

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Sechste Kammer)

12. Februar 2004 *

In der Rechtssache C-363/99

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom Gerichtshof Den Haag (Niederlande) in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Koninklijke KPN Nederland NV

gegen

Benelux-Merkenbureau

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 2 und 3 der Ersten 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)

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

erlässt

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der Sechsten Kammer, der Richter C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues und R. Schintgen sowie der Richterin F. Macken (Berichterstatlerin),

Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler,

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

- der Koninklijke KPN Nederland NV, vertreten durch K. Limperg und T. Cohen Jehoram, advocaten,
- des Benelux-Merkenbureau, vertreten durch J. H. Spoor und L. De Gryse, advocaten,
- der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch K. Banks und H. M. H. Speyart als Bevollmächtigte,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Koninklijke KPN Nederland NV, des Benelux-Merkenbureau und der Kommission in der Sitzung vom 15. November 2001,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 31. Januar 2002

folgendes

Urteil

- 1 Der Gerichtshof Den Haag hat mit Entscheidung vom 3. Juni 1999, beim Gerichtshof eingegangen am 1. Oktober 1999, gemäß Artikel 234 EG neun Fragen nach der Auslegung der Artikel 2 und 3 der Ersten 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 Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

- 2 Diese Fragen stellen sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Koninklijke KPN Nederland NV (im Folgenden: KPN) und dem Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt, im Folgenden: Markenamt) wegen dessen Weigerung, für verschiedene Waren und Dienstleistungen das von KPN beantragte Zeichen „Postkantoor“ als Marke einzutragen.

Rechtlicher Rahmen

Die Gemeinschaftsregelung

- 3 Die Richtlinie hat nach ihrer ersten Begründungserwägung zum Ziel, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anzugleichen, um die bestehenden Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.
- 4 Wie sich aus der dritten Begründungserwägung der Richtlinie ergibt, bezweckt diese jedoch keine vollständige Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten; sie beschränkt sich auf die Angleichung derjenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.
- 5 In der siebten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es, die Verwirklichung der mit der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken verfolgten Ziele setze voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten, und die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, seien erschöpfend aufzuführen, selbst wenn einige dieser Gründe für die Mitgliedstaaten fakultativ aufgeführt seien und es diesen folglich freistehe, die betreffenden Gründe in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder dort aufzunehmen.
- 6 In der zwölften Begründungserwägung der Richtlinie wird darauf hingewiesen, dass alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser Verbandsüberein-

kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (United Nations Treaty Series, Band 828, Nr. 11847, S. 108), gebunden seien und dass es erforderlich sei, dass sich die Vorschriften der Richtlinie mit denen der Übereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befänden.

- 7 Der mit „Markenformen“ überschriebene Artikel 2 der Richtlinie bestimmt:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

- 8 Artikel 3 der Richtlinie, in dem die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe aufgezählt werden, sieht in den Absätzen 1 und 3 vor:

„(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,

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,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten üblich sind,

...

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen,

...

(3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b), c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.“

Das Einheitliche Benelux-Markengesetz

- 9 Das Einheitliche Benelux-Markengesetz wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1996 durch das Protokoll vom 2. Dezember 1992 zur Änderung dieses Gesetzes (*Nederlands Traktatenblad* 1993, Nr. 12, im Folgenden: BMG) geändert, um die Richtlinie in die Rechtsordnung der drei Benelux-Staaten umzusetzen.

- 10 Artikel 1 BMG sieht vor:

„Als Individualmarken gelten Bezeichnungen, Abbildungen, Abdrucke, Stempel, Buchstaben, Ziffern und Formen von Waren oder Aufmachungen und alle anderen Zeichen, die zur Unterscheidung der Waren eines Unternehmens dienen.

Nicht als Marken betrachtet werden können hingegen die Formen, die durch das Wesen der Ware selbst bedingt sind, den wesentlichen Wert der Ware beeinflussen oder gewerbliche Ergebnisse hervorbringen.“

- 11 Artikel 6bis Absätze 1 bis 4 BMG bestimmt:

„1. Das Benelux-Markenamt lehnt die Eintragung der Hinterlegung ab, wenn seiner Auffassung nach

- a) das hinterlegte Zeichen keine Marke im Sinne von Artikel 1 ist, insbesondere wenn ihm jede Unterscheidungskraft gemäß Artikel 6quinquies Buchstabe B Nummer 2 der Pariser Verbandsübereinkunft fehlt;

- b) sich die Hinterlegung auf eine Marke im Sinne von Artikel 4 Nummern 1 und 2 bezieht.

2. Die Ablehnung der Eintragung hat sich auf das die Marke bildende Zeichen in seiner Gesamtheit zu beziehen. Sie kann auf eine oder mehrere Waren, für die die Marke bestimmt ist, beschränkt werden.

3. Das Benelux-Markenamt informiert den Hinterleger unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe über seine Absicht, die Eintragung ganz oder teilweise abzulehnen, und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer in der Durchführungsverordnung festgelegten Frist zu antworten.

4. Werden die Einwände des Benelux-Markenamts gegen die Eintragung nicht innerhalb der festgelegten Frist ausgeräumt, wird die Eintragung ganz oder teilweise abgelehnt. Das Benelux-Markenamt teilt die Ablehnung dem Hinterleger unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und unter Belehrung über den gegen den Beschluss gegebenen Rechtsbehelf nach Artikel 6ter mit.“

¹² Artikel 6ter BMG sieht vor:

„Der Hinterleger kann innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung gemäß Artikel 6bis Absatz 4 beim Hof van Beroep Brüssel, beim Gerichtshof Den Haag oder bei der Cour d'appel Luxemburg einen Antrag auf Anordnung der Eintragung der Hinterlegung einreichen. Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich nach der bei der Hinterlegung angegebenen Anschrift des Hinterlegers oder seines Vertreters oder nach der bei der Hinterlegung angegebenen Zustellungsanschrift.“

13 Artikel 13 Abschnitt C Absatz 1 BMG lautet:

„Das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, erstreckt sich von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen.“

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

- 14 Am 2. April 1997 beantragte KPN beim Markenamt die Eintragung des Wortes „Postkantoor“ (das mit „Postamt“ übersetzt werden kann) als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 bis 39, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza); diese Klassen betreffen u. a. Papier, Werbung, Versicherungen, Ausgabe von Briefmarken, Bauwesen, Telekommunikation, Transportwesen, Erziehung sowie Erteilung technischer Unterweisung und Beratung.
- 15 Mit Schreiben vom 16. Juni 1997 wurde KPN vom Markenamt über die vorläufige Ablehnung der Eintragung informiert, die wie folgt begründet wurde: „Das Zeichen ‚Postkantoor‘ ist für die in den Klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 und 42 genannten Waren und Dienstleistungen in Bezug auf ein Postamt ausschließlich beschreibend. Deswegen fehlt dem Zeichen jede Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 6bis Absatz 1 Buchstabe a des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes ...“

