

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN

ELEANOR SHARPSTON

vom 14. Dezember 2006¹

1. Das vorliegende Rechtsmittel ist vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz Celltech R & D/HABM² eingelegt worden, mit dem eine Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM (im Folgenden: Beschwerdekammer) aufgehoben wurde. Das Rechtsmittel betrifft insbesondere die richtige Auslegung und Anwendung der Ausdrücke „Unterscheidungskraft“ und „beschreibender Charakter“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: Verordnung)³.

dernisse schließen die Eintragung automatisch aus, im Gegensatz zu den „relativen“ Eintragungshindernissen (wie z. B. die Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit einer bestehenden Marke), die die Eintragung je nach den Umständen ausschließen können oder nicht.

3. Artikel 7 Absatz 1 bestimmt, soweit hier relevant:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind

Die Verordnung

2. Artikel 7 Absatz 1 zählt die sogenannten „absoluten“ Hindernisse für die Eintragung einer Marke auf. Absolute Eintragungshin-

...

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Rechtssache T-260/03, Urteil vom 14. April 2005, Slg. 2005, I-1215.

3 — ABl. 1994, L 11, S. 1.

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“.

4. Ich werde Zeichen oder Angaben, die unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c fallen, „beschreibend“ nennen.

5. Bei der Auslegung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung ist auch die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung des gleichlautenden Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Markenrichtlinie⁴ zu beachten.

6. Artikel 73 der Verordnung bestimmt: „Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen.“

⁴ — Erste 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). Im Zusammenhang mit anderen im Wesentlichen identischen Vorschriften von Markenrichtlinie und Verordnung hat der Gerichtshof deutlich gemacht, dass seine Auslegung einer Vorschrift auch für die andere gelten müsse: Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, *Marca Mode*, Slg. 2000, I-4861, Randnrn. 26 bis 28.

Vorgeschichte des vorliegenden Rechtsstreits

7. Im Juni 2000 reichte Celltech R & D Ltd (im Folgenden: Markenanmelderin oder Anmelderin) einen Antrag auf Eintragung der Wortmarke CELLTECH als Gemeinschaftsmarke ein. Die Eintragung wurde beantragt für i) pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege in Klasse 5 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, ii) chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente in Klasse 10 und iii) Forschungs- und Entwicklungsdienste; Consulting; alles in Bezug auf die Wissenschaften Biologie, Medizin und Chemie in Klasse 42.

8. Im Juni 2002 wies die Prüferin des HABM (im Folgenden: Prüferin) die Anmeldung auf der Grundlage des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung zurück. Zur Begründung führte sie aus, dass das fragliche Zeichen aus der grammatisch fehlerfreien Kombination der beiden Begriffe „cell“ (Zelle) und „tech“ (Abkürzung für „technisch“ oder „Technologie“) bestehe. Daher könne die Anmeldemarke nicht als Hinweis auf die Herkunft der in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstlei-

stungen fungieren, denn alle diese Waren und Dienstleistungen fielen in das Gebiet der Zelltechnologie.

grund einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b geltend⁵.

Das Urteil des Gerichts erster Instanz

9. Im Mai 2003 wies die Beschwerdekammer die Beschwerde der Anmelderin zurück. Das Wort CELLTECH werde „vom relevanten Verbraucher sofort und eindeutig so verstanden ..., dass [es] Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Ausstattungsmaterialien bezeichnet“. Der Zusammenhang, der zwischen den Waren und der Marke bestehe, sei folglich nicht hinreichend indirekt, um der Marke das nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Beschwerdekammer fügte hinzu, dass es, da die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b von der Eintragung ausgeschlossen sei, nicht erforderlich sei, zu prüfen, ob auch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c anwendbar sei.

10. Die Markenanmelderin legte gegen diese Entscheidung (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) Klage beim Gericht erster Instanz ein. Sie machte als einzigen Klage-

11. Das Gericht erster Instanz gab der Klage statt.

12. Da die relevanten Passagen des Urteils weiter unten an passender Stelle in vollem Umfang dargestellt werden, gebe ich an dieser Stelle nur einen Überblick.

13. Zunächst fasste das Gericht erster Instanz die Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz über die Hauptfunktion einer Marke und die richtige Auslegung der verschiedenen in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung aufgelisteten Eintragungshindernisse zusammen⁶. Insbesondere wies es darauf hin, dass einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c Merkmale von Waren oder

5 — Randnr. 9 des Urteils des Gerichts erster Instanz.

6 — Randnrn. 19 bis 24.

Dienstleistungen beschreibe, aus diesem Grund in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen zwangsläufig die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b fehle⁷.

14. Sodann fasste das Gericht erster Instanz die Randnummern 10 bis 12 der angefochtenen Entscheidung zusammen und stellte fest, dass die Beschwerdekammer „im Wesentlichen die Auffassung eingenommen [habe], dass das Zeichen CELLTECH deshalb nicht im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 unterscheidungskräftig sei, weil es von den maßgeblichen Verkehrskreisen als beschreibender Ausdruck für die Art der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen aufgefasst werde“⁸. Es war daher der Auffassung, dass zunächst zu prüfen sei, ob die Beschwerdekammer dargetan habe, dass die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Falls dies zu bejahen sei, wäre die angefochtene Entscheidung gemäß der Rechtsprechung⁹, wonach einem beschreibenden Zeichen zwangsläufig die Unterscheidungskraft fehle, zu bestätigen. Falls es zu verneinen sei, wäre im Einklang mit dem Urteil SAT.1¹⁰ zu prüfen, ob die Beschwerdekammer weitere Erwägungen angeführt habe, aus denen sich ergebe, dass die Anmeldemarke gleichwohl nicht unterscheidungskräftig sei¹¹.

15. Das Gericht erster Instanz wandte sich daher der Frage zu, ob die Beschwerdekammer dargetan habe, dass die Marke beschreibend sei. Es bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer¹², dass die angesprochenen Verkehrskreise nicht nur aus spezialisierten medizinischen Fachkreisen bestünden, denen unabhängig von ihrer Muttersprache die englischsprachigen wissenschaftlichen Begriffe in ihrem Tätigkeitsbereich bekannt seien, sondern auch aus Durchschnittsverbrauchern¹³. Nach Prüfung der angefochtenen Entscheidung kam das Gericht erster Instanz zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer nicht dargetan habe, dass die Marke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend sei¹⁴.

16. Anschließend prüfte das Gericht erster Instanz, ob die Beschwerdekammer weitere Erwägungen angeführt hat, aus denen sich ergibt, dass die Marke nicht unterscheidungskräftig ist. Es stellte fest, dass die Beschwerdekammer nicht dargelegt habe, dass die Marke in ihrer Gesamtheit den angesprochenen Verkehrskreisen nicht erlaube, die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin von denen mit anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden¹⁵.

17. Das Gericht erster Instanz kam somit zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer

7 — Urteile vom 12. Februar 2004 in den Rechtssachen C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 86, und C-265/00, Campina Melkunie, Slg. 2004, I-1699, Randnr. 18.

8 — Randnrn. 25 und 26.

9 — Zitiert in Fußnote 7.

10 — Urteil vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/92 P, SAT.1 SatellitenFernsehen/HABM, Slg. 2004, I-8317. Die Rechtssache wird in verwirrender Weise sowohl als SAT.1 als auch als SAT.2 bezeichnet, wobei Letzteres die Marke ist, deren Eintragung beantragt war. Ich werde die Bezeichnung SAT.1 verwenden.

11 — Randnr. 27.

12 — Über die zwischen den Parteien Einigkeit zu bestehen scheint.

13 — Randnrn. 28 bis 31.

14 — Randnrn. 32 bis 42, von denen viele im Mittelpunkt der Rechtsmittelgründe 1 bis 4 stehen.

