

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
vom 15. Juli 2004¹

Einleitung

aus dem folgenden kombinierten Wort- und Bildzeichen bestand:

1. Von besonderem Interesse ist in dieser Rechtssache die Feststellung, inwieweit der Dispositionsgrundsatz in bestimmten die Gemeinschaftsmarke betreffenden Verfahren anzuwenden ist, insbesondere in Verfahren vor dem Gericht erster Instanz, in denen die Gültigkeit einer Verwaltungsentscheidung überprüft wird, mit der über einen Widerspruch gegen die Eintragung einer solchen Marke befunden wurde.



Vorgeschichte des Rechtsstreits

2. Die France Distribution, eine Gesellschaft mit Sitz in Emerainville (Frankreich), reichte am 1. April 1996 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94² beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: HABM) die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ein, die

3. Die zu kennzeichnenden Waren, die zu den Klassen 29, 30 und 42 des Abkommens von Nizza³ gehören, entsprechen folgender Beschreibung:

- Klasse 29: „Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte;

¹ — Originalsprache: Spanisch.

² — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung.

³ — Abkommen 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.

konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Eiprodukte im Allgemeinen, Milch und Milchprodukte; Konserven, konserviertes oder tiefgefrorenes Obst und Gemüse, Pickles“;

— Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen; Gewürze; Kühlis“;

— Klasse 42: „Beherbergung von Gästen; Verpflegung von Gästen“.

4. Diese Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 22/97 vom 6. Oktober 1997 veröffentlicht.

5. Am 6. Januar 1998 erhob die Rechtsmittelführerin, die Vedral SA, ein Unternehmen mit Sitz in Ludres (Frankreich), nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die beanspruchte Marke hinsichtlich eines Teils der von dieser bezeichneten Waren, nämlich „Milch und Milchprodukte“ der Klasse 29 und „Essig, Saucen“ der Klasse 30.

Bei dem geltend gemachten älteren Anspruch handelt es sich um die in Frankreich unter der Nr. 1552214 zur Bezeichnung der Waren „Butter, Speisefette, Käse und Milch-erzeugnisse jeder Art“ der Klasse 29 eingetragene Wortmarke „SAINT-HUBERT 41“.

6. Mit Entscheidung vom 1. Dezember 1999 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch mit der Begründung zurück, in Frankreich, wo die ältere Marke Schutz genieße, bestehe für den Verkehr keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94⁴.

7. Am 31. Januar 2000 legte Vedral gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Zur Begründung fügte sie ihrem Schriftsatz mehrere Schriftstücke bei, um die Bekanntheit ihrer Marke in Frankreich darzutun.

8. Mit Entscheidung vom 9. März 2001 wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück.

⁴ — Im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung wurde außerdem die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 erörtert; diese Frage ist vorliegend nicht von Interesse.

9. Nach Auffassung der Beschwerdekammer war die Begründung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich der Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zutreffend, denn auch wenn zwischen den fraglichen Waren ein hoher Grad an Ähnlichkeit bestehe und wenn im Rahmen der Anwendung dieser Bestimmung die von der Klägerin nachgewiesene Bekanntheit der älteren Marke zu berücksichtigen sei, bestehe doch für den Verkehr keine Gefahr von Verwechslungen, da die kollidierenden Zeichen keine starken Ähnlichkeiten aufwiesen.

12. Vorab hat es die Zulässigkeit des Vorbringens geprüft, mit dem das HABM die Entscheidung der Beschwerdekammer dahingehend gerügt hatte, dass die Beschwerdekammer eine in Frankreich gegebene Bekanntheit der älteren Marken nicht hätte bejahen dürfen, da Vedral dafür innerhalb der von der Widerspruchsabteilung gesetzten Frist keinen Beweis vorgelegt habe.

Das HABM hat diesen Fehler jedoch nicht für ausreichend gehalten, um die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zu rechtfertigen.

Das angefochtene Urteil

10. Vedral erhob am 23. Mai 2001 Anfechtungsklage beim Gericht erster Instanz. Diese Klage war auf einen einzigen Klagegrund gestützt, nämlich auf die Verkennung des Begriffes der Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

11. Mit Urteil vom 12. Dezember 2002 (Vedral/HABM)⁵ hat das Gericht die Klage abgewiesen.

13. In seiner Klagebeantwortung hat das HABM beantragt,

— festzustellen, dass die Bekanntheit der älteren Marke von der Beschwerdekammer nicht hätte bejaht werden dürfen;

— über die Verwechslungsgefahr zu entscheiden und die angefochtene Entscheidung nur aufzuheben, wenn eine solche Gefahr besteht;

5 — Rechtssache T-110/01 (Slg. 2002, II-5275)

— jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen⁶.

