

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Große Kammer)

16. November 2004\*

In der Rechtssache C-245/02

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG,

eingereicht vom Korkein oikeus (Finnland) mit Entscheidung vom 3. Juli 2002, beim Gerichtshof eingegangen am 5. Juli 2002, in dem Verfahren

**Anheuser-Busch Inc.**

gegen

**Budějovický Budvar, národní podnik,**

\* Verfahrenssprache: Finnisch.

erlässt

DER GERICHTSHOF (Große Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, der Kammerpräsidenten P. Jann, C. W. A. Timmermans (Berichterstatter), A. Rosas und der Kammerpräsidentin R. Silva de Lapuerta, der Richter C. Gulmann und R. Schintgen, der Richterin N. Colneric sowie der Richter S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues und K. Schiemann,

Generalanwalt: A. Tizzano,

Kanzler: M. Múgica Arzamendi, Hauptverwaltungsrätin,

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen:

- von Anheuser-Busch Inc., vertreten durch R. Hilli, asianajaja, D. Ohlgart und B. Goebel, Rechtsanwälte,
  
- von Budějovický Budvar, národní podnik, vertreten durch P. Backström und P. Eskola, asianajajat,
  
- der finnischen Regierung, vertreten durch T. Pynnä als Bevollmächtigte,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch E. Paasivirta und R. Raith als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 29. Juni 2004

folgendes

### **Urteil**

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Artikel 2 Absatz 1, 16 Absatz 1 und 70 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (im Folgenden: TRIPs-Übereinkommen) in Anhang I C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im Folgenden: WTO-Übereinkommen), das im Namen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich der in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. L 336, S. 1) genehmigt wurde.
- 2 Dieses Ersuchen ist in einem Rechtsstreit gestellt worden, der zwischen der Brauerei Anheuser-Busch Inc. (im Folgenden: Anheuser-Busch) mit Sitz in Saint Louis, Missouri (Vereinigte Staaten), und der Brauerei Budějovický Budvar, národní podnik

(im Folgenden: Budvar) mit Sitz in České Budějovice (Tschechische Republik) wegen des Etiketts geführt wird, das das letztgenannte Unternehmen für das von ihm in Finnland vertriebene Bier verwendet und das nach Ansicht von Anheuser-Busch eine Verletzung der Marken Budweiser, Bud, Bud Light und Budweiser King of Bedra darstellt, als deren Inhaberin sie in Finnland eingetragen ist.

## Rechtlicher Rahmen

### *Internationales Recht*

- 3 Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft 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, im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft), bestimmt:

„Der Handelsname wird in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, geschützt, gleichgültig, ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht.“

- 4 Das WTO-Übereinkommen und das dazu gehörige TRIPs-Übereinkommen sind am 1. Januar 1995 in Kraft getreten. Nach Artikel 65 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens war allerdings kein Mitglied verpflichtet, dieses Übereinkommen vor Ablauf einer allgemeinen Frist von einem Jahr, d. h. vor dem 1. Januar 1996 (im Folgenden: Stichtag), anzuwenden.

- 5 Absatz 2 des Artikels 1 („Wesen und Umfang der Pflichten“) des TRIPs-Übereinkommens lautet:

„Der Begriff ‚geistiges Eigentum‘ im Sinne dieses Übereinkommens umfasst alle Arten des geistigen Eigentums, die Gegenstand der Abschnitte 1 bis 7 des Teils II sind.“

- 6 Artikel 2 („Übereinkünfte über geistiges Eigentum“) dieses Übereinkommens sieht vor:

„(1) In Bezug auf die Teile II, III und IV dieses Übereinkommens befolgen die Mitglieder die Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft (1967).

(2) Die in den Teilen I bis IV dieses Übereinkommens enthaltenen Bestimmungen setzen die nach der Pariser Verbandsübereinkunft, der Berner Übereinkunft, dem Rom-Abkommen und dem Vertrag über den Schutz des geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise bestehenden Verpflichtungen der Mitglieder untereinander nicht außer Kraft.“

- 7 Artikel 15 („Gegenstand des Schutzes“) des TRIPs-Übereinkommens, der in Abschnitt 2 des Teils II („Normen betreffend die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung von Rechten des geistigen Eigentums“) dieses Übereinkommens enthalten ist, bestimmt in seinem Absatz 1:

„Alle Zeichen und alle Zeichenkombinationen, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unter-

scheiden, können eine Marke darstellen. Solche Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen und Farbverbindungen sowie alle Verbindungen solcher Zeichen sind als Marken eintragungsfähig ...“

- 8 Artikel 16 („Recht aus der Marke“) dieses Übereinkommens sieht in seinem Absatz 1 vor:

„Dem Inhaber einer eingetragenen Marke steht das ausschließliche Recht zu, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr identische oder ähnliche Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die identisch oder ähnlich denen sind, für welche die Marke eingetragen ist, zu benutzen, wenn diese Benutzung die Gefahr von Verwechslungen nach sich ziehen würde. Bei der Benutzung identischer Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen wird die Verwechslungsgefahr vermutet. Die vorstehend beschriebenen Rechte beeinträchtigen bestehende ältere Rechte nicht; sie beeinträchtigen auch nicht die Möglichkeit, dass die Mitglieder Rechte aufgrund von Benutzung vorsehen.“

- 9 Artikel 17 („Ausnahmen“) des TRIPs-Übereinkommens lautet:

„Die Mitglieder können begrenzte Ausnahmen von den Rechten aus einer Marke vorsehen, wie etwa eine lautere Benutzung beschreibender Angaben, wenn diese Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der Marke und Dritte berücksichtigen.“

10 Artikel 70 („Schutz bestehender Gegenstände des Schutzes“) sieht u. a. vor:

„(1) Aus diesem Übereinkommen ergeben sich keine Verpflichtungen in Bezug auf Handlungen, die vor dem Zeitpunkt der Anwendung dieses Übereinkommens auf das betreffende Mitglied stattfanden.

(2) Sofern in diesem Übereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, ergeben sich daraus Verpflichtungen in Bezug auf sämtliche Gegenstände des Schutzes, die zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Übereinkommens auf das betreffende Mitglied vorhanden und zu diesem Zeitpunkt in diesem Mitglied geschützt sind oder die Schutzvoraussetzung nach Maßgabe dieses Übereinkommens erfüllen oder in der Folge erfüllen werden ...

...