15 — Randnrn. 42 bis 44, wobei Randnr. 43 Gegenstand des fünften Rechtsmittelgrundes ist.

nicht dargetan habe, dass die Marke beschreibend sei und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung ihrer Eintragung damit entgegenstehe. Da die Beschwerdekammer auch keine anderen Gründe dargelegt habe, aus denen sie die Marke gleichwohl als nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b ansehe, habe sie zu Unrecht angenommen, dass die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b von der Eintragung ausgeschlossen sei. Das Gericht erster Instanz hob die angefochtene Entscheidung daher auf¹⁶.

18. Das HABM hat gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz gestützt auf fünf Gründe Rechtsmittel eingelegt und macht geltend, dass das Urteil „gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c verstößt ... und in seiner Begründung mangelhaft ist“.

Zulässigkeit des Rechtsmittels

19. Die Markenanmelderin ist der Ansicht, dass das Rechtsmittel unzulässig sei, soweit es Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung betreffe. Die Beschwerdekammer habe zu dieser Vorschrift nichts ausgeführt, sondern die Marke CELLTECH

allein aufgrund des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung zurückgewiesen. Darüber hinaus habe das HABM vor dem Gericht erster Instanz nicht geltend gemacht, dass die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht eintragbar sei; im Gegenteil habe es vorgetragen, CELLTECH sei „daher nicht unterscheidungskräftig in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b nicht eintragungsfähig“¹⁷. Im Gegensatz dazu konzentriert sich das Rechtsmittel des HABM zum Gerichtshof fast ausschließlich auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c.

20. In der mündlichen Verhandlung hat der Anwalt der Anmelderin dieses Argument weiter ausgeführt. Er hat auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes Bezug genommen, dass die in Artikel 7 Absatz 1 genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig seien und gesondert geprüft werden müssten¹⁸, dass sich die Anwendungsbereiche der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten Eintragungshindernisse offensichtlich überschneiden¹⁹ und dass einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibe, aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von

16 — Randnrn. 45 und 46.

17 — Hervorhebung von der Anmelderin.

18 — Vgl. Urteile Koninklijke KPN Nederland, Randnrn. 67 und 85, und Campina Melkunie, Randnr. 18, beide zitiert in Fußnote 7. Tatsächlich stammt diese Aussage ursprünglich aus dem Urteil vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 35.

19 — Vgl. Urteile Koninklijke KPN Nederland, Randnrn. 67 und 85, und Campina Melkunie, Randnr. 18.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b fehle²⁰. Das Erfordernis, strikt zwischen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c zu unterscheiden, wurde am deutlichsten im Urteil BioID²¹ herausgestellt, in dem der Gerichtshof das Urteil des Gerichts erster Instanz aufhob, weil dieses die Unterscheidung zwischen diesen Vorschriften nicht vollständig beachtet habe.

21. Der Anwalt der Anmelderin betonte, dass das Urteil des Gerichts erster Instanz im vorliegenden Fall am 14. April 2005 ergangen sei und der Gerichtshof BioID am 15. September 2005 entschieden habe. Er behauptete, es gebe „keinen Zweifel daran, dass sich das [Gericht erster Instanz], wenn [es] heute über das vorliegende Verfahren zu entscheiden hätte, auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b konzentrieren und gar nicht zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c abschweifen würde — tatsächlich würde es sagen ‚wir wenden uns der auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b gestützten Beanstandung zu, da gegen die Marke keine auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c gestützte Beanstandung vorliegt“.

22. Ich bin weder von diesem Vorbringen noch überhaupt davon überzeugt, dass das Rechtsmittel unzulässig ist.

23. Meines Erachtens hat der Gerichtshof im Urteil BioID lediglich die Grundsätze angewandt, die er genau ein Jahr zuvor im Urteil SAT.1²² aufgestellt hatte. In beiden Fällen hob der Gerichtshof das Urteil des Gerichts erster Instanz mit der Begründung auf, dass dieses Gericht Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b anhand eines Kriteriums ausgelegt habe (nämlich, dass Marken, die geeignet erscheinen, zur Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet zu werden, nicht eintragbar sind), das für Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c relevant sei²³. Ich bin daher nicht der Ansicht, dass dem jeweiligen Datum der Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache BioID und des Gerichts erster Instanz im vorliegenden Fall irgendeine Bedeutung zukommt.

24. Insbesondere hob der Gerichtshof das Urteil BioID des Gerichts erster Instanz deshalb auf, weil dieses Gericht seine Feststellung, dass die Anmeldemarke unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b falle, im Wesentlichen darauf gestützt hatte, dass sie geeignet erscheine, im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet zu werden. Der Gerichtshof entschied, dass dieses Kriterium zwar im Rahmen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c relevant sei, aber nicht das Kriterium sei, das für die Auslegung von Buchstabe b gelte²⁴. Im vorliegenden Fall hat

20 — Vgl. Urteile Koninklijke KPN Nederland, Randnr. 86 und Campina Melkunie, Randnr. 19.

21 — Urteil vom 15. September 2005 in der Rechtssache C-37/03 P, BioID/HABM, Slg. 2005, I-7975.

22 — Zitiert in Fußnote 10.

23 — Vgl. SAT.1, Randnr. 36, vom Gerichtshof in den Randnrn. 62 und 63 des Urteils BioID zitiert.

24 — Randnrn. 61 bis 65.

sich die Beschwerdekammer dagegen nicht auf das Kriterium der Eignung zur gewöhnlichen Verwendung im geschäftlichen Verkehr gestützt.

stehenden Waren und Dienstleistungen aufgefasst werde²⁶. Somit sei zunächst zu prüfen, ob die Beschwerdekammer dargetan habe, dass das Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend sei²⁷.

25. Meines Erachtens ist die Tatsache, dass das Urteil SAT.1 des Gerichtshofes nach der angefochtenen Entscheidung, aber vor dem Urteil des Gerichts erster Instanz im vorliegenden Fall erlassen wurde, von größerer Relevanz. Das Gericht erster Instanz überprüfte die angefochtene Entscheidung im Lichte des Urteils SAT.1 des Gerichtshofes. In diesem Urteil befand der Gerichtshof, wenn das HABM entscheide, dass eine Marke, der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht entgegenstehe (weil sie nicht ausschließlich beschreibend sei), gleichwohl keine Unterscheidungskraft im Sinne von Buchstabe b dieser Vorschrift habe, so müsse es die Gründe für die letztgenannte Ansicht darlegen²⁵.

27. Die angefochtene Entscheidung beruht auf der Feststellung der Beschwerdekammer, dass der maßgebliche Verbraucher die Marke in erster Linie als eine Angabe der Art der von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen (d. h. als rein beschreibend) ansehen würde²⁸. Die Beschwerdekammer folgerte aus dieser Feststellung, dass die Eintragung aufgrund von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b ausgeschlossen sei. Ebenso gut — und vielleicht vorzugsweise — hätte sie folgern können, die Eintragung sei aufgrund von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c ausgeschlossen²⁹. Es kann auch sein, wie der Anwalt der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung anzuerkennen schien, dass das Gericht erster Instanz es unter diesen Um-

26. In Anwendung dieser Ausführungen meinte das Gericht erster Instanz im vorliegenden Fall, die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen die Auffassung eingenommen, dass das Zeichen CELLTECH deshalb nicht im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b unterscheidungskräftig sei, weil es von den maßgeblichen Verkehrskreisen als beschreibender Ausdruck für die Art der in Frage

26 — Randnrn. 24 bis 26.

27 — Randnr. 27.

28 — Randnr. 11 der angefochtenen Entscheidung.