- 16 Mit Schreiben vom 15. Dezember 1997 legte KPN Beschwerde gegen diese Ablehnung ein, die mit Schreiben des Markenamts vom 28. Januar 1998 endgültig bestätigt wurde.
- 17 Am 30. März 1998 erhob KPN gegen die Ablehnung Klage vor dem Gerichtshof Den Haag, der entschied, dass die Beantwortung bestimmter Fragen nach der Auslegung des BMG die Anrufung des Benelux-Gerichtshofes und die Beantwortung anderer, die Auslegung der Richtlinie betreffender Fragen die Anrufung des Gerichtshofes erforderlich machten.
- 18 Unter diesen Umständen hat der Gerichtshof Den Haag das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende neun Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Muss das Benelux-Markenamt, das nach dem Protokoll zur Änderung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes vom 2. Dezember 1992 (Trb. 1993, 12) die Markenhinterlegungen auf die in Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. 1989, L 40) wiedergegebenen absoluten Eintragungshindernisse zu prüfen hat, nicht nur das Zeichen so, wie es hinterlegt wurde, berücksichtigen, sondern auch alle ihm bekannten relevanten Tatsachen und Umstände, darunter die, die ihm vom Hinterleger mitgeteilt wurden (z. B., dass der Hinterleger das Zeichen schon vor der Hinterlegung in großem Umfang als Marke für die betreffenden Waren benutzt hat oder dass aus einer Untersuchung hervorgeht, dass das Zeichen für die in der Hinterlegung angegebenen Waren und/oder Dienstleistungen nicht zur Täuschung des Publikums führen kann)?
 2. Gilt die Antwort auf Frage 1 ebenso für die Entscheidung des Benelux-Markenamts über die Frage, ob seine Einwände gegen die Eintragung vom

Hinterleger ausgeräumt worden sind, und für seinen Beschluss, die Eintragung der Marke ganz oder teilweise abzulehnen, beides gemäß Artikel 6bis Absatz 4 BMG?

3. Gilt die Antwort auf Frage 1 ebenso für die richterliche Entscheidung über die Klage nach Artikel 6ter BMG?

4. Fallen — auch im Hinblick auf Artikel 6quinquies Buchstabe B Nummer 2 der Pariser Verbandsübereinkunft — unter die Marken, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegen, auch Marken, die aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, 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 der Dienstleistung dienen können, auch wenn diese Zusammensetzung nicht die (einzige oder am meisten) gebräuchliche Bezeichnung dafür ist? Spielt es dabei eine Rolle, ob es wenige oder viele Konkurrenten gibt, die ein Interesse an der Möglichkeit haben können, solche Bezeichnungen zu verwenden (vgl. Urteil des Benelux-Gerichtshofes vom 19. Januar 1981, NJ 1981, S. 294, in der Sache P. Ferrero & Co. SpA/Alfred Ritter Schokoladefabrik GmbH [Kinder])?

Ist es ferner von Bedeutung, dass sich gemäß Artikel 13 Abschnitt C BMG das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen erstreckt?

5. a) Muss bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen in Form eines (neuen) Wortes, das aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, die jeder für sich

genommen in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Hinterlegung erfolgt ist, jeder Unterscheidungskraft entbehren, unter die in Artikel 2 der Richtlinie (und in Artikel 1 BMG) enthaltene Definition einer Marke fällt, davon ausgegangen werden, dass ein solches (neues) Wort grundsätzlich Unterscheidungskraft besitzt?

- b) Wenn nein, ist dann anzunehmen, dass einem solchen Wort (außer im Fall der Einbürgerung) grundsätzlich die Unterscheidungskraft fehlt, und dass sich daran nur durch zusätzliche Umstände etwas ändert, die dazu führen, dass die Kombination mehr ist als die Summe ihrer Teile?

Ist es dabei von Bedeutung, ob das Zeichen der einzige oder zumindest ein auf der Hand liegender Begriff zur Bezeichnung der betreffenden Beschaffenheit oder (Kombination von) Beschaffenheiten ist, ob es Synonyme dafür gibt, deren Gebrauch auch vernünftigerweise in Betracht kommt, oder ob das Wort eine wirtschaftlich wesentliche oder eine eher nebensächliche Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung bezeichnet?

Ist es ferner von Bedeutung, dass sich gemäß Artikel 13 Abschnitt C BMG das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen erstreckt?

6. Genügt der alleinige Umstand, dass ein beschreibendes Zeichen zugleich auch als Marke für Waren und/oder Dienstleistungen hinterlegt wurde, für die es nicht beschreibend ist, für die Feststellung, dass das Zeichen dadurch Unterscheidungskraft für diese Waren und/oder Dienstleistungen besitzt (z. B. das Zeichen „Postkantoor“ für Möbel)?

Wenn nein, muss dann bei der Antwort auf die Frage, ob ein dergestalt beschreibendes Zeichen für solche Waren und/oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft besitzt, der Möglichkeit Rechnung getragen werden, dass das Publikum (oder ein Teil davon) das Zeichen wegen seiner beschreibenden Bedeutung oder Bedeutungen nicht als ein unterscheidungskräftiges Zeichen hinsichtlich (aller oder einiger) dieser Waren oder Dienstleistungen auffasst?

7. Da die Benelux-Staaten die Hinterlegungen vor ihrer Eintragung einer Prüfung durch das Benelux-Markenamt unterworfen haben, ist es für die Beantwortung der vorstehenden Fragen noch von Belang, dass das Benelux-Markenamt bei der Prüfung gemäß Artikel 6bis BMG dem Gemeinschaftlichen Kommentar der Regierungen zufolge „vorsichtig und zurückhaltend zu verfahren haben [wird], unter Berücksichtigung aller Interessen des Wirtschaftslebens und in dem Bestreben, nur die offensichtlich unzulässigen Hinterlegungen eintragungsfähig zu machen oder abzulehnen“? Wenn ja, nach welchen Vorschriften ist zu beurteilen, ob eine Hinterlegung „offensichtlich unzulässig“ ist?

Dabei wird davon ausgegangen, dass es für eine Nichtigkeitsklage (die nach der Eintragung eines Zeichens erhoben werden kann) nicht zusätzlich zu der Berufung auf die Nichtigkeit des als Marke hinterlegten Zeichens erforderlich ist, dass das Zeichen „offensichtlich unzulässig“ ist.

8. Ist es mit der Richtlinie und der Pariser Verbandsübereinkunft vereinbar, eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen mit der Beschränkung einzutragen, dass die Eintragung für diese Waren oder Dienstleistungen nur gilt, soweit sie eine bestimmte Beschaffenheit oder bestimmte Beschaffenheiten nicht besitzen (z. B. die Hinterlegung des Zeichens „Postkantoor“ für die Dienstleistungen „Betreuung von Direct-mailing-Kampagnen“ und „Ausgabe von Briefmarken“, „soweit diese keinen Bezug zu einem Postamt haben“)?
9. Ist es für die Beantwortung der Fragen noch von Bedeutung, ob ein ähnliches Zeichen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als Marke eingetragen ist?

