

URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

8. September 2005 \*

In den verbundenen Rechtssachen T-178/03 und T-179/03

**CeWe Color AG & Co. OHG** mit Sitz in Oldenburg (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Spintig, S. Richter, U. Sander und H. Förster,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch I. Mayer und G. Schneider als Bevollmächtigte,

Beklagter,

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

betreffend zwei Klagen gegen die Entscheidungen der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 12. März 2003 (Sachen R 638/2002-3 und R 641/2002-3) über die Anmeldung der Wortzeichen DigiFilmMaker und DigiFilm als Gemeinschaftsmarken

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Vilaras sowie der Richter F. Dehousse und D. Šváby,

Kanzler: C. Kristensen,

aufgrund der am 19. und 21. Mai 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschriften,

aufgrund des Beschlusses über die Verbindung der Verfahren vom 18. September 2003,

aufgrund der am 15. Dezember 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2005

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 19. November 2001 meldete die Klägerin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung zwei Gemeinschaftsmarken an.
- 2 Dabei handelt es sich um die Wortzeichen DigiFilm und DigiFilmMaker (im Folgenden zusammen: Anmelde­marken).
- 3 Die Marke DigiFilm wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
  - Klasse 9: „Speichermedien, Aufzeichnungsträger; insbesondere optische Aufzeichnungsträger; insbesondere CD-ROMs, alle vorgenannten Waren auch mit

darauf aufgezeichneten Fotos; fotografische und Filmapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computersoftware“;

— Klasse 16: „Fotos in Form von Papierfotos, Negativen, Diapositiven“;

— Klasse 42: „Beschreiben von Aufzeichnungsträgern, insbesondere mit digitalen Daten, insbesondere Bilddaten; Erstellen von Fotos; Drucken von Fotos; Betrieb eines ‚Online-Printservice‘ für Fotos; Software-Beratung, Wartung von Software, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitung“.

4 Die Marke DigiFilmMaker wurde für die gleichen Waren und Dienstleistungen wie die Marke DigiFilm und außerdem für folgende Waren der Klasse 9 des Abkommens von Nizza angemeldet: „Geräte und Automaten zum Beschreiben von Aufzeichnungsträgern, insbesondere Geräte zur Übertragung von digitalen Daten (insbesondere Bilddaten) auf Aufzeichnungsträger (insbesondere CD-ROMs)“.

5 Mit Schreiben vom 22. Februar 2002 teilte der Prüfer der Klägerin gemäß Regel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) mit, seiner Auffassung nach seien die Anmeldemarken nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b

und c der Verordnung Nr. 40/94 nicht eintragungsfähig, ausgenommen für folgende Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 16: „Fotos in Form von Papierfotos, Negativen, Diapositiven“;
  
- Klasse 42: „Software-Beratung, Wartung von Software, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitung“.

6 Mit Schreiben vom 22. April 2002 erklärte die Klägerin, dass sie ihre Anmeldungen aufrechterhalte.

7 Mit Entscheidungen vom 4. Juni 2002 wies der Prüfer gemäß Regel 11 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2868/95 die Anmeldungen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 für folgende Waren und Dienstleistungen zurück:

- Klasse 9: „Speichermedien, Aufzeichnungsträger, insbesondere optische Aufzeichnungsträger, insbesondere CD-ROMs, alle vorgenannten Waren auch mit darauf aufgezeichneten Fotos; fotografische und Filmapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computersoftware“;

— Klasse 42: „Beschreiben von Aufzeichnungsträgern, insbesondere mit digitalen Daten, insbesondere Bilddaten; Erstellen von Fotos; Drucken von Fotos; Betrieb eines ‚Online-Printservice‘ für Fotos“.