29 — Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof selbst im Urteil BioID nicht so vorgegangen ist, indem er befand, dass die Wortbildung BioID, der dominierende Bestandteil des angemeldeten Zeichens („BioID®“), sich nicht von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen (auf dem Gebiet der biometrischen Identifikation) trennen lasse, aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet sei, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren und nach alledem keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b habe; Randnrn. 70 bis 75. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c war nicht Bestandteil der Analyse oder der Schlussfolgerung des Gerichtshofes in jener Rechtssache, obwohl diese Vorschrift (zusammen mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) Grundlage für die Entscheidungen des Prüfers und der Beschwerdekammer des HABM und für die Klage beim Gericht erster Instanz gewesen war.

25 — Randnr. 42.

ständen hätte unterlassen sollen, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c zu erörtern. Jedoch gingen sowohl die Beschwerdekammer als auch die Prüferin in der Tat ausschließlich auf den beschreibenden Charakter näher ein. Im Lichte der Rechtsprechung, wonach einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen zwangsläufig die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b³⁰ fehlt, erscheint die Tatsache, dass sich das Gericht erster Instanz auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c konzentriert hat, nicht unlogisch oder unangebracht. Selbst wenn man der Auffassung ist, dass das Gericht erster Instanz dies nicht hätte tun sollen, würde dadurch eher die Richtigkeit des Urteils des Gerichts in Frage gestellt — was die Anmelderin, wie man annehmen kann, ausdrücklich nicht zu tun beabsichtigt — als die Zulässigkeit des Rechtsmittels hiergegen.

28. Das Gericht erster Instanz widmete die Randnummern 27 bis 40 seines Urteils der Analyse der Feststellungen der Beschwerdekammer zu der Frage, ob CELLTECH beschreibend sei. In Randnummer 41 kam es zu dem Ergebnis, dass „die Beschwerdekammer nicht dargetan hat, dass das Wortzeichen CELLTECH für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist“. Im Gegensatz hierzu verwandte das Gericht erster Instanz nur zwei Randnummern (43 und 44) darauf, zu prüfen, „ob die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung weitere Erwägungen angeführt hat, aus denen sich ergibt,

dass das Wortzeichen nicht unterscheidungskräftig ist“ (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b)³¹. Schließlich wird in Randnummer 45 des Urteils die umfassende Feststellung des Gerichts erster Instanz dargelegt, dass „die Beschwerdekammer ... nicht dargetan [hat], dass der Anmeldemarke das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c ... entgegensteht“.

29. Es erschien mir deshalb widersinnig, das Rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen, weil es sich auf die Frage konzentriert, ob das Gericht erster Instanz in seiner Analyse des beschreibenden Charakters korrekt war. Damit würde dem HABM tatsächlich die Möglichkeit genommen, das Urteil im Hinblick auf genau die Gründe anzugreifen, auf denen es beruht.

30. Ich bin daher der Ansicht, dass das Rechtsmittel zulässig ist.

Die Rechtsmittelgründe

31. Das HABM macht fünf spezielle Rechtsmittelgründe geltend. Es ist hilfreich, sie in

31 — Das ist vielleicht nicht überraschend. Unter den gegebenen Umständen kann das Gericht erster Instanz nicht sehr lange dazu gebraucht haben, zu prüfen, ob die Beschwerdekammer andere Gründe als den rein beschreibenden Charakter aufgezeigt hatte, die rechtlich zu der Schlussfolgerung führten, dass die Marke keine Unterscheidungskraft hat, und festzuhalten, dass die angefochtene Entscheidung keine derartigen zusätzlichen Gründe enthielt.

30 — Vgl. die in Fußnote 7 zitierten Rechtssachen.

der Reihenfolge der Randnummern des Urteils zu behandeln, auf die sie sich beziehen.

Randnummern 35 bis 37 des Urteils des Gerichts erster Instanz: erster und (zum Teil) zweiter Rechtsmittelgrund

32. Der erste Rechtsmittelgrund betrifft die Randnummern 36 und 37 des Urteils des Gerichts erster Instanz, während der zweite Grund zum Teil Randnummer 35 betrifft. Eindeutig bilden die Randnummern 35 bis 37 zusammen eine in sich geschlossene Reihe von Erwägungen. Es erscheint unnatürlich, sie aufzugliedern. Deshalb werde ich den ersten und den zweiten³² Rechtsmittelgrund zusammen behandeln.

33. Da die Randnummern 35 bis 37 auf die Randnummern 32 bis 34 folgen und in Randnummer 34 auf Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung verwiesen wird, ist es zweckmäßig, mit dieser Randnummer der Begründung der Beschwerdekammer zu beginnen:

„Die Kammer ist der Ansicht, dass die Wortkombination ‚CELLTECH‘ vom rele-

vanten Verbraucher sofort und eindeutig so verstanden wird, dass sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Ausstattungsmaterialien bezeichnet. Folglich nimmt die Kammer an, dass der Zusammenhang, der zwischen den Waren und der Marke besteht, nicht hinreichend indirekt ist, um der Marke das nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [der Verordnung] erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu verleihen.“

34. Die Randnummern 32 bis 37 des Urteils des Gerichts erster Instanz lauten:

„32 ... CELLTECH [besteht] aus zwei der englischen Sprache entstammenden Substantiven ..., wobei das zweite dieser Substantive in der Form einer Abkürzung wiedergegeben ist. Was das Wort ‚cell‘ angeht, so bezieht es sich im Bereich der Biologie unstreitig auf die kleinste eigenständig funktionsfähige Einheit eines Organismus. Auch der Wortbestandteil ‚tech‘ ist die übliche Abkürzung für das Wort ‚technology‘ (Technologie) und weicht damit als Abkürzung nicht von den lexikalischen Regeln der englischen Sprache ab (vgl. in diesem Sinne Urteil SAT.1, Randnr. 31).

33 Zumindest eine der Bedeutungen des Wortzeichens CELLTECH ist folglich ‚cell technology‘ (Zelltechnologie).

32 — Soweit er Randnr. 35 betrifft. Soweit er Randnr. 43 des Urteils des Gerichts erster Instanz betrifft, wird er unten in den Nrn. 72 bis 75 erörtert.

- 34 Zur Art des Zusammenhangs, der zwischen dem Wortzeichen CELLTECH und den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen besteht, hat die Beschwerdekammer in Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass dieser Begriff Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgerufenen Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne.
- 35 Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdekammer dargetan hat, dass das Wortzeichen CELLTECH, soweit es als ‚cell technology‘ verstanden wird, für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Bereich der Pharmazie beschreibend ist.
- 36 Insoweit ist festzustellen, dass weder die Beschwerdekammer noch das Amt die wissenschaftliche Bedeutung der Zelltechnologie dargelegt hat. So hat das Amt lediglich, als Anlage seiner Klagebeantwortung, einen Auszug aus Collins English Dictionary mit den Definitionen der Begriffe ‚cell‘ und ‚tech‘ eingereicht.
- 37 Indessen hat weder die Beschwerdekammer noch das Amt erläutert, inwiefern diese Begriffe eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Produkte und Dienstleistungen in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgerufen werden.“
- Der zweite Rechtsmittelgrund: Randnummer 35
35. Mit seinem zweiten Rechtsmittelgrund bringt das HABM vor, dass das Gericht erster Instanz bei der Prüfung, ob das Wort CELLTECH ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, die zur Bezeichnung von Merkmalen der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen könnten, die individuelle Bedeutung der Wörter „cell“ und „tech“ zu Unrecht außer Acht gelassen habe. Das Gericht erster Instanz habe stattdessen ausschließlich auf die Bedeutung des Zeichens CELLTECH oder von „cell technology“ insgesamt abgestellt. Damit habe es fehlerhaft den Grundsatz missachtet, wonach die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibe, ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, selbst für diese Merkmale beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung bleibe.
36. Die Marke CELLTECH setzt sich aus einem beschreibenden Wort („cell“) und

einer gewöhnlichen Abkürzung für ein anderes beschreibendes Wort („tech“) zusammen.