Zur ersten bis dritten Frage

- 19 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 3 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine für die Eintragung von Marken zuständige Behörde neben der Marke in der hinterlegten Form alle ihr bekannten relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigen muss. Mit seiner zweiten und seiner dritten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, in welchem Verfahrensstadium die zuständige Behörde alle relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigen muss und ob im Fall einer Klage auch das Gericht sie berücksichtigen muss.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 20 KPN vertritt die Ansicht, wenn das Markenamt prüfe, ob eine Marke eingetragen werden könne, dürfe es seine Beurteilung nicht ausschließlich auf die Marke stützen, sondern müsse bestimmte allgemein bekannte Tatsachen sowie die Angaben des Hinterlegers berücksichtigen. Es dürfe jedoch nicht über die ihm zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannten relevanten Tatsachen und Umstände hinausgehen.
- 21 Das Markenamt müsse sowohl bei der vorläufigen als auch bei der endgültigen Prüfung eines Eintragungsantrags dieselben Kriterien anwenden; gleichwohl müsse es ihm bei der endgültigen Prüfung möglich sein, relevante Tatsachen heranzuziehen, die ihm nach der vorläufigen Prüfung bekannt geworden seien.

- 22 Schließlich sei das mit einer Klage gegen eine Entscheidung des Markenamts befasste Gericht verpflichtet, den gleichen Sachverhalt zu prüfen wie das Amt.
- 23 Das Markenamt trägt vor, es müsse alle ihm bekannten Tatsachen und Umstände berücksichtigen, die die Frage betreffen, ob die Marke in der hinterlegten Form ihre Funktion als unterscheidungskräftige Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt werde, erfüllen könne. Daher könne es sich nicht mit den Informationen begnügen, die ihm vom Hinterleger gegeben würden oder die allgemein bekannt seien; wenn es sich auf Gesichtspunkte stützen wolle, die dem Hinterleger nicht bekannt seien, müsse es ihn aber nach dem Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte zur Stellungnahme auffordern.
- 24 Im Übrigen gelte diese Pflicht zur Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände für alle Stadien des bei ihm ablaufenden Verfahrens.
- 25 Schließlich müsse das mit einer Klage gegen eine seiner Entscheidungen befasste Gericht einen Antrag anhand aller dem Markenamt zum Zeitpunkt der endgültigen Ablehnung bekannten Tatsachen und Umstände bewerten, könne aber keine neuen Gesichtspunkte berücksichtigen, die erstmals ihm gegenüber geltend gemacht würden.
- 26 Die Kommission führt aus, eine abstrakte Beurteilung der hinterlegten Marke und der Frage, ob sie unter eines der Eintragungshindernisse des Artikels 3 der Richtlinie falle, sei kaum denkbar.

- 27 Zum einen hänge nämlich die Beantwortung dieser Frage bei jeder Marke — insbesondere bei Wortmarken — von ihrer Bedeutung ab, die wiederum davon abhängt, welcher Gebrauch von dieser Marke im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verkehr insbesondere gegenüber dem Publikum, an das sich die betreffende Marke richte, gemacht werde. Zum anderen werde der Schutz nie in absoluter Form beantragt, sondern in Bezug auf bestimmte, im Eintragungsantrag anzugebende Waren oder Dienstleistungen. Die Eignung der Marke, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, sei stets anhand der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die die Eintragung beantragt werde.
- 28 Schließlich stehe es den Mitgliedstaaten zwar frei, das Verfahren in Markensachen zu regeln, doch dürfe die Wahrung der durch die Richtlinie vorgeschriebenen materiellen Vorschriften nicht vom Stadium des betreffenden Verfahrens abhängig gemacht werden, so dass die Pflicht, den Eintragungsantrag unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu beurteilen, sowohl die zuständige Behörde als auch das Gericht treffe.

Antwort des Gerichtshofes

- 29 Zu der Frage, ob eine zuständige Behörde bei der Prüfung eines Antrags auf Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigen muss, ist erstens festzustellen, dass es in der zwölften Begründungserwägung der Richtlinie heißt, dass „alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gebunden sind“ und dass „es erforderlich [ist], dass sich die Vorschriften dieser Richtlinie mit denen der erwähnten Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden“.

- 30 Nach Artikel 6quinquies Buchstabe C Absatz 1 der Pariser Verbandsübereinkunft sind aber „[b]ei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke ... alle Tatumstände zu berücksichtigen, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke“.
- 31 Zweitens kann die zuständige Behörde, wenn sie einen Antrag auf Eintragung einer Marke prüft und dabei u. a. klären muss, ob die Marke Unterscheidungskraft hat, ob sie die Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt und ob sie zur generischen Marke geworden ist, keine abstrakte Prüfung vornehmen.
- 32 Bei dieser Prüfung hat die zuständige Behörde nämlich, um zu klären, ob die Marke, deren Eintragung begehrt wird, unter eines der Eintragungshindernisse des Artikels 3 der Richtlinie fällt, ihre Eigenschaften zu berücksichtigen; dazu gehören die Art der Marke (Wortmarke, Bildmarke usw.) und, wenn es sich um eine Wortmarke handelt, ihre Bedeutung.
- 33 Da die Eintragung einer Marke zudem stets für die im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen begehrt wird, ist die Frage, ob die Marke unter eines der Eintragungshindernisse des Artikels 3 der Richtlinie fällt, konkret in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen zu prüfen.
- 34 Die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder -empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. u. a. Urteile vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 41, und vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnrn. 46 und 75).

- 35 Im Rahmen ihrer Beurteilung berücksichtigt die zuständige Behörde alle relevanten Tatsachen und Umstände, gegebenenfalls einschließlich der Ergebnisse einer vom Antragsteller vorgelegten Studie, die z. B. belegen soll, dass der Marke nicht die Unterscheidungskraft fehlt oder dass sie nicht irreführend ist.
- 36 Zur Frage, in welchem Stadium des Prüfverfahrens vor der zuständigen Behörde die Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände zu erfolgen hat und ob für den Fall, dass die nationalen Rechtsvorschriften die Möglichkeit einer Klage gegen die Entscheidung dieser Behörde vorsehen, auch das Gericht die relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen hat, ist festzustellen, dass die zuständige Behörde vor dem Erlass einer endgültigen Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen hat. Auch das mit einer Klage gegen eine Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke befasste Gericht hat im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung festgelegten Befugnisse alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen.
- 37 Auf die ersten drei Fragen ist daher zu antworten, dass Artikel 3 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine für die Eintragung von Marken zuständige Behörde neben der Marke in der hinterlegten Form alle relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigen muss.

Eine solche Behörde hat vor dem Erlass einer endgültigen Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen. Auch das mit einer Klage gegen eine Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke befasste Gericht hat im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung festgelegten Befugnisse alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen.