- 8 Zur Begründung führte der Prüfer im Wesentlichen aus, dass die Anmeldemarken aus Wortbildungen bestünden, die für die genannten Waren und Dienstleistungen beschreibend seien. So sei „digi“ eine übliche englische Abkürzung für „digital“. Daher ließen sich den Zeichen DigiFilm und DigiFilmMaker unmittelbar die Bedeutungen „digitaler Film“ („digital film“) und „Person, die digitale Filme herstellt“ oder „Gerät für die Herstellung von digitalen Filmen“ („digital film-maker“) zuordnen. Die Kombination des Wortes „digi“ mit den Wörtern „film“ und „maker“ habe keinen zusätzlichen Aussagegehalt, der den Anmeldemarken Unterscheidungskraft verleihen könnte.
- 9 Am 26. Juli 2002 legte die Klägerin gegen die Entscheidungen des Prüfers nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM zwei Beschwerden ein.
- 10 Mit Entscheidungen vom 12. März 2003 (im Folgenden: Entscheidung DigiFilm oder Entscheidung DigiFilmMaker, beide zusammen: angefochtene Entscheidungen), der Klägerin zugestellt mit Schreiben vom 18. und 13. März 2003, wies die Dritte Beschwerdekammer die Beschwerden zurück.
- 11 Zur Begründung führte die Beschwerdekammer, die die Beurteilung des Prüfers bestätigte, im Wesentlichen aus, dass die Anmeldemarken für die weiterhin streitbefangenen Waren und Dienstleistungen (d. h. im Fall der Marke DigiFilm die

oben in Randnummer 7 genannten Waren und Dienstleistungen und im Fall von DigiFilmMaker die gleichen Waren und Dienstleistungen und zusätzlich die oben in Randnummer 4 genannten Waren) (im Folgenden: streitige Waren und Dienstleistungen) beschreibend seien. Da die Anmelde­marken auch keine zusätzlichen Bestandteile oder Besonderheiten aufwiesen, fehle ihnen das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft.

### **Anträge der Parteien**

12 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;
- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

13 Das HABM beantragt,

- die Klagen als unbegründet abzuweisen;
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

## Entscheidungsgründe

- 14 Die Klägerin rügt in beiden Rechtssachen mit ähnlicher Begründung eine Verletzung erstens von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens von Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels.

*Zum ersten Klagegrund: Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94*

### Vorbringen der Parteien

- 15 Die Klägerin bestreitet, dass die Anmelde­marken für die streitigen Waren und Dienstleistungen beschreibend seien. Insbesondere sei zu beanstanden, dass sich die Beschwerdekammer auf Internet-Auszüge gestützt habe, ohne deren Relevanz im Einzelnen zu prüfen, und außerdem angenommen habe, dass die Marken selbst dann nicht eintragungsfähig seien, wenn sie sich lexikalisch nicht nachweisen ließen. Schließlich habe das HABM nicht beachtet, dass es ähnliche Zeichen schon zur Eintragung zugelassen habe.
- 16 Die Klägerin räumt ein, dass es sich bei „digi“ um eine häufig vorkommende Verkürzung des Begriffes „digital“ handele, dass „film“ in vielen Sprachen der Gemeinschaft sowohl das Filmmaterial selbst als auch das filmische Werk bezeichne und dass „maker“ das englische Wort für „Macher, Hersteller“ sei. Dies heiße aber nicht, dass die Anmelde­marken beschreibend seien. Technisch gesehen, gebe es nämlich keinen digitalen Film. Die Beschwerdekammer habe dies zwar anerkannt, aber die Behauptung aufgestellt, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise keine näheren Gedanken über die Einzelheiten des technischen Ablaufs machten und eine digitale Bildfolge als digitalen Film bezeichneten, was ent­sprechend angeblich auch für die verwendeten Aufzeichnungsgeräte, Datenträger und Herstellungsdienste gelte. Diese Betrachtungsweise verkenne, dass eine Angabe im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 die Eignung („dienen können“) zur

beschreibenden Bezeichnung voraussetze. Ein Speichermedium oder ein Aufzeichnungsträger, Geräte zur Aufzeichnung von Bildern oder Dienstleistungen des Beschreibens von Aufzeichnungsträgern könnten aber nicht mit den Zeichen DigiFilmMaker oder DigiFilm beschrieben werden. Die Beschwerdekammer habe daher die Grenzlinie zwischen einer von der Eintragung ausgeschlossenen Angabe und einer — eintragungsfähigen — „sprechenden Marke“ verkannt.