37. Es ist klar, dass es, um eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (der dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie entspricht³³) ansehen zu können, nicht genügt, dass für jeden dieser Bestandteile ein möglicher beschreibender Charakter festgestellt wird, sondern dass ein solcher Charakter auch für die Neuschöpfung selbst festgestellt werden muss³⁴.

38. Zwar bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, *im Allgemeinen* selbst für diese Merkmale beschreibend im Sinne der genannten Vorschriften, auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, führt nämlich normalerweise nur zu einer Marke, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können³⁵.

39. Der Gerichtshof hat jedoch klargestellt, dass dann, wenn eine solche Kombination einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer einzelnen Bestandteile entsteht, nämlich wenn ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht, das Ergebnis möglicherweise nicht beschreibend im Sinne der Rechtsvorschriften ist³⁶.

40. Somit ist klar, dass der von der Marke hervorgerufene Gesamteindruck entscheidend ist. Das ist kaum überraschend. Der Gerichtshof stellte in seinem ersten Urteil zur Markenrichtlinie (ergangen im Kontext der Beurteilung der „Verwechslungsgefahr“ zwischen ähnlichen Marken im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, aber dennoch anerkanntermaßen³⁷ von allgemeinerer Anwendbarkeit) fest: „Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.“³⁸

41. Ich stimme daher der Markenanmelderin darin zu, dass das Gericht erster Instanz

33 — Vgl. Fußnote 4.

34 — Urteil Campina Melkunie, in Fußnote 7 zitiert, Randnr. 37.

35 — A. a. O., Randnr. 39, Hervorhebung nur hier.

36 — A. a. O., Randnrn. 40 und 41. Die Randnrn. 37 und 39 bis 41 des Urteils Campina Melkunie wiederholen, was in praktisch denselben Worten in den Randnrn. 96 und 98 bis 100 des am selben Tag verkündeten Urteils KPN gesagt worden ist. Meines Erachtens ist das Urteil Campina Melkunie hier einschlägiger. Es betraf eine Wortneuschöpfung (BIOMILD), die sich aus Bestandteilen zusammensetzte, von denen jeder als beschreibend im Hinblick auf Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen erachtet wurde, während im Urteil KPN die in Rede stehende Wortmarke („postkantoor“ oder Postamt) selbst ein Wort war.

37 — Vgl. z. B. BiolD, zitiert in Fußnote 21, Randnr. 29.

38 — Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23.

zu Recht geprüft hat, ob die Marke CELLTECH in ihrer Gesamtheit beschreibend ist.

42. Dementsprechend würde ich den zweiten Rechtsmittelgrund zurückweisen, soweit er sich auf Randnummer 35 des Urteils des Gerichts erster Instanz bezieht.

Der erste Rechtsmittelgrund: Randnummern 36 und 37

43. Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund bringt das HABM vor, das Gericht erster Instanz habe zwar erkannt, dass „[z]umindest eine der Bedeutungen des Wortzeichens CELLTECH ... ‚cell technology‘ (Zelltechnologie) [ist]“³⁹, doch habe es einen Rechtsfehler begangen, indem es von der Beschwerdekammer verlangt habe, als Voraussetzung für die Ablehnung der Eintragung von CELLTECH aufgrund seines beschreibenden Charakters „die wissenschaftliche Bedeutung der Zelltechnologie [darzulegen]“ (Randnr. 36) und insbesondere zu erläutern, „inwiefern diese Begriffe eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Produkte in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden“ (Randnr. 37).

44. Das HABM räumt ein, dass es, um die Ablehnung einer Eintragung auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c zu rechtfertigen, hinreichende Gründe angeben muss, die über die bloße Behauptung hinausgehen, dass ein Begriff beschreibenden Charakter habe. Es ist jedoch nicht der Auffassung, dass es verpflichtet sei, eine wissenschaftliche Erklärung zu geben.

45. Die Markenanmelderin trägt vor, dass es vernünftig sei, von der Beschwerdekammer zu verlangen, die Bedeutung von „cell technology“ zu erklären, bevor sie die angemeldete Marke als beschreibend zurückweise. Wenn ein Begriff als beschreibend bezeichnet werde, müsse es eine Erklärung für das geben, was er beschreibe. Die Anmelderin räumt ein, dass das HABM nicht in jedem Fall Nachweise für die Bedeutung erbringen müsse. Wenn jedoch von einer zusammengesetzten Wendung gesagt werde, sie sei beschreibend (was gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c ihre Eintragung ausschliesse) und es sich nicht um eine gebräuchliche Beschreibung handle, sollten Nachweise dafür beigebracht werden, wie sie beschreibend verwendet werde.

46. Meiner Ansicht nach ist klar, dass das Gericht erster Instanz sich in Randnummer

39 — Randnr. 33 des Urteils.

37 seines Urteils mit Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung befasst.

hand seines Kontexts sowie sämtlicher Rechtsvorschriften auf dem betreffenden Gebiet zu beurteilen ist⁴⁰.

47. Um zu bestimmen, ob das Gericht erster Instanz die Beschwerdekammer und das HABM zu Unrecht dafür kritisiert hat, dass sie nicht „die wissenschaftliche Bedeutung der Zelltechnologie dargelegt“ haben oder nicht erläutert haben, „inwiefern diese Begriffe eine Information über ... die Art und Weise [vermitteln], in der die [betreffenden] Produkte und Dienstleistungen in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden“, ist es erforderlich, den Umfang der Begründungspflicht zu betrachten, die eine Markenbehörde bei der Zurückweisung einer Markenanmeldung trifft.

49. In Anwendung dieser Grundsätze hat der Gerichtshof entschieden, dass das HABM für eine Entscheidung, mit der die Eintragung einer Marke abgelehnt wird, „eine umfassende und genaue Begründung“ zu liefern hat⁴¹. Das Gericht erster Instanz hat angenommen, dass die Begründung einer solchen Entscheidung gleichwohl knapp sein kann, sofern der Anmelder ihr die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung entnehmen und die Entscheidung in sachgerechter Weise anfechten kann⁴².

48. Gemäß Artikel 73 der Verordnung sind Entscheidungen des Amtes mit Gründen zu versehen. Der Gerichtshof hat entschieden, dass diese Pflicht den gleichen Umfang hat wie die nach Artikel 253 EG. Nach ständiger Rechtsprechung muss die nach Artikel 253 EG erforderliche Begründung die Überlegungen des Urhebers des Rechtsakts so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und das zuständige Gemeinschaftsgericht seine Kontrolle ausüben kann. In der Begründung brauchen nicht alle tatsächlich oder rechtlich einschlägigen Gesichtspunkte genannt zu werden, da die Frage, ob die Begründung eines Rechtsakts den Erfordernissen des Artikels 253 EG genügt, nicht nur anhand seines Wortlauts, sondern auch an-

50. Eine Parallele zu dieser Anforderung findet sich in der Rechtsprechung des Gerichtshofes, nach der ein Recht auf gerichtliche Kontrolle jeder Entscheidung bestehen muss, mit der eine nationale Behörde ein im Gemeinschaftsrecht anerkanntes Recht verweigert. Da eine wirksame gerichtliche Kontrolle sich auch auf die Rechtmäßigkeit der Gründe für die angefochtene Entscheidung erstrecken können muss, hat eine nationale Markenbehörde ihre Entscheidung über die Ablehnung der Eintragung einer Marke zu begründen. Nach

40 — Urteil vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-447/02 P, KWS Saat/HABM, Slg. 2004, I-10107, Randnrn. 63 bis 65.