14. Das Gericht sah im Antrag des HABM auf Feststellung, dass die Beschwerdekammer die Bekanntheit der früheren Marke nicht hätte bejahen dürfen, einen Antrag auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung.

15. Das Gericht hat daher entschieden, dass dem HABM die Aktivlegitimation zur Stellung von Anträgen auf Aufhebung oder Abänderung der Entscheidungen der Beschwerdekammern fehle, und dessen Antrag für unzulässig erklärt.

16. Zur Begründetheit hat die Klägerin vorgetragen, die Entscheidung der Kammer habe mit der Behauptung, die ältere Marke besitze von Haus aus starke Unterscheidungskraft, den Begriff der Verwechslungsgefahr, wie er vom Gerichtshof ausgelegt werde, verkannt, und die Beschwerdekammer habe beim Vergleich der fraglichen Marken mehrere Beurteilungsfehler begangen.

Es hat jedoch berücksichtigt, dass das HABM in dem Verfahren vor der Beschwerdekammer kein Beteiligter gewesen sei; dass das HABM außerdem als Urheber der Handlung, deren Rechtmäßigkeit zu prüfen war, nur als Beklagter habe auftreten können; dass die Beschwerdekammern Teil des HABM seien und dass es schließlich, um dem HABM das Recht zuzuerkennen, im Rahmen eines „Inter-partes-Verfahrens“ die Entscheidung einer Beschwerdekammer anzufechten, erforderlich gewesen wäre, dass nach der Verfahrensordnung des Gerichts die weiteren als Streithelfer zugelassenen Verfahrensbeteiligten auch befugt seien, Anträge auf Aufhebung oder Abänderung der angefochtenen Entscheidung in einem Punkt zu stellen, der in der Klagebeantwortung des HABM nicht geltend gemacht worden sei.

Zum im vorliegenden Fall relevanten klanglichen Vergleich hat Vedral vorgetragen, dass die Beschwerdekammer nicht festgestellt habe, dass die Ähnlichkeit der Zeichen die dominierenden Bestandteile der kollidierenden Marken betreffe.

17. Das HABM hat vorgetragen, dass, wenn das Gericht feststellen sollte, dass der dominierende Bestandteil der älteren Marke der Vorname „HUBERT“ sei, die Gefahr einer Verwechslung zwischen den fraglichen Marken kaum noch verneint werden könnte. Sollte es hingegen annehmen, dass die ältere Marke nicht besonders unterscheidungskräftig sei und ein Ganzes bilde, bei dem kein Bestandteil dominierend sei, so dürften die

6 — Randnr. 11 des angefochtenen Urteils.

Unterschiede zwischen den Marken so groß sein, dass jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte.

angemeldeten Marke aber die zweite (Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung).

18. Das Gericht hat in seinem Urteil zunächst festgestellt, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen habe, dass einige der fraglichen Waren identisch und andere ähnlich seien.

Die klangliche Würdigung durch die Beschwerdekammer trifft zu. Es ist nämlich festzustellen, dass gemeinsamer Bestandteil beider Zeichen nur das zweite Wort der Wortverbindung ist, die Bestandteil der aus zwei Wörtern und einer Zahl zusammengesetzten älteren Marke ist. Daher sind die fraglichen Marken in klanglicher Hinsicht einander unähnlich.“⁸

19. Sodann hat es die Zeichen in Bezug auf Bild, Klang und Bedeutung miteinander verglichen. Nach eingehender Prüfung ist es zu der Überzeugung gelangt, dass eine Verwechslungsgefahr in der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise schon wegen der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen ausgeschlossen werden könne⁷.

Verfahren vor dem Gerichtshof

21. Das von Vedial eingelegte Rechtsmittel ist am 7. März 2003 in das Register der Kanzlei des Gerichtshofes eingetragen worden.

20. Konkret zur klanglichen Prüfung hat das Gericht ausgeführt:

Die Rechtsmittelführerin und das HABM haben schriftliche Erklärungen abgegeben. Eine mündliche Verhandlung hat nicht stattgefunden.

„[D]ie Beschwerdekammer [vertritt] die Auffassung, die ältere Marke enthalte sieben Phoneme und die angemeldete Marke zwei. Sie stellt überdies fest, dass im Französischen bei der älteren Marke die erste, die dritte und die fünfte Silbe betont würden, bei der

Die Rechtssache ist am 23. März 2004 an die Zweite Kammer des Gerichtshofes verwiesen worden, die ihre Bearbeitung am 7. Juni 2004 abgeschlossen hat.