(4) In Bezug auf Handlungen betreffend bestimmte, einen geschützten Gegenstand enthaltende Gegenstände, die nach Maßgabe der diesem Übereinkommen entsprechenden Rechtsvorschriften rechtsverletzend werden und die vor dem Zeitpunkt der Annahme des WTO-Übereinkommens durch dieses Mitglied begonnen waren oder in Bezug auf die eine bedeutende Investition vorgenommen worden war, kann jedes Mitglied eine Begrenzung der dem Rechtsinhaber zustehenden Rechtsbehelfe hinsichtlich der weiteren Vornahme solcher Handlungen nach dem Zeitpunkt der Anwendung dieses Übereinkommens auf das betreffende Mitglied vorsehen. In solchen Fällen sehen die Mitglieder jedoch zumindest die Zahlung einer angemessenen Vergütung vor.

...“

*Das Gemeinschaftsrecht*

- 11 Die 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) hat laut ihrer ersten Begründungserwägung eine Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten zum Ziel, um die Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.
  
- 12 Wie sich jedoch aus der dritten Begründungserwägung der Richtlinie 89/104 ergibt, sieht sie keine vollständige Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten vor.
  
- 13 Artikel 5 der Richtlinie 89/104, der in erster Linie bestimmt, wie weit der Schutz reicht, den das Markenrecht gewährt, sieht in seinen Absätzen 1, 2, 3 und 5 vor:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

- a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

- b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

- a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

...

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

- 14 Artikel 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) der Richtlinie 89/104 bestimmt in Absatz 1:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

*Das nationale Recht*

Das Markenrecht

- 15 § 3 Absatz 1 des Tavaramerkkilaki (Markengesetz) (7/1964) vom 10. Januar 1964 bestimmt:

„Jeder kann im geschäftlichen Verkehr seinen Familiennamen, seine Adresse oder seinen Handelsnamen als Kennzeichen seiner Waren benutzen, sofern die

Benutzung nicht geeignet ist, Verwechslungen mit einer bereits geschützten Marke eines Dritten oder einem Namen, einer Adresse oder einem Handelsnamen, der von einem Dritten im geschäftlichen Verkehr bereits rechtmäßig benutzt wird, hervorzurufen.“

16 § 4 Absatz 1 des Tavaramerkkilaki lautet:

„Das Recht aus dem Warenkennzeichen nach den §§ 1 bis 3 dieses Gesetzes beinhaltet, dass ein anderer als der Inhaber der Marke im geschäftlichen Verkehr als Zeichen für seine Waren keine Marken, bei denen die Gefahr einer Verwechslung besteht, auf den Waren oder deren Aufmachung anbringen oder in der Werbung oder auf Geschäftspapieren oder in anderer Weise benutzen darf, wozu auch der mündliche Gebrauch gehört.“

17 § 6 Absatz 1 des Tavaramerkkilaki bestimmt:

„Zeichen gelten nur dann als miteinander verwechslungsfähig im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie auf die gleichen oder gleichartige Warengattungen abzielen.“

18 Berufen sich mehrere auf das ausschließliche Recht, für ihre Waren Zeichen zu benutzen, die miteinander verwechselt werden können, hat nach § 7 des Tavaramerkkilaki das Zeichen Vorrang, das eine ältere Rechtsgrundlage für sich in Anspruch nehmen kann, sofern das beanspruchte Recht nicht z. B. durch die Untätigkeit des Inhabers verfallen ist.

- 19 Nach § 14 Absatz 1 Nummer 6 des Tavamerkkilaki kann eine Marke nicht eingetragen werden, die mit einem geschützten Handelsnamen, einem sekundären Kennzeichen oder der Marke eines anderen Wirtschaftsteilnehmers verwechselt werden kann.
- 20 Das vorliegende Gericht hat darauf hingewiesen, dass das Tavamerkkilaki nach Ansicht des nationalen Gesetzgebers mit dem TRIPs-Übereinkommen in Einklang stehe und daher keiner Änderung bedürfe. Ebenso halte er die Bestimmungen des Tavamerkkilaki über die Verwechslungsgefahr von Marken für gleiche oder ähnliche Arten von Waren für mit der Richtlinie 89/104 vereinbar, so dass sie unverändert bleiben könnten.

#### Das Recht betreffend die Handelsnamen

- 21 Nach § 2 Absatz 1 des Toiminimilaki (Gesetz über Handelsnamen) (128/1979) vom 2. Februar 1979 wird das ausschließliche Recht zur Benutzung eines Handelsnamens durch dessen Eintragung oder Verkehrsgeltung erworben.
- 22 § 2 Absatz 3 des Toiminimilaki bestimmt:

„Einem Handelsnamen kommt Verkehrsgeltung zu, wenn er allgemein in den Kreisen bekannt ist, auf die die Tätigkeit des Wirtschaftsteilnehmers abzielt.“

- 23 Das vorliegende Gericht weist darauf hin, dass es in seiner Rechtsprechung Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft dahin ausgelegt hat, dass diese Bestimmung außer den Handelsnamen, die in Finnland eingetragen sind oder dort Verkehrsgeltung erlangt haben, ausländische Handelsnamen, die in einem anderen der Pariser Verbandsübereinkunft beigetretenen Staat eingetragen sind, ebenso schützt wie die in diesem Handelsnamen enthaltenen sekundären Kennzeichen. Nach dieser Rechtsprechung sind solche Handelsnamen aber nur geschützt, wenn der schlagwortartige Teil des Namens in den einschlägigen Verkehrskreisen in Finnland zumindest in gewissem Umfang bekannt ist.

### **Der Ausgangsrechtsstreit und die Vorlagefragen**

- 24 Anheuser-Busch ist in Finnland Inhaberin der Marken Budweiser, Bud, Bud Light und Budweiser King of Beers für Bier, die zwischen dem 5. Juni 1985 und 5. August 1992 eingetragen worden sind. Die erste Anmeldung zur Eintragung dieser Marken, d. h. die für Budweiser, wurde am 24. Oktober 1980 eingereicht.
- 25 Budvar ließ ihren Handelsnamen am 1. Februar 1967 in das tschechoslowakische Handelsregister eintragen. Diese Eintragung erfolgte auf Tschechisch („Budějovický Budvar, národní podnik“), Englisch („Budweiser Budvar, National Corporation“) und Französisch („Budweiser Budvar, Entreprise national“). Budvar wurde außerdem in Finnland am 21. Mai 1962 bzw. am 13. November 1972 als Inhaberin der Marken Budvar und Budweiser Budvar für Bier eingetragen, doch wurden diese Rechte von den finnischen Gerichten wegen Nichtbenutzung der Marke für verfallen erklärt.

