

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

3. Oktober 2001 \*

In der Rechtssache T-140/00

Zapf Creation AG mit Sitz in Rödental (Deutschland), Prozessbevollmächtigter:  
Rechtsanwalt A. Kockläuner, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)  
(HABM), vertreten durch D. Schennen, A. von Mühlendahl und C. Røhl Søberg  
als Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Beklagter,

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 21. März 2000 (Sache R 348/1999-3) über die Eintragung der Wortzusammensetzung New Born Baby als Gemeinschaftsmarke,

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

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

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin

aufgrund der am 25. Mai 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 9. August 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2001 im Einvernehmen mit dem Beklagten vorgelegten Schriftstücke,

auf diese mündliche Verhandlung,

folgendes

## Urteil

- 1 Am 6. Oktober 1997 reichte die Klägerin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung die Anmeldung einer Gemeinschaftswortmarke ein.
- 2 Die Eintragung wurde für die Wortzusammenstellung New Born Baby beantragt.
- 3 Die Waren, für die die Markeneintragung beantragt wurde, gehören zu Klasse 28 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Puppen zu Spielzwecken und Zubehör für diese Puppen in Form von Spielzeug“.
- 4 Mit Bescheid vom 6. Mai 1999 wies die Prüferin des Amtes die Anmeldung nach Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 mit der Begründung zurück, das Zeichen New Born Baby beschreibe die betroffenen Waren und entbehre jeder Unterscheidungskraft.

- 5 Am 22. Juni 1999 legte die Klägerin gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim Amt eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüferin ein.
- 6 Durch Entscheidung vom 21. März 2000 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Dritte Beschwerdekammer die Beschwerde zurück.
- 7 Nach Auffassung der Beschwerdekammer hat die Prüferin Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 zutreffend angewendet.

### Anträge der Parteien

- 8 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

- 9 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin außerdem hilfsweise beantragt, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als sie die Zurückweisung der Anmeldung für andere Waren als Puppen zu Spielzwecken, die Babys bis zum Alter von 28 Tagen darstellten, bestätigt hat.

10 Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

### Entscheidungsgründe

- 11 Die Klägerin beruft sich auf drei materielle Klagegründe, nämlich Verstöße gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und die Nichtbeachtung nationaler Voreintragungen, sowie einen formellen Klagegrund, nämlich eine Verletzung ihrer Verfahrensrechte.

*Zum Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94*

### Vorbringen der Parteien

- 12 Die Klägerin macht geltend, dass die Eintragung einer Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 nur im Falle eines Freihaltebedürfnisses abgelehnt werden könne. Ein solches Bedürfnis könne nur unter Be-

rücksichtigung der Verwendung festgestellt werden, die ihre Wettbewerber von dem fraglichen Zeichen gegenwärtig machten oder zukünftig machen könnten.

- 13 Eine gegenwärtige Verwendung der Wortzusammenstellung New Born Baby für Waren der Klasse 28 durch ihre Mitbewerber sei jedoch nicht belegt worden.
  
- 14 Ein solches Freihaltebedürfnis bestehe auch nicht für die Zukunft. Denn zum einen handele es sich bei dem Zeichen um eine lexikalisch nicht nachweisbare Neuschöpfung, ohne dass es auf die Frage ankomme, ob es ungewöhnlich oder auffallend sei. Zum anderen hätten ihre Mitbewerber die Möglichkeit, auf eine Vielzahl anderer Begriffe auszuweichen. So seien bereits Begriffe wie „NEW BABY“, „NEO BABY“, „NEWBORN“ und „NEWBORNS“ als Marken eingetragen oder zumindest angemeldet worden.
  
- 15 Das Amt weist darauf hin, dass gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 Marken von der Eintragung ausgeschlossen seien, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestünden, die im Verkehr zur Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der Ware dienen könnten.
  
- 16 Was das Vorbringen der Klägerin zum Erfordernis eines Freihaltebedürfnisses angehe, so sei dieses weder ein eigenständiger Zurückweisungsgrund noch eine immanente Schranke des in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 bestimmten Eintragungshindernisses. Vielmehr sei objektiv zu prüfen, ob das angemeldete Zeichen in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibend sei.