41 — A. a. O., Randnr. 67.

42 — Urteil vom 13. Juli 2005 in der Rechtssache T-242/02, The Sunrider Corp/HABM (TOP), Slg. 2005, II-2793, Randnrn. 72 bis 75.

gefestigter Rechtsprechung, die der Gerichtshof auch im Bereich der Marken anwendet, muss die Begründung die Überlegungen des Urhebers einer Maßnahme so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und das zuständige Gericht seine Kontrolle ausüben kann⁴³.

51. Wenn eine angemeldete Wortmarke nicht ausschließlich aus einer eindeutigen Beschreibung von in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung bestimmten Merkmalen besteht und somit nicht offensichtlich beschreibend ist, genügt die bloße Feststellung durch das HABM, sie sei beschreibend, dieser Anforderung zweifellos nicht. So hob der Gerichtshof im Urteil SAT.1 eine Entscheidung des HABM u. a. mit der Begründung auf, dass das HABM sich „in der streitigen Entscheidung auf die Feststellung beschränkt [habe], dass die Bestandteile ‚SAT‘ und ‚2‘ beschreibend seien ... ohne anzugeben, inwiefern die Wortzusammenstellung ‚SAT.2‘ als Ganze die Dienstleistungen der Rechtsmittelführerin nicht von denen anderer Unternehmen unterscheiden könne⁴⁴“.

52. Um seine Begründungspflicht bei der Zurückweisung einer Marke zu erfüllen, müsste das HABM nach meiner Auffassung

eine knappe Angabe dazu machen, was es unter dem Begriff versteht, dessen Registrierung beantragt wurde. Im vorliegenden Fall erlegte das Gericht erster Instanz dem HABM eine bedeutend strengere Pflicht auf, indem es von der Beschwerdekammer verlangte, als Voraussetzung für die Ablehnung der Eintragung von CELLTECH aufgrund seines beschreibenden Charakters „die wissenschaftliche Bedeutung der Zelltechnologie [darzulegen]“ (Randnr. 36) und insbesondere zu erläutern, „inwiefern diese Begriffe [‚cell‘ und ‚tech‘] eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Produkte in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden“ (Randnr. 37).

53. Ich bin deshalb der Ansicht, dass der erste Rechtsmittelgrund des HABM stichhaltig ist.

Randnummer 39 des Urteils des Gerichts erster Instanz: dritter Rechtsmittelgrund

54. Der dritte Rechtsmittelgrund betrifft Randnummer 39 des Urteils des Gerichts erster Instanz, der am besten im Zusammenhang mit Randnummer 38 zu lesen ist:

43 — Vgl. Nr. 40 meiner Schlussanträge vom 6. Juli 2006 in der Rechtssache C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.

44 — Randnr. 43.

„38 Zwar sind die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen im

Allgemeinen pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen und stehen aus diesem Grund in Zusammenhang zu zellular aufgebauten Körpern. Die Beschwerdekammer hat jedoch nicht aufgezeigt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten pharmazeutischen Waren und Dienstleistungen und dem Bedeutungsgehalt des Wortzeichens CELLTECH herstellen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001 in der Rechtssache T-359/99, DKV/HABM [EuroHealth], Slg. 2001, II-1645, Randnr. 35).

- 39 Selbst wenn im Übrigen die betroffenen Waren und Dienstleistungen in einem Funktionszusammenhang der Zelltechnologie verwendet werden könnten, genügt dies nicht für die Feststellung, dass das Wortzeichen CELLTECH zur Bezeichnung ihres Bestimmungszwecks dienen kann. Denn eine solche Verwendung wäre allenfalls eines der vielfachen Anwendungsgebiete, nicht aber eine technische Funktion ([Urteil des Gerichts vom 20. März 2002 in der Rechtssache T-356/00, DaimlerChrysler/HABM (CARCARD), Slg. 2002, II-1963,] Randnr. 40).“

eine Beschreibung des „Bestimmungszwecks“ der Waren und Dienstleistungen erfordere, einen Rechtsfehler begangen. Das Gericht erster Instanz habe zwar anerkannt, dass „Zelltechnologie“ ein Anwendungsgebiet für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen sei, es habe aber die Beschreibung eines Anwendungsgebiets fehlerhaft für nicht ausreichend gehalten, um das Zeichen CELLTECH für beschreibend und damit für nicht unterscheidungskräftig zu erachten.

56. Insbesondere habe das Gericht erster Instanz dadurch einen Rechtsfehler begangen, dass es der Auffassung gewesen sei, dass die Verwendung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit „Zelltechnologie“ nicht eine Folge der ihnen eigenen Funktion, sondern nur ein mögliches Verwendungsfeld oder „Anwendungsgebiet“ unter vielen anderen sei. Ein solches „Anwendungsgebiet“ falle nach Auffassung des Gerichts erster Instanz nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c. Das Gericht erster Instanz unterscheide somit zwischen einzelnen Merkmalen, wie z. B. dem „Bestimmungszweck“ oder der „technischen Funktion“, deren Beschreibung in den Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c falle, und anderen Merkmalen, wie z. B. den „Anwendungsgebieten“, deren Beschreibung die Anwendung dieser Vorschrift nicht rechtfertige.

55. Das HABM trägt vor, das Gericht erster Instanz habe mit der Aussage, dass die Feststellung eines beschreibenden Charakters oder fehlender Unterscheidungskraft

57. Die Markenanmelderin trägt vor, dass das Gericht erster Instanz nur festgestellt

habe, dass die Beschwerdekammer nicht dargetan habe, dass der Begriff CELLTECH, selbst in der Bedeutung von Zelltechnologie, sofort und eindeutig als Begriff aufgefasst werden würde, der Merkmale der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichne.

allgemeine als spezielle Begriffe sind, und der Auffangtatbestand „sonstige Merkmale“ stützen diese Auslegung.

58. Meines Erachtens spricht eine Reihe von Faktoren für eine weite Auslegung der Merkmale, die in den Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c fallen und deren Vorliegen (ohne weiteres) zu der Feststellung des beschreibenden Charakters und der automatischen Zurückweisung der Anmeldung führt.

59. Erstens ist der Wortlaut der Bestimmung selbst eher weit als eng, indem die Eintragung von „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“, ausgeschlossen wird. Die Formulierung „die ... dienen können“⁴⁵, die lange Liste von Merkmalen, von denen die meisten eher

60. Zweitens verfolgt nach ständiger Rechtsprechung Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie und damit in Erweiterung Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung⁴⁶ den im Allgemeininteresse liegenden Zweck, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinationsmarken oder Bildmarken. Diese Vorschriften erlauben daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden⁴⁷. Das ihnen zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht darin, dass alle Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Sinne dieser Bestimmungen zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet und nicht eingetragen werden können⁴⁸. Bei einer Auslegung im Lichte dieses Allgemeininteresses muss man sicherlich zu dem Schluss kommen, dass mögliche „Verwendung(en) für funktionale Zwecke“ oder ein „Anwendungsgebiet“ der fraglichen Waren und Dienstleistungen als solche Zeichen oder Angaben anzusehen sind.

46 — Vgl. Fußnote 4.

47 — Urteil vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 25.

48 — Urteil vom 8. April 2003 in den verbundenen Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde, Slg. 2003, I-3161, Randnrn. 74 und 75.

45 — Hervorhebung nur hier. Die Wendung [Anm. d. Übers.: d. h. das hier im Original verwendete „may serve“] findet ihre Entsprechung in anderen Sprachfassungen, z. B. in dem französischen „pouvant servir“ und dem deutschen „dienen können“.

