

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

14. Juni 2001 \*

In den verbundenen Rechtssachen T-357/99 und T-358/99

Telefon & Buch VerlagsgmbH mit Sitz in Salzburg (Österreich), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt H. G. Zeiner und Rechtsanwältin B. Heaman-Dunn, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch S. Bonne, A. von Mühlendahl und E. Joly, als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Beklagter,

wegen Aufhebung der beiden Entscheidungen der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

21. November 1999 (Sachen R 351/1999-3 und R 352/1999-3), mit denen die Eintragung der Wörter UNIVERSALTELEFONBUCH und UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS als Gemeinschaftsmarken abgelehnt wurde,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

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

Kanzler: J. Palacio González, Verwaltungsrat

aufgrund der am 22. Dezember 1999 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschriften,

aufgrund der am 24. März 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortungen,

aufgrund der Verbindung der vorliegenden Rechtssachen zu gemeinsamer mündlicher Verhandlung und Entscheidung gemäß Artikel 50 der Verfahrensordnung des Gerichts,

auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2001,

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Die Klägerin reichte am 28. Januar 1997 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 zwei Anmeldungen von Gemeinschaftswortmarken beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) ein.
- 2 Die Eintragungen als Marken wurden für die Wörter „UNIVERSALTELEFONBUCH“ und „UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS“ beantragt.
- 3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die beiden genannten Eintragungen begehrt wurden, gehören zu den Klassen 9, 16, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in ihrer revidierten und geänderten Fassung und sind jeweils wie folgt beschrieben:

Klasse 9: „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger und bespielte Speichermedien für Datenverarbeitungs-

anlagen und -geräte, insbesondere Bänder, Platten, CD-ROMs; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“;

Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse, Nachschlagwerke, Branchenverzeichnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke“;

Klasse 41: „Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere die Herausgabe von Texten, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen“;

Klasse 42: „Dienstleistungen eines Redakteurs“.

- 4 Mit zwei Schreiben vom 2. März 1998 teilte der Prüfer der Klägerin mit, dass die fraglichen Wörter seiner Ansicht nach nicht eingetragen werden könnten, weil sie für die folgenden Waren und Dienstleistungen ausschließlich beschreibend im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 seien und keine Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung aufwiesen: „bespielte Speichermedien für Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, insbesondere... CD-ROMs [Klasse 9]; Druckereierzeugnisse, Nachschlagwerke, Branchenverzeichnisse [Klasse 16]; Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere die Herausgabe von Texten, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen [Klasse 41]; Dienstleistungen eines Redakteurs [Klasse 42]“.

- 5 Mit Bescheiden vom 23. April 1999 wies der Prüfer die Anmeldungen gemäß Artikel 38 der Verordnung Nr. 40/94 aus den in seinen Mitteilungen vom 2. März 1998 angegebenen Gründen für die unter Randnummer 4 genannten Waren und Dienstleistungen zurück.
- 6 Am 23. Juni 1999 legte die Klägerin gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die beiden Entscheidungen des Prüfers über die teilweise Zurückweisung der Anmeldung jeweils Beschwerde beim Amt ein.
- 7 Die Beschwerden wurden durch zwei Entscheidungen der Dritten Beschwerdekammer vom 21. Oktober 1999 (im Folgenden: angefochtene Entscheidungen) zurückgewiesen, die der Klägerin am 26. Oktober 1999 zugestellt wurden.
- 8 Nach Auffassung der Beschwerdekammer sind die fraglichen Wörter hinsichtlich der betroffenen Waren und Dienstleistungen im deutschsprachigen Teil der Gemeinschaft beschreibend und ohne Unterscheidungskraft.

### Anträge der Parteien

- 9 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtenen Entscheidungen in dem Sinn abzuändern, dass einer Eintragung der Gemeinschaftsmarken UNIVERSALTELEFONBUCH und UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS keine Eintragungshindernisse nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehen;

- hilfsweise, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;
  
- dem Amt die Kosten der Verfahren aufzuerlegen.

10 Das Amt beantragt,

- die Klage abzuweisen;
  
- der Klägerin die Kosten der Verfahren aufzuerlegen.

### Rechtliche Erwägungen

- 11 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94. Hier ist der Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung zu prüfen.

### Vorbringen der Parteien

- 12 Die Klägerin verweist auf den Wortlaut des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 und macht geltend, dass die fraglichen Wörter ein-

tragungsfähig seien, weil sie nicht ausschließlich beschreibend im Sinne dieser Vorschrift seien.