Zur neunten Frage

- 38 Mit seiner neunten Frage, die an zweiter Stelle zu prüfen ist, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, Einfluss auf die Prüfung hat, der ein Antrag auf Eintragung einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen durch die in einem anderen Mitgliedstaat für die Eintragung von Marken zuständige Behörde unterzogen wird.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 39 KPN ist der Ansicht, die Eintragung einer Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat habe nicht unter allen Umständen zur Folge, dass diese oder eine ähnliche Marke auch in anderen Mitgliedstaaten für die gleichen Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden müsse. Eine bestimmte Marke habe nicht zwangsläufig als solche in allen Mitgliedstaaten die gleiche Unterscheidungskraft. In jedem Mitgliedstaat sei zu beurteilen, inwieweit die fragliche Marke in den Augen der in diesem Mitgliedstaat zu berücksichtigenden Verkehrskreise Unterscheidungskraft habe.
- 40 Das Markenamt trägt vor, es könne bei der Prüfung eines Antrags auf Eintragung einer Marke neben dieser Marke nicht auch die in den übrigen Mitgliedstaaten eingetragenen Marken berücksichtigen. Überdies könne eine Marke, auch wenn sie ursprünglich der Unterscheidungskraft entbehrt habe, in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden sein, weil sie dort durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt und der Hinterleger dies glaubhaft gemacht habe.

Schließlich erlange eine Marke nicht dadurch Unterscheidungskraft, dass eine andere Marke, die ebenfalls keine Unterscheidungskraft habe, fälschlich eingetragen worden sei. Beurteilungsfehler seien unvermeidbar, aber es dürfe nicht aufgrund eines falschen Verständnisses allgemeiner Rechtsgrundsätze wie des Schutzes berechtigten Vertrauens oder der Rechtssicherheit einen Zwang zu ihrer Wiederholung geben.

- 41 Die Kommission führt aus, eine in einem Mitgliedstaat nach Prüfung der Ablehnungsgründe vorgenommene endgültige Eintragung könne einen Anhaltspunkt für die Prüfung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Richtlinie durch die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten bilden. Bei Wortmarken sei eine solche Eintragung jedoch nur relevant, wenn das betreffende Wort zu einer der Sprachen der fraglichen Markenregelung gehöre. Die Eintragung stelle jedenfalls nur einen Anhaltspunkt dar und könne die von den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten anhand der konkreten Umstände jedes Einzelfalls und unter Berücksichtigung des Schutzes der betroffenen Kreise in den genannten Mitgliedstaaten vorzunehmende Beurteilung nicht ersetzen.

Antwort des Gerichtshofes

- 42 Wie in Randnummer 32 des vorliegenden Urteils ausgeführt, hat die zuständige Behörde, um zu klären, ob die Marke, deren Eintragung begehrt wird, unter eines der Eintragungshindernisse des Artikels 3 der Richtlinie fällt, ihre Eigenschaften zu berücksichtigen. Überdies wird, wie in Randnummer 33 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die Eintragung einer Marke stets für die im Eintragungsantrag genannten Waren oder Dienstleistungen begehrt.

- 43 Die Tatsache, dass eine Marke in einem ersten Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, kann daher keinen Einfluss auf die Frage haben, ob eine ähnliche Marke, deren Eintragung in einem zweiten Mitgliedstaat für ähnliche Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, unter eines der Eintragungshindernisse des Artikels 3 der Richtlinie fällt.
- 44 Auf die neunte Frage ist daher zu antworten, dass die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, keinen Einfluss auf die Prüfung hat, der ein Antrag auf Eintragung einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen durch die in einem anderen Mitgliedstaat für die Eintragung von Marken zuständige Behörde unterzogen wird.

Zur vierten Frage

- 45 Mit dem ersten Teil seiner vierten Frage, die an dritter Stelle zu prüfen ist, möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie der Eintragung einer Marke entgegensteht, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, wenn es gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt. Es möchte ferner wissen, ob die geringe oder große Zahl von Konkurrenten, die ein Interesse an der Benutzung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht, Einfluss auf die Beantwortung dieser Frage hat. Mit dem zweiten Teil der vierten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, welche Konsequenzen für die Anwendung dieser Bestimmung nationale Rechtsvorschriften haben, nach denen sich das von einer zuständigen Behörde in einem Gebiet, in dem mehrere offiziell anerkannte Sprachen nebeneinander bestehen, durch die Eintragung einer in einer dieser Sprachen abgefassten Marke verliehene ausschließliche Recht von Rechts wegen auf die Übersetzungen in die übrigen Sprachen erstreckt.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 46 KPN trägt vor, es sei nicht ungewöhnlich, dass eine ordnungsgemäß eingetragene Marke verweisenden oder beschreibenden Charakter habe. Einer solchen Marke könne die Eintragung jedoch nicht verwehrt werden, selbst wenn sie in bestimmten Verkehrskreisen spontan den Gedanken an Merkmale der Waren wecke, für die sie eingetragen sei. Zeichen, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung keine gebräuchliche Angabe einer bestimmten Warenbeschaffenheit seien, sondern verweisenden Charakter hätten, seien keine Zeichen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie.
- 47 Es sei von Belang, ob für die Konkurrenten Alternativen bestünden, denn je mehr Alternativen bestünden, desto geringer sei die Gefahr, dass die Möglichkeiten eines Konkurrenten beschränkt würden, ein verweisendes Zeichen als unterscheidendes Zeichen zu verwenden.
- 48 Das Markenamt ist der Ansicht, der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie genannte Ablehnungsgrund komme zur Anwendung, wenn eine Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen könnten, für die die Eintragung beantragt werde; es sei unerheblich, dass es zur Bezeichnung derselben Merkmale andere Möglichkeiten als die Verwendung dieser Zeichen oder Angaben gebe. Dies werde durch das Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779) bestätigt.
- 49 Die Frage, ob wenige oder viele Konkurrenten die fraglichen Zeichen oder Angaben verwenden wollten, sei kein entscheidendes Kriterium für die Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie.

- 50 Schließlich sei das Benelux-Gebiet nach dem Benelux-Markenrecht unteilbar, so dass einem Zeichen, das nur in einem der Benelux-Länder oder in einer der Benelux-Sprachen beschreibend sei oder aus einem anderen Grund der Unterscheidungskraft entbehre, die Eintragung als Marke im gesamten Benelux-Gebiet verwehrt werden müsse.
- 51 Die Kommission führt aus, nach dem Urteil Windsurfing Chiemsee ziele das Verbot beschreibender Marken in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie darauf ab, dass Zeichen, die Merkmale von Waren beschrieben, von allen frei verwendet werden könnten. Insoweit sei es für ein Verbot solcher Marken nicht erforderlich, dass eine aktuelle oder konkrete Gefahr der Monopolisierung bestehe. Im Übrigen sei es irrelevant, ob die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale der Waren verwendet werden könnten, Synonyme hätten.
- 52 Unerheblich sei auch, ob von der Monopolisierung infolge der Eintragung einer ausschließlich aus solchen Zeichen oder Angaben bestehenden Marke wenige oder viele Konkurrenten betroffen sein könnten.