61. Der Gerichtshof hat diesem Allgemeininteresse immer großes Gewicht beigemessen und daher Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie weit ausgelegt. So hat er vor kurzem festgestellt, dass das dieser Vorschrift zugrunde liegende 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 zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können. Es ist nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden; es genügt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Es spielt auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Es wird nicht danach unterschieden, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Vielmehr muss angesichts des Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben⁴⁹.

62. All diese Erwägungen sprechen meiner Ansicht nach für eine großzügige Auslegung der „Merkmale“, die in den Anwendungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung oder Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fallen.

63. Zur Stützung seiner Ansicht, dass ein „Anwendungsgebiet“ einer Ware oder Dienstleistung kein solches „Merkmal“ sei, nahm das Gericht erster Instanz in Randnummer 39 seines Urteils im vorliegenden Fall Bezug auf das Urteil CARCARD⁵⁰. Dort hatte das Gericht erster Instanz festgestellt:

„Was ... die Waren der Kategorien ‚stationäre und mobile Datenverarbeitungsgeräte; auf Datenträgern gespeicherte Programme für die Daten- und/oder Text- und/oder Bildverarbeitung‘ der Klasse 9 angeht, ist nicht ersichtlich, dass das Wort CARCARD zur Bezeichnung ihrer Beschaffenheit dienen könnte. Selbst wenn diese Waren aber in einem auch eine fahrzeugbezogene Karte einschließenden Funktionszusammenhang verwendbar wären, ließe sich daraus noch

49 — Koninklijke KPN Nederland, zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 55, 97 und 102.

50 — Vgl. oben, Nr. 54.

nicht der Schluss ziehen, dass das Wort CARCARD zur Bezeichnung der Bestimmung dieser Waren dienen könnte. Eine solche Verwendung würde nämlich allenfalls einen unter vielen Einsatzbereichen dieser Waren darstellen, jedoch keine technische Funktion.“

Randnummer 40 des Urteils des Gerichts erster Instanz: vierter und fünfter Rechtsmittelgrund

66. Der vierte und der fünfte Rechtsmittelgrund betreffen Randnummer 40 des Urteils des Gerichts erster Instanz:

64. Ich bin von der offenbar aus diesem Urteil stammenden Aussage, dass ein Anwendungsgebiet der von einer Markenmeldung beanspruchten Waren kein Merkmal dieser Waren im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c sei, nicht überzeugt. Interessanterweise suchte sich das Gericht erster Instanz von diesem Absatz in der einzigen nachfolgenden Rechtssache, in der er zitiert wurde, zu distanzieren⁵¹.

„Demnach hat die Beschwerdekammer nicht dargetan, dass der Ausdruck Celltech, selbst in der Bedeutung von Zelltechnologie, geeignet ist, sofort und eindeutig als ein Begriff aufgefasst zu werden, der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne. Ebenso wenig hat sie aufgezeigt, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen ausschließlich als Hinweis auf die Art der mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen auffassen werden.“

65. Aus den genannten Gründen bin ich der Auffassung, dass im vorliegenden Fall das Gericht erster Instanz zwischen einzelnen Merkmalen, wie z. B. dem „Bestimmungszweck“ oder der „technischen Funktion“, deren Beschreibung in den Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c falle, und anderen Merkmalen, wie z. B. den „Anwendungsgebieten“, deren Beschreibung die Anwendung dieser Vorschrift nicht rechtfertige, zu Unrecht unterscheidet. Ich bin daher der Auffassung, dass dem dritten Rechtsmittelgrund stattzugeben ist.

Der vierte Rechtsmittelgrund

67. Der vierte Rechtsmittelgrund erscheint mir besonders schwer fassbar. Das HABM führt aus, dass das Gericht erster Instanz i) fehlerhaft der Ansicht gewesen sei, dass die Beschreibung eines Verfahrens zur Herstellung der fraglichen Waren oder Erbringung der Dienstleistungen nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c falle, ii) gegen diese Vorschrift verstoßen habe, indem es die Aussage, „cell

⁵¹ — Vgl. Urteil vom 26. November 2003 in der Rechtssache T-222/02, HERON Robotunits/HABM, Slg. 2003, II-4995, Randnr. 47.

technology“ beschreibe das wissenschaftliche Verfahren zur Herstellung der fraglichen Waren oder Erbringung der Dienstleistungen, zurückgewiesen habe, iii) es unterlassen habe, zu prüfen, ob, wie die Beschwerdekammer festgestellt hatte, „CELLTECH“ oder „cell technology“ so verstanden werde, dass es „Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die ... *durch sie hervor-gebrachten* Produkte, Geräte und Ausstattungsmaterialien bezeichnet“⁵², iv) es unterlassen habe, zu prüfen, ob „CELLTECH“ oder „cell technology“ auf hinreichend bestimmte und unmittelbare Weise das Verfahren zur Herstellung der fraglichen Waren oder Erbringung der Dienstleistungen beschreibe, und v) fehlerhaft verneint habe, dass die Bezeichnung einer wissenschaftlichen Methode zur Hervorbringung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen „beschreibend“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c sei.

68. Ich meine allerdings, dass das Gericht erster Instanz in Randnummer 40 seines Urteils nichts von alledem getan hat. Es kommt lediglich zu dem Schluss, dass die Beschwerdekammer nicht dargetan habe, dass CELLTECH „geeignet ist, sofort und eindeutig als ein Begriff aufgefasst zu werden, der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichne“. Dies ist im Wesentlichen eine Tatsachenfeststellung durch die Beschwerdekammer, gegen deren Kontrolle durch das Gericht erster Instanz ich Vorbehalte habe⁵³. Wie diese Feststellung des Gerichts erster Instanz aus den vom HABM angeführten Gründen anzugreifen sein könnte, erschließt sich mir aber nicht.

69. Ich würde dementsprechend den vierten Rechtsmittelgrund als nicht stichhaltig zurückweisen.

Der fünfte Rechtsmittelgrund

70. Als fünften Rechtsmittelgrund bringt das HABM vor, dass das Urteil mit einem Fehler behaftet sei, weil darin jegliche Begründung fehle, die es dem HABM oder Dritten ermöglichte, zu verstehen, warum „CELLTECH“ oder „cell technology“ nicht das Merkmal beschreibe, das in der wissenschaftlichen Methode zur Hervorbringung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen bestehe.

71. Randnummer 40 des Urteils des Gerichts erster Instanz ist als Schlussfolgerung aus dessen Argumentation formuliert (eingeleitet durch „Demnach“, was eindeutig die Randnrn. 36 bis 39 einbezieht). Es wird darin behauptet, dass „die Beschwerdekammer nicht dargetan [hat], dass der Ausdruck ‚Celltech‘ ... geeignet ist, sofort und eindeutig ... aufgefasst zu werden“ usw. Meiner Ansicht nach bezieht sich diese Behauptung auf die Beurteilung der Beschwerdekammer. Wie ich bereits angegeben habe, bin ich nicht davon überzeugt, dass das Gericht erster Instanz befugt war, in diese Beurtei-

52 — Hervorhebung nur hier.

53 — Vgl. unten, Nr. 85.

lung einzugreifen. Dieser Punkt ist allerdings nicht aufgegriffen worden. Jedenfalls scheint das Gericht erster Instanz, wie auch die Markenanmelderin vorträgt (in den Randnrn. 36 bis 39), Gründe angegeben zu haben, die seine Schlussfolgerung in Randnummer 40 erklären. Ich bin dementsprechend der Ansicht, dass der fünfte Rechtsmittelgrund als nicht stichhaltig zurückgewiesen werden sollte.

Randnummer 43 des Urteils des Gerichts erster Instanz: zweiter Rechtsmittelgrund (zum Teil)

72. Der zweite Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes betrifft Randnummer 43 des Urteils des Gerichts erster Instanz, die im Kontext zu betrachten ist:

„41 Folglich^[54] hat die Beschwerdekammer nicht dargetan, dass das Wortzeichen CELLTECH für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.

