

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

PHILIPPE LÉGER

vom 2. Juni 2005<sup>1</sup>

1. In diesem Verfahren geht es um das Rechtsmittel der BioID AG<sup>2</sup> gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (Zweite Kammer) vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-91/01<sup>3</sup>, mit dem das Gericht die Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)<sup>4</sup> vom 20. Februar 2001 (Sache R 538/1999-2)<sup>5</sup> über die Ablehnung der Eintragung der nachstehend abgebildeten Bildmarke als Gemeinschaftsmarke abgewiesen hat.



2. Die mit diesem Rechtsmittel aufgeworfenen Fragen betreffen hauptsächlich die

1 — Originalsprache: Französisch.

2 — Im Folgenden: BioID.

3 — BioID/HABM, Slg. 2002, II-5159, im Folgenden: angefochtenes Urteil.

4 — Im Folgenden: HABM.

5 — Im Folgenden: streitige Entscheidung.

Kriterien, nach denen zu beurteilen ist, ob es einem Zeichen, das sich wie im vorliegenden Fall aus einem Worтеlement und Bildelementen zusammensetzt, an Unterscheidungskraft fehlt und es daher gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates<sup>6</sup> von einer Eintragung als Marke ausgeschlossen ist.

## I — Rechtlicher Rahmen

3. Gemäß Artikel 4 der Verordnung können Gemeinschaftsmarken alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

6 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung (im Folgenden: die Verordnung).

4. Artikel 7 der Verordnung betrifft die absoluten Eintragungshindernisse. Er lautet:

„1. Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen,

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 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,

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.“

## II — Vorgeschichte des Rechtsstreits

5. Am 8. Juli 1998 reichte die Rechtsmittelführerin beim HABM einen Antrag auf Eintragung des oben abgebildeten Zeichens als Gemeinschaftsmarke ein.

6. Die Eintragung des Zeichens wurde für Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen des Abkommens von Nizza<sup>7</sup> beantragt, die Computersoftware, Computerhardware und andere Geräte zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen durch Identifikation von Menschen anhand besonderer biometrischer Merkmale sowie die mit solchen

7 — Abkommen vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in der revidierten und geänderten Fassung.

...

Identifikationssystemen verbundenen Telekommunikationsdienstleistungen betreffen<sup>8</sup>.

7. Mit Entscheidung vom 25. Juni 1999 wies der Prüfer den Antrag auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung mit der Begründung zurück, das betreffende Zeichen entbehre jeder Unterscheidungskraft.

8. Die Zweite Beschwerdekammer des HABM wies die von der Rechtsmittelführerin erhobene Beschwerde aus dem gleichen Ablehnungsgrund zurück. Bei ihrer Beurteilung stützte sie sich auf die Definitionen des Wortes „bio“ im Deutschen und im Englischen sowie der Abkürzung „ID“ in Online-Wörterbüchern für Telekommunikation und

Datenverarbeitung. Aus diesen Definitionen folgerte sie, dass das Wortzeichen „BioID“ eine Abkürzung der Wörter „biometric identification“ (biometrische Identifikation) sei und somit Art und Bestimmung der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen beschreibe. Verbraucher, die nach Sicherheitssystemen suchten, würden bei Waren und Dienstleistungen, die mit „BioID“ bezeichnet seien, ohne weiteres erkennen, dass es um die Identifikation von Merkmalen von Lebewesen gehe.

9. Die Kammer wies ferner darauf hin, dass im Hinblick auf die von den Wettbewerbern der Rechtsmittelführerin verwendeten Bezeichnungen ein Interesse daran bestehe, diesen die Benutzung des Wortzeichens „BioID“ zur Bewerbung ihrer Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen.

8 — Im Einzelnen handelte es sich um folgende Waren und Dienstleistungen:

- „Computersoftware, Computerhardware und deren Teile, optische, akustische sowie elektronische Geräte und deren Teile, sämtliche vorstehenden Waren insbesondere zur und im Zusammenhang mit der Kontrolle von Zugangsberechtigungen, für die Kommunikation von Computern untereinander sowie zur computergestützten Identifikation bzw. Verifikation von Lebewesen basierend auf einem oder mehreren spezifischen biometrischen Merkmalen“ (Klasse 9);
- „Telekommunikationsdienstleistungen; Sicherheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Kommunikation von Computern, dem Zugang zu Datenbanken, dem elektronischen Zahlungsverkehr, der Überprüfung von Zugangsberechtigungen sowie der computergestützten Identifikation bzw. Verifikation von Lebewesen basierend auf einem oder mehreren spezifischen biometrischen Merkmalen“ (Klasse 38);
- „Zurverfügungstellung von Software über das Internet und andere Kommunikationsnetze, Online-Wartung von Computerprogrammen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, sämtliche vorstehende Dienstleistungen insbesondere zur und im Zusammenhang mit der Kontrolle von Zugangsberechtigungen, mit der Kommunikation von Computern untereinander sowie mit der computergestützten Identifikation bzw. Verifikation von Lebewesen basierend auf einem oder mehreren spezifischen biometrischen Merkmalen; technische Entwicklung von Systemen zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen, für die Kommunikation von Computern untereinander sowie von Systemen zur computergestützten Identifikation bzw. Verifikation von Lebewesen basierend auf einem oder mehreren spezifischen biometrischen Merkmalen“ (Klasse 42).

10. Schließlich führte sie aus, dass die grafischen Elemente, aus denen das betreffende Zeichen bestehe, diesem keine Unterscheidungskraft verliehen und an dessen rein beschreibendem Charakter nichts änderten.

11. Die Rechtsmittelführerin erhob beim Gericht Klage gegen die streitige Entscheidung.

### III — Das angefochtene Urteil

12. Die Rechtsmittelführerin hat ihre Klage auf zwei Klagegründe gestützt: erstens Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung und zweitens Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung.

13. Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Es hat entschieden, dass der auf den Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung gestützte Klagegrund hinsichtlich aller angemeldeten Kategorien von Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen und unter diesen Umständen der zweite Klagegrund eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung nicht zu prüfen sei.

14. Das Gericht hat die Ansicht vertreten, dass das betreffende Zeichen und seine Bestandteile, d. h. das Wortzeichen „BioID“ sowie seine Bildelemente, die sich aus der Schrifttype für das Wortzeichen, dem Punkt und dem Element \* zusammensetzten, sämtlich keine Unterscheidungskraft besäßen.

15. Ferner hat das Gericht das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zurückgewiesen, dass Entscheidungen der Beschwerdekam-

mer vorlägen, mit denen diese die Anmeldung anderer Marken mit dem Bestandteil „Bio“ sowie die Wortmarke „BioID“ zugelassen habe.

### IV — Das Rechtsmittel

16. Die Rechtsmittelführerin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils und der streitigen Entscheidung sowie die Verurteilung des HABM zur Tragung der Kosten.

17. Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

#### A — Die Rechtsmittelgründe

18. Die Rechtsmittelführerin stützt sich auf zwei Rechtsmittelgründe. Erstens wirft sie dem Gericht vor, das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung fehlerhaft und zu weit ausgelegt zu haben. Zweitens hätte das Gericht, wenn es die vorgenannte Bestimmung zutreffend ausgelegt hätte, das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung prüfen müssen und dann festgestellt, dass dieses im vorliegenden Fall ebenso wenig in Betracht komme.

19. Im Rahmen dieses zweiten Rechtsmittelgrundes macht die Rechtsmittelführerin geltend, dass der Rechtsstreit ihrer Auffassung nach entscheidungsreif sei und der Gerichtshof selbst feststellen könne, dass das betreffende Zeichen nicht beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung sei. Hilfsweise beantragt sie, den Rechtsstreit an das Gericht zurückzuverweisen, wenn der Gerichtshof der Auffassung sein sollte, dass er mangels hinreichender Tatsachenfeststellungen des Gerichts nicht entscheiden könne, ob dieses Eintragungshindernis in Betracht komme.

20. Es ist für mich, wie auch für das HABM, schwer nachvollziehbar, worin die Verletzung von Gemeinschaftsrecht bestehen soll, die die Rechtsmittelführerin im Rahmen ihres zweiten Rechtsmittelgrundes gegenüber dem angefochtenen Urteil einwendet. Die Rechtsmittelführerin bestreitet nämlich nicht, dass das Gericht zu Recht auf die Prüfung der auf die fehlerhafte Auslegung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung gestützten Rüge verzichten konnte, wenn es der Auffassung war, dass das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung der Eintragung des betreffenden Zeichens entgegenstehe, da aus dem Wortlaut von Absatz 1 dieses Artikels hervorgeht, dass ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn nur eines der absoluten Eintragungshindernisse vorliegt<sup>9</sup>.

21. Mit den im Rahmen dieses Rechtsmittelgrundes vorgetragenen Argumenten möchte BioID lediglich erreichen, dass der Gerichts-

hof, wenn er den ersten Rechtsmittelgrund denn für begründet hält, selbst über den vor dem Gericht im Rahmen der Klage gegen die streitige Entscheidung geltend gemachten zweiten Klagegrund entscheidet, wozu er gemäß Artikel 61 der Satzung des Gerichtshofes<sup>10</sup> ermächtigt ist, da dieser bestimmt, dass der Gerichtshof, wenn das Rechtsmittel begründet ist, die Entscheidung des Gerichts aufhebt und den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden kann, wenn dieser zur Entscheidung reif ist.

22. Dem entnehme ich, dass die von der Rechtsmittelführerin im Rahmen dieses Rechtsmittels zur Stützung ihres Antrags auf Aufhebung des angefochtenen Urteils geltend gemachten Rechtsmittelgründe sich tatsächlich auf einen einzigen Rechtsmittelgrund reduzieren lassen, nämlich auf den Verstoß des Gerichts gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung.

23. Im Rahmen dieses einen Rechtsmittelgrundes macht die Rechtsmittelführerin vier Rügen geltend. Mit der ersten Rüge trägt sie vor, das Gericht habe bei seiner Bewertung, ob das betreffende Zeichen unterscheidungskräftig sei, nicht auf den von diesem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abgestellt. Zweitens rügt sie, das Gericht habe ihr Vorbringen außer Betracht gelassen, dass eine tatsächliche Benutzung des betreffenden Zeichens durch die Allgemeinheit oder durch Konkurrenten nicht habe nachgewiesen werden können. Mit der dritten Rüge

<sup>9</sup> — Urteil des Gerichtshofes vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00 P (DKV/HABM, Slg. 2002, I-7561, Randnr. 29).

<sup>10</sup> — Da die Rechtsmittelführerin das Rechtsmittel am 3. Februar 2003, d. h. nach Inkrafttreten des Vertrages von Nizza am 1. Februar 2003, eingelegt hat, verwende ich die in diesem Vertrag festgelegte Nummerierung der Satzungsartikel.

macht sie geltend, das Gericht habe eine fehlerhafte rechtliche Würdigung vorgenommen, indem es vergleichbare eingetragene Marken nicht als Indizien für die Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens gewürdigt und dadurch gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen habe.

24. In der mündlichen Verhandlung hat die Rechtsmittelführerin außerdem geltend gemacht, dass das Gericht seine Würdigung auf das Kriterium gestützt habe, dass Marken, die normalerweise für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten, nicht eintragungsfähig seien, obgleich dieses Kriterium nach dem Urteil des Gerichtshofes vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P (SAT.1/HABM)<sup>11</sup> im Rahmen der Prüfung des Eintragungshindernisses gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung nicht relevant sei.

25. Das HABM hat darauf hingewiesen, dass dieses Argument von der Rechtsmittelführerin nicht in ihrer Rechtsmittelschrift vorgetragen worden sei, hat aber nicht dessen Unzulässigkeit geltend gemacht. Ich stelle ebenfalls fest, dass das betreffende Argument in der Rechtsmittelschrift nicht ausdrücklich erwähnt worden ist. Dennoch bin ich nicht der Auffassung, dass es sich um einen neuen Rechtsmittelgrund im Sinne von Artikel 42 der Verfahrensordnung handelt, der gemäß Artikel 118 der Verfahrensordnung auf Rechtsmittel Anwendung findet, wonach Rechtsmittelgründe, die zum ersten Mal in der Erwiderung oder in der Gegenerwide-

rung oder in der mündlichen Verhandlung vorgetragen werden, für unzulässig erklärt werden müssen<sup>12</sup>. Meiner Meinung nach handelt es sich um Erwägungen, mit denen die Rechtsmittelführerin das tatsächliche Vorliegen und die Erheblichkeit des in der Rechtsmittelschrift geltend gemachten Rechtsmittelgrundes eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung nachweisen möchte. Somit dient dieses Argument der Stützung dieses Rechtsmittelgrundes<sup>13</sup> und kann daher zulässigerweise im Laufe des Verfahrens geltend gemacht werden, soweit der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens gewahrt bleibt. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass das HABM während der mündlichen Verhandlung Gelegenheit hatte, auf diese Rüge zu antworten. Außerdem kann man diesem Argument nicht entgegenhalten, dass es den dem Gericht unterbreiteten Streitgegenstand abändere, da es die gerichtliche Würdigung des vor dem Gericht geltend gemachten Klagegrundes eines Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung betrifft. Daher ist für mich nicht ersichtlich, was einer Prüfung dieses Vorbringens entgegenstehen sollte.

26. Vor der Prüfung dieser verschiedenen Rügen werde ich kurz die meiner Auffassung nach relevante Rechtsprechung zur Auslegung der Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 der Verordnung darstellen, die für den vorliegenden Fall in Betracht kommen, sowie das Vorgehen bei der Beur-

12 — Urteil des Gerichtshofes vom 17. Juli 1997 in der Rechtssache C-219/95 P (Ferriere Nord/Kommission, Slg. 1997, I-4411, Randnr. 56) und Beschluss des Gerichtshofes vom 9. Dezember 1999 in der Rechtssache C-299/98 P (CPL Imperial 2 und Unifrigo/Kommission, Slg. 1999, I-8683, Randnr. 54).

13 — Vgl. u. a. Urteile des Gerichtshofes vom 12. Juni 1958 in der Rechtssache 2/57 (Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Hohe Behörde, Slg. 1958, 131, 150) und vom 29. Mai 1997 in der Rechtssache C-153/96 P (De Rijk/Kommission, Slg. 1997, I-2901, Randnr. 19).

11 — C-329/02 P (Slg. 2004, I-8317).

teilung dieser Eintragungshindernisse erläutern, wenn sich das angemeldete Zeichen aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt. Ich werde ferner auf die Schlussfolgerungen eingehen, die der Gerichtshof aus dieser Rechtsprechung in dem Urteil SAT.1/HABM gezogen hat, in dem er über ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts vom 2. Juli 2002 in der Rechtssache T-323/00 (SAT.1/HABM) (SAT.2)<sup>14</sup> entschieden hat, dessen Begründung der des angefochtenen Urteils vergleichbar ist.

#### B — Die relevante Rechtsprechung und das Urteil SAT.1/HABM

27. Bei der Darstellung der relevanten Rechtsprechung ist von der Hauptfunktion der Marke auszugehen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden<sup>15</sup>.

28. Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung soll die Eintragung von Zeichen als Marken verhindern, wenn diese ihrem Wesen nach als nicht geeignet gelten, diese Funktion zu erfüllen. Dementsprechend gelten gemäß den Buchstaben b und c dieser Bestimmung solche Marken als ungeeignet, die bezüglich der Waren und Dienstleistungen, für die die

Eintragung beantragt wurde, keine Unterscheidungskraft haben oder die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen oder ihrer Merkmale dienen können, es sei denn, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben.

29. Nach der Rechtsprechung überschneiden sich die jeweiligen Anwendungsbereiche der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung enthaltenen Eintragungshindernisse. Aufgrund des Inhalts der einzelnen Eintragungshindernisse neige ich sogar dazu, die in den Buchstaben c und d dieser Bestimmung genannten Zeichen als Untergruppen der weiter gefassten Kategorie der Zeichen ohne Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b der Bestimmung anzusehen. So fehlt laut einer Entscheidung zu den von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung erfassten Zeichen und Angaben einer Wortmarke, die im Sinne dieser Bestimmung Merkmale der in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung<sup>16</sup>.

30. Gleichwohl unterliegt die Zuordnung eines Zeichens zur Untergruppe gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung besonderen Bedingungen, die im Licht des mit diesem Eintragungshindernis verbundenen Allgemeininteresses auszulegen sind. Der Gerichtshof hat dies zum Ausdruck gebracht, als er den allgemeinen Aufbau von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung beschrie-

14 — Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-323/00 (SAT.1/HABM, Slg. 2002, II-2839).

15 — Vgl. u. a. Urteile des Gerichtshofes vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7) und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 30).

16 — Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 86).

ben und darauf hingewiesen hat, dass jeder in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse unabhängig sei von den anderen und getrennt geprüft werden müsse<sup>17</sup> und im Licht des Allgemeininteresses auszulegen sei, das jedem von ihnen zugrunde liege, wobei dieses Allgemeininteresse je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen könne oder sogar müsse<sup>18</sup>.

31. Dem Eintragungshindernis aus Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung liegt laut gefestigter Rechtsprechung das Ziel zugrunde, dass die betreffenden Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können sollen. Es soll verhindert werden, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. Dieses Allgemeininteresse bedeutet, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit sie sie ebenfalls zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Waren verwenden können<sup>19</sup>.

17 — Urteil des Gerichtshofes vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P (HABM/Erpo Möbelwerk, Slg. 2004, I-10031, Randnr. 39).

18 — Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 2004 in den verbundenen Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P (Henkel/HABM, Slg. 2004, I-5089, Randnrn. 45 und 46).

19 — Vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P (HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 31) und Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Februar 2004 in der Rechtssache C-326/01 P (Telefon & Buch/HABM, Slg. 2004, I-1371, Randnr. 27). Vgl. zu den gleichlautenden Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c 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) die Urteile des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 25); vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 73); vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 52) und Koninklijke KPN Nederland (Randnrn. 54 und 55).

32. Außerdem ist es nicht erforderlich, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die Beschreibung von in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder deren Merkmalen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen ist daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

33. Mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung sollen daher Zeichen, die zur Beschreibung der in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen oder zur Beschreibung ihrer Merkmale verwendet werden können, allen Wirtschaftsteilnehmern zur freien Verfügung belassen werden. Das Erfordernis der Verfügbarkeit, das dieser Bestimmung zugrunde liegt, erstreckt sich folglich auf beschreibende Zeichen und Angaben.

34. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung verfolgt im Hinblick auf sämtliche von dieser Bestimmung erfassten Zeichen ein anderes, im Allgemeininteresse liegendes Ziel, das nicht mit dem der Gewährleistung der freien Verfügbarkeit für sämtliche Wirtschaftsteilnehmer verwechselt werden darf.



35. Hinsichtlich der Frage, ob eine Farbe als solche ohne räumliche Begrenzung als Marke eingetragen werden kann, hat der Gerichtshof im Urteil *Libertel* zwar entschieden, dass das Allgemeininteresse, das dem Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zugrunde liege, der mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung identisch ist, auf die Notwendigkeit abziele, die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen wie diejenigen anböten, für die die Eintragung beantragt werde, nicht un gerechtfertigt einzuschränken<sup>20</sup>.

36. Diese dem Urteil *Libertel* entstammende Auslegung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung, die durch das Urteil *SAT.1/HABM* bestätigt wurde und nach der dieses Eintragungshindernis auch dem Ziel der Verfügbarkeit dient, darf gleichwohl nicht auf sämtliche in seinen Anwendungsbereich fallende Arten von Zeichen ausgedehnt werden. Was die Farben betrifft, so hat der Gerichtshof das Ziel der Verfügbarkeit, das also bei der Beurteilung der Eignung der Farben zur Unterscheidung der in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt werden muss, in diesem Urteil mit der Feststellung gerechtfertigt, dass die Zahl der den Wirtschaftsteilnehmern tatsächlich zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Farben sehr gering sei<sup>21</sup>.

37. In dem Urteil *SAT.1/HABM*<sup>22</sup> hat der Gerichtshof ausgeführt, dass das Allgemeininteresse, das dieser Bestimmung zugrunde liege, und die wesentliche Funktion der Marke, die oben erwähnt wurde, ineinander übergängen. Zeichen, die die Funktion einer Marke im Hinblick auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen nicht erfüllen könnten, sollten hiernach nicht als Marken eingetragen werden und nicht in den Genuss des auf einer solchen Eintragung beruhenden Schutzes kommen. Daraus hat der Gerichtshof den Schluss gezogen, dass das Kriterium, nach dem Marken, die im geschäftlichen Verkehr gemeinhin für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten, nicht eintragungsfähig seien, bei der Bewertung der Unterscheidungskraft eines Zeichens bezüglich dieser Waren oder Dienstleistungen nicht relevant sei<sup>23</sup>.

38. Daher kann aus der Tatsache, dass ein nicht beschreibendes Zeichen im geschäftlichen Verkehr für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnte, nicht gefolgert werden, dass diesem Zeichen zwangsläufig jede Unterscheidungskraft bezüglich dieser Waren oder Dienstleistungen fehle. Mit anderen Worten bedeutet die Tatsache oder bloße Möglichkeit, dass ein nicht beschreibendes und nicht von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung erfasstes Zeichen im geschäftlichen Verkehr für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, nicht, dass dem Zeichen jede Unterscheidungskraft be-

20 — Randnr. 60.

21 — Ebenda, Randnr. 47.

22 — Randnr. 27.

23 — Randnr. 36.

züglich dieser Waren oder Dienstleistungen fehlt<sup>24</sup>.

39. Was schließlich die Vorgehensweise bei der Beurteilung der Frage betrifft, ob ein aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen den Tatbestand eines Eintragungshindernisses gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung erfüllt, so muss nach ebenfalls gefestigter Rechtsprechung die Wirkung berücksichtigt werden, die dieses Zeichen als Ganzes hervorruft<sup>25</sup>. Dieses Erfordernis trägt der Feststellung Rechnung, dass ein Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und keine Überprüfung der verschiedenen Details vornimmt.

40. Diese Regel steht jedoch anerkanntermaßen einer gesonderten Prüfung der einzelnen Bestandteile des betreffenden Zeichens nicht entgegen. Eine derartige Prüfung entspricht Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung, der, wie bereits erwähnt, der Eintragung von Marken entgegensteht, die „ausschließlich aus [beschreibenden] Zei-

chen oder Angaben ... bestehen“. Sie genügt auch den Anforderungen an eine Begründung und an die Rechtssicherheit, die für die Wirtschaftsteilnehmer unverzichtbar sind, vor allem für diejenigen, die mit den Schwierigkeiten der Gestaltung einer internationalen Marke konfrontiert sind, die insbesondere bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens auftreten, die ein größeres Maß an Subjektivität beinhaltet als die anderen Eintragungshindernisse.

41. Gleichwohl steht fest, dass die Eintragung eines Zeichens nicht schon abgelehnt werden kann, wenn sich ergibt, dass das geprüfte Eintragungshindernis für jedes der Bestandteile gilt, aus denen sich das betreffende Zeichen zusammensetzt.

42. Auch bei Marken, die sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzen, von denen jeder Merkmale der in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, muss noch festgestellt werden, dass die Marke als Ganzes beschreibenden Charakter hat<sup>26</sup>. Auch wenn im Allgemeinen die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, als solche eine Beschreibung dieser Merkmale bleibt, da die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne eine ungewöhnliche Veränderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke führen

24 — So wurde z. B. entschieden, dass die Eintragung einer Marke, die sich aus Zeichen oder Angaben zusammensetzt, 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 ist (Urteil des Gerichtshofes vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99 [Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 40]). Erst wenn die Zeichen oder Angaben im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der von der betreffenden Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen üblich geworden und sie somit vom Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung erfasst sind, muss ihre Eintragung gemäß der letztgenannten Bestimmung abgelehnt werden.

25 — Vgl. zur Beurteilung der Unterscheidungskraft Urteil DKV/HABM (Randnr. 24) und zur Beurteilung des beschreibenden Charakters die Urteile des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-265/00 (Campina Melkunie, Slg. 2004, I-1699, Randnr. 37) und Koninklijke KPN Nederland (Randnr. 96).

26 — Urteil Koninklijke KPN Nederland (Randnr. 96).

kann, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können, kann eine solche Kombination unter gewissen Umständen doch auch nicht beschreibender Art sein<sup>27</sup>.

43. Ebenso hat der Gerichtshof in dem Urteil SAT.1/HABM entschieden, dass die Beurteilung, ob eine aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzte Marke im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei, auf jeden Fall von der Prüfung der aus den verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzten Gesamtheit abhängt und dass der Umstand allein, dass jeder dieser Bestandteile für sich genommen nicht unterscheidungskräftig sei, nicht ausschließt, dass deren Kombination unterscheidungskräftig sein könne<sup>28</sup>.

44. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, wie der Gerichtshof diese Rechtsprechung im Rahmen des Urteils SAT.1/HABM berücksichtigt hat.

45. In jenem Verfahren wurde mit dem Rechtsmittel die Aufhebung des Urteils SAT.1/HABM (SAT.2) beantragt, mit dem das Gericht erster Instanz die Zurückwei-

sung der Eintragung des Wortzeichens „SAT.2“ für die in der Anmeldung genannten Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Verbreitung über Satellit stehen, bestätigt hatte. Nach Ansicht des Gerichts war die Wortzusammenstellung „SAT.2“ aufgrund ihrer Bestandteile für die Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung.

46. Im Urteil SAT.1/HABM (SAT.2) prüfte das Gericht die verschiedenen Bestandteile des Wortzeichens „SAT.2“. Es führte zunächst aus, dass dem Bestandteil „SAT“ im Hinblick auf die betreffenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zukomme, da es sich um eine gebräuchliche Abkürzung im Deutschen und im Englischen für „Satellit“ handle, dieser Begriff als Abkürzung den lexikalischen Regeln dieser Sprachen entspreche und er ein Merkmal eines Großteils der beanspruchten Dienstleistungen bezeichne.

47. Das Gericht wies sodann darauf hin, dass die Bestandteile „2“ und „.“ im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der beanspruchten Dienstleistungen verwendet würden oder verwendet werden könnten und dass diese Bestandteile daher keine Unterscheidungskraft hätten.

48. Aufgrund dessen kam es zu dem Ergebnis, dass ganz allgemein im Fall einer zusammengesetzten Marke, die wie SAT.2

27 — Ebenda, Randnrn. 99 und 100.

28 — Randnr. 28.

nur aus Bestandteilen ohne Unterscheidungskraft bestehe, der Schluss zulässig sei, dass auch die Marke als Ganzes im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könne.

49. Schließlich vertrat das Gericht die Auffassung, dass eine solche Schlussfolgerung nur dann nicht gelte, wenn konkrete Anhaltspunkte, wie etwa die ungebräuchliche Art der Kombination der verschiedenen Bestandteile, dafür vorlägen, dass die zusammengesetzte Marke mehr darstelle als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile. „SAT.2“ sei eine gebräuchliche Wortzusammenstellung, und das Vorbringen der Klägerin, die angemeldete Marke als Ganzes enthalte ein fantasiebetontes Element, sei ohne Bedeutung.

50. Hierzu stellte der Gerichtshof erstens fest, dass das Gericht die Unterscheidungskraft der Wortzusammenstellung „SAT.2“ im Wesentlichen anhand einer gesonderten Prüfung jedes ihrer Bestandteile beurteilt habe. Das Gericht habe sich auf die Vermutung gestützt, dass Bestandteile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig seien, auch im Fall ihrer Kombination nicht unterscheidungskräftig werden könnten, statt, wie es erforderlich gewesen wäre, auf die Gesamtwahrnehmung dieser Wortzusammenstellung durch den Durchschnittsverbraucher abzustellen. Es habe den durch die Wortzusammenstellung hervorgerufenen Gesamteindruck nur hilfsweise geprüft und dabei Aspekten wie dem Vorliegen eines Fantasieelements, die bei dieser Prüfung zu berücksichtigen seien, jede Relevanz abgesprochen.

51. Zweitens sei das vom Gericht berücksichtigte Kriterium, wonach Marken, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnten, nicht eintragungsfähig seien, im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung relevant, sei aber nicht für die Auslegung des Buchstabens b dieser Vorschrift maßgebend.

52. Vor dem Hintergrund dieser Vorbemerkungen werde ich die Rügen zur Stützung des Rechtsmittelgrundes untersuchen, mit denen die Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung durch das Gericht erster Instanz geltend gemacht wird. Ich werde zunächst die erste Rüge der fehlenden Berücksichtigung des Gesamteindrucks zusammen mit der vierten Rüge untersuchen, die sich auf die Berücksichtigung eines angeblich irrelevanten Kriteriums bezieht, mit denen die Rechtsmittelführerin dieselben Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils angreift.

*C — Zur fehlenden Berücksichtigung des Gesamteindrucks und zur Berücksichtigung eines irrelevanten Beurteilungskriteriums*

1. Vorbringen der Parteien

53. BioID trägt zunächst vor, dass das Gericht durch die Annahme, die an den in

der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen interessierten Verbraucher seien im Allgemeinen gut informiert, die Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens unzutreffend beurteilt habe, da diese Waren und Dienstleistungen vielmehr für die Gesamtheit der Verbraucher bestimmt seien.

54. Trotz des Hinweises des Gerichts, dass die Unterscheidungskraft eines aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzten Zeichens auf der Grundlage des durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks zu beurteilen sei, sei eine solche Prüfung unterblieben. Nach Ansicht der Rechtsmittelführerin hat das Gericht lediglich die verschiedenen Bestandteile geprüft, aus denen sich das betreffende Zeichen zusammensetze, d. h. das Wortzeichen „BioID“ und die Bildelemente.

55. Schließlich habe das Gericht das streitige Zeichen aufgrund eines Kriteriums, das die Rechtsprechung für irrelevant gehalten habe, als nicht unterscheidungskräftig angesehen.

56. Das HABM verweist im Wesentlichen darauf, dass die Rechtsmittelführerin die vom Gericht vorgenommene Tatsachenwürdigung nicht im Rahmen eines Rechtsmittels überprüfen lassen könne.

57. Ferner trägt das HABM vor, das Gericht habe die bei der Untersuchung der verschie-

denen Bestandteile einer zusammengesetzten Marke zu beachtenden Regeln in Erinnerung gerufen und rechtsfehlerfrei angewendet. Das Gericht habe zu Recht darauf hingewiesen, dass eine Marke, die aus verschiedenen Bestandteilen, denen hinsichtlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zukomme, zusammengesetzt sei, auch nicht als Ganzes betrachtet an Unterscheidungskraft gewinne, sofern kein konkreter Anhaltspunkt dafür vorliege, dass sie mehr darstelle als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile. Somit habe das Gericht offensichtlich eine Gesamtwürdigung vorgenommen, die mit den dargelegten Grundsätzen übereinstimme.

58. Was schließlich die Schlussfolgerungen aus dem Urteil SAT.1/HABM für das im angefochtenen Urteil berücksichtigte Kriterium betreffe, so habe das Gericht mit seiner Einschätzung, in diesem Verfahren handle es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um eine eingegrenzte Personengruppe, keinen Rechtsfehler begangen. Die Verwendbarkeit des streitigen Zeichens für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bestätige, dass dem Zeichen keine Unterscheidungskraft bezüglich dieser Waren oder Dienstleistungen zukomme.

## 2. Würdigung

59. Das Gericht hat in der Tat, wie vom HABM zutreffend vorgebracht wurde, die bei der Untersuchung der Unterscheidungskraft eines Zeichens im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung zu beachtenden Regeln in Erinnerung gerufen und rechtsfehlerfrei angewandt. Das Gericht

hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Unterscheidungskraft einerseits im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und andererseits im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen ist.

60. Das HABM macht ebenfalls zu Recht geltend, dass die Würdigung des Gerichts, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall Personen seien, die über die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen „gut unterrichtet“ seien, eine Würdigung von Tatsachen darstellt, die in den Zuständigkeitsbereich dieses Gerichts fällt und keine Rechtsfrage ist, die dem Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens vorgelegt werden könnte, es sei denn, dass der Sachvortrag entstellt worden ist<sup>29</sup>.

61. Nachdem das Gericht erläutert hat, dass sich das betreffende Zeichen aus einem Wortbestandteil und Bildbestandteilen zusammensetzt, hat es schließlich zu Recht darauf hingewiesen, dass das Zeichen bei der Beurteilung seiner Unterscheidungskraft als Ganzes betrachtet werden muss. Dennoch teile ich die Auffassung der Rechtsmittelführerin, dass das Gericht diese Prüfung im angefochtenen Urteil nicht vorgenommen hat.

<sup>29</sup> — Urteil DKV/HABM (Randnr. 22 sowie die dort zitierte Rechtsprechung).

62. Das Gericht hat in den Randnummern 28 und 29 des angefochtenen Urteils angeführt, dass das Wortzeichen „BioID“ aus den beiden Bestandteilen „Bio“ und „ID“ bestehe, die im Englischen eine übliche Abkürzung für das Substantiv „identification“ (Identifizierung) und die Adjektive „biological“ (biologisch) oder „biometrical“ (biometrisch) oder aber für das Substantiv „biology“ (Biologie) seien. Daraus hat das Gericht gefolgert, dass das Wortzeichen „BioID“ aus dem Wortschatz der Bezugssprache gehörenden Abkürzungen bestehe, nicht von den lexikalischen Regeln dieser Sprache abweiche und keine ungewöhnliche Struktur habe. Angesichts der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen sei überdies anzunehmen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das Wortzeichen „BioID“ im Sinne von „biometrical identification“ (biometrische Identifikation) verstanden.

63. In den Randnummern 30 bis 32 des angefochtenen Urteils hat das Gericht sodann erläutert, dass die biometrische Identifikation eine der technischen Funktionen sei, auf die sich der Antrag auf Eintragung beziehe, und unmittelbar auf eines der Merkmale der im Antrag genannten Dienstleistungen Bezug nehme oder mit diesen in einem engen funktionellen Zusammenhang stehe.

64. Aus diesen tatsächlichen Feststellungen, die der Gerichtshof im Rahmen dieses Rechtsmittels nicht überprüfen kann, hat das Gericht in Randnummer 34 gefolgert, dass das Wortzeichen „BioID“ für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft besitze.

65. Sodann hat das Gericht die Bildbestandteile des streitigen Zeichens untersucht. Zu den typografischen Merkmalen des Wortzeichens „BioID“ in seiner vorliegenden Gestaltung hat das Gericht ausgeführt, dass die in der Schriftart Arial und in unterschiedlicher Strichstärke eingesetzten Buchstaben im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation sämtlicher Arten von Waren und Dienstleistungen verwendet würden. Dasselbe gelte für den Punkt, da dieser Bestandteil als der letzte von mehreren Bestandteilen einer Wortmarke gewöhnlich verwendet werde, um darauf hinzuweisen, dass eine Abkürzung vorliege.

66. Hinsichtlich des grafischen Elements\* hat das HABM nach Ansicht des Gerichts in der mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt, dass seine Funktion sich in der Angabe erschöpfe, dass es sich um eine für ein bestimmtes Schutzgebiet eingetragene Marke handele und dass, wenn eine derartige Eintragung in Wirklichkeit nicht bestehe, die Verwendung dieses grafischen Bestandteils die Gefahr einer Irreführung des Verkehrs begründe. Im Übrigen werde dieser Bestandteil in Verbindung mit einem oder mehreren anderen Zeichen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation von Waren und Dienstleistungen aller Art verwendet.

67. Das Gericht hat seine Ausführungen in den Randnummern 40 bis 44 des angefochtenen Urteils mit den folgenden Entscheidungsgründen fortgesetzt:

„40 Daher ist anzunehmen, dass die oben in den Randnummern 38 und 39 genann-

ten grafischen Elemente für die Präsentation der von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden können. Sie haben somit für diese Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft.

41 Da von jedem der Bestandteile, aus denen die angemeldete Marke zusammengesetzt ist, anzunehmen ist, dass er für die Präsentation der Waren und Dienstleistungen, die unter die in der Anmeldung aufgeführten Kategorien fallen, im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden kann, hat keiner dieser Bestandteile hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft.

42 Weiterhin erlaubt nach der Rechtsprechung die Tatsache, dass eine komplexe Marke nur aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, die in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft haben, die Annahme, dass auch die Marke als Ganze für die Präsentation dieser Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden kann. Dieser Schluss kann nur durch konkrete Anhaltspunkte — wie insbesondere die Art und Weise, in der die verschiedenen Bestandteile miteinander kombiniert sind — entkräftet werden, die darauf hinweisen, dass die komplexe Marke in ihrer Gesamtheit mehr darstellt als die Summe ihrer Bestandteile (in diesem Sinne Schlussanträge von Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer ... in der Rechtssache ... Koninklijke KPN Nederland ..., [Nr.] 65).

- 43 Entgegen dem Vorbringen der Klägerin sind solche Anhaltspunkte im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. Denn die Struktur der angemeldeten Marke, die im Wesentlichen durch die Kombination eines beschreibenden Wortzeichens mit den oben in Randnummer 37 genannten typografischen Merkmalen und den oben in den Randnummern 38 und 39 erwähnten grafischen Elementen gekennzeichnet ist, ändert nichts daran, dass von der Marke als Ganzer anzunehmen ist, dass sie für die Präsentation der Waren und Dienstleistungen, die unter die in der Anmeldung aufgeführten Kategorien fallen, im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden kann.
- 44 Die angemeldete Marke hat daher in Bezug auf die betreffenden Kategorien von Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft.“
68. Meiner Auffassung nach ergibt sich aus diesen Entscheidungsgründen, dass das Gericht die Unterscheidungskraft des streitigen Zeichens wie im Urteil SAT.1/HABM (SAT.2) ausschließlich anhand einer gesonderten Prüfung seiner verschiedenen Bestandteile beurteilt hat. Das Gericht hat sich in Randnummer 42 des angefochtenen Urteils mit einer Formulierung, die sich nahezu vollständig mit Randnummer 49 des vorgenannten Urteils deckt, auf die Vermutung gestützt, dass Bestandteile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig seien, auch im Fall ihrer Kombination nicht unterscheidungskräftig werden könnten, und hat nicht, wie es erforderlich gewesen wäre, auf die Gesamtwahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise abgestellt. Wie im Urteil SAT.1/HABM (SAT.2) hat das Gericht den durch das streitige Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck nur hilfswise geprüft.
69. Somit stelle ich fest, dass das Gericht im angefochtenen Urteil bei der Prüfung der Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens in derselben Weise wie im Urteil SAT.1/HABM (SAT.2) vorgegangen ist.
70. Darüber hinaus war das Gericht im vorliegenden Verfahren nicht mit einer Wortmarke wie in dem Verfahren SAT.1/HABM (SAT.2) befasst, sondern mit einer Bildmarke, die sich aus einem Wortbestandteil und mehreren Bildbestandteilen zusammensetzt. Wie oben ausgeführt, hat es festgestellt, dass der Wortbestandteil „BioID“ die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen oder ihre Merkmale beschreibe. Es hat hieraus zu Recht gefolgert, dass diesem Bestandteil des betreffenden Zeichens keine Unterscheidungskraft zukomme.
71. Hingegen hat das Gericht in den Randnummern 35 und 36 des angefochtenen Urteils der von der Zweiten Beschwerdekammer in der streitigen Entscheidung vertretenen Auffassung widersprochen, eine solche Marke habe keine Unterscheidungskraft, wenn der Wortbestandteil in Bezug auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend sei und das Gewicht der Bildbestandteile im Verhältnis zu dem Wortbestandteil „vernachlässigt werden könne“.



72. So hat das Gericht in Randnummer 36 des angefochtenen Urteils ausgeführt: scheidungskräftig sein könnte, ausreichen könnte, um dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft zu verleihen.

„Hierzu ist festzustellen, dass sich die fehlende Unterscheidungskraft einer komplexen Marke nicht anhand des Gewichts bestimmter ihrer Bestandteile im Verhältnis zu bestimmten anderen Bestandteilen der Marke feststellen lässt, deren fehlende Unterscheidungskraft feststeht. Eine komplexe Marke kann nämlich nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 fallen, wenn nur einer ihrer Bestandteile im Hinblick auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen unterscheidungskräftig ist. Dies kann selbst dann der Fall sein, wenn der einzige unterscheidungskräftige Bestandteil der komplexen Marke gegenüber ihren übrigen Bestandteilen nicht dominiert ...“

73. Ich bezweifle, dass die vom Gericht in den beiden letzten Sätzen vorgenommene Analyse richtig ist. Entscheidend ist laut Rechtsprechung, wie oben erläutert, dass dem betreffenden Zeichen bei Betrachtung als Ganzem und im Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise Unterscheidungskraft in Bezug auf die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen zukommen kann. Ebenso wie bei einem Zeichen, das sich aus Bestandteilen zusammensetzt, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, nicht vermutet werden darf, dass das Zeichen selbst nicht unterscheidungskräftig ist, lässt sich meines Erachtens kaum annehmen, dass bei einem zusammengesetzten Zeichen einer seiner Bestandteile, der für sich genommen unter-

74. Wenn eine zur Eintragung angemeldete Bildmarke einen Wortbestandteil enthält, der wie das Wortzeichen „BioID“ ausschließlich beschreibend ist, da er kein zusätzliches nicht beschreibendes Wort enthält, ist für mich nicht nachvollziehbar, wie diesem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft zukommen sollte, wenn dieser Wortbestandteil gegenüber den Bildbestandteilen des Zeichens dominiert. Im Falle eines solchen Bildzeichens ist zu Recht davon auszugehen, dass die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf dem Wortbestandteil liegt und das Zeichen als Ganzes daher nicht als Herkunftsbezeichnung wahrgenommen wird.

75. Ein unter Verwendung eines rein beschreibenden Wortbestandteils zusammengesetztes Bildzeichen kann meiner Auffassung nach somit nur dann unterscheidungskräftig sein, wenn es unterscheidungskräftige Bildbestandteile enthält, die den maßgeblichen Verkehrskreisen für sich genommen so ins Auge springen, dass sie und nicht der Wortbestandteil die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder wenn seine Bildbestandteile die Bedeutung des Wortbestandteils „auslöschen“ und dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft verleihen können.

76. Da Wortbestandteile im Allgemeinen besser in Erinnerung bleiben als Bildbe-

standteile, ist mir bewusst, dass diese Voraussetzungen nur schwer als erfüllt angesehen werden können. Auch wenn dies zur Folge hat, dass sich die Eintragung derartiger Bildmarken in der Praxis als schwierig erweist oder auf Ausnahmefälle beschränkt, so erscheint mir diese Strenge dennoch erforderlich, um zu verhindern, dass die Eintragung solcher Marken unter Anwendung der üblicherweise zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr herangezogenen Kriterien ihren Inhabern Exklusivrechte an Wortbestandteilen verleiht, die sich auf eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschränken.

77. Schließlich hat das Gericht, wie die Rechtsmittelführerin zu Recht geltend macht, seine Beurteilung auf ein Kriterium gestützt, das im Rahmen der Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung irrelevant ist.

78. Das Gericht hat nämlich aus dem Umstand, dass die Bestandteile des streitigen Zeichens für die Präsentation der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden könnten, gefolgert, dass diese Bestandteile nicht unterscheidungskräftig seien.

79. Wie jedoch oben erläutert wurde, ist dieses Kriterium zwar für Bestandteile relevant, die wie hier der Wortbestandteil „Bio-ID“ die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale

beschreiben, nicht jedoch für Bildbestandteile wie die Schriftart Arial, einen einfachen Punkt oder den Bestandteil \*. Auch wenn diese Bestandteile, denen für sich genommen keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen zukommt, für die Präsentation der von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden können, bedeutet dies allein nicht, dass sie für diese Waren und Dienstleistungen ohne jede Unterscheidungskraft sind.

80. Ebenso hat das Gericht meiner Auffassung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung unzutreffend ausgelegt, indem es in Randnummer 43 des angefochtenen Urteils jegliche Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens mit der Begründung verneint hat, dass „von der Marke als Ganzer anzunehmen ist, dass sie für die Präsentation der Waren und Dienstleistungen, die unter die in der Anmeldung aufgeführten Kategorien fallen, im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden kann“.

81. Dies zeigt meines Erachtens, dass das angefochtene Urteil dieselben Rechtsfehler aufweist wie das Urteil SAT.1/HABM (SAT.2). Daher schlage ich dem Gerichtshof vor, dieselben Konsequenzen wie im Urteil SAT.1/HABM zu ziehen und das angefochtene Urteil aufzuheben.

82. Vor dem Hintergrund dieser Empfehlung untersuche ich nur hilfsweise die beiden weiteren Rügen, die die Rechtsmittelführerin

im Rahmen ihres auf die Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung gestützten Rechtsmittelgrundes erhoben hat.

Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung erst vorliegt, wenn die tatsächliche Verwendung des Wortzeichens zur Bezeichnung der in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen ist.

*D — Zur Nichtberücksichtigung des von der Rechtsmittelführerin erhobenen Einwands des fehlenden Nachweises einer tatsächlichen Benutzung des betreffenden Zeichens durch die Allgemeinheit oder durch Konkurrenten*

83. BioID rügt, das Gericht habe ihr Vorbringen außer Betracht gelassen, dass eine tatsächliche Benutzung des streitigen Zeichens durch die Allgemeinheit oder durch ihre Konkurrenten nicht habe nachgewiesen werden können. Ebenso wenig sei berücksichtigt worden, dass das streitige Zeichen weder in Wörterbüchern zu finden sei noch einen Fachterminus darstelle.

84. Ferner habe das Gericht eine fehlerhafte Tatsachenwürdigung vorgenommen, indem es „Bio“ für eine Abkürzung gehalten habe, obgleich es sich um eine Vorsilbe handle, und dem Wortzeichen „BioID“ eine ungewöhnliche Struktur abgesprochen habe.

85. Was das Wortzeichen „BioID“ betrifft, kann ich in der Auffassung des Gerichts keinen Rechtsfehler erkennen, wonach ein Eintragungshindernis im Sinne von Artikel 7

86. Denn wie bereits im Urteil HABM/Wrigley<sup>30</sup> festgestellt wurde, liegt ein Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht erst dann vor, wenn die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen ist daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner *möglichen* Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

87. Was die vom Gericht vorgenommene Untersuchung betrifft, wie die Bestandteile „Bio“ und „ID“ in den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden werden, so handelt es sich um Tatsachenwürdigungen, und die Rechtsmittelführerin hat nicht dargelegt, dass das Gericht den Sinn dieses Sachvortrags entstellt hat.

30 — Randnr. 32 (Hervorhebung von mir).

88. Das Vorbringen bezüglich des Nachweises, wie das Zeichen als Ganzes für die Präsentation der Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird, deckt sich schließlich im Wesentlichen mit der oben untersuchten vierten Rüge, und ich habe in diesem Zusammenhang bereits vorgeschlagen, dieses Kriterium für irrelevant zu erklären, wenn es um die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke geht, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, die nicht alle die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen beschreiben.

*E — Zur Rüge der fehlerhaften rechtlichen Würdigung des Gerichts aufgrund seiner Auffassung, dass vergleichbare eingetragene Marken kein Indiz für die Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens seien, und zur Rüge des Verstoßes gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung*

89. BioID wirft dem Gericht vor, es habe eine fehlerhafte rechtliche Würdigung vorgenommen, indem es vergleichbare, vom HABM eingetragene Wortmarken mit der Vorsilbe „bio“ nicht als Indizien für die Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens gewertet habe. Ferner widerspricht BioID der Feststellung des Gerichts in Randnummer 47 des angefochtenen Urteils, sie habe keine in den Entscheidungen des HABM enthaltenen Gründe angeführt, die gegen die Verneinung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke sprächen.

90. Außerdem kritisiert BioID die Feststellungen des Gerichts bezüglich der vom HABM vorgenommenen Eintragung der Wortmarke „BioID“ für Waren und Dienstleistungen, die mit den in der streitigen Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen identisch sind. Die Rechtsmittelführerin ist der Auffassung, das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, indem es jener Wortmarke eine andere Bedeutung als dem streitigen Bildzeichen zugeschrieben habe, weil bei der Wortmarke die Buchstaben „id“ klein geschrieben seien. Das Gericht habe somit übersehen, dass eine Wortmarke aufgrund ihrer Eintragung und unabhängig von ihrer Schreibweise geschützt sei. Außerdem habe das Gericht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen, da es nicht zulässig sei, dass das HABM der Eintragung der Wortmarke „BioID“ zustimme und die Eintragung des streitigen Bildzeichens ablehne, obgleich dieses so wie die Wortmarke ausgesprochen werde und darüber hinaus grafische Bestandteile aufweise.

91. Die Frage, ob Entscheidungen des HABM über die Bewilligung der Eintragung von Marken, die mit dem streitigen Zeichen identisch oder diesem vergleichbar sind, grundsätzlich Gesichtspunkte darstellen, die bei der Bewertung der Unterscheidungskraft des Zeichens berücksichtigt werden können, ist meiner Meinung nach eine Rechtsfrage und kann dem Gerichtshof daher in einem Rechtsmittelverfahren vorgelegt werden.

92. Nach meiner Meinung hat das Gericht im angefochtenen Urteil keinen Rechtsfehler

begangen, da es in Randnummer 47 des Urteils ausgeführt hat, dass „in einer früheren Entscheidung angeführte Gründe tatsächlicher oder rechtlicher Art Argumente darstellen können, auf die eine Rüge gestützt werden kann, mit der ein Verstoß gegen eine Vorschrift der Verordnung ... geltend gemacht wird“. Mit dieser Formulierung hat das Gericht entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin also nicht ausgeschlossen, dass die Gründe des HABM für die Bewilligung der Eintragung von Marken, die mit dem streitigen Zeichen identisch oder diesem vergleichbar sind, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens berücksichtigt werden können<sup>31</sup>. Das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zu diesem Punkt beruht daher auf einer fehlerhaften Auslegung des angefochtenen Urteils.

93. Was die Bemerkung in Randnummer 47 des angefochtenen Urteils betrifft, die Rechtsmittelführerin habe in diesem Verfahren keine in den Entscheidungen des HABM enthaltenen Gründe angeführt, die gegen die Verneinung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke sprächen, so stellt dies meiner Meinung nach eine Würdigung der dem Gericht durch die Rechtsmittelführerin vorgelegten Beweismittel dar. Nach den Artikeln 225 EG und 58 der Satzung des Gerichtshofes ist jedoch das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt. Das Rechtsmittel soll den Parteien nicht die Möglichkeit geben, eine neue gerichtliche Entscheidung über den gesamten, dem Gericht vorgelegten Rechtsstreit herbeizufüh-

ren, sondern ausschließlich eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Gerichts ermöglichen. Infolgedessen ist es allein Sache des Gerichts, den Beweiswert der ihm vorgelegten Beweismittel zu beurteilen, sofern die Beweismittel nicht verfälscht werden<sup>32</sup>. Die Rechtsmittelführerin hat in ihren Ausführungen vor dem Gerichtshof nichts vorgetragen, was für eine solche Verfälschung sprechen könnte.

94. Schließlich ist der Vorwurf der Rechtsmittelführerin, das Gericht hätte aus der Entscheidung des HABM über die Bewilligung der Eintragung der Wortmarke „Bioïd“ für die Waren und Dienstleistungen „Drukereierzeugnisse“, „Telekommunikation“ und „Programme für die Datenverarbeitung“ Konsequenzen ziehen müssen, ebenfalls unbegründet. Die Feststellung in Randnummer 48 des angefochtenen Urteils, dass „die Wortmarke Bioïd besonders wegen der Kleinschreibweise der Buchstaben id dem Sinngehalt nach [sich] von dem Wortzeichen BioïD, wie es in der angemeldeten Marke enthalten ist, [unterscheidet]“, ist meiner Auffassung nach kein Beweis dafür, dass das Gericht übersehen hat, dass eine Wortmarke keine Bildbestandteile enthält oder dass sich der Antrag auf Eintragung und der daraus folgende Schutz auf das in dem

31 -- Es könnte sich z. B. um Erwägungen zur Bedeutung eines Wortbestandteils im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise handeln.

32 -- Vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofes vom 1. Juni 1994 in der Rechtssache C-136/92 P (Kommission/Brazzelli Lualdi u. a., Slg. 1994, I-1981, Randnrn. 49 und 66), vom 15. Oktober 2002 in den verbundenen Rechtssachen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P bis C-252/99 P und C-254/99 P (Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Slg. 2002, I-8375, Randnr. 194) und vom 7. November 2002 in den verbundenen Rechtssachen C-24/01 P und C-25/01 P (Glencore und Compagnie Continentale/Kommission, Slg. 2002, I-10119, Randnr. 65).

Antrag aufgeführte Wort und nicht auf dessen Schreibweise im Antrag bezieht.

95. Meiner Meinung nach wollte das Gericht lediglich darauf hinweisen, dass das Wort „biod“ in der Schreibweise der Anmeldung nicht ohne weiteres genauso ausgesprochen wird wie das Wortzeichen „BioID“, das sich eindeutig aus den beiden Bestandteilen „Bio“ und „ID“ zusammensetzt, die im Hinblick auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abkürzungen von „biometrical identification“ verstanden werden können.

96. Außerdem kann dieser Teil der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils als eine Begründung angesehen werden, die das Gericht nur der Vollständigkeit halber noch neben der Feststellung angeführt hat, dass diese Eintragung durch das HABM die Beurteilung des streitigen Bildzeichens als nicht unterscheidungskräftig grundsätzlich nicht berühre, da das Gericht auch festgestellt hat, dass dieses Zeichen und die Wortmarke „Biod“ nicht austauschbar seien. Somit greift das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zu Randnummer 48 des angefochtenen Urteils bezüglich der Schreibweise der vom HABM eingetragenen Wortmarke nicht durch.<sup>33</sup>

97. Schließlich bin ich nicht der Auffassung, dass das Gericht gegen den Grundsatz der

Gleichbehandlung verstoßen hat, weil es aus jener Eintragung nicht auf die Unterscheidungskraft des streitigen Zeichens geschlossen hat. Wenn dieser Grundsatz in einem solchen Fall überhaupt in Betracht käme<sup>34</sup>, ist zu beachten, dass das Gericht die Austauschbarkeit zwischen dem streitigen Zeichen und der eingetragenen Wortmarke verneint hat. Die Rechtsmittelführerin hat nicht nachgewiesen, dass diese Feststellung auf einer Entstellung von Tatsachen beruht. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Darstellung der beiden letzten Buchstaben im Bildzeichen „BioID“ in Form der Großschreibung und unter Verwendung einer geringeren Schriftstärke sowie die Einsetzung des Punktes am Ende dieses Wortzeichens beweisen, dass der Wortbestandteil aus zwei verschiedenen Elementen besteht, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abkürzungen von „biometrical identification“ verstanden werden können, was bei dem als Wortmarke eingetragenen Wort „biod“ nicht notwendigerweise der Fall ist.

98. Auch weicht die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die die Wortmarke eingetragen wurde, von der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen ab, für die die Eintragung des streitigen Bildzeichens beantragt wird. Aus den mündlichen Ausführungen ergibt sich nämlich, dass die

34 — Nach der Rechtsprechung des Gerichts spielt dieser Grundsatz in einem solchen Fall keine Rolle, da nur die beiden folgenden Möglichkeiten bestehen: Entweder ist die abweichende Entscheidung des HABM, mit der die Eintragung einer dem streitigen Zeichen vergleichbaren Marke bewilligt wird, mit der Verordnung vereinbar, so dass das Gericht in diesem Fall logischerweise feststellen müsste, dass die Ablehnung der Eintragung des streitigen Zeichens ein Verstoß gegen die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung darstellt, oder die abweichende Entscheidung des HABM ist rechtswidrig, und niemand kann sich auf einen zugunsten eines anderen begangenen Fehler berufen (Urteil SAT.1/HABM [SAT.2], Randnrn. 60 bis 62; vgl. auch Urteil des Gerichts vom 21. April 2004 in der Rechtssache T-127/02, Concept/HABM [ECA], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 71 sowie die dort zitierte Rechtsprechung).

33 — Vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 2004 in der Rechtssache C-496/99 P (Kommission/CAS Succhi di Frutta, Slg. 2004, I-3801, Randnr. 68).

Wortmarke für auf Datenträger aller Art aufgespielte Computersoftware, Telekommunikationsprodukte und Programme für die Datenverarbeitung eingetragen wurde, ohne dass genauere Angaben zum Wesen dieser Waren und Dienstleistungen gemacht wurden. Aus dem Antrag auf Eintragung des streitigen Bildzeichens ergibt sich jedoch, dass es sich bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen insbesondere um solche handelt, die zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen durch Identifikation von Menschen anhand besonderer biometrischer Merkmale verwendet werden und die daher mit einer biometrischen Identifikation zusammenhängen.

*F — Zu den Folgen der Aufhebung des angefochtenen Urteils*

99. Offen bleibt noch allein die Frage, ob dem betreffenden Bildzeichen als Ganzem Unterscheidungskraft für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung zukommt.

100. Der Gesamteindruck des streitigen Zeichens ist von den Parteien insbesondere in der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof erörtert worden. Ich bin daher der Auffassung, dass die Rechtssache gemäß Artikel 61 der Satzung des Gerichtshofes entscheidungsreif ist und eine Zurückwei-

sung an das Gericht der Prozessökonomie widersprechen würde. Somit möchte ich vorschlagen, dass der Gerichtshof ebenso wie in der Rechtssache SAT.1/HABM selbst über den Rechtsstreit entscheidet.

101. Wie oben dargelegt, setzt sich das streitige Bildzeichen aus einem Wortbestandteil, dem Wortzeichen „BioID“, sowie Bildelementen zusammen, die zum einen aus den typografischen Merkmalen dieses Wortzeichens und zum anderen aus den hinter dem Wortzeichen platzierten grafischen Elementen, nämlich einem Punkt und dem Zeichen ©, bestehen.

102. Was das Wortzeichen „BioID“ betrifft, so ist festgestellt worden, dass es von den maßgeblichen Verkehrskreisen, die aus Personen bestehen, die über die betreffenden Waren und Dienstleistungen gut unterrichtet sind, als Verbindung der beiden Abkürzungen „Bio“ und „ID“ in der Bedeutung „biometrical identification“ (biometrische Identifikation) verstanden werden kann. Wir haben ebenfalls gesehen, dass es sich bei der biometrischen Identifikation um eine der technischen Funktionen der in der Anmeldung genannten Waren handelt, und dass sie unmittelbar auf eine der Eigenschaften der im Antrag genannten Dienstleistungen Bezug nimmt oder mit diesen in einem engen funktionellen Zusammenhang steht. Somit steht fest, dass die Abkürzung „BioID“ als Wortbestandteil des Zeichens nur ein Merkmal der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen beschreibt und hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.

103. Was die Bildbestandteile des streitigen Zeichens anbelangt, so ist zunächst hinsichtlich der zur Darstellung des Wortzeichens „BioID“ verwendeten Schreibweise festgestellt worden, dass die Schrift Arial im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet wird. Aus den Erörterungen geht ebenfalls hervor, dass der Punkt hinter dem Wortzeichen „BioID“ üblicherweise als letzter Bestandteil einer Wortmarke verwendet wird, um darauf hinzuweisen, dass eine Abkürzung vorliegt. Was den Bestandteil <sup>®</sup> betrifft, so zeigt er im Allgemeinen an, dass das mit ihm verbundene Zeichen als Marke für ein bestimmtes Gebiet eingetragen ist.

104. Diesen Feststellungen lässt sich entnehmen, dass keinem der Bildbestandteile des streitigen Zeichens für sich genommen eine besondere Unterscheidungskraft in Bezug auf die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Das streitige Zeichen besteht somit aus einem Wortbestandteil, der die Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibt, und aus Bildbestandteilen, die für sich genommen in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ebenfalls nicht unterscheidungskräftig sind.

105. Die Betrachtung des von der Marke als Ganzem hervorgerufenen Gesamteindrucks führt zu der Feststellung, dass das Zusammenspiel dieser verschiedenen Bestandteile

nicht geeignet ist, der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Wortbestandteil „BioID“ ist offensichtlich der dominierende Bestandteil, der bei der Untersuchung des streitigen Zeichens als Ganzem hervorsticht. Die für diesen Bestandteil verwendete Schreibweise ist gewöhnlich. Was den Punkt und den Bestandteil <sup>®</sup> betrifft, so ist ihre Bedeutung für das Zeichen im Vergleich zu dem Wortbestandteil „BioID“ völlig zu vernachlässigen.

106. Somit ist festzustellen, dass die Bildbestandteile des Zeichens die mögliche Bedeutung des Wortzeichens „BioID“ für die maßgeblichen Verkehrskreise und somit dessen beschreibenden Charakter in keiner Weise beeinträchtigen können. Vielmehr kann man sagen, dass sie diese Bedeutung verstärken oder zu ihr beitragen. Wie bereits festgestellt, werden die beiden letzten Buchstaben des Wortzeichens „BioID“ groß geschrieben, während die vorangehenden Buchstaben klein geschrieben sind. Ferner ist die Strichstärke der beiden letzten Buchstaben „ID“ schmaler als die Strichstärke der drei vorangehenden Buchstaben. Die unterschiedliche Schreibweise verstärkt den Eindruck, dass das Wortzeichen „BioID“ aus den beiden gesonderten Bestandteilen „Bio“ und „ID“ zusammengesetzt ist. Ebenso bestätigt der Punkt hinter dem Wortzeichen entsprechend seiner gewöhnlichen Bedeutung im Bereich der Marken, dass es sich bei dem komplexen Zeichen „BioID“ um Abkürzungen handelt.

107. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass dem streitigen Zeichen in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zukommt. Somit ist die Klage von BioID gegen die streitige Entscheidung abzuweisen.



108. Nach Artikel 122 Absatz 1 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er selbst den Rechtsstreit endgültig entscheidet. Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes, der gemäß Artikel 118 der Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren angewendet ist, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM beantragt hat, der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen und die Rechtsmittelführerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, ist sie zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

## V — Ergebnis

109. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden:

1. das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-91/01 (BioID/HABM) aufzuheben;
2. die Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 20. Februar 2001 (Sache R 538/1999-2) abzuweisen;
3. der Rechtsmittelführerin die Kosten des Verfahrens vor dem Gericht und dem Gerichtshof aufzuerlegen.