Antwort des Gerichtshofes

- 53 Zum ersten Teil der Frage ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, von der Eintragung ausgeschlossen sind.

- 54 Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat (Urteile Windsurfing Chiemsee, Randnr. 25, Linde u. a., Randnr. 73, und Libertel, Randnr. 52), verfolgt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass derartige Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können. Er erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke nur einem Unternehmen vorbehalten werden.
- 55 Dieses 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. Die ausschließlich aus solchen Zeichen oder Angaben bestehenden Marken können daher vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie nicht Gegenstand einer Eintragung sein.
- 56 Unter diesen Umständen muss die zuständige Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie prüfen, ob eine Marke, deren Eintragung beantragt wird, in den Augen der beteiligten Verkehrskreise gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (in diesem Sinne auch Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 31). Kommt die zuständige Behörde am Ende dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass dies der Fall ist, so muss sie auf der Grundlage der genannten Bestimmung die Eintragung der Marke ablehnen.
- 57 Es spielt keine Rolle, ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der im Eintragungsantrag erwähnten Waren oder Dienstleistungen existieren. Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie muss die Marke zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, „ausschließlich“ aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, doch verlangt er nicht, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind.

- 58 Es ist auch nicht entscheidend, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren oder Dienstleistungen, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren oder Dienstleistungen dienen können, frei nutzen dürfen.
- 59 Was den zweiten Teil der vierten Frage anbelangt, so handelt es sich, wenn die anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften wie im Ausgangsfall vorsehen, dass sich das von einer zuständigen Behörde in einem Gebiet, in dem mehrere offiziell anerkannte Sprachen nebeneinander bestehen, durch die Eintragung einer in einer dieser Sprachen abgefassten Wortmarke verliehene ausschließliche Recht von Rechts wegen auf die Übersetzungen in die übrigen Sprachen erstreckt, in Wirklichkeit um die Eintragung mehrerer verschiedener Marken.
- 60 Die zuständige Behörde muss daher bei jeder dieser Übersetzungen prüfen, dass sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird.
- 61 Auf die vierte Frage ist daher zu antworten, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie der Eintragung einer Marke entgegensteht, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, auch wenn es gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt; dies gilt unabhängig von der Zahl der Konkurrenten, die ein Interesse an der Benutzung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht.

Sehen die anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften vor, dass sich das von einer zuständigen Behörde in einem Gebiet, in dem mehrere offiziell anerkannte Sprachen nebeneinander bestehen, durch die Eintragung einer in einer dieser Sprachen abgefassten Wortmarke verliehene ausschließliche Recht von Rechts wegen auf die Übersetzungen in die übrigen Sprachen erstreckt, so muss die zuständige Behörde bei jeder dieser Übersetzungen prüfen, dass sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Zur sechsten Frage

- 62 Mit dem ersten Teil seiner sechsten Frage, die an vierter Stelle zu prüfen ist, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Marke, die im Sinne von Buchstabe c dieser Bestimmung die Merkmale bestimmter Waren oder Dienstleistungen beschreibt, nicht aber die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen, zwangsläufig als unterscheidungskräftig im Sinne von Buchstabe b der genannten Bestimmung hinsichtlich dieser anderen Waren oder Dienstleistungen anzusehen ist. Falls dies zu verneinen ist, möchte das vorlegende Gericht mit dem zweiten Teil seiner Frage wissen, ob, um zu klären, ob einer solchen Marke die Unterscheidungskraft hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen fehlt, für die sie nicht beschreibend ist, der Möglichkeit Rechnung getragen werden muss, dass das Publikum die Marke hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen nicht als unterscheidungskräftig auffasst, weil sie die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen beschreibt.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 63 KPN trägt zum einen vor, wenn das vorlegende Gericht mit dem Begriff „beschreibendes Zeichen“ ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs meine,

seien, wenn ein solches Wort als Marke für Waren oder Dienstleistungen hinterlegt werde, für die es nicht beschreibend sei, die Voraussetzungen der Artikel 1 und 3 der Richtlinie in Bezug auf seine Unterscheidungskraft erfüllt. Zum anderen müsse die Unterscheidungskraft einer Marke anhand der Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden, für die sie hinterlegt werde, und nicht anhand von Waren oder Dienstleistungen, die mit den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke hinterlegt werde, in Verbindung stehen könnten.

- 64 Das Markenamt führt aus, eine Marke wie „Postkantoor“ könne u. a. zur Angabe der Bestimmung von Waren oder Dienstleistungen dienen, z. B. von Möbeln, die zur Verwendung in einem Postamt bestimmt seien. Unter diesen Umständen führe die Tatsache, dass die Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Angabe in Bezug auf ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen — insbesondere ihre Bestimmung — aufgefasst werden könne, zur Ungeeignetheit der Marke als Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie.
- 65 Selbst wenn die Verkehrskreise die Marke „Postkantoor“ für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nicht als Angabe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie auffassen sollten, bleibe sie jedoch aufgrund dieser Vorschrift als Marke ungeeignet. Insoweit komme es nämlich nicht darauf an, wie die Marke gegenwärtig von den angesprochenen Verkehrskreisen aufgefasst werde, sondern darauf, ob sie im Verkehr zur Bezeichnung der in dieser Vorschrift genannten Merkmale oder Umstände dienen könne. Zudem sei zu berücksichtigen, mit welcher Auffassung der betreffenden Verkehrskreise von der Marke vernünftigerweise in Zukunft zu rechnen sei.
- 66 Die Kommission macht geltend, die Unterscheidungskraft einer Marke hänge sowohl von den Waren oder Dienstleistungen ab, für die der Schutz beantragt werde, als auch von der Anschauung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren oder – empfängers dieser Dienstleistungen. Die in den Buchstaben b und c von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse seien gesondert zu beurteilen, ungeachtet der in der Praxis möglichen Überlappungen. Unter diesen

Umständen reiche es nicht aus, dass eine Marke für diese Waren oder Dienstleistungen nicht ausschließlich beschreibend sei, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass sie in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft besitze.

Antwort des Gerichtshofes

- ⁶⁷ In Bezug auf den ersten Teil der Frage geht zum einen aus Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie hervor, dass die dort genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und gesondert geprüft werden müssen (vgl. insbesondere Urteil Linde u. a., Randnr. 67). Dies gilt namentlich für die in den Buchstaben b, c und d dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse, auch wenn sich ihre jeweiligen Anwendungsbereiche offensichtlich überschneiden (in diesem Sinne auch Urteil vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnrn. 35 und 36).
- ⁶⁸ Ferner sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes die verschiedenen in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. u. a. Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 77, sowie Urteile Linde u. a., Randnr. 71, und Libertel, Randnr. 51).
- ⁶⁹ Folglich lässt die Tatsache, dass eine Marke nicht unter eines dieser Eintragungshindernisse fällt, nicht den Schluss zu, dass sie nicht unter ein anderes fallen kann (in diesem Sinne auch Urteil Linde u. a., Randnr. 68).