- 17 Im vorliegenden Fall bedeute die Wortzusammenstellung New Born Baby für einen englischsprachigen Angehörigen der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich der Käufer von Spielwaren, unzweideutig — und unabhängig davon, ob es sich um eine Tautologie handele oder nicht — „neugeborenes Baby“.
- 18 Die von der Markenmeldung betroffenen Waren, nämlich Puppen zu Spielzwecken und Zubehör für diese Puppen in Form von Spielzeug, umfassten auch Puppen, die neugeborene Babys mit lebensgetreuen Funktionen darstellten. Die Marke bestehe somit ausschließlich aus Angaben über die Art (und die Eigenschaften) der Waren, was Puppen zu Spielzwecken angehe, und über deren Zweckbestimmung, was das Zubehör für diese Puppen angehe.
- 19 Das Zeichen New Born Baby sei also — wenigstens in den Mitgliedstaaten, in denen Englisch gesprochen werde — in Bezug auf alle von der Markenmeldung beanspruchten Waren beschreibend im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94. Folglich sei seine Eintragung als Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 zu versagen gewesen.
- 20 Unter Berufung auf die Rechtsprechung des Gerichts [Urteil vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99, DKV/HABM (COMPANYLINE), Slg. 2000 II-1, Randnr. 26] führt das Amt aus, der Umstand, dass der fragliche Begriff — zusammen oder getrennt geschrieben — nicht in Wörterbüchern aufgeführt sei, ändere nichts an dieser Beurteilung.

### Würdigung durch das Gericht

- 21 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.

- 22 Das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ist in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, für die die Eintragung beantragt worden ist.
- 23 Dabei finden nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 die Vorschriften des Absatzes 1 „auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.
- 24 Zu den Puppen zu Spielzwecken hat die Beschwerdekammer in den Randnummern 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung nur festgestellt, die Wortzusammenstellung New Born Baby bedeute „neugeborenes Baby“; „[u]nter der angemeldeten Marke verstehen die relevanten Verkehrskreise nach ihrem Gesamteindruck sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand, dass die... Puppen zu Spielzwecken... eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen, nämlich wie neugeborene Babys gestaltet sind“.
- 25 Selbst wenn das Zeichen New Born Baby als Beschreibung dessen angesehen werden kann, was diese Puppen darstellen, wäre damit nicht dargetan, dass das fragliche Zeichen die Puppen selbst beschreibt.
- 26 Ein Zeichen, das beschreibt, was ein Spielzeug darstellt, kann nämlich nur dann als Beschreibung des Spielzeugs selbst betrachtet werden, wenn die ange-



sprochenen Verkehrskreise bei ihrer Kaufentscheidung das Spielzeug mit dem Dargestellten gleichsetzen. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keine Feststellung in diesem Sinne. Weder in seiner Klagebeantwortung noch in seinen Antworten auf die Fragen des Gerichts in der mündlichen Verhandlung hat das Amt vorgetragen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, d. h. die Käufer von Spielwaren, die betroffenen Produkte auf diese Weise wahrnahmen.

- 27 Die Beschwerdekammer hat somit nicht dargetan, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen New Born Baby sofort und ohne weiteres Nachdenken als Beschreibung einer Eigenschaft oder eines anderen Merkmals der Puppen zu Spielzwecken auffassen.
- 28 Zum Zubehör für Puppen in Form von Spielzeug hat die Beschwerdekammer in Randnummer 20 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass „die relevanten Verkehrskreise... sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand [verstehen], dass die beanspruchten Waren, nämlich... Zubehör für... Puppen in Form von Spielzeug... eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen, nämlich wie neugeborene Babys gestaltet sind“.
- 29 Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Zubehör für Puppen in Form von Spielzeug stellt nämlich keine Neugeborenen dar, sondern andere Gegenstände, wie Kleidung oder Schuhe in Miniatur-Ausgabe.
- 30 Darüber hinaus hat die Beschwerdekammer in Randnummer 20 a. E. der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die Anmeldung „[h]insichtlich des Zubehörs... eine beschreibende Bestimmungsangabe [enthält], da dieses speziell auf diese Puppenart zugeschnitten ist“.
- 31 Jedoch ist das Zubehör für Puppen in Form von Spielzeug nicht für neugeborene Babys bestimmt. Diese sind nämlich noch nicht in der Lage, mit Puppen zu

spielen, geschweige denn, mit Zubehör für Puppen umzugehen. Aber auch wenn die Wortzusammenstellung New Born Baby in Bezug auf Puppen für Spielzwecke beschreibend und das genannte Zubehör für diese Puppen bestimmt sein sollte, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass für die angesprochenen Verkehrskreise eine unmittelbare und konkrete Verbindung zwischen dem fraglichen Zeichen und diesem Zubehör besteht. Dass ein Produkt als Zubehör für ein anderes Produkt dienen soll, das durch das fragliche Zeichen beschrieben wird, genügt für sich allein nämlich nicht, um diesem Zeichen beschreibenden Charakter in Bezug auf das Zubehörprodukt zu verleihen.

- 32 Die Wortzusammenstellung New Born Baby bezeichnet daher weder die Beschaffenheit, noch die Bestimmung, noch irgendein anderes Merkmal des Zubehörs für Puppen in Form von Spielzeug.
- 33 Daraus folgt, dass der Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 40/94 durchgreift.

*Zum Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 34 Die Klägerin weist darauf hin, dass gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen seien. Der Verwendung des Wortes „keine“ sei zu entnehmen, dass es für die Überwindung des Eintragungshindernisses schon ausreiche, dass das Zeichen eine gewisse, wenn auch nur geringe, Unterscheidungskraft habe.

- 35 Im vorliegenden Fall sei der Begriff New Born Baby eine ungewöhnliche, sprachwidrige Neuschöpfung, die sich die angesprochenen Verkehrskreise leicht merken könnten und die daher geeignet sei, die Waren der Klägerin zu individualisieren und von Waren anderer Herkunft unterscheidbar zu machen.
- 36 Das Amt macht geltend, die Kombination der Wörter „new“, „born“ und „baby“ bestehe ausschließlich aus beschreibenden Angaben und enthalte kein zusätzliches Element, das die Wortzusammenstellung als Ganzes geeignet mache, die Waren der Klägerin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die fragliche Wortzusammenstellung entbehre deshalb jeglicher Unterscheidungskraft und könne infolgedessen nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden.

#### Würdigung durch das Gericht

- 37 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 40/94 sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.
- 38 Die Unterscheidungskraft eines Zeichens ist in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die Eintragung beantragt worden ist.
- 39 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnummer 24 der angefochtenen Entscheidung die fehlende Unterscheidungskraft des fraglichen Zeichens aus dessen beschreibendem Charakter abgeleitet und das Fehlen „jeglichen Phantasieüberschusses“ festgestellt.
- 40 Wie bereits entschieden, hat die Beschwerdekammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, das fragliche Zeichen falle unter das Verbot des Artikels 7 Absatz 1

Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94. Folglich geht die Begründung der Beschwerdekammer zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 fehl, da sie auf dem oben festgestellten Fehler beruht.

- 41 Zudem lässt sich nach der Rechtsprechung des Gerichts das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht mit der bloßen Feststellung in der angefochtenen Entscheidung begründen, dass es an einem Phantasieüberschuss fehle [Urteile vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-135/99, Taurus-Film/HABM (CINE ACTION), Slg. 2001, II-379, Randnr. 31, und in der Rechtssache T-136/99, Taurus-Film/HABM (CINE COMEDY), Slg. 2001, II-397, Randnr. 31].
- 42 Daraus folgt, dass der Klagegrund des Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 40/94 durchgreift.
- 43 Nach alledem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne dass über die übrigen Klagegründe entschieden zu werden braucht.

## Kosten

- 44 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das Amt mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 21. März 2000 (Sache R 348/1999-3) wird aufgehoben.
2. Das Amt trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 3. Oktober 2001.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

P. Mengozzi