42 Damit bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung weitere Erwägungen an-

geführt hat, aus denen sich ergibt, dass das Wortzeichen nicht unterscheidungskräftig ist.

43 Insoweit ist daran zu erinnern, dass die etwaige Unterscheidungskraft einer aus Wörtern zusammengesetzten Marke zwar partiell für jeden ihrer Begriffe oder Bestandteile getrennt geprüft werden kann, aber in jedem Fall von einer Prüfung der durch diese gebildeten Gesamtheit abzuhängen hat. Der Umstand allein, dass jeder der Bestandteile für sich genommen nicht unterscheidungskräftig ist, schließt nämlich nicht aus, dass deren Kombination unterscheidungskräftig sein kann (in diesem Sinne Urteil SAT.1, Randnr. 28).“

73. Das HABM macht geltend, dass Randnummer 43 und die darin enthaltene Bezugnahme auf das Urteil SAT.1⁵⁵ fehlerhaft seien. Die Äußerung des Gerichtshofes in jener Rechtssache, auf die sich das Gericht erster Instanz stütze, betreffe die Verbindung eines beschreibenden Bestandteils mit einem nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil in einer Weise, dass die Kombination in ihrer Gesamtheit als solche für die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei. Sie sei daher für die vorliegende Rechtssache, die eine Kombination zweier beschreibender Bestandteile betreffe, nicht von Belang.

54 — Nämlich im Lichte der Randnrn. 35 bis 40.

55 — Zitiert in Fußnote 10.

74. Meines Erachtens deckt das Urteil SAT.1 in der Tat die Feststellung ab, zu deren Stützung es zitiert wurde. In Randnummer 43 prüft das Gericht erster Instanz jedoch offensichtlich⁵⁶, ob die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung weitere Erwägungen angeführt hat, aus denen sich ergibt, dass die Wortmarke nicht unterscheidungskräftig ist. Das Gericht erster Instanz hatte seine Erörterung der Frage, ob die Marke beschreibend sei, bereits abgeschlossen⁵⁷. Seine Bezugnahme auf SAT.1 war in diesem Zusammenhang deshalb eindeutig sachgemäß.

75. Ich bin daher der Ansicht, dass der zweite Rechtsmittelgrund insoweit als nicht stichhaltig zurückgewiesen werden sollte, als er Randnummer 43 des Urteils des Gerichts erster Instanz betrifft.

liche Bedeutung der Zelltechnologie“ darzulegen (Randnr. 36 des Urteils) und insbesondere zu erläutern, „inwiefern diese Begriffe eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Produkte und Dienstleistungen in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden“ (Randnr. 37 des Urteils), eine strengere Verpflichtung auferlegt, als sich aus Artikel 73 der Verordnung ergibt. Zweitens hat das Gericht erster Instanz, indem es (in Randnr. 39 des Urteils) festgestellt hat, dass die Beschreibung eines „Anwendungsgebiets“ von Waren oder Dienstleistungen keine Beschreibung eines „Merkmals“ dieser Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung sei, diese Vorschrift fehlerhaft ausgelegt.

Begründetheit der Klage in der ersten Instanz

Ergebnis für das Rechtsmittel

76. Aus den genannten Gründen komme ich zu dem Schluss, dass das Urteil erster Instanz aufzuheben ist. Erstens hat das Gericht erster Instanz, indem es von der Beschwerdekammer als Voraussetzung für die Zurückweisung von CELLTECH als beschreibend verlangt hat, „die wissenschaft-

77. Artikel 61 der Satzung des Gerichtshofes sieht vor, dass der Gerichtshof nach Aufhebung der Entscheidung des Gerichts erster Instanz den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden kann, wenn dieser zur Entscheidung reif ist. Dies ist hier der Fall.

78. Die Markenanmelderin bringt in ihrer Klage gegen die angefochtene Entscheidung

⁵⁶ — Vgl. Randnr. 42.

⁵⁷ — Randnr. 41.

vor, dass die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung der Anforderungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung in Bezug auf Unterscheidungskraft fehlerhaft gewesen sei und dass die angefochtene Entscheidung deshalb insgesamt oder, hilfsweise, zum Teil aufzuheben sei⁵⁸.

79. In erster Linie macht die Anmelderin geltend, dass die Beschwerdekammer die Marke in ihrer Gesamtheit fehlerhaft gewürdigt habe.

80. In den relevanten Randnummern der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer, nachdem sie zunächst darauf hingewiesen hatte, dass eine Marke in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sei, fest, dass die Kombination des englischen Wortes „cell“ und der englischen Abkürzung „tech“, denen jeweils für sich genommen jegliche Unterscheidungskraft fehle, nicht mehr sei, als die Summe ihrer Bestandteile, da sich aus der Verbindung dieser Bestandteile kein Unterscheidungsmerkmal ergebe⁵⁹.

81. Diese Feststellung gibt die Rechtsprechung des Gerichtshofes meines Erachtens

zutreffend wieder. Es ist klar, dass die Unterscheidungskraft der einzelnen Bestandteile einer komplexen Marke bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit zwar eine Rolle spielen kann, diese Beurteilung jedoch jedenfalls auf der Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beruhen muss⁶⁰.

82. Im Urteil BioID bestätigte der Gerichtshof die Feststellungen des Gerichts erster Instanz, dass eine komplexe Marke keine Unterscheidungskraft habe, wenn keine konkreten Anhaltspunkte — wie etwa die Art und Weise, in der die verschiedenen Bestandteile der Marke miteinander kombiniert seien — darauf hinwiesen, dass die Marke in ihrer Gesamtheit mehr darstelle als die Summe ihrer Bestandteile⁶¹. In ähnlicher Weise deutete der Gerichtshof im Urteil SAT.1 an, dass bei der Beurteilung, ob eine Marke, die nicht unterscheidungskräftige Bestandteile enthalte, selbst unterscheidungskräftig sei, Aspekten wie dem Vorliegen eines Phantasieelements Bedeutung zukomme⁶², und bestätigte damit die Auffassung, dass etwas Zusätzliches erforderlich ist, um aus der Kombination zweier nicht unterscheidungskräftiger Bestandteile eine unterscheidungskräftige Gesamtheit zu machen.

83. Diese Vorgehensweise steht darüber hinaus im Einklang mit der als analog anzuse-

58 — Die Anmelderin macht hilfsweise geltend, dass die Eintragung der Marke für die Waren der Klasse 5, weiter hilfsweise der Klassen 5 und 10, zu gewähren und die angefochtene Entscheidung, soweit sie diese Waren betrifft, aufzuheben sei.

59 — Randnr. 10 der angefochtenen Entscheidung.

60 — Vgl. Urteile SAT.1, zitiert in Fußnote 10, Randnr. 28, und BioID, zitiert in Fußnote 21, Randnr. 29.

61 — Randnr. 34.

62 — Randnr. 35.

henden⁶³ Rechtsprechung zur Beurteilung des beschreibenden Charakters einer komplexen Wortmarke, die nur aus nicht beschreibenden Bestandteilen besteht. Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass einer solchen Marke der beschreibende Charakter fehlen könne, wenn der von ihr erweckte Eindruck *hinreichend weit von dem abweiche, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entstehe*. Es müsse ein *merklicher Unterschied zwischen der Marke und der Summe ihrer Bestandteile* bestehen, was voraussetze, dass die Marke aufgrund der *Ungewöhnlichkeit der Kombination* in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erwecke, der *hinreichend weit von dem abweiche, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entstehe*⁶⁴.