- 70 Die zuständige Behörde kann daher insbesondere nicht den Schluss ziehen, dass eine Marke in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen allein deshalb nicht der Unterscheidungskraft entbehrt, weil sie diese nicht beschreibt.
- 71 Zum anderen ist, wie in Randnummer 34 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie in Bezug auf die im Eintragungsantrag genannten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen.
- 72 Ferner heißt es in Artikel 13 der Richtlinie: „Liegt ein Grund für die Zurückweisung einer Marke von der Eintragung ... nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke angemeldet ... ist, so wird sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen ...“
- 73 Wird die Eintragung einer Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen beantragt, so muss die zuständige Behörde folglich prüfen, ob die Marke in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen unter keines der in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse fällt, und kann bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 74 Die zuständige Behörde kann daher die Schlussfolgerung, dass eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nicht der Unterscheidungskraft entbehre, nicht allein damit begründen, dass sie die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen beschreibe, auch wenn ihre Eintragung für alle diese Waren oder Dienstleistungen beantragt wird.

- 75 Was den zweiten Teil der Frage anbelangt, so ist, wie in Randnummer 34 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder -empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen.
- 76 Daraus folgt, dass die zuständige Behörde, wenn sie am Ende der Prüfung eines Antrags auf Eintragung einer Marke anhand aller relevanten Tatsachen und Umstände feststellt, dass der durchschnittlich informierte und aufmerksame Durchschnittsverbraucher bestimmter Waren oder Dienstleistungen eine Marke in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen nicht als unterscheidungskräftig ansieht, die Eintragung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ablehnen muss.
- 77 Dagegen ist es unerheblich, dass der durchschnittlich informierte und aufmerksame Durchschnittsverbraucher anderer Waren oder Dienstleistungen dieselbe Marke als die Merkmale dieser anderen Waren oder Dienstleistungen beschreibend im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie ansieht.
- 78 Weder aus Artikel 3 der Richtlinie noch aus einer anderen ihrer Bestimmungen ergibt sich nämlich, dass der beschreibende Charakter einer Marke in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen ein Hindernis für die Eintragung dieser Marke für andere Waren oder Dienstleistungen wäre. Wie aber in der siebten Begründungserwägung der Richtlinie ausgeführt wird, sind die Eintragungshindernisse betreffend die Marke selbst erschöpfend aufgeführt.
- 79 Auf die sechste Frage ist daher zu antworten, dass Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Marke, die im Sinne von Buchstabe c dieser Bestimmung die Merkmale bestimmter Waren oder Dienstleistungen, nicht

aber die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen beschreibt, nicht zwangsläufig als unterscheidungskräftig im Sinne von Buchstabe b der genannten Bestimmung hinsichtlich dieser anderen Waren oder Dienstleistungen angesehen werden kann.

Ob eine Marke die Merkmale bestimmter Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie beschreibt, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieser Marke hinsichtlich anderer Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Buchstabe b dieses Absatzes unerheblich.

Zur fünften Frage

- 80 Einleitend ist erstens darauf hinzuweisen, dass Artikel 2 der Richtlinie festlegen soll, welche Arten von Zeichen eine Marke darstellen können (Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C-273/00, Sieckmann, Slg. 2002, I-11737, Randnr. 43), unabhängig von den Waren oder Dienstleistungen, für die der Schutz beantragt werden könnte (in diesem Sinne auch Urteile Sieckmann, Randnrn. 43 bis 55, und Libertel, Randnrn. 22 bis 42, sowie Urteil vom 27. November 2003 in der Rechtssache C-283/01, Shield Mark, Slg. 2003, I-14313, Randnrn. 34 bis 41). Er sieht u. a. vor, dass „Wörter“ und „Buchstaben“ Marken darstellen können, sofern sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 81 Im Licht dieser Bestimmung gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass ein Wort wie „Postkantoor“ nicht in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen geeignet ist, die Hauptfunktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware

oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28, sowie Urteile Merz & Krell, Randnr. 22, und Libertel, Randnr. 62). Die Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie erscheint daher für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht hilfreich.

- 82 Aus dem Wortlaut der fünften Frage ergibt sich jedoch, dass das vorliegende Gericht in Wirklichkeit wissen möchte, ob eine Marke, deren Eintragung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beantragt worden ist, unter ein Eintragungshindernis fällt. Daher ist die Frage in dem Sinne zu verstehen, dass das vorliegende Gericht um die Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie ersucht.
- 83 Zweitens geht aus Randnummer 15 des vorliegenden Urteils hervor, dass sich das Markenamt im Ausgangsfall darauf gestützt hat, dass das „Zeichen ‚Postkantoor‘ ... für die [fraglichen] Waren und Dienstleistungen in Bezug auf ein Postamt ausschließlich beschreibend [ist]“, und daraus abgeleitet hat, dass die Marke „Postkantoor“ keine Unterscheidungskraft besitze.
- 84 Die vom vorlegenden Gericht in Betracht gezogene Möglichkeit, dass der Marke „Postkantoor“ die Unterscheidungskraft fehlt, beruht somit auf der Feststellung, dass sie Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibt, da sie sich ausschließlich aus Bestandteilen zusammensetzt, die ihrerseits diese Merkmale beschreiben.
- 85 Wie hierzu in Randnummer 67 des vorliegenden Urteils ausgeführt, sind die in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse zwar voneinander unabhängig und müssen gesondert geprüft werden, doch gibt es eine offensichtliche Überschneidung der jeweiligen Anwendungsbereiche der in den Buchstaben b, c und d dieser Bestimmung genannten Fälle.

- 86 Insbesondere fehlt einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen.
- 87 Um dem vorlegenden Gericht eine sachgerechte Antwort zu geben, ist seine fünfte Frage, die an fünfter Stelle zu prüfen ist, daher so zu verstehen, dass es im Wesentlichen wissen möchte, ob Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass bei einer Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, davon ausgegangen werden kann, dass die Marke selbst nicht die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibt, und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen. Unter diesem Blickwinkel möchte es wissen, ob von Belang ist, ob das Wort Synonyme hat oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die es beschreiben kann, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 88 KPN macht geltend, wenn den Bestandteilen einer Marke jede Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt werde, fehle, dann fehle sie meist auch der Marke. Wenn den Bestandteilen der Marke dagegen nicht jede Unterscheidungskraft fehle, sondern sie nur auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwiesen, so dass sie theoretisch im Verkehr als Hinweis auf bestimmte ihnen zukommende Eigenschaften verwendet werden könnten, könne die Marke gleichwohl Unterscheidungskraft in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen haben.

