

Rechtssache T-458/05

Tegometall International AG

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM)**

„Gemeinschaftsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Anmeldung der
Gemeinschaftswortmarke TEK — Streitgegenstand — Gewährung
rechtlichen Gehörs — Absolute Eintragungshindernisse —
Beschreibender Charakter — Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c und g und
Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94“

Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 20. November 2007 II - 4724

Leitsätze des Urteils

1. *Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfahren — Klage beim Gemeinschaftsrichter — Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nach der Entscheidung der Beschwerdekammer*

(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Art. 63 Abs. 2; Verfahrensordnung, Art. 135 § 4)

II - 4721

2. *Gemeinschaftsmarke — Verzicht, Verfall und Nichtigkeit — Absolute Nichtigkeitsgründe — Eintragung entgegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Art. 7 Abs. 1 Buchst. c und 51 Abs. 1 Buchst. a)*

1. Im Rahmen einer Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) kann das Gericht die streitige Entscheidung nur aufheben oder abändern, wenn zum Zeitpunkt ihres Erlasses einer der in Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke vorgesehenen Gründe für ihre Aufhebung oder Abänderung vorlag, nämlich Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrags, der Verordnung Nr. 40/94 oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder Ermessensmissbrauch. Diese Rechtmäßigkeitskontrolle ist anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war.

Gemäß Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 kann zwar „der Anmelder ... seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken“, doch kann sich eine Einschränkung des betreffenden Verzeichnisses nach der angefochtenen Entscheidung nicht auf deren Rechtmäßigkeit auswirken, da nur über

diese Entscheidung vor dem Gericht gestritten wird.

Zwar kann unter bestimmten Umständen eine vor dem Gericht abgegebene Erklärung des Markenanmelders, dass er seine Anmeldung nur für einige der von seiner ursprünglichen Anmeldung erfassten Waren zurücknehme, dahin ausgelegt werden, dass es sich entweder um eine Erklärung handelt, wonach sich der Anmelder gegen die angefochtene Entscheidung nur wendet, soweit sie sich auf die übrigen angemeldeten Waren bezieht, oder, wenn eine solche Erklärung in einem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens vor dem Gericht abgegeben wurde, um eine Teilerücknahme der Klage.

Will aber der Markenanmelder mit seiner Einschränkung des Verzeichnisses der von der Gemeinschaftsmarkenmeldung erfassten Waren nicht eine oder mehrere Waren aus diesem Verzeichnis zurückziehen, sondern ein Merkmal, wie z. B. die Bestimmung aller in diesem Verzeichnis aufgeführten Waren, ändern, dann ist nicht auszuschließen, dass sich diese Änderung auf die Prüfung der Gemeinschaftsmarke auswirkt, die die Instanzen des

HABM im Lauf des Verwaltungsverfahrens durchführen. Die betreffende Änderung im Stadium der Klage vor dem Gericht zuzulassen hieße unter diesen Umständen, den Streitgegenstand zu ändern, was nach Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung unzulässig ist. Daher kann das Gericht eine solche Einschränkung bei der Prüfung der Begründetheit der Klage nicht berücksichtigen.

(vgl. Randnrn. 19-20, 22-25)

2. Das Wort TEK hätte aufgrund des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke genannten absoluten Eintragungshindernisses des beschreibenden Charakters der Marke, den diese aus der Sicht des durchschnittlichen französisch- oder italienischsprachigen Verbrauchers hat, nicht als Gemeinschaftsmarke für „Regale und Regalteile, insbesondere Einhängkörbe für Regale, sämtliche vorgenannten Waren aus Metall“ der Klasse 6 und sämtliche vorgenannten Waren, die nicht aus Holz sind, der Klasse 20 des Abkommens von Nizza eingetragen werden dürfen.

Das Wort „tek“ bedeutet nämlich auf Italienisch und auf Französisch Teakholz und bezeichnet somit eine Holzart und die Merkmale dieses Holzes.

Im Hinblick auf das Verzeichnis der Waren, für die die Marke TEK eingetragen wurde, ist der Inhaber in der Lage, seine Waren zukünftig aus Werkstoffen wie Kunststoff oder Metall anzubieten, die gleichwohl wie Teakholz aussehen. Denn die betreffenden Waren, insbesondere die, die aus Kunststoff hergestellt sind, können durch ihre Färbung und ihr Äußeres aufgrund aller Techniken zur Nachahmung von Holz, die derzeit auf dem Markt existieren, den Eindruck erwecken, dass sie aus Teakholz sind oder wenigstens bestimmte Merkmale von Teakholz besitzen. Somit erscheint die Verbindung zwischen der Bedeutung des Wortes „tek“ zum einen und Regalen, Regalteilen und Einhängkörben, sämtlichen vorgenannten Waren aus Metall und nicht aus Holz, zum anderen hinreichend eng, um das Zeichen unter das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ausgesprochene Verbot fallen zu lassen.

(vgl. Randnrn. 83, 85, 87, 92-93)