- 13 Seitens der Verbraucher bedürfe es insbesondere angesichts der Länge der streitigen Wörter einer gewissen geistigen Anstrengung, um die darin enthaltene Botschaft in eine rationelle Aussage umzuwandeln.
- 14 Jedes der beiden Wörter bestehe aus einer Kombination von Wörtern, die ein neues Wort ohne eindeutige Bedeutung bildeten. In Anbetracht der vielfältigen Möglichkeiten der Interpretation jedes dieser Wörter könnten deren Bestandteile ihnen keinen ausschließlich beschreibenden Charakter verleihen.
- 15 Ferner bestehe hier kein Freihaltebedürfnis, da kein Mitbewerber die Wortbildungen „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“ benutzen müsse. Etwaigen Konkurrenten werde nicht das Recht genommen, ähnliche Bezeichnungen zu verwenden, die auf die Art oder Eigenschaft ihrer Waren oder Dienstleistungen in origineller Form hinwiesen, ohne dass sie sich angesichts der Länge und des eher holprigen Klangs der fraglichen Wörter ihrer bedienen müssten.
- 16 Das Amt erkenne an, dass es sich bei diesen Wörtern um Neuschöpfungen handele. Sie könnten somit nicht als Freizeichen betrachtet werden, weil sie als Neuschöpfungen dem Verbraucher unbekannt seien. Es bestünden ferner keine Anhaltspunkte dafür, dass die fraglichen Zeichen künftig als beschreibende Angaben verwendet würden.
- 17 Die Klägerin stellt abschließend fest, dass die angefochtenen Entscheidungen einer Rechtsgrundlage entbehrten und dass sie nicht der Entscheidungspraxis des Amtes entsprächen.

- 18 Das Amt macht geltend, dass die Ratio legis des in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 enthaltenen Eintragungshindernisses nicht in der Notwendigkeit liege, bestimmte Begriffe für den freien Wettbewerb freizuhalten. Mit dieser Vorschrift habe der Gesetzgeber die Eintragung von ausschließlich beschreibenden Zeichen ausgeschlossen, weil diese bereits ihrer Natur nach als ungeeignet gelten sollten, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.
- 19 Die Auslegung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdekammer entspreche sowohl dem Sinn und Zweck als auch dem Wortlaut der Bestimmung. Die Grundsätze der Prüfung des beschreibenden Charakters der fraglichen Wörter seien richtig angewandt worden.
- 20 Das Wort „universal“ bedeute umfassend, umfangreich und voluminös; in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibe es die in den fraglichen Wörtern jeweils enthaltenen Begriffe „Telefonbuch“ und „Kommunikationsverzeichnis“ näher und verstärke sie. Ferner werde die These, dass diese Wörter verschiedene Interpretationen zuließen, von der Klägerin nicht näher belegt, da sie keine anderen Beispiele für mögliche Bedeutungen der Wörter angebe als die vom Amt angeführten.
- 21 Die vorgenommene Kombination von Begriffen seien weder unüblich noch verstießen sie gegen die grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache. Im Übrigen seien die Länge und die Schwierigkeiten bei der Aussprache der fraglichen Wörter, die die Klägerin geltend mache, kein Hinderungsgrund für das sofortige Verstehen ihres Sinns, da der deutschsprachige Verbraucher an den Gebrauch von Wörtern dieser Länge gewöhnt sei. Das Amt stellt abschließend fest, dass die fraglichen Wörter zu Recht als ausschließlich beschreibend eingestuft worden seien. Darüber hinaus weist es das Vorbringen der Klägerin zurück, die angefochtenen Entscheidungen entsprächen nicht seiner Entscheidungspraxis.

## Würdigung durch das Gericht

- 22 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 finden die Bestimmungen des Absatzes 1 „auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.
- 23 Bei den durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 erfassten Zeichen handelt es sich um solche, die ausschließlich die Natur, die Eigenschaften, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung umschreiben oder angeben und die als ungeeignet gelten, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung anzugeben, so dass der Verbraucher, der sie erwirbt oder in Anspruch nimmt, bei zukünftigem Erwerb oder späteren Aufträgen eine positive Erfahrung wiederholen oder eine negative Erfahrung vermeiden kann.
- 24 Das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ist in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die Eintragung des Zeichens beantragt wurde (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).
- 25 Hier ist der etwaige beschreibende Charakter der Wörter „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“ in Bezug auf „bespielte Speichermedien für Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, insbesondere... CD-ROMs“ (Klasse 9), „Druckereierzeugnisse, Nachschlagwerke, Branchenverzeichnisse“ (Klasse 16), „Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere die Herausgabe von

Texten, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen“ (Klasse 41) und „Dienstleistungen eines Redakteurs“ (Klasse 42) zu prüfen.

- 26 „Bespilte Speichermedien für Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, insbesondere CD-ROMs“ und „Druckereierzeugnisse, Nachschlagwerke, Branchenverzeichnisse“ erfassen verschiedene Arten von Produkten, die Telefon- oder Kommunikationsverzeichnisse in elektronischer Form oder auf Papier enthalten können. „Dienstleistungen eines Verlages, insbesondere die Herausgabe von Texten, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen“ und „Dienstleistungen eines Redakteurs“ betreffen das Konzipieren und Erstellen der genannten Produkte und insbesondere der in Klasse 16 des Abkommens von Nizza erfassten Produkte in Papierform.
- 27 Die Wörter „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“ bedeuten im Deutschen so viel wie universales Telefonbuch oder universales Kommunikationsverzeichnis. Die beiden Wörter sind den grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache entsprechend gebildet und aus geläufigen deutschen Wörtern zusammengesetzt.
- 28 Die Wortbildungen „Telefonbuch“ und „Kommunikationsverzeichnis“ können als Beschreibung der fraglichen Waren und Dienstleistungen erachtet werden, da sie die Art der betreffenden Waren und die Bestimmung der betreffenden Dienstleistungen bezeichnen. Sodann ist zu prüfen, ob die fraglichen Wörter nach Hinzufügung des Adjektivs „universal“ als ausschließlich Telefonbücher oder Kommunikationsverzeichnisse mit universaler Bestimmung beschreibend zu betrachten sind oder ob durch dieses Adjektiv nicht vielmehr etwas hinzukommt, was dazu führt, dass das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nicht greift.
- 29 Wie der Gerichtshof in seinem Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnrn. 30 und 31) in Bezug auf Angaben, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft

dienen können, festgestellt hat, muss geprüft werden, ob ein beschreibendes Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist.

- 30 Zwar sind derzeit noch keine Telefonbücher oder Kommunikationsverzeichnisse mit universaler Bestimmung auf dem Markt, in denen weltweit alle Daten stehen; es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es sie in naher Zukunft, sei es auf Papier oder in elektronischer Form, geben wird. Jedenfalls können die Wörter „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“ schon jetzt Verzeichnisse benennen, die ein ganzes Gebiet (regional, national oder übernational) oder einen ganzen Bereich (beruflich, sozial) universal, d. h. erschöpfend, abdecken oder dies für sich in Anspruch nehmen.
- 31 Die Wörter „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“ ermöglichen es daher den betroffenen Verkehrskreisen, im vorliegenden Fall dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher, sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zu den Waren und Dienstleistungen herzustellen, die von den Anmeldungen der streitigen Marken betroffen sind. Der Umstand, dass diese Wörter Neuschöpfungen sind, ändert daran nichts.
- 32 Zum Vorbringen der Klägerin, die angefochtenen Entscheidungen entsprächen nicht der Entscheidungspraxis des Amtes, genügt es, festzustellen, dass die Klägerin nicht belegt hat, dass die von ihr angeführte Praxis Zeichen oder Sachverhalte betrifft, die denen der vorliegenden Rechtssache vergleichbar sind.
- 33 Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer zu Recht entschieden hat, dass die Wörter „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“ im deutschsprachigen Teil der Gemeinschaft bezüglich der Waren und Dienst-

leistungen, für die die Anmeldungen zurückgewiesen worden sind, ausschließlich beschreibend im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 sind.

- 34 Der Klageantrag auf Abänderung und der Hilfsantrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen sind daher aufgrund von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen.
- 35 Aus Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt sich, dass das Zeichen schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig ist, wenn eines der absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteil BABY-DRY, Randnr. 29). Da nach der oben dargelegten Auffassung des Gerichts im vorliegenden Fall das in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 genannte Eintragungshindernis vorlag, braucht über den Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung nicht entschieden zu werden.
- 36 Nach alledem sind beide Klagen abzuweisen.

## Kosten

- 37 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 Amtes dessen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klagen werden abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten der Verfahren.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Juni 2001.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

P. Mengozzi