- 89 Das Markenamt trägt vor, jede Marke müsse unabhängig von der Zahl ihrer Bestandteile die Kriterien der Artikel 2 und 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Richtlinie erfüllen. Eine neue Kombination von Worten, die alle der Unterscheidungskraft entbehrten, sei nicht allein deshalb unterscheidungskräftig.
- 90 Die Frage laute meist, ob eine Wortkombination, deren Bestandteile nur Merkmale der betreffenden Waren beschrieben, gleichwohl hinreichende Unterscheidungskraft erlange, so dass die aus dieser Wortkombination bestehende Marke selbst nicht beschreibend im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie sei. Insoweit werde die Kombination, wenn sie nur in der bloßen Aneinanderreihung von zwei nicht unterscheidungskräftigen, weil beschreibenden, Elementen bestehe, meist nicht als unterscheidungskräftig angesehen, obwohl sie streng genommen neu sei.
- 91 Schließlich sei die Tatsache, dass es Synonyme einer — als beschreibend unterstellten — Marke gebe, kein entscheidendes Kriterium für die Gültigkeit einer solchen Marke.
- 92 Die Kommission führt aus, wenn allen Bestandteilen einer Marke jede Unterscheidungskraft in Bezug auf die im Eintragungsantrag genannten Waren oder Dienstleistungen fehle, dann fehle im Allgemeinen, außer im Fall des Erwerbs infolge Benutzung, auch der Marke jede Unterscheidungskraft, es sei denn, Umstände wie eine grafische oder semantische Änderung der Kombination dieser Bestandteile kämen hinzu, die der Marke ein zusätzliches Merkmal verliehen, das sie in ihrer Gesamtheit geeignet erscheinen lasse, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Eine solche Beurteilung müsse jedoch stets auf die konkreten Umstände jedes Einzelfalls gestützt werden.

Antwort des Gerichtshofes

- 93 Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der 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, von der Eintragung ausgeschlossen.
- 94 Wie in Randnummer 68 des vorliegenden Urteils ausgeführt, sind die verschiedenen in Artikel 3 der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt.
- 95 Wie sich aus den Randnummern 54 und 55 des vorliegenden Urteils ergibt, verfolgt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können. Er erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden.
- 96 Um eine Marke, die sich wie im Ausgangsfall aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, als beschreibend im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein möglicher beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss für das Wort selbst festgestellt werden.
- 97 Es ist im Übrigen nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie, 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, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (in diesem Sinne auch, in Bezug auf die identischen Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], Urteil vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P, HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 32).

- 98 Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können.
- 99 Einer solchen Kombination kann jedoch der beschreibende Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fehlen, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Handelt es sich um eine Wortmarke, die sowohl gehört als auch gelesen werden soll, so muss eine solche Voraussetzung sowohl in Bezug auf den akustischen als auch den visuellen Eindruck von der Marke erfüllt sein.
- 100 Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus,

dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem 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.

- 101 Im Übrigen spielt es bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, aus dem in Randnummer 57 des vorliegenden Urteils genannten Grund keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können.
- 102 Es spielt auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung 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 beschreiben.
- 103 Schließlich ist die Frage nach dem Einfluss einer nationalen Bestimmung wie Artikel 13 Abschnitt C Absatz 1 BMG auf die Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie bereits in den Randnummern 59 und 60 des vorliegenden Urteils beantwortet worden.
- 104 Auf die fünfte Frage ist daher zu antworten, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Marke, die sich aus einem Wort mit

mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne der genannten Bestimmung hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem 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.

Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind.

Zur achten Frage

- 105 Mit seiner achten Frage, die an sechster Stelle zu prüfen ist, möchte das vorliegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Richtlinie oder die Pariser Verbandsübereinkunft eine für die Eintragung von Marken zuständige Behörde daran hindert, eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter der Voraussetzung einzutragen, dass sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen.

- 106 Das vorliegende Gericht fügt insoweit hinzu, die Frage gehe dahin, ob die Marke „Postkantoor“ z. B. für die Dienstleistungen der Betreuung von Direct-mailing-Kampagnen und der Ausgabe von Briefmarken eingetragen werden könnte, „soweit diese keinen Bezug zu einem Postamt haben“.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 107 KPN trägt vor, diese Frage sei in der Richtlinie nicht geregelt, so dass der Gerichtshof für sie nicht zuständig sei. Hilfsweise macht sie geltend, derartige Einschränkungen seien zulässig, und es sei möglich, Ausschlüsse bei der Eintragung zuzulassen oder sogar zu verlangen.
- 108 Das Markenamt führt aus, nach der Richtlinie seien zwar die Verfahrensfragen Sache der Mitgliedstaaten, doch unterlägen Erwerb und Aufrechterhaltung des Markenrechts grundsätzlich in allen Mitgliedstaaten den gleichen Bedingungen. Zu diesen Bedingungen gehöre die Pflicht, die Eintragung so abzufassen, dass sie den auf internationaler Ebene erlassenen Normen und insbesondere der im Abkommen von Nizza vorgesehenen Klassifikation entsprächen.
- 109 Die Bestimmungen des Abkommens von Nizza erlaubten es aber nicht, das Fehlen eines bestimmten, nicht objektiv definierbaren Merkmals als Unterkategorie einer Liste von Waren oder Dienstleistungen einzutragen.
- 110 Die Kommission trägt erstens vor, der Gerichtshof sei für eine Entscheidung über die Vereinbarkeit einer nationalen Bestimmung mit der Pariser Verbandsvereinbarung nicht zuständig. Zweitens macht sie, gestützt auf die Verordnung Nr. 40/94, geltend, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie hindere nicht daran,

Marken, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschreibend seien, für einen Teil der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen abzulehnen; dies entspreche auch der Praxis des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).

Antwort des Gerichtshofes

- 111 Im Abkommen von Nizza werden die Waren und Dienstleistungen in Klassen eingeteilt, um die Eintragung der Marken zu erleichtern. Jeder Klasse gehören verschiedene Waren oder Dienstleistungen an.
- 112 Ein Unternehmen kann zwar die Eintragung einer Marke für alle in einer solchen Klasse enthaltenen Waren oder Dienstleistungen beantragen, ist aber durch keine Bestimmung der Richtlinie daran gehindert, diese Eintragung nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu beantragen.
- 113 Ebenso kann die zuständige Behörde, wenn die Eintragung einer Marke für eine ganze Klasse des Abkommens von Nizza beantragt wird, gemäß Artikel 13 der Richtlinie die Marke nur für bestimmte zu dieser Klasse gehörende Waren oder Dienstleistungen eintragen, z. B. wenn der Marke hinsichtlich der anderen im Antrag genannten Waren oder Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehlt.
- 114 Wird die Eintragung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen beantragt, so ist es dagegen nicht zulässig, dass die zuständige Behörde die Marke nur insoweit einträgt, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen.

- 115 Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte — insbesondere Konkurrenten — wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben.
- 116 Da die Richtlinie einer solchen Praxis entgegensteht, braucht der Antrag auf Auslegung der Pariser Verbandsübereinkunft nicht geprüft zu werden.
- 117 Unter diesen Umständen ist auf die achte Frage zu antworten, dass die Richtlinie eine für die Eintragung von Marken zuständige Behörde daran hindert, eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter der Voraussetzung einzutragen, dass sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen.