- 26 Anheuser-Busch beantragte mit Klage vom 11. Oktober 1996 vor dem Helsingin käräjäoikeus (Bezirksgericht Helsinki) (Finnland), Budvar zu untersagen, in Finnland die Marken Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud und Budweiser Budbraü weiterhin oder wieder als Zeichen für den Vertrieb und den Verkauf der von Budvar hergestellten Biere zu benutzen. Außerdem beantragte Anheuser-Busch, Budvar zu verurteilen, alle gegen dieses Verbot verstoßenden Bezeichnungen zu beseitigen und ihr den durch die Markenrechtsverletzung entstandenen Schaden zu ersetzen.
- 27 Anheuser-Busch trug dazu vor, dass die von Budvar benutzten Zeichen mit ihren eigenen Marken im Sinne des Tavaramerkkilaki verwechselt werden könnten, da beide auf die gleiche oder gleichartige Warengattung abzielten.
- 28 Weiterhin beantragte Anheuser-Busch mit ihrer Klage, Budvar unter Androhung einer Geldstrafe gemäß dem Toiminimilaki zu untersagen, die Handelsnamen „Budějovický Budvar, Národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale“ und „Budweiser Budvar, National Corporation“ zu verwenden, da sie mit ihren eigenen Marken verwechselt werden könnten.
- 29 Budvar trug zu ihrer Verteidigung vor, die für den Vertrieb ihres Bieres in Finnland benutzten Zeichen könnten nicht mit den Marken von Anheuser-Busch verwechselt werden. Was im Übrigen das Zeichen „Budweiser Budvar“ betreffe, so habe die Eintragung ihres Handelsnamens sowohl in tschechischer als auch in englischer und französischer Sprache gemäß Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft für sie in Finnland ein im Verhältnis zu den Marken von Anheuser-Busch älteres Recht begründet, das daher nach der genannten Bestimmung geschützt sei.

- 30 Das Helsingin käräjäoikeus entschied mit Urteil vom 1. Oktober 1998, dass die von Budvar in Finnland verwendeten Bierflaschenetiketten, insbesondere das auf dem Etikett dominierende Zeichen „Budějovický Budvar“, aufgrund ihrer Gesamtaufmachung so stark von den Marken und Etiketten von Anheuser-Busch abwichen, dass die betreffenden Erzeugnisse nicht miteinander verwechselt werden könnten.
- 31 Weiter stellte es fest, dass das Zeichen „Brewed and Bottled by THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE“, das auf den Etiketten unter dem dominierenden Zeichen in erheblich kleineren Buchstaben als dieses steht, nicht als Marke benutzt worden sei, sondern nur den Handelsnamen der Brauerei angebe. Budvar sei berechtigt gewesen, dieses Zeichen zu benutzen, da es sich um die englische Fassung ihres Handelsnamens handele, die als solche eingetragen sei und nach den Aussagen von Zeugen in den einschlägigen Verkehrskreisen zumindest in gewissem Umfang zu dem Zeitpunkt bekannt gewesen sei, zu dem die Marken für Anheuser-Busch eingetragen worden seien, so dass der Name nach Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft auch in Finnland geschützt sei.
- 32 Auf die hiergegen eingelegte Berufung entschied das Helsingin hovioikeus (Berufungsgericht Helsinki) (Finnland) mit Urteil vom 27. Juni 2000, dass die angeführten Zeugenaussagen kein hinreichender Beweis dafür seien, dass die englische Fassung des Handelsnamens von Budvar in den einschlägigen Verkehrskreisen in Finnland vor der Eintragung der Marken von Anheuser-Busch zumindest in gewissem Umfang bekannt gewesen sei. Es hob daher das Urteil des Helsingin käräjäoikeus auf, soweit dieses die englische Fassung des Handelsnamens von Budvar als in Finnland nach Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt angesehen hatte.
- 33 Sowohl Anheuser-Busch als auch Budvar legten gegen das Urteil des Helsingin hovioikeus Rechtsmittel zum Korkein oikeus (Oberster Gerichtshof) ein und stützten sich dabei im Wesentlichen auf die bereits in den Verfahren erster und zweiter Instanz angeführten Argumente.

- 34 Das Korkein oikeus stellte in der Vorlageentscheidung fest, dass der Gerichtshof laut Randnummer 35 des Urteils vom 14. Dezember 2000 in den Rechtssachen C-300/98 und C-392/98 (Dior u. a., Slg. 2000, I-11307) für die Auslegung einer Vorschrift des TRIPs-Übereinkommens zuständig sei, wenn diese sowohl auf dem innerstaatlichen Recht unterliegende als auch auf dem Gemeinschaftsrecht unterliegende Sachverhalte anwendbar sei, wie dies beim Markenrecht der Fall sei.
- 35 Das vorlegende Gericht fügte hinzu, dass nach den Feststellungen des Gerichtshofes in den Randnummern 47 bis 49 dieses Urteils ein Sachverhalt dann dem Gemeinschaftsrecht unterliege, wenn es sich um einen Bereich handele, in dem die Gemeinschaft bereits Rechtsvorschriften erlassen habe, dies dagegen nicht der Fall sei, wenn es sich um einen Bereich handele, in dem die Gemeinschaft noch keine Rechtsvorschriften erlassen habe und der daher in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten falle.
- 36 Nach Ansicht des Korkein oikeus beziehen sich die Bestimmungen des TRIPs-Übereinkommens über Marken auf einen Bereich, in dem die Gemeinschaft bereits Rechtsvorschriften erlassen habe und der daher unter das Gemeinschaftsrecht falle. Dagegen habe die Gemeinschaft den Bereich der Handelsnamen bisher noch nicht geregelt.
- 37 Zur Frage der zeitlichen Geltung des TRIPs-Übereinkommens führte das vorlegende Gericht aus, dass nach den Randnummern 49 und 50 des Urteils vom 13. September 2001 in der Rechtssache C-89/99 (Schieving-Nijstad u. a., Slg. 2001, I-5851) das TRIPs-Übereinkommen laut seinem Artikel 70 Absatz 1 anwendbar sei, wenn die Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums über den Zeitpunkt hinaus andauert habe, zu dem das TRIPs-Übereinkommen auf die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten anwendbar geworden sei.

38 Aus Artikel 70 Absatz 2 des TRIPs-Übereinkommens folge außerdem, dass sich aus dem Übereinkommen, sofern dort nichts anderes vorgesehen sei, Verpflichtungen in Bezug auf sämtliche Gegenstände des Schutzes ergäben, die zum Zeitpunkt der Anwendung des Übereinkommens auf das betreffende Mitglied vorhanden und zu diesem Zeitpunkt in diesem Mitglied geschützt seien oder die Schutzvoraussetzungen nach Maßgabe dieses Übereinkommens erfüllten oder in der Folge erfüllen würden.