7 — Randnr. 63 des angefochtenen Urteils.

8 — Randnrn. 55 und 56.

Würdigung der Rechtsmittelgründe

22. Die Rechtsmittelführerin stützt ihr Rechtsmittel auf zwei Rechtsmittelgründe und einen hilfsweise geltend gemachten Rechtsmittelgrund.

Zum ersten Rechtsmittelgrund

23. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht Vedral geltend, das Gericht habe gegen den Dispositionsgrundsatz verstoßen, wonach die Parteien Herren des Verfahrens seien und dessen Streitgegenstand bestimmen könnten.

24. Nach diesem Grundsatz dürfe der Richter einen Punkt, der zwischen den Parteien unstreitig sei, nur dann überprüfen, wenn er dazu aus Gründen der öffentlichen Ordnung verpflichtet sei.

25. Nach Ansicht von Vedral waren sich die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Gericht über die zumindest in klanglicher Hinsicht bestehende Ähnlichkeit der streitigen Zeichen einig; Einigkeit habe auch über das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für den Fall bestanden, dass nicht

beanstandet werden könne, dass die Beschwerdekammer der Marke „Saint-Hubert 41“ aufgrund der in Frankreich erworbenen Bekanntheit starke Unterscheidungskraft beigemessen habe.

Das angefochtene Urteil habe gegen den Dispositionsgrundsatz verstoßen, indem es entgegen der zwischen den Parteien erzielten Übereinstimmung festgestellt habe, dass zwischen den Marken keine Ähnlichkeit bestehe.

26. Das HABM äußert Zweifel hinsichtlich der Reichweite des Dispositionsgrundsatzes im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens wie desjenigen in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke.

Außerdem weist es auf die Besonderheiten des fraglichen Anfechtungsverfahrens hin, das sich durch fehlende Beteiligung des HABM am Verfahren vor der Beschwerdekammer auszeichne und dessen Gegenstand die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der erlassenen Entscheidung sei.

Das Gericht habe im vorliegenden Fall auf Antrag der Rechtsmittelführerin den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr geprüft; an die Meinung der Beteiligten sei es bei seiner Auslegung nicht gebunden gewesen.

Schließlich weist das HABM darauf hin, dass sein Vorbringen vor dem Gericht keine Einverständniserklärung bedeute. Es führt dafür zwei Argumente an: Erstens werde sein Standpunkt durch die Entscheidung der Beschwerdekammer gestützt und zweitens habe die France Distribution, die Gegenpartei im Verfahren vor dem HABM und Streithelferin vor dem Gericht gewesen sei, insoweit kein Einverständnis zum Ausdruck gebracht.

27. Damit dieser Rechtsmittelgrund durchgreift, ist festzustellen,

- inwieweit in den gerichtlichen Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit von in einem Widerspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen des HABM der Dispositionsgrundsatz anwendbar ist und gegebenenfalls,
- ob im vorliegenden Fall aus den Akten ein Verstoß gegen diesen Grundsatz ersichtlich ist.

28. Der Dispositionsgrundsatz ist sehr nützlich, um auf bestimmte charakteristische Merkmale des — in aller Regel zivilrechtlichen — Verfahrens hinzuweisen, die die

Anerkennung der Privatautonomie des Einzelnen widerspiegeln⁹. Es ist Sache der Parteien als Herren des Verfahrens, dieses nicht nur einzuleiten oder zu beenden, sondern auch seinen Gegenstand zu bestimmen. Es handelt sich letztlich um den verfahrensrechtlichen Reflex der Befugnis, über die eigenen Rechte zu verfügen, die sich materiell-rechtlich im Vorrang des vertraglich geäußerten Willens manifestiert. Die mittelbare Rechtfertigung für diesen Grundsatz ist, dass der — auch potenzielle oder mutmaßliche — Inhaber von Rechten an einer Sache diese Verfügungsbefugnis behalten muss, damit er sie auch im Prozess in Anspruch nehmen oder sie durch Verzicht oder Anerkenntnis ganz oder teilweise preisgeben kann, wodurch er letztlich den Rechtsstreit bestimmt.

