 Das Amt trägt erstens vor, es teile die Ansicht der Klägerin, daß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 für sich genommen kein eigenständiges Eintragungshindernis darstelle, sondern nur die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c regele und den Geltungsbereich dieser Bestimmungen ver-

deutliche. Die Nennung von Artikel 7 Absatz 2 in der Entscheidung bedeute jedoch noch nicht, daß die Beschwerdekammer davon ausgegangen sei, daß eine Eintragung nur aufgrund dieser Bestimmung abzulehnen sei.

16 Die Beschwerdekammer habe die Eintragung der Marke wegen ihrer fehlenden Unterscheidungskraft und ihres beschreibenden Charakters abgelehnt; diese Eintragungshindernisse seien in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 genannt. Nur aufgrund dieser Erwägungen sei die Beschwerdekammer unter Hinweis auf Artikel 7 Absatz 2 zu dem Ergebnis gelangt, daß diese absoluten Eintragungshindernisse — die in einem Teil der Gemeinschaft, nämlich in Frankreich, vorlägen — für die Ablehnung der beantragten Eintragung genügten.

17 Die angefochtene Entscheidung sei daher zu Recht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergangen.

18 Zweitens trägt das Amt vor, wenn die Ablehnung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke damit begründet werde, daß die Marke in einem Teil der Gemeinschaft nicht unterscheidungskräftig sei und beschreibenden Charakter habe, so setze eine Anfechtung dieser Ablehnung unter Hinweis darauf, daß die Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 durch Benutzung erlangt worden sei, den Nachweis voraus, daß die Unterscheidungskraft der Marke in demjenigen Teil der Gemeinschaft durch Benutzung erlangt worden sei, für den sie verneint worden sei. Wenn das Eintragungshindernis in der gesamten Gemeinschaft vorliege, müsse nachgewiesen werden, daß die Unterscheidungskraft überall in der Gemeinschaft erlangt worden sei.

19 Andernfalls würde die Eintragung der Marke zu einem erheblichen Verstoß gegen den Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke führen, wie er in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ausdrücklich niedergelegt worden sei. Dieser Grundsatz habe im System der Gemeinschaftsmarke, das auf einer besonderen, von den nationalen Markensystemen unabhängigen Rechtsordnung

beruhe, grundlegende Bedeutung. Es gebe auch in bezug auf absolute Eintragungshindernisse keine Ausnahmen von der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke.

20 Im vorliegenden Fall beantragt der Beklagte, die Klage abzuweisen, weil die Klägerin zum einen nicht die Erlangung der Unterscheidungskraft und noch nicht einmal die Benutzung der Marke in den französischsprachigen Teilen der Gemeinschaft behauptet habe und zum anderen einräume, daß die Marke OPTIONS nicht unterscheidungskräftig sei und jedenfalls im Französischen und im Englischen beschreibenden Charakter habe.

Würdigung durch das Gericht

21 Die Klägerin macht geltend, wenn eine Marke gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Unterscheidungskraft durch Benutzung — und sei es auch nur in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft — erlangt habe, sei das Amt zur Eintragung dieser Marke verpflichtet, ohne die Eintragung unter Hinweis auf die Artikel 7 Absätze 1 Buchstaben b, c und d und 2 ablehnen zu können.

22 Diese Auffassung ist zurückzuweisen.

23 Nach der zweiten Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94 ermöglicht es das Markensystem der Gemeinschaft den Unternehmen, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind. Ferner gilt danach der dort aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschafts-

marke, sofern in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist. Dieser Grundsatz ist in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 niedergelegt, wonach die Gemeinschaftsmarke „einheitlich" ist, was bedeutet, daß sie „einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft [hat]".

24 Daher muß ein Zeichen, um eintragungsfähig zu sein, in der gesamten Gemeinschaft Unterscheidungskraft haben. Dieses Erfordernis, das es den Verbrauchern ermöglicht, gemäß Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, ist von wesentlicher Bedeutung dafür, daß das Zeichen die Funktion einer Gemeinschaftsmarke im Wirtschaftsleben auch erfüllen kann.

25 Ein ausdrücklicher Anwendungsfall des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke findet sich in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach eine Marke „auch dann" von der Eintragung ausgeschlossen ist, „wenn die [in Artikel 7 Absatz 1 festgelegten] Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen".

26 Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 ist im Licht dieses Grundsatzes auszulegen.

27 Demgemäß muß im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit einer Marke nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die durch Benutzung der Marke erlangte Unterscheidungskraft in demjenigen wesentlichen Teil der Gemeinschaft

nachgewiesen werden, in dem die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d dieser Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre.

28 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin nicht in Abrede gestellt, daß das Wort OPTIONS in der französischen Sprache keine Unterscheidungskraft hat. Sie hat auch nicht behauptet, daß die Marke OPTIONS so benutzt worden sei, daß sie Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft, nämlich in Frankreich, erlangt habe.

29 Somit kann dem Amt kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß es die Eintragung des Wortes OPTIONS als Gemeinschaftsmarke abgelehnt hat.

30 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

31 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 die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 30. März 2000.

Der Kanzler

H. Jung

Die Präsidentin

V. Tiili