39 Das Korkein oikeus beschloss daher, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Sind bei einer Kollision zwischen einer Marke und einem die Marke angeblich verletzenden Zeichen, die vor dem Inkrafttreten des TRIPs-Übereinkommens eingetreten ist, die Bestimmungen dieses Übereinkommens anwendbar, um zu entscheiden, welches der beiden Rechte auf der älteren Rechtsgrundlage beruht, wenn vorgetragen wird, dass die angebliche Markenrechtsverletzung über den Zeitpunkt hinaus fortgedauert hat, zu dem das TRIPs-Übereinkommen auf die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten anwendbar geworden ist?
  
2. Wenn die Frage 1 zu bejahen ist:
  - a) Kann auch der Handelsname eines Unternehmens als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des TRIPs-Übereinkommens dienen?

b) Wenn die Frage 2 Buchstabe a zu bejahen ist:

Unter welcher Voraussetzung kann ein Handelsname als Zeichen für eine Ware oder Dienstleistung im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 Satz 1 des TRIPs-Übereinkommens angesehen werden?

3. Wenn die Frage 2 Buchstabe a zu bejahen ist:

a) Wie ist der Hinweis in Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens auf bestehende ältere Rechte zu verstehen? Können auch Rechte aus dem Handelsnamen als solche bestehenden älteren Rechte im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 angesehen werden?

b) Wenn die Frage 3 Buchstabe a zu bejahen ist: Wie ist der genannte Hinweis in Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens auf bestehende ältere Rechte im Fall eines Handelsnamens auszulegen, der in dem Staat, in dem die Marke eingetragen ist und in dem Maßnahmen zu ihrem Schutz gegen den betreffenden Handelsnamen beantragt werden, weder eingetragen ist noch Verkehrsgeltung erlangt hat, wobei zu berücksichtigen ist, dass nach Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft eine Pflicht zum Schutz des Handelsnamens unabhängig von seiner Eintragung besteht und nach Ansicht des Ständigen Berufungsgremiums der WTO die Verweisung in Artikel 2 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens auf Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft bedeutet, dass die Mitglieder der WTO aufgrund des TRIPs-Übereinkommens zum Schutz der Handelsnamen gemäß der letztgenannten Bestimmung verpflichtet sind? Kann in einem solchen Fall bei der Beurteilung, ob ein Handelsname eine ältere Rechtsgrundlage als eine

Marke im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens hat, von Entscheidung sein:

- (i) ob der Handelsname in den beteiligten Verkehrskreisen in dem Staat, in dem die Marke eingetragen ist und Maßnahmen zu ihrem Schutz beantragt werden, wenigstens in gewissem Umfang vor dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem die Eintragung der Marke in dem betreffenden Staat beantragt worden war,
- (ii) oder ob der Handelsname im geschäftlichen Verkehr, der auf den Staat ausgerichtet ist, in dem die Marke eingetragen ist und Maßnahmen zu ihrem Schutz beantragt werden, vor dem Zeitpunkt benutzt wurde, zu dem die Eintragung der Marke in diesem Staat beantragt worden war, oder
- (iii) welcher andere Umstand kann entscheiden, ob der Handelsname als bestehendes älteres Recht im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens anzusehen ist?

## Zu den Vorlagefragen

### *Zur Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens*

- <sup>40</sup> Nach Ansicht von Anheuser-Busch ist das Vorabentscheidungsersuchen in vollem Umfang unzulässig, da das TRIPs-Übereinkommen auf den Fall des Ausgangsverfahrens weder in zeitlicher noch in materieller Hinsicht anwendbar sei. Daher sei der Gerichtshof im vorliegenden Fall für die Auslegung der in Rede stehenden Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht zuständig.

- 41 Der Gerichtshof ist nach seiner Rechtsprechung für die Auslegung einer Bestimmung des TRIPs-Übereinkommens zuständig, um den Bedürfnissen der Gerichte der Mitgliedstaaten bei der Anwendung ihrer nationalen Rechtsvorschriften im Rahmen der Anordnung der Maßnahmen zum Schutz von Rechten, die sich aus einer gemeinschaftsrechtlichen Regelung ergeben, die in den Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fällt, gerecht zu werden (vgl. in diesem Sinne Urteil Dior u. a., Randnrn. 35 und 40 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 42 Da die Gemeinschaft Partei des TRIPs-Übereinkommens ist, ist sie nämlich verpflichtet, ihr Markenrecht im Rahmen des Möglichen nach dem Wortlaut und dem Zweck des Übereinkommens auszulegen (vgl. für einen Sachverhalt, der sowohl unter eine Bestimmung des TRIPs-Übereinkommens als auch unter die Richtlinie 89/104 fiel, Urteil vom 24. Juni 2004 in der Rechtssache C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Slg. 2004, I-6129, Randnr. 20).
- 43 Der Gerichtshof ist somit für die Auslegung von Artikel 16 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens, der Gegenstand der zweiten und der dritten Vorlagefrage ist, zuständig.
- 44 Die Entscheidung, ob das TRIPs-Übereinkommen, insbesondere sein Artikel 16, für die Lösung des Ausgangsrechtsstreits einschlägig ist, hängt von der Auslegung dieser Bestimmung ab, um die mit der zweiten und der dritten Frage ersucht wird. Infolgedessen fällt die Frage der sachlichen Anwendbarkeit des TRIPs-Übereinkommens mit den letzten beiden Vorlagefragen zusammen und wird bei der Beantwortung dieser Fragen behandelt.
- 45 Die Frage der zeitlichen Anwendbarkeit ist Gegenstand der ersten Vorlagefrage.

46 Somit ist das Vorabentscheidungsersuchen für zulässig zu erklären.

*Zur ersten Frage*

- 47 Mit seiner ersten Frage möchte das vorliegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob das TRIPs-Übereinkommen bei einer Kollision zwischen einer Marke und einem die Marke angeblich verletzenden Zeichen anwendbar ist, wenn die Kollision vor dem Stichtag dieses Übereinkommens eingetreten ist, aber über diesen Zeitpunkt hinaus fortgedauert hat.
- 48 Wie der Gerichtshof in den Randnummern 49 und 50 des Urteils Schieving-Nijstad u. a. bereits festgestellt hat, bedeutet, wenn die angebliche Verletzung einer Marke vor dem Zeitpunkt der Anwendung des TRIPs-Übereinkommens auf die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten — d. h. vor dem 1. Januar 1996 — eingetreten ist, dies nicht notwendig, dass diese Handlungen vor diesem Zeitpunkt im Sinne von Artikel 70 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens stattgefunden haben. Wenn die dem Dritten vorgeworfenen Handlungen bis zu dem Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts fortgesetzt worden sind — in dem diesem Urteil zugrunde liegenden Fall war dies nach dem Stichtag des TRIPs-Übereinkommens —, ist für die Entscheidung der Streitfrage des Ausgangsfalls die in Rede stehende Bestimmung dieses Übereinkommens in zeitlicher Hinsicht anwendbar.
- 49 Artikel 70 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens bedeutet lediglich, dass sich aus diesem Übereinkommen keine Verpflichtungen in Bezug auf Handlungen ergeben, die vor dem Stichtag „stattfanden“, schließt aber solche Verpflichtungen in Bezug auf Sachverhalte, die über diesen Zeitpunkt hinaus fortbestehen, nicht aus. Dagegen ergeben sich nach Artikel 70 Absatz 2 Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen insbesondere in Bezug auf „sämtliche Gegenstände des Schutzes“, die zum Zeitpunkt der Anwendung des Übereinkommens auf ein Mitglied der Welthandelsorganisation (im Folgenden WTO) „geschützt sind“, so dass ein Mitglied von diesem Zeitpunkt an alle Verpflichtungen aus dem TRIPs-Übereinkommen in Bezug