84. Im vorliegenden Fall erklärte die Beschwerdekammer, nachdem sie zunächst festgestellt hatte, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Anmeldung sowohl spezialisierte als auch nicht spezialisierte Verbraucher anspreche⁶⁵, sie sei „der Ansicht, dass die Wortkombination ‚CELL-TECH‘ vom relevanten Verbraucher sofort und eindeutig so verstanden wird, dass sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Ausstattungsmaterialien bezeichnet“⁶⁶.

85. Der Gerichtshof hat kürzlich ausgeführt, dass „es sich bei der konkreten Bewertung der Wirkung einer Marke auf die Verbraucher, die durch die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen klar definiert sind, um eine Tatsachenfeststellung [handelt]“⁶⁷. Obwohl diese Feststellung im Zusammenhang mit der Befugnis des Gerichtshofes getroffen wurde, Tatsachenfeststellungen des Gerichts erster Instanz zu prüfen, bestärkt es mich in meiner Ansicht, dass ein mit einem Rechtsbehelf befasstes Gericht eine solche Feststellung der Beschwerdekammer (die selbst bereits aufgrund eines Rechtsbehelfs über die Entscheidung eines Prüfers des HABM entscheidet⁶⁸) nicht ohne einen guten Grund abändern sollte.

86. Dieser Ansatz wird auch vom Wortlaut des Artikels 63 Absatz 2 der Verordnung gestützt, der vorsieht, dass Klagen gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern „wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs“ zulässig sind. Meiner Meinung nach deutet dieser Wortlaut stark darauf hin, dass die Zuständigkeit des Gerichts erster Instanz bei der Kontrolle solcher Entscheidungen auf Rechtsfragen beschränkt ist. Daraus folgt, dass die Kontrolle einer Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM durch dieses

63 — Vgl. Urteil SAT.1, Randnr. 28, wo anerkannt wird, dass die Situationen analog sind.

64 — Campina Melkunie, zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 40 und 41 (Hervorhebung nur hier).

65 — Die Markenmelderin scheint gegen die Auffassung der Beschwerdekammer vom relevanten Verbraucher keine Einwände zu haben.

66 — Randnrn. 11 und 12.

67 — Randnr. 42 des Urteils BioID, in Fußnote 21 zitiert.

68 — Diese wird im Fall, dass die Zurückweisung der Anmeldung aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses befürwortet wird, selbst erst dann endgültig getroffen, wenn der Anmelder Gelegenheit hatte, eine Stellungnahme einzureichen: Artikel 38 Absatz 3 der Verordnung.

Gericht „nicht über die Kontrolle ihrer Rechtmäßigkeit hinaus[geht] und ... keine erneute Prüfung der von den Stellen des HABM beurteilten Tatsachen [beinhalten]“⁶⁹. Ich muss allerdings einräumen, dass diese Auffassung für die bisherige ständige Praxis des Gerichts erster Instanz bei Rechtsbehelfen gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM nicht repräsentativ ist.

87. Im vorliegenden Fall scheint mir, dass es sich bei der Aussage der Beschwerdekammer, dass der relevante Verbraucher CELLTECH als Bezeichnung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie verstehe, um eine Tatsachenfeststellung handelt, die im Rahmen einer Klage gegen die angefochtene Entscheidung nicht angegriffen werden kann. Allgemeiner geht für mich aus dieser Entscheidung klar hervor, dass es die Beschwerdekammer nicht versäumt hat, die Marke in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Daher ist das zentrale Vorbringen der Markenanmelderin in ihrer Klage gegen die angefochtene Entscheidung zurückzuweisen.

88. Die Wahrnehmung der Marke durch die relevanten Verkehrskreise ist allerdings nur eines der Kriterien für die Bestimmung, ob eine Marke unterscheidungskräftig ist. Darüber hinaus ist die Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, zu beurteilen⁷⁰. Dies ist der Gegenstand des

hilfsweisen Vorbringens der Markenmelderin in ihrer Klage gegen die angefochtene Entscheidung. Die Anmelderin trägt vor, dass die Beschwerdekammer nicht geprüft habe, ob die Marke CELLTECH speziell in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, Unterscheidungskraft hätte. Sie bemerkt, dass diese Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ und „chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente“ einschlossen. Die Begriffe „cell“ und/oder „tech“, selbst jeder für sich, würden normalerweise nicht benutzt, um diese Waren zu beschreiben. Die Beschwerdekammer habe dies nicht geprüft.

89. Dieses Vorbringen scheint mir einiges Gewicht zu haben.

90. Da die Eintragung einer Marke stets für die im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen begehrt wird, ist die Frage, ob die Marke unter eines der absoluten Eintragungshindernisse fällt, konkret in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen zu prüfen⁷¹. Diese Prüfung muss eingehend und umfassend sein⁷². Wird die

69 — Urteil vom 18. Juli 2006 in der Rechtssache C-214/05 P, Sergio Rossi, Slg. 2006, I-0000, Randnr. 50.

70 — Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 75.

71 — Koninklijke KNP Nederland, zitiert in Fußnote 7, Randnr. 33.

Eintragung einer Marke für mehrere Waren und Dienstleistungen beantragt, ist es meiner Ansicht nach nicht erforderlich, dass in einer Entscheidung, mit der die Eintragung auf der Grundlage eines absoluten Eintragungshindernisses abgelehnt wird, die Schlussfolgerung für jede dieser einzelnen Waren und Dienstleistungen gesondert mitgeteilt wird. Wird die Eintragung jedoch auf dieser Grundlage für eine ganze Gruppe oder Kategorie von Waren oder Dienstleistungen abgelehnt, muss in der Entscheidung angemessen erklärt werden, warum eine Eintragung für diese Gruppe oder Kategorie als solche nicht möglich ist⁷³.

keiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie verwendete] oder durch sie [hervorgebrachte] Produkte, Geräte und Ausstattungsmaterialien“ sind. Die angefochtene Entscheidung enthält keine derartige Erläuterung. Ich bin deshalb der Ansicht, dass sie aufzuheben ist.

Kosten

91. Meiner Ansicht nach liefert Randnummer 12 keine solche Erklärung. Wie ich bereits gesagt habe, war die Beschwerdekammer meiner Ansicht nach nicht verpflichtet, „die wissenschaftliche Bedeutung der Zelltechnologie“ darzulegen oder zu erläutern, inwiefern die Begriffe „cell“ und „tech“ „eine Information über den Bestimmungszweck und die Art der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen vermitteln, insbesondere über die Art und Weise, in der diese Produkte in der Zelltechnologie angewandt oder durch sie hervorgebracht werden“⁷⁴. Ich meine allerdings, dass die Kammer zu erläutern hatte, warum sie (anscheinend) der Ansicht ist, dass „pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ und „chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente“ „im Rahmen [von Tätig-

92. Nach Artikel 122 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 anwendbar ist, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Die Markenanmelderin hat in der ersten Instanz beantragt, dem HABM, das meines Erachtens unterliegen sollte, die Kosten aufzuerlegen. In der Rechtsmittelinstanz hat die Rechtsmittelführerin, das HABM, beantragt, der Markenanmelderin, die meines Erachtens unterliegen sollte, die Kosten aufzuerlegen. Folglich meine ich, dass das HABM zur Tragung der Kosten des Verfahrens in der ersten Instanz und die Markenanmelderin zur Tragung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu verurteilen ist.

73 — Vgl. Nrn. 39 bis 41 meiner Schlussanträge zu Management, Training en Consultancy, zitiert in Fußnote 43.

74 — Vgl. oben, Nrn. 47 bis 52.

Entscheidungsvorschlag

93. Dementsprechend bin ich der Ansicht, der Gerichtshof sollte

- das Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-260/03 aufheben;
- die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 19. Mai 2003 aufheben;
- dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Kosten der ersten Instanz und Celltech R & D Ltd die Kosten für das Rechtsmittel auferlegen.