Zur siebten Frage

- 118 Mit seiner siebten Frage, die an letzter Stelle zu prüfen ist, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 3 der Richtlinie der Praxis einer für die Eintragung von Marken zuständigen Behörde entgegensteht, die darin besteht, nur die Eintragung offensichtlich unzulässiger Marken abzulehnen.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

- 119 KPN führt aus, die Richtlinie sehe in Artikel 3 Absatz 1 vor, dass die Marken entweder von der Eintragung ausgeschlossen oder nach ihrer Eintragung für ungültig erklärt werden könnten, und gestatte damit den Mitgliedstaaten ausdrücklich, Marken einzutragen, die später für ungültig erklärt werden könnten. Folglich stehe es den Mitgliedstaaten frei, vorzusehen, dass nur „offensichtlich unzulässige“ Marken von der Eintragung ausgeschlossen würden. Es stehe ihnen ferner frei, festzulegen, welche Marken als „offensichtlich unzulässig“ anzusehen seien und welche nicht. Die Umsetzung dieses Kriteriums könne in der Weise erfolgen, dass eine Marke eingetragen werde, auch wenn vernünftige Zweifel an ihrer hinreichenden Unterscheidungskraft bestünden. Dagegen seien im Rahmen einer Klage auf Ungültigerklärung einer eingetragenen Marke die in den Artikeln 1 bis 3 der Richtlinie genannten Kriterien strikt anzuwenden.
- 120 Das Markenamt und die Kommission sind dagegen der Ansicht, seit dem Inkrafttreten der Richtlinie könnten sich die Benelux-Staaten nicht mehr auf den Gemeinschaftlichen Kommentar ihrer Regierungen zum BMG oder auf die durch die Richtlinie hinfällig gewordene frühere Rechtsprechung des Benelux-Gerichtshofes berufen, sondern müssten sich auf Wortlaut, Gegenstand und Tragweite von Artikel 3 der Richtlinie stützen. In dieser Bestimmung werde aber nicht zwischen „unzulässigen“ und „offensichtlich unzulässigen“ Anträgen unterschieden.

Antwort des Gerichtshofes

- 121 In Punkt I Abschnitt 6 letzter Absatz der Begründung des Protokolls vom 2. Dezember 1992 zur Änderung des BMG heißt es, dass „das Benelux-Markenamt bei der Prüfung ... vorsichtig und zurückhaltend zu verfahren haben [wird], unter

Berücksichtigung aller Interessen des Wirtschaftslebens und in dem Bestreben, nur die offensichtlich unzulässigen Hinterlegungen eintragungsfähig zu machen oder abzulehnen“, und dass „die Prüfung innerhalb der von der Rechtsprechung in den Benelux-Staaten, insbesondere vom Benelux-Gerichtshof, vorgegebenen Grenzen zu erfolgen hat“.

- 122 Insoweit heißt es zwar in der dritten Begründungserwägung der Richtlinie, dass die vollständige Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten gegenwärtig nicht notwendig erscheint, doch wird in ihrer siebten Begründungserwägung klargestellt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten und dass die Eintragungshindernisse betreffend die Marke selbst in der Richtlinie erschöpfend aufzuführen sind.
- 123 Zudem beruht das System der Richtlinie auf einer Kontrolle vor der Eintragung, auch wenn sie überdies eine nachträgliche Kontrolle vorsieht. Die Prüfung der insbesondere in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse, die bei Stellung des Eintragungsantrags vorgenommen wird, muss eingehend und umfassend sein, um zu verhindern, dass Marken zu Unrecht eingetragen werden (in diesem Sinne auch Urteil Libertel, Randnr. 59).
- 124 Daher muss die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats die Eintragung jeder Marke ablehnen, die unter eines der in der Richtlinie und insbesondere in deren Artikel 3 aufgeführten Eintragungshindernisse fällt.
- 125 Artikel 3 der Richtlinie unterscheidet aber nicht zwischen Marken, die nicht eingetragen werden können, und Marken, die „offensichtlich“ nicht eingetragen werden können. Folglich darf eine zuständige Behörde die Eintragung von Marken, die unter eines der in diesem Artikel aufgeführten Eintragungshindernisse fallen, nicht mit der Begründung vornehmen, dass sie nicht „offensichtlich unzulässig“ seien.

- 126 Auf die siebte Frage ist daher zu antworten, dass Artikel 3 der Richtlinie der Praxis einer für die Eintragung von Marken zuständigen Behörde entgegensteht, die darin besteht, nur die Eintragung „offensichtlich unzulässiger“ Marken abzulehnen.

Kosten

- 127 Die Auslagen der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben hat, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorliegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)

auf die ihm vom Gerichtshof Den Haag mit Entscheidung vom 3. Juni 1999 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. Artikel 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die

Marken ist dahin auszulegen, dass eine für die Eintragung von Marken zuständige Behörde neben der Marke in der hinterlegten Form alle relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigen muss.

Eine solche Behörde hat vor dem Erlass einer endgültigen Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen. Auch das mit einer Klage gegen eine Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke befasste Gericht hat im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung festgelegten Befugnisse alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen.

2. Die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, hat keinen Einfluss auf die Prüfung, der ein Antrag auf Eintragung einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen durch die in einem anderen Mitgliedstaat für die Eintragung von Marken zuständige Behörde unterzogen wird.

3. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 steht der Eintragung einer Marke entgegen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, auch wenn es gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt; dies gilt unabhängig von der Zahl der Konkurrenten, die ein Interesse an der Benutzung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht.

Sehen die anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften vor, dass sich das von einer zuständigen Behörde in einem Gebiet, in dem mehrere offiziell aner-

kannte Sprachen nebeneinander bestehen, durch die Eintragung einer in einer dieser Sprachen abgefassten Wortmarke verliehene ausschließliche Recht von Rechts wegen auf die Übersetzungen in die übrigen Sprachen erstreckt, so muss die zuständige Behörde bei jeder dieser Übersetzungen prüfen, dass sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können.

4. Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass eine Marke, die im Sinne von Buchstabe c dieser Bestimmung die Merkmale bestimmter Waren oder Dienstleistungen, nicht aber die Merkmale anderer Waren oder Dienstleistungen beschreibt, nicht zwangsläufig als unterscheidungskräftig im Sinne von Buchstabe b der genannten Bestimmung hinsichtlich dieser anderen Waren oder Dienstleistungen angesehen werden kann.

Ob eine Marke die Merkmale bestimmter Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 beschreibt, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieser Marke hinsichtlich anderer Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Buchstabe b dieses Absatzes unerheblich.

5. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne der genannten Bestimmung hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteile 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.

Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind.

6. Die Richtlinie 89/104 hindert eine für die Eintragung von Marken zuständige Behörde daran, eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter der Voraussetzung einzutragen, dass sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen.
7. Artikel 3 der Richtlinie 89/104 steht der Praxis einer für die Eintragung von Marken zuständigen Behörde entgegen, die darin besteht, nur die Eintragung „offensichtlich unzulässiger“ Marken abzulehnen.

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Schintgen

Macken

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Februar 2004.

Der Kanzler

Der Präsident

R. Grass

V. Skouris