auf diese Gegenstände des Schutzes einhalten muss (vgl. auch in diesem Sinne Bericht des Berufungsgremiums der WTO vom 18. September 2000, Canada — Dauer des Patentschutzes (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, Randnrn. 69 bis 71).

- 50 Artikel 70 Absatz 4 des TRIPs-Übereinkommens bezieht sich im Übrigen auf Handlungen betreffend bestimmte, einen geschützten Gegenstand enthaltende Gegenstände, die nach Maßgabe der diesem Übereinkommen entsprechenden Rechtsvorschriften rechtsverletzend werden und die vor dem Zeitpunkt der Annahme des WTO-Übereinkommens begonnen waren oder in Bezug auf die eine bedeutende Investition vorgenommen worden war. In diesen Fällen können die Mitglieder nach dieser Bestimmung eine Begrenzung der dem Rechtsinhaber zustehenden Rechtsbehelfe hinsichtlich der weiteren Vornahme solcher Handlungen nach dem Zeitpunkt der Anwendung dieses Übereinkommens auf das betreffende Mitglied der WTO vorsehen.
- 51 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass die Budvar zur Last gelegten Handlungen in Finnland zwar vor dem Stichtag des TRIPs-Übereinkommens begonnen wurden, danach aber fortgesetzt wurden. Außerdem steht fest, dass das Markenverletzungsverfahren Zeichen betrifft, die in Finnland zum Zeitpunkt der Anwendung des TRIPs-Übereinkommens auf diesen Mitgliedsstaat, d. h. am 1. Januar 1996, als Marken geschützt waren, und am 11. Oktober 1996, d. h. nach dem genannten Zeitpunkt, eingeleitet worden war.
- 52 Daraus folgt, dass das TRIPs-Übereinkommen nach seinem Artikel 70 Absätze 1 und 2 auf einen solchen Fall anwendbar ist.
- 53 Folglich ist auf die erste Frage zu antworten, dass das TRIPs-Übereinkommen bei einer Kollision zwischen einer Marke und einem die Marke angeblich verletzenden Zeichen anwendbar ist, wenn diese Kollision vor dem Stichtag des Übereinkommens eingetreten ist, aber über diesen Zeitpunkt hinaus fortgedauert hat.

*Zur zweiten und zur dritten Frage*

## Einleitende Bemerkungen

- 54 Wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, haben die Bestimmungen des TRIPs-Übereinkommens aufgrund der Natur und der Systematik des Übereinkommens keine unmittelbare Wirkung. Sie gehören grundsätzlich nicht zu den Vorschriften, an denen der Gerichtshof die Rechtmäßigkeit der Handlungen der Gemeinschaftsorgane nach Artikel 230 Absatz 1 EG misst; sie begründen für den Einzelnen auch keine Rechte, auf die er sich nach dem Gemeinschaftsrecht vor den Gerichten unmittelbar berufen könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil Dior u. a., Randnrn. 42 bis 45).
- 55 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes sind die nationalen Gerichte jedoch bei der Anwendung ihrer nationalen Rechtsvorschriften im Rahmen der Anordnung der Maßnahmen zum Schutz von Rechten, die zu einem Bereich gehören, auf den das TRIPs-Übereinkommen anwendbar ist und in dem die Gemeinschaft bereits Rechtsvorschriften erlassen hat, wie es beim Markenrecht der Fall ist, aufgrund des Gemeinschaftsrechts verpflichtet, so weit wie möglich dem Wortlaut und dem Zweck der in Rede stehenden Bestimmungen des TRIPs-Übereinkommens Rechnung zu tragen (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil Dior u. a., Randnrn. 42 bis 47).
- 56 Nach dieser Rechtsprechung haben die zuständigen nationalen Behörden, die für die Anwendung und Auslegung des einschlägigen nationalen Rechts zuständig sind, dies außerdem so weit wie möglich im Licht des Wortlauts und der Ziele der Richtlinie 89/104 zu tun, um das von dieser angestrebte Ergebnis zu erreichen und damit Artikel 249 Absatz 3 EG zu genügen (vgl. u. a. Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-218/01, Henkel, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 60 und die dort zitierte Rechtsprechung).

- 57 Infolgedessen sind im vorliegenden Fall die einschlägigen Bestimmungen des nationalen Markenrechts so weit wie möglich im Licht des Wortlauts und der Ziele der in Betracht kommenden Bestimmungen der Richtlinie 89/104 und des TRIPs-Übereinkommens anzuwenden und auszulegen.

#### Zur zweiten Frage

- 58 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Handelsname als Zeichen im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des TRIPs-Übereinkommens angesehen werden kann, so dass nach dieser Bestimmung der Inhaber einer Marke das ausschließliche Recht hat, einem Dritten zu verbieten, das Zeichen ohne seine Zustimmung zu benutzen.
- 59 Erstens ergibt sich bezüglich der Richtlinie 89/104 aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu dem in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie verwendeten Begriff der Benutzung durch einen Dritten, dass das mit einer Marke verbundene ausschließliche Recht gewährt wurde, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Die Ausübung dieses Rechts muss daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. Urteil vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01, Football Club, Slg. 2002, I-10273, Randnrn. 51 und 54).
- 60 Dies ist insbesondere der Fall, wenn die dem Dritten zur Last gelegte Nutzung des Zeichens den Eindruck aufkommen lässt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den Waren des Dritten und dem Unternehmen besteht, vom dem diese Waren herkommen. Dazu ist zu prüfen, ob die

angesprochenen Verbraucher, auch diejenigen, denen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie die Verkaufsstelle des Dritten verlassen haben, das Zeichen, wie es vom Dritten benutzt wird, so auffassen können, dass es das Unternehmen angibt oder angeben soll, von dem die Waren des Dritten herkommen (vgl. in diesem Sinne Urteil Arsenal Football Club, Randnrn. 56 und 57).