29. Der Beibringungsgrundsatz, der sich vom Dispositionsgrundsatz im eigentlichen Sinne — mit dem er jedoch eng verbunden ist¹⁰ — unterscheidet, besagt, dass diese Verfahrensbeteiligten in der Form und in dem Umfang, in dem sie es wünschen, den Sachverhalt des Verfahrens liefern, wodurch sie dessen Streitgegenstand bestimmen und das Gericht binden, das *secundum allegata et probata partium* (nach dem Vorbringen und den Beweisen der Parteien) zu entscheiden hat¹¹.

30. Der Dispositionsgrundsatz kann im Zivilprozessrecht nur geltend gemacht werden,

9 — W. Zeiss und K. Schreiber, *Zivilprozessrecht*, Mohr Siebeck Verlag, 2003, S. 64 ff.

10 — Zumindest in der spanischen Rechtslehre wird er üblicherweise auch als Dispositionsgrundsatz bezeichnet.

11 — F. Ramos Mendez, *Derecho procesal civil*, Ed. Bosch, Barcelona, 1986, S. 347 und 348.

wenn feststeht, dass die betreffende Partei Herr des Verfahrens und der Streitgegenstand nicht der Verfügung durch die Parteien entzogen ist¹². Das Zivilrecht erfasst auch Fälle, in denen neben den Befugnissen der Parteien ein gleich starkes oder überwiegendes öffentliches Interesse besteht, das zu einer Abänderung, Beschränkung oder Annullierung der Wirkungen des Grundsatzes führt. Diese Situation tritt typischerweise in bestimmten familienrechtlichen Streitigkeiten ein, bei denen die Beteiligung des Staates ein Hinweis darauf ist, dass der Rechtsstreit über den Bereich individueller Entscheidungen über die Gestaltung der rechtlichen Beziehungen hinausgeht¹³.

31. Es gibt keinen Grund, Verfahren verwaltungsrechtlicher Natur wie die Verfahren vor dem HABM von der Anwendung dieses fundamentalen Grundsatzes des Verfahrensrechts auszuschließen. Die Anwendung dieses Grundsatzes in einem konkreten Verfahren wird schließlich davon abhängen, inwieweit die Parteien sich auf die Inhaberschaft des beanspruchten Gegenstands oder des Interesses berufen können, d. h. inwieweit sie tatsächlich Herren des Verfahrens sind¹⁴.

32. Wie der Gerichtshof festgestellt hat¹⁵, ist „der Grundsatz des nationalen Rechts, dass das Gericht in einem Zivilverfahren von

Amts wegen bestimmte Gesichtspunkte prüfen muss oder kann, dadurch begrenzt ..., dass sich das Gericht an den Streitgegenstand halten und seine Entscheidung auf die ihm vorgetragenen Tatsachen stützen muss. Diese Begrenzung beruht auf dem Prinzip, dass die Initiative in einem Prozess den Parteien zusteht und das Gericht nur in Ausnahmefällen von Amts wegen tätig werden darf, in denen das öffentliche Interesse sein Eingreifen erfordert. Dieses Prinzip ist Ausdruck der von den meisten Mitgliedstaaten geteilten Auffassungen vom Verhältnis zwischen Staat und Individuum, es schützt die Verteidigungsrechte und gewährleistet den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens, insbesondere indem es dieses vor den mit der Prüfung neuen Vorbringens verbundenen Verzögerungen bewahrt.“

Mit diesem Passus wollte der Gerichtshof die Geltung dieses Grundsatzes im innerstaatlichen Recht rechtfertigen, um die nationalen Gerichte von der Verpflichtung zu befreien, von Amts wegen in den bei ihnen anhängigen Verfahren einen auf einen Verstoß gegen Gemeinschaftsvorschriften gestützten Klagegrund zu prüfen und damit auf die ihnen eigene Passivität zu verzichten. Es steht jedoch außer Frage, dass der Dispositionsgrundsatz auch in Verfahren vor dem Gemeinschaftsrichter gilt, wenn auch mit den Anpassungen, die der besonderen Art des jeweiligen Rechtsstreits immanent sind.

33. Die Geltung dieses Grundsatzes wird durch die in Artikel 77 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes vorgesehene

12 — Ebenda, S. 348.

13 — O. Jauernig, *Zivilprozessrecht*, Beck Verlag, München, 1993, S. 72.

14 — V. Gimeno Sendra u. a., *Derecho procesal administrativo*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, S. 63 und 64.

15 — Urteil vom 14. Dezember 1995 in den verbundenen Rechts-sachen C-430/93 und C-431/93 (Van Schijndel und Van Veen, Slg. 1995, I-4705; Randnrn. 20 und 21).

Möglichkeit veranschaulicht, dass die Parteien sich über die Lösung des Rