

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

31. Januar 2001 *

In der Rechtssache T-193/99

Wm. Wrigley Jr. Company, mit Sitz in Chicago, Illinois (USA), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Kinkeldey, Maximilianstraße 58, München (Deutschland),

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch V. Melgar, Dienststellenleiterin in der Hauptabteilung Recht, und S. Laitinen, Mitglied derselben Hauptabteilung, als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg: C. Gómez de la Cruz, Juristischer Dienst der Kommission, Centre Wagner, Kirchberg,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom

* Verfahrenssprache: Englisch.

16. Juni 1999 (Sache R 216/1998-1) über die Eintragung des Wortes DOUBLEMINT als Gemeinschaftsmarke

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Pirrung sowie der Richter A. Potocki und
A. W. H. Meij,

Kanzler: B. Pastor, Hauptverwaltungsrätin

aufgrund der am 1. September 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 6. Dezember 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2000,

folgendes

Urteil

- 1 Am 29. März 1996 reichte die Klägerin 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 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (nachfolgend: Amt) die Anmeldung einer Gemeinschaftswortmarke ein.

- 2 Die Eintragung wurde für das Wort DOUBLEMINT beantragt.

- 3 Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören u. a. zu den Klassen 3, 5 und 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung. Es handelt sich um:

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Zahnputzmittel einschließlich Kaugummi für kosmetische Zwecke“ (Klasse 3),

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege einschließlich Kaugummi für medizinische Zwecke und Kaugummi mit medizinischen Zusatzstoffen“ (Klasse 5),

„Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, Gebäck, Kuchen, feine Backwaren und Konditorwaren, Karamellen, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Pfeffer; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Konditorwaren und Kaugummi ohne medizinische Zusatzstoffe, Konfekt und Süßwaren einschließlich Kaugummi; zuckerbeschichteter Kaugummi; Kaugummiplättchen; nicht-medizinische Süßwaren, Schokolade, Zucker, Bonbons“ (Klasse 30).

- 4 Mit Entscheidung vom 13. Oktober 1998 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 zurück, weil das angemeldete Wort rein beschreibend sei und daher unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 falle.
- 5 Am 8. Dezember legte die Klägerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim Amt eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers ein. Sie machte geltend, in seiner Gesamtheit betrachtet sei das Wort als neue Wortschöpfung aufzufassen. Der Verbraucher nehme die Wörter „double“ und „mint“ nicht als solche mit jeweils nur einer Bedeutung wahr, sondern müsse mehrere gedankliche Schritte vollziehen, um ihren eigentlichen Sinn zu begreifen.
- 6 Die Beschwerde wurde mit Entscheidung vom 16. Juni 1999 (nachfolgend: angefochtene Entscheidung) zurückgewiesen. Die Beschwerdekammer vertrat im Wesentlichen die Auffassung, das streitige Wort sei als Kombination zweier

englischer Wörter ohne ein zusätzliches Element der Phantasie oder der Vorstellungskraft für bestimmte Merkmale der fraglichen Waren beschreibend. Es könne deshalb nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden.

Anträge der Parteien

7 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

8 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen,

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

9 Das Amt hat in der mündlichen Verhandlung — insoweit unwidersprochen — erklärt, seinen Ermittlungen zufolge könne jede der von der Anmeldung be-

troffenen und oben in Randnummer 3 genannten Waren Minze enthalten. Die Klägerin ihrerseits hat ausgeführt, im Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten stehe derzeit Kaugummi. Jedoch beziehe sich ihre Anmeldung auf alle in Randnummer 3 erwähnten Waren, denn möglicherweise werde sie eine Diversifizierung ihrer Aktivitäten auf andere Waren als Kaugummi vornehmen.

Entscheidungsgründe

- 10 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, die Verletzung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94.

Vorbringen der Parteien

- 11 Nach Ansicht der Klägerin fällt das Wort DOUBLEMINT nicht unter die fragliche Vorschrift. Diese betreffe nur Marken, die „ausschließlich“ aus beschreibenden Angaben bestünden. Sobald eine auch nur minimale geistige Anstrengung erforderlich sei, um eine mögliche Bedeutung der Marke klar zu erfassen, habe diese einen suggestiven Charakter. Der Ausdruck DOUBLEMINT enthalte aber sehr wohl schöpferische Elemente.
- 12 Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht ausgeführt, DOUBLEMINT bedeute „doppelt so viel Minze wie normal“; der Verbraucher könne nämlich nicht wissen, was die „normale Menge Minze“ der betreffenden Waren sei, da es hierfür keine Definition gebe. Folglich gebe es keinen Geschmack, der „doppelt so stark wie normal“ sei. Der Ausdruck DOUBLEMINT liefere daher keine Beschreibung eines definierbaren Merkmals der betreffenden Waren, sondern vermittele einen sehr extravaganten und diffusen Eindruck im Hinblick auf die Qualität dieser

Waren. Solche Marken seien die besten, weil sie im Gedächtnis der Verbraucher haften blieben.

- 13 Jedenfalls sei das Wort DOUBLEMINT als Ganzes zu betrachten. Es handele sich um einen wenig gebräuchlichen Phantasieausdruck. Ferner stelle die Tatsache, dass das Wort DOUBLEMINT in keinem Wörterbuch stehe, ein wichtiges Indiz für seinen schöpferischen und Phantasiecharakter dar.

- 14 Das Amt führt aus, beschreibende Angaben im Sinne der fraglichen Vorschrift seien ihrer Natur nach ungeeignet, die Funktion einer Marke zu erfüllen. Wenn es sich um Neologismen handele, die als solche nicht in den Wörterbüchern stünden, stelle das Amt in der Praxis darauf ab, wie ein Durchschnittsbürger sie verstehe. Im Falle von Wortmarken, die aus mehreren Wörtern zusammengesetzt seien, müsse man sich in jedem Einzelfall auf das gewöhnliche und spontane Verständnis eines Durchschnittsbürgers stützen.

- 15 Die zusammengesetzte Bezeichnung DOUBLEMINT bestehe aus zwei gebräuchlichen Wörtern der englischen Sprache. Ein Verbraucher, der diese Bezeichnung auf einer Packung Kaugummi oder in einer Werbung für Kaugummi sehe, habe den Eindruck, dass die Ware sehr viel Minze enthalte oder dass man ihr Minzgeschmack zugesetzt habe. Da die Aussage auf die Beschreibung unmittelbarer Merkmale beschränkt sei, sei das Wort nicht eintragungsfähig.

- 16 Der Umstand, dass das Wort DOUBLEMINT zwei Bedeutungen habe — nämlich „doppelt so viel Minze wie normal“ und „mit dem Geschmack von zwei Sorten Minze“ — verleihe dem Wort keinen suggestiven Charakter, da jede der beiden Bedeutungen rein beschreibend sei.

Würdigung durch das Gericht

- 17 Nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 kann ein Zeichen, das sich graphisch darstellen lässt, eine Gemeinschaftsmarke sein, soweit es geeignet ist, Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 18 Daraus folgt insbesondere, dass sich die in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse nur für die Waren beurteilen lassen, für die die Eintragung des Zeichens beantragt wurde (vgl. Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-163/98, Procter & Gamble/HABM, BABY-DRY, Slg. 1999, II-2383, Randnrn. 20 und 21).
- 19 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 — der hier allein einschlägigen Vorschrift — 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 zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware... dienen können“, von der Eintragung ausgeschlossen.
- 20 Nach dem Willen des Gesetzgebers gelten diese Zeichen — vorbehaltlich des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 — somit ihrer rein beschreibenden Natur nach als ungeeignet, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dagegen können die Zeichen und Angaben, deren Bedeutung über den ausschließlich beschreibenden Charakter hinausgeht, als Gemeinschaftsmarken eingetragen werden.
- 21 Die Beschwerdekammer stellt in der angefochtenen Entscheidung fest, dass das Wort DOUBLEMINT die Kombination zweier englischer Wörter sei, nämlich des Wortes „double“ — das „aus zwei Gliedern, Sachen, Lagen, Gesamtheiten zusammengesetzt“ und „mindestens zweimal die normale Größe, der normale Wert

oder die normale Stärke“ bedeute — sowie des Wortes „mint“ — das u. a. „alle verschiedenen aromatischen Pflanzen der Gattung Mentha, deren Blüten lilafarben sind und die die Grüne Minze, die Pfefferminze und andere Küchenkräuter umfassen“, und „ein Bonbon oder eine Praline, die mit einem Extrakt einer solchen Pflanze, insbesondere der Pfefferminze, aromatisiert sind“, bedeute. Der Beschwerdekammer zufolge weist dieses Wort die potenziellen Verbraucher unmittelbar darauf hin, dass die betreffenden Waren „doppelt so viel Minze wie normal“ enthalten oder den „Geschmack von zwei Sorten Minze“ haben.

- 22 Die Beschwerdekammer hält den Umstand, dass sowohl das Wort „double“ als auch das Wort „mint“ noch weitere Bedeutungen haben, für unerheblich, weil der mit dem streitigen Wort konfrontierte Verbraucher nach Auffassung der Beschwerdekammer meint, die betreffende Ware enthalte „sehr viel Minze“ oder habe „den Geschmack von Minze“. Sie zieht daraus den Schluss, das streitige Wort sei rein beschreibend und könne daher nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden.
- 23 Die Beschwerdekammer hat das Wort DOUBLEMINT zu Unrecht als ausschließlich beschreibend angesehen.
- 24 Erstens ist das Adjektiv „double“, eingesetzt als Anpreisung zur Kennzeichnung einer bestimmten Ware, ungewöhnlich im Vergleich zu direkteren und alltäglicheren Ausdrücken des Lobes wie „much“, „strong“, „extra“, „best“ oder „finest“ (viel, stark, extra, beste oder feinste), zumal das Adjektiv im vorliegenden Fall keine vergleichende Anspielung auf die „einfache“ Ausführung derselben oder einer konkurrierenden Ware enthält.
- 25 Sodann hat die Beschwerdekammer selbst festgestellt, dass der Ausdruck „double“, vor allem kombiniert mit dem Wort „mint“, für den potenziellen Verbraucher zwei verschiedene Bedeutungen hat: „doppelt so viel Minze wie normal“ oder „mit dem Geschmack von zwei Sorten Minze“.

- 26 Auf der Grundlage dieser Feststellung ist es aber nicht möglich, allein aus dem Wort DOUBLEMINT abzuleiten, ob die betreffende Ware doppelt so viel Minze, z. B. Pfefferminze, enthält oder ob sie den Geschmack von zwei verschiedenen Sorten Minze, z. B. Pfefferminze und Grüne Minze, hat.
- 27 Schließlich kann, um nur den Fall einer Kombination von zwei Sorten Minze anzusprechen, der Geschmack von Grüner Minze oder eines anderen Küchenkrauts viel stärker sein als der von Pfefferminze, so dass der Verbraucher damit rechnen muss, dass eine Ware, die zwei Sorten Minze enthält, einen ganz anderen Geschmack hat als eine Ware, die nur die Sorte Pfefferminze in doppelter Menge enthält.
- 28 Weiter ist zum Fall einer Kombination von zwei Sorten Minze darauf hinzuweisen, dass „mint“ ein Gattungsbegriff ist, der nach den Feststellungen der Beschwerdekammer die Grüne Minze, die Pfefferminze und andere Küchenkräuter einschließt. Folglich gibt es mehrere Möglichkeiten, zwei Sorten Minze zu kombinieren, noch dazu mit unterschiedlichen Geschmacksstärken für jede Kombination.
- 29 Somit drängen sich die zahlreichen Bedeutungen des zusammengesetzten Wortes DOUBLEMINT — von dem jeder Bestandteil ein geläufiges Wort der englischen Sprache ist — einem durchschnittlichen englischsprachigen Verbraucher zumindest assoziativ oder andeutungsweise von selbst auf und nehmen so diesem Zeichen jede beschreibende Funktion im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94. Für einen Verbraucher dagegen, der die englische Sprache nicht hinreichend beherrscht, wird das streitige Wort seiner Natur nach die vage Bedeutung eines Phantasiebegriffs haben.
- 30 Aus alledem ergibt sich, dass das Wort DOUBLEMINT im Hinblick auf die Waren, auf die sich die Anmeldung bezieht, mehrdeutig und suggestiv ist und ver-

schiedene Auslegungen zulässt. Die Vielfalt der möglichen semantischen Kombinationen schließt es daher aus, dass der Verbraucher speziell eine von ihnen auswählt. Infolgedessen versetzt das streitige Wort die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals der fraglichen Ware handelt.

- 31 Folglich kann das Wort nicht als ausschließlich beschreibend angesehen werden.
- 32 Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

Kosten

- 33 Gemäß Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 34 Da das Amt unterlegen ist, sind ihm dem Antrag der Klägerin gemäß die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 16. Juni 1999 (Sache R 216/1998-1) wird aufgehoben.
2. Der Beklagte trägt die Kosten.

Pirrung

Potocki

Meij

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

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

A. W. H. Meij