61 Das vorliegende Gericht wird die konkreten Umstände der Benutzung des Zeichens, die dem Dritten im Ausgangsverfahren vorgeworfen wird, d. h. die von Budvar in Finnland vorgenommene Etikettierung, zu prüfen haben.

62 Das vorliegende Gericht muss ebenfalls feststellen, ob es sich im Ausgangsfall um eine Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ „für Waren“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 handelt (vgl. u. a. Urteil Arsenal Football Club, Randnrn. 40 und 41).

63 Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gilt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes bei Identität von Zeichen und Marke sowie der Waren oder Dienstleistungen der Schutz nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 uneingeschränkt, während im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Schutz des Inhabers noch von dem Nachweis abhängig ist, dass in den beteiligten Verkehrskreisen aufgrund der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und Marken sowie der durch das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. Januar 2003 in der Rechtssache C-292/00, Davidoff, Slg. 2003, I-389, Randnr. 28, und vom 20. März 2003 in der Rechtssache C-291/00, LTJ Diffusion, Slg. 2003, I-2799, Randnrn. 48 f.).

64 Sollte sich jedoch aus den Feststellungen, die das vorliegende Gericht nach Randnummer 60 dieses Urteils zu treffen haben wird, ergeben, dass die Benutzung des im Ausgangsverfahren streitigen Zeichens zu einem anderen Zweck als dem der Unterscheidung der betroffenen Erzeugnisse verwendet worden ist — insbesondere als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung —, ist nach Artikel 5 Absatz 5

der Richtlinie 89/104 auf die Rechtsordnung des betroffenen Mitgliedstaats abzustellen, um den Umfang und gegebenenfalls den Inhalt des Schutzes zu bestimmen, der einem Markeninhaber gewährt wird, der eine Beeinträchtigung durch die Benutzung des Zeichens als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung geltend macht (vgl. Urteil vom 21. November 2002 in der Rechtssache C-23/01, Robelco, Slg. 2002, I-10913, Randnrn. 31 und 34).

- 65 Zweitens ist bezüglich des TRIPs-Übereinkommens daran zu erinnern, dass dessen Hauptzweck die weltweite Verstärkung und Harmonisierung des Schutzes des geistigen Eigentums ist (vgl. Urteil Schieving-Nijstad u. a., Randnr. 36 und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 66 In der Präambel des TRIPs-Übereinkommens wird als dessen Zweck genannt, „Verzerrungen und Behinderungen des internationalen Handels zu verringern“, wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen sei, „einen wirksamen und angemessenen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zu fördern sowie sicherzustellen, dass die Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht selbst zu Schranken für den rechtmäßigen Handel werden“.
- 67 Artikel 16 des TRIPs-Übereinkommens verleiht dem Inhaber einer eingetragenen Marke ein international anerkanntes Mindestmaß an Ausschließlichkeitsrechten, das alle Mitglieder der WTO in ihrem nationalen Recht gewährleisten müssen. Diese Ausschließlichkeitsrechte schützen den Inhaber gegen Beeinträchtigungen der eingetragenen Marke durch unbefugte Dritte (vgl. auch Bericht des Berufungsgremiums der WTO vom 2. Januar 2002, Vereinigte Staaten von Amerika — Section 211 des Omnibus Appropriations Act [AB-2001-7] WT/DS/176/AB/R., Randnr. 186).
- 68 Nach Artikel 15 des TRIPs-Übereinkommens können u. a. alle Zeichen und alle Zeichenkombinationen, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, eine Marke darstellen.

- 69 Somit ist in dieser Bestimmung des TRIPs-Übereinkommens ebenso wie in Artikel 2 der Richtlinie 89/104 die Herkunftsgarantie, die die Hauptfunktion der Marke darstellt, anerkannt (vgl. für die genannte Richtlinie u. a. Urteil Arsenal Football Club, Randnr. 49).
- 70 Infolgedessen ändert sich die Auslegung der einschlägigen Vorschriften des nationalen Markenrechts, die so weit wie möglich unter Berücksichtigung des Wortlauts und der Zwecke der entsprechenden Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, im vorliegenden Fall der Richtlinie 89/104, zu erfolgen hat, auch dann nicht, wenn sie auf der Grundlage des Wortlauts und der Ziele der entsprechenden Bestimmungen des TRIPs-Übereinkommens erfolgt (vgl. Randnr. 57 dieses Urteils).
- 71 Die einschlägigen Bestimmungen des nationalen Markenrechts sind daher so anzuwenden und auszulegen, dass die Ausübung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers, die Benutzung des Zeichens, das diese Marke darstellt, oder eines ihr ähnlichen Zeichens zu verbieten, auf die Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.
- 72 Diese Auslegung wird im Übrigen durch das in Randnummer 66 dieses Urteils wiedergegebene allgemeine Ziel des TRIPs-Übereinkommens bestätigt, wonach ein Gleichgewicht zwischen dem Ziel der Verringerung der Verzerrungen und Behinderungen des internationalen Handels und dem der Förderung eines wirksamen und angemessenen Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums gewährleistet sein muss, damit die Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht selbst zu Schranken für den rechtmäßigen Handel werden (vgl. in diesem Sinne Urteil Schieving-Nijstad u. a., Randnr. 38). Diese Unterscheidung erscheint auch sachgerecht im Hinblick auf das in Randnummer 67 dieses Urteils genannte besondere Ziel des Artikels 16 des TRIPs-Übereinkommens, ein international anerkanntes Mindestmaß an Ausschließlichkeitsrechten zu gewährleisten.

- 73 Zudem entsprechen die Voraussetzungen des Artikels 16 des TRIPs-Übereinkommens, wonach in der authentischen französischen, englischen bzw. spanischen Fassung die Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ („au cours d'opérations commerciales“, „in the course of trade“, „en el curso de operaciones comerciales“) „für Waren“ („pour des produits“, „for goods“, „para bienes“) erfolgen muss, offensichtlich im Wesentlichen denen des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104, wonach die Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ (in der französischen, englischen bzw. spanischen Fassung: „dans la vie des affaires“, „in the course of trade“, „en el tráfico económico“) „für Waren“ (in diesen Fassungen: „pour des produits“, „in relation of goods“, „para productos“) erfolgen muss.
- 74 Ergibt sich aus den Feststellungen, die das vorlegende Gericht im Ausgangsverfahren zu treffen haben wird, dass der Markeninhaber sich auf seine ausschließlichen Rechte nach Artikel 16 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens berufen kann, um die dem Dritten vorgeworfene Benutzung des Zeichens zu verbieten, könnte auch noch eine andere Vorschrift dieses Abkommens für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits von Bedeutung sein.
- 75 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof dem vorlegenden Gericht alle Hinweise zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu geben hat, die diesem bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Verfahrens von Nutzen sein können, unabhängig davon, ob es bei der Darlegung seiner Fragen darauf eingegangen ist (vgl. Urteil vom 7. September 2004 in der Rechtssache C-456/02, Trojani, Slg. 2004, I-7573, Randnr. 38, und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 76 In der vorliegenden Rechtssache ist insbesondere die mögliche Auswirkung von Artikel 17 des TRIPs-Übereinkommens zu prüfen, der den Mitgliedern der WTO erlaubt, begrenzte Ausnahmen von den Rechten aus einer Marke vorzusehen wie etwa eine lautere Benutzung beschreibender Angaben, wenn diese Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der Marke und Dritte berücksichtigen. Diese Ausnahme könnte die redliche Benutzung des Zeichens durch einen Dritten decken, insbesondere, wenn es sich um die Angabe seines Namens oder seiner Adresse handelt.

77 Was die Gemeinschaft betrifft, so ist eine solche Ausnahme in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 vorgesehen, die im Wesentlichen einem Dritten die Benutzung des Zeichens zur Angabe seines Namens oder seiner Anschrift erlaubt, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

78 Allerdings haben der Rat der Europäischen Union und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in der Ratssitzung, in der die Richtlinie 89/104 angenommen wurde, eine gemeinsame Erklärung zu Protokoll gegeben, wonach diese Bestimmung nicht für den Namen natürlicher Personen gelte.

79 Die in einer solchen Erklärung vertretene Auslegung kann jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn ihr Inhalt wie im vorliegenden Fall in der fraglichen Bestimmung keinen Ausdruck gefunden hat und ihm somit keine rechtliche Bedeutung zukommt. Der Rat und die Kommission haben diese Beschränkung im Übrigen in der Vorbemerkung zu ihrer Erklärung ausdrücklich anerkannt, wo es heißt: „Die Erklärungen des Rates und der Kommission, die im Folgenden wiedergegeben sind, sind nicht Bestandteil des Rechtsakts und präjudizieren daher nicht dessen Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften“ (vgl. Urteil Heidelberg Bauchemie, Randnr. 17 und die dort zitierte Rechtsprechung).

80 Die erhebliche Einschränkung des Begriffes „Name“ in der in Randnummer 78 dieses Urteils genannten Erklärung kommt im Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 nicht zum Ausdruck. Daher ist diese Erklärung ohne rechtliche Bedeutung.

81 Ein Dritter kann sich grundsätzlich auf die Ausnahme des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 berufen, um ein mit einer Marke identisches oder

ihr ähnliches Zeichen zur Angabe seines Handelsnamens zu benutzen, auch wenn es sich um eine Benutzung handelt, die unter Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie fällt und die der Markeninhaber aufgrund der ihm nach dieser Bestimmung zustehenden ausschließlichen Rechte grundsätzlich verbieten könnte.

82 Weiterhin ist erforderlich, dass die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, was in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 als einziges Beurteilungskriterium genannt ist. Das Tatbestandsmerkmal der „anständigen Gepflogenheiten“ entspricht der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwider zu handeln (vgl. Urteil vom 7. Januar 2004 in der Rechtssache C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Slg. 2004, I-691, Randnr. 24 und die dort zitierte Rechtsprechung). Es handelt sich somit im Wesentlichen um dieselbe Voraussetzung, die Artikel 17 des TRIPs-Übereinkommens aufstellt.

83 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei der Beurteilung, ob das Kriterium der anständigen Gepflogenheiten erfüllt ist, zu berücksichtigen ist, inwieweit zum einen die Verwendung des Handelsnamens des Dritten von den beteiligten Verkehrskreisen oder zumindest einem erheblichen Teil dieser Kreise als Hinweis auf eine Verbindung zwischen den Erzeugnissen des Dritten und dem Markeninhaber oder einer zur Benutzung der Marke befugten Person aufgefasst wird, und zum anderen, inwieweit der Dritte sich dessen hätte bewusst sein müssen. Bei dieser Beurteilung ist ebenfalls zu berücksichtigen, ob es sich um eine Marke handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist und in dem Maßnahmen zu ihrem Schutz beantragt werden, von einer gewissen Bekanntheit ist, die der Dritte beim Vertrieb seiner Erzeugnisse ausnutzen könnte.

84 Das nationale Gericht wird eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vornehmen müssen, zu denen auch die Etikettierung der Flasche gehört, um konkret beurteilen zu können, ob dem Hersteller des Getränks, das den Handelsnamen trägt, unlauterer Wettbewerb gegenüber dem Markeninhaber vorgeworfen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Gerolsteiner Brunnen, Randnrn. 25 f.).

85 Somit ist auf die zweite Frage wie folgt zu antworten:

- Ein Handelsname kann ein Zeichen im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des TRIPs-Übereinkommens darstellen. Zweck dieser Bestimmung ist, dem Inhaber einer Marke das ausschließliche Recht zu verleihen, einem Dritten die Benutzung eines solchen Zeichens zu verbieten, wenn die Benutzung die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft des Erzeugnisses gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.
  
- Zweck der Ausnahmen des Artikels 17 des TRIPs-Übereinkommens ist insbesondere, dem Dritten die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens zur Angabe seines Handelsnamens zu erlauben, allerdings unter der Voraussetzung, dass diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

Zur dritten Frage

86 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Handelsname, der in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist und in dem Maßnahmen zu ihrem Schutz beantragt werden, weder eingetragen ist noch Verkehrsgeltung erlangt hat, als bestehendes älteres Recht im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens angesehen werden kann, insbesondere unter Berücksichtigung der Pflichten dieses Mitgliedstaats zum Schutz des Handelsnamens nach Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft und Artikel 2 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens.

- 87 Wenn die Feststellungen, die das vorlegende Gericht nach den in Randnummer 60 dieses Urteils aufgeführten Grundsätzen für die Beantwortung der zweiten Frage zu treffen haben wird, ergeben, dass die Benutzung des Handelsnamens unter Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des TRIPs-Übereinkommens fällt, steht dem Inhaber einer Marke vorbehaltlich des Artikels 17 des Übereinkommens das ausschließliche Recht zu, eine solche Benutzung zu verbieten.
- 88 Nach Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens beeinträchtigt dieses ausschließliche Recht jedoch „bestehende ältere Rechte“ nicht.
- 89 Diese Vorschrift ist folgendermaßen zu verstehen: Wenn der Inhaber eines Handelsnamens über ein Recht verfügt, das in den Anwendungsbereich des TRIPs-Übereinkommens fällt, vor dem Markenrecht, mit dem es angeblich kollidiert, entstanden ist und ihm erlaubt, ein mit dieser Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zu verwenden, kann die Benutzung dieses Zeichens nicht aufgrund des ausschließlichen Rechts, das die Marke ihrem Inhaber nach Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des Übereinkommens verleiht, untersagt werden.
- 90 So verstanden ist für die Anwendung dieser Vorschrift zunächst erforderlich, dass der Dritte sich auf ein Recht berufen kann, das in den sachlichen Anwendungsbereich des TRIPs-Übereinkommens fällt.
- 91 Dazu ist festzustellen, dass der Handelsname ein Recht darstellt, das unter den Begriff „geistiges Eigentum“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 des TRIPs-Übereinkommens fällt. Darüber hinaus ergibt sich aus Artikel 2 Absatz 1 dieses Übereinkommens, dass der speziell in Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft vorgeschriebene Schutz der Handelsnamen in das TRIPs-Übereinkommen aus-

drücklich aufgenommen worden ist. Die Mitglieder der WTO sind nach dem TRIPs-Übereinkommen somit zum Schutz der Handelsnamen verpflichtet (vgl. auch den Bericht des Berufungsgremiums der WTO, Vereinigte Staaten von Amerika — Section 211 des Omnibus Appropriations Act 1998, Randnrn. 326 bis 341).

92 Infolgedessen muss der streitige Handelsname, soweit er entsprechend den Ausführungen in Randnummer 49 dieses Urteils einen bestehenden Gegenstand des Schutzes im Sinne von Artikel 70 Absatz 2 des TRIPs-Übereinkommens darstellt, nach diesem Übereinkommen geschützt werden.

93 Damit stellt der Handelsname ein Recht dar, das in den sachlichen Anwendungsbereich des TRIPs-Übereinkommens fällt, so dass die erste Voraussetzung des Artikels 16 Absatz 1 Satz 3 des Übereinkommens erfüllt ist.

94 Sodann muss es sich um ein bestehendes Recht handeln. Der Ausdruck „bestehend“ bedeutet, dass das betreffende Recht in den zeitlichen Geltungsbereich des TRIPs-Übereinkommens fallen und zu dem Zeitpunkt immer noch geschützt sein muss, zu dem es von seinem Inhaber den Ansprüchen des Inhabers der Marke, mit der es angeblich kollidiert, entgegengehalten wird.

95 Im vorliegenden Fall ist daher zu untersuchen, ob der in Rede stehende Handelsname, der in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist und in dem Maßnahmen zum Schutz gegen diesen Handelsnamen beantragt werden, unbestritten weder eingetragen ist noch Verkehrsgeltung erlangt hat, die in der vorangegangenen Randnummer dieses Urteils genannten Voraussetzungen erfüllt.

- 96 Aus Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft, dessen Einhaltung das TRIPs-Übereinkommen vorschreibt, sowie aus den Ausführungen in Randnummer 91 des vorliegenden Urteils ergibt sich, dass der Schutz des Handelsnamens gewährleistet werden muss, ohne dass er von einer Verpflichtung zur Eintragung abhängig gemacht werden kann.
- 97 Was eventuelle Voraussetzungen hinsichtlich einer Mindestbenutzung oder eines Mindestbekanntheitsgrades des Handelsnamens angeht, von denen laut dem vorlegenden Gericht das Bestehen eines solchen nach finnischem Recht abhängt, so steht grundsätzlich weder Artikel 16 Absatz 1 des TRIPs-Übereinkommens noch Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft solchen Voraussetzungen entgegen.
- 98 Schließlich bedeutet der Begriff des älteren Rechts im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens, dass die Grundlage des streitigen Rechts vor dem Erwerb der Marke, mit der dieses Recht angeblich kollidiert, entstanden sein muss. Wie der Generalanwalt in Nummer 95 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, handelt es sich um den Ausdruck des grundsätzlichen Vorrangs des älteren Rechts, der einen der Grundsätze des Markenrechts und allgemeiner des gesamten Rechts des gewerblichen Eigentums bildet.
- 99 Im Übrigen findet sich dieser Grundsatz des Zeitvorrangs auch in der Richtlinie 89/104, insbesondere in den Artikeln 4 Absatz 2 und 6 Absatz 2.
- 100 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass der Handelsname, der in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist und in dem Maßnahmen zu ihrem Schutz gegen den betreffenden Handelsnamen beantragt werden, weder eingetragen ist noch Verkehrsgeltung erlangt hat, als ein bestehendes älteres Recht

im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des TRIPs-Übereinkommens angesehen werden kann, wenn sein Inhaber über ein Recht verfügt, das in den sachlichen und zeitlichen Anwendungsbereich des TRIPs-Übereinkommens fällt, vor dem Markenrecht, mit dem es angeblich kollidiert, entstanden ist und seinem Inhaber erlaubt, ein mit dieser Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zu benutzen.

## Kosten

- <sup>101</sup> Die Auslagen der finnischen Regierung sowie der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, 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 (Große Kammer) für Recht erkannt:

- Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen) in Anhang 1 C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation, das im Namen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich der in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 genehmigt wurde, ist bei einer Kollision zwischen einer Marke und einem die Marke angeblich verletzenden Zeichen anwendbar, wenn diese Kollision vor dem Stichtag des TRIPs-Übereinkommens eingetreten ist, aber über diesen Zeitpunkt hinaus fortgedauert hat.**

2. Ein Handelsname kann ein Zeichen im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen) darstellen. Zweck dieser Vorschrift ist es, dem Inhaber einer Marke das ausschließliche Recht zu verleihen, einem Dritten die Benutzung eines solchen Zeichens zu verbieten, wenn die Benutzung die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Erzeugnisse gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Zweck der Ausnahmen des Artikels 17 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen) ist insbesondere, dem Dritten die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens zur Angabe seines Handelsnamens zu erlauben, allerdings unter der Voraussetzung, dass diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

3. Ein Handelsname, der in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist und in dem Maßnahmen zu ihrem Schutz gegen den betreffenden Handelsnamen beantragt werden, weder eingetragen ist noch Verkehrsgeltung erlangt hat, kann als ein bestehendes älteres Recht im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Satz 3 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen) angesehen werden, wenn sein Inhaber über ein Recht verfügt, das in den sachlichen und zeitlichen Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fällt, vor dem Markenrecht, mit es angeblich kollidiert, entstanden ist und seinem Inhaber erlaubt, ein mit dieser Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zu benutzen.

Unterschriften.