- 17 Im Übrigen treffe es nicht zu, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise keine Gedanken über die Unterschiede zwischen chemischer und elektronischer Fotografie machten. Vielmehr sähen sie in der Übertragung des Begriffes „film“ auf die elektronische Fotografie eine ungewöhnliche, phantasievolle Übertragung. Die Anmeldezeichen gehörten wie das Zeichen UltraPlus, das Gegenstand des Urteils des Gerichts vom 9. Oktober 2002 in der Rechtssache T-360/00 (Dart Industries/HABM [UltraPlus], Slg. 2002, II-3867) gewesen sei, in den Bereich der Erzeugung von Assoziationen und nicht in den einer Bezeichnung. Das HABM habe daher zu Unrecht angenommen, dass die Kombinationen der Ausdrücke „digi“, „film“ und „maker“ zu DigiFilm und DigiFilmMaker nicht ungewöhnlich seien.
- 18 Die Ausdrücke aus dem Internet, die der Prüfer in seinen Schreiben vom 22. Februar 2002 und in seinen Entscheidungen vom 4. Juni 2002 angeführt habe und auf die sich auch die Beschwerdekammer bezogen habe, seien nicht geeignet, das Gegenteil zu belegen. Insbesondere sei bei mehreren Internet-Fundstellen für „DigiFilm“ die geografische Herkunft unbekannt oder liege außerhalb der Gemeinschaft, oder der warenmäßige Einsatzbereich sei unklar oder nicht einschlägig, oder „DigiFilm“ werde als geschützte geschäftliche Bezeichnung ausgewiesen.
- 19 Überdies seien die Anmeldezeichen lexikalisch nicht nachweisbar. Sie seien deshalb eintragungsfähig (Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P, Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251, Randnrn. 43 und 44).

- 20 Schließlich sei die Vielzahl von vergleichbaren angemeldeten Zeichen, die das HABM eingetragen habe, ein Beleg für die Richtigkeit der Auffassung der Klägerin, dass diese Marken nicht beschreibend seien. Das HABM habe die Relevanz seiner vorangegangenen Entscheidungen selbst bejaht, soweit es um die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 gehe.
- 21 Nach Auffassung des HABM liegt kein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 vor.

#### Würdigung durch das Gericht

- 22 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind von der Eintragung ausgeschlossen „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“. Nach Artikel 7 Absatz 2 finden „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.
- 23 Nach der Rechtsprechung wird durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c verhindert, dass die darin genannten Zeichen oder Angaben infolge ihrer Eintragung als Marke einem einzelnen Unternehmen vorbehalten werden. Die Vorschrift verfolgt damit das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass derartige Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, im Folgenden: Urteil Postkantoor, Randnr. 54; Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-219/00, Ellos/HABM [ELLOS], Slg. 2002, II-753, Randnr. 27, und vom 27. November 2003 in der Rechtssache T-348/02, Quick/HABM [Quick], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 27).

- 24 Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 genannten Zeichen werden außerdem als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (oben in Randnr. 23 zitierte Urteile ELLOS, Randnr. 28, und Quick, Randnr. 28).
- 25 Um eine Marke, die aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ansehen zu können, genügt es nicht, dass ein beschreibender Charakter jedes einzelnen dieser Bestandteile festgestellt wird. Es muss vielmehr festgestellt werden, dass das Wort selbst beschreibenden Charakter hat (vgl. entsprechend oben in Randnr. 23 zitiertes Urteil Postkantoor, Randnr. 96).
- 26 Hierfür gilt, dass eine Marke, die aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder für Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihrerseits für diese Merkmale beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ist, es sei denn, es besteht ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile, was entweder voraussetzt, dass das Wort wegen der Ungewöhnlichkeit der Kombination im Hinblick auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem Eindruck abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung ist (vgl. entsprechend oben in Randnr. 23 zitiertes Urteil Postkantoor, Randnr. 104).
- 27 Ob eine Marke beschreibenden Charakter hat, ist im Hinblick auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in den Rechtssachen T-135/99, Taurus-Film/HABM [Cine Action],

Slg. 2001, II-379, Randnr. 25, und T-136/99, Taurus-Film/HABM [Cine Comedy], Slg. 2001, II-397, Randnr. 25) und anhand des Verständnisses der maßgeblichen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen (oben in Randnr. 23 zitierte Urteile ELLOS, Randnr. 29, und Quick, Randnr. 29), zu beurteilen.

- 28 Im vorliegenden Fall richten sich die streitigen Waren und Dienstleistungen, wie die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt hat (Entscheidung DigiFilm, Randnr. 27, Entscheidung DigiFilmMaker, Randnr. 28), nicht nur an ein spezialisiertes Publikum, sondern auch an ganz allgemeine Verkehrskreise. Die Anmelde­marken sind außerdem aus Bestandteilen der englischen Sprache gebildet. Das maßgebliche Publikum besteht daher aus normal informierten und angemessen aufmerksamen englischsprechenden Durchschnittsverbrauchern.
- 29 Für die Beurteilung des absoluten Eintragungshindernisses gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ist daher festzustellen, ob für dieses Publikum zwischen den Zeichen DigiFilm und DigiFilmMaker und den streitigen Waren und Dienstleistungen ein unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht.
- 30 Die Beschwerdekammer hat insoweit zutreffend festgestellt, dass „digi“ eine insbesondere im Englischen geläufige Abkürzung des Begriffes „digital“ ist und für die digitale Technik steht, dass außerdem das Wort „film“ im Englischen und in zahlreichen weiteren Sprachen sowohl das Filmmaterial als auch das fertige Filmwerk oder seine Schaffung bezeichnet und dass schließlich das englische Wort „maker“ („Hersteller, Macher“) in Verbindung mit „film“ sowohl den „Filmemacher“ als auch gegebenenfalls das für die Herstellung von Filmen verwendete Gerät bezeichnet (Entscheidung DigiFilm, Randnrn. 24 und 25, Entscheidung DigiFilm-Maker, Randnrn. 24 bis 26 und 36).
- 31 Im Einklang mit der oben in den Randnummern 25 und 26 erwähnten Anforderung, dass die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit zu würdigen ist, hat die Beschwerdekammer weiterhin richtig festgestellt, dass die Kombinationen der Begriffe „digi“, „film“ und „maker“ zu DigiFilm und DigiFilmMaker durch die

Großschreibung der jeweiligen Anfangsbuchstaben klar aufgliederbar und darüber hinaus nicht ungewöhnlich, auffallend oder grammatisch regelwidrig sind (Entscheidung DigiFilm, Randnr. 26, Entscheidung DigiFilmMaker, Randnr. 27). Ebenfalls zutreffend hat die Beschwerdekammer ausgeführt, dass diese Wortkombinationen von den maßgeblichen Verkehrskreisen sofort und ohne besonderen analytischen Aufwand dahin verstanden werden, dass sie auf die Aufzeichnung, Speicherung und Verarbeitung digitaler Daten, insbesondere von Bildern, und auf die dafür geeigneten Aufzeichnungsträger, Geräte und Software hinweisen, die in den Anmeldungen der Klägerin bezeichnet sind, und nicht auf die betriebliche Herkunft (Entscheidung DigiFilm, Randnrn. 28 bis 31, Entscheidung DigiFilmMaker, Randnrn. 29 bis 32). Die Beschwerdekammer hat daraus geschlossen, dass die Anmeldemarken eine Angabe enthalten, die klar, direkt und unmittelbar ist und nicht in irgendeiner Weise vage, schillernd oder lediglich in versteckt andeutender Ungewissheit verbleibt oder ein lediglich „sprechendes“ Zeichen darstellt, zumal die Zusammenschreibung diese Aussprache und den Sinngehalt in keiner Weise verändert, sondern den genauen Aussagegehalt durch die Großschreibung der Anfangsbuchstaben der einzelnen Begriffe im Wortinneren noch betont (Entscheidung DigiFilm, Randnr. 30, Entscheidung DigiFilmMaker, Randnr. 32).

- 32 Die Beschwerdekammer hat schließlich richtig darauf hingewiesen, dass es den Anmeldemarken mangels jedes grafisch oder anderweitig eigentümlichen Zusatzes an jedem Phantasieüberschuss fehlt und sie nicht das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft besitzen, da sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen lediglich als Hinweis auf die Art und Beschaffenheit der angebotenen Waren und Dienste verstanden werden und nicht als Marken mit betriebskennzeichnendem Herkunftshinweis. An dieser Wahrnehmung der Anmeldemarken in beschreibender Bedeutung ändere sich auch nichts durch die Zusammenschreibung der einzelnen Begriffe, weil dieses Gestaltungsmittel in Werbung und Marketing verbreitet und üblich sei (Entscheidung DigiFilm, Randnrn. 36 und 37, Entscheidung DigiFilmMaker, Randnrn. 37 und 38).
- 33 Demnach ist festzustellen, dass die Anmeldemarken in keiner Weise über die Summe ihrer Bestandteile hinausgehen. Es handelt sich bei ihnen auch nicht um sprachliche Neuschöpfungen mit einer eigenen, d. h. gegenüber ihren Bestandteilen eigenständigen Bedeutung, deren etwaiger beschreibender Charakter für die streitigen Waren und Dienstleistungen nach der oben in Randnummer 26 zitierten Rechtsprechung zu prüfen wäre.

34 Dieser Beurteilung steht nicht das Vorbringen der Klägerin entgegen, dass die Anmeldemarken die streitigen Waren und Dienstleistungen nicht beschrieben, sondern nur assoziativ anklingen ließen. Der — von der Beschwerdekammer im Übrigen anerkannte (vgl. Entscheidung DigiFilm, Randnrn. 32 und 33, und Entscheidung DigiFilmMaker, Randnrn. 34 und 35) — Umstand, dass chemische Fotografie auf einer analogen Bildwiedergabe durch lichtbedingte chemische Veränderung des Filmmaterials beruht, während digitale Fotografie unter Verzicht auf solches Filmmaterial die Licht- und Farbintensität des Gegenstands Punkt für Punkt misst und in elektrische digitale Signale umwandelt, hat nicht zur Folge, dass die Anmeldemarken den Charakter von (mit den Worten der Klägerin „sprechenden“) Marken gewinnen, die die streitigen Waren und Dienstleistungen nur assoziativ anklingen lassen. Denn das Gericht teilt die Auffassung der Beschwerdekammer, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise, selbst soweit sie diese technischen Vorgänge möglicherweise im Einzelnen kennen, dabei nicht stehen bleiben werden, sondern eine digitale Bildfolge einen digitalen Film nennen werden. Die Klägerin kann sich in diesem Zusammenhang auch nicht mit Erfolg auf das (oben in Randnr. 17 zitierte) Urteil UltraPlus berufen, wonach das Zeichen UltraPlus keine unmittelbar verständliche Bezeichnung für eine Eigenschaft oder ein Merkmal der dort fraglichen Waren (Ofengeschirr) darstellt, sondern nur die hohe Güte dieser Waren mittelbar und abstrakt anpreist und damit in den Bereich der Erzeugung von Assoziationen und nicht in den einer Bezeichnung im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 fällt (vgl. Randnrn. 25 und 27 des Urteils).

35 Ebenso wenig wird die Feststellung, dass die Anmeldemarken für die streitigen Waren und Dienstleistungen beschreibend sind, durch das Argument der Klägerin in Frage gestellt, dass die vom Prüfer ermittelten Internet-Fundstellen nicht relevant seien und sich die Beschwerdekammer auf sie ohne nähere Prüfung bezogen habe. Denn für die Feststellung, dass die Zeichen DigiFilm und DigiFilmMaker nach dem Verständnis des englischsprechenden Durchschnittsverbrauchers für die streitigen Waren und Dienstleistungen beschreibend sind, genügt schon die Prüfung der Zeichen als solcher, ohne dass hierfür zusätzlich auf die zahlreichen vom Prüfer ermittelten Internet-Fundstellen (2 670 für „digifilm“ und 53 500 für „digital film“) abgestellt zu werden braucht, die im Übrigen die Beurteilung der Beschwerdekammer nur bestätigen.

- 36 Ebenso ist das Argument zurückzuweisen, dass die Anmeldemarken lexikalisch nicht nachweisbar seien und nach den im (oben in Randnr. 19 zitierten) Urteil Procter & Gamble/HABM (Randnrn. 43 und 44) entwickelten Grundsätzen aus diesem Grund zur Eintragung zugelassen werden müssten. Denn anders als das Wortzeichen Baby-dry, das nach Feststellung des Gerichtshofes eine ungewöhnliche Verbindung seiner beiden Wortelemente bildet und damit unterscheidungskräftig ist, bestehen die Zeichen DigiFilm und DigiFilmMaker, wie die Beschwerdekammer hervorgehoben hat, aus einer Verbindung von beschreibenden Ausdrücken ohne jede Eigentümlichkeit, die der englischsprechende Durchschnittsverbraucher als Bezeichnung für die streitigen Waren und Dienstleistungen oder für ihre wesentlichen Merkmale auffassen wird, nicht aber als Hinweis auf ihre gewerbliche Herkunft. Dass die Anmeldemarken als solche nicht in Wörterbüchern aufgeführt sind, ändert an dieser Bewertung nichts (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache T-19/99, DKV/HABM [COMPANYLINE], Slg. 2000, II-1, Randnr. 26, und vom 26. Oktober 2000 in der Rechtssache T-345/99, Harbinger/HABM [TRUSTEDLINK], Slg. 2000, II-3525, Randnr. 37).
- 37 Soweit die Klägerin schließlich dahin argumentiert, dass das HABM zahlreiche den Anmeldemarken ähnliche Marken eingetragen habe, ist daran zu erinnern, dass — wie die Klägerin im Übrigen in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt hat — die Entscheidungen der Beschwerdekammern über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung Nr. 40/94 nach der Rechtsprechung gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist daher nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch die Gemeinschaftsgerichte zu überprüfen und nicht auf der Grundlage der bestehenden Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-106/00, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], Slg. 2002, II-723, Randnr. 66, vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-122/01, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], Slg. 2003, II-2235, Randnr. 41, vom 21. April 2004 in der Rechtssache T-127/02, Concept/HABM [ECA], Slg. 2004, II-1113, Randnr. 71, und vom 16. März 2005 in der Rechtssache T-112/03, L'Oréal/HABM — Revlon [FLEXI AIR], Slg. 2005, II-949, Randnr. 68).
- 38 Nach alledem hat die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass die Wortzeichen DigiFilm und DigiFilmMaker für die streitigen Waren und Dienstleistungen beschreibend sind und daher nicht zur Eintragung zugelassen werden können, nicht gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

39 Der erste Klagegrund ist daher zurückzuweisen.

*Zum zweiten Klagegrund: Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

Vorbringen der Parteien

40 Die Klägerin trägt vor, die angefochtenen Entscheidungen litten bereits darunter, dass die Beschwerdekammer davon ausgehe, dass eine Erfüllung der Tatbestandsmerkmale des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 gleichsam automatisch auch das Fehlen jeder Unterscheidungskraft im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b nach sich ziehe. Jedenfalls lägen, weil die Anmeldemarken entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer gerade nicht beschreibend seien, keine Anhaltspunkte für ein Fehlen jeder Unterscheidungskraft der Marken vor.

41 Nach Auffassung des HABM ist auch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht verletzt.

Würdigung durch das Gericht

42 Nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen, wenn nur eines der darin aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse, hier das nach Buchstabe c, eingreift (oben in Randnr. 36 zitiertes Urteil COMPANYLINE, Randnr. 30, und Beschluss des Gerichts vom 27. Mai 2004 in der Rechtssache T-61/03, Irwin Industrial Tool/HABM [QUICK-GRIP], noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 35).

- 43 Weiterhin besteht, auch wenn die in Artikel 7 Absatz 1 genannten absoluten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und gesondert geprüft werden müssen, eine offensichtliche Überschneidung der jeweiligen Geltungsbereiche der Eintragungshindernisse nach den Buchstaben b, c und d (vgl. entsprechend oben in Randnr. 23 zitiertes Urteil Postkantoor, Randnr. 85).
- 44 So fehlt insbesondere einer Wortmarke, die wie die Anmeldemarken im Sinne von Buchstabe c Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, damit für diese zwangsläufig die Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b (vgl. entsprechend oben in Randnr. 23 zitiertes Urteil Postkantoor, Randnr. 86).
- 45 Da die Beschwerdekammer in den angefochtenen Entscheidungen zu Recht festgestellt hat, dass die Anmeldemarken für die streitigen Waren und Dienstleistungen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sind, ist folglich der zweite Klagegrund zurückzuweisen.
- 46 Nach alledem sind die Klagen abzuweisen.

## **Kosten**

- 47 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klagen werden abgewiesen.**
- 2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. September 2005.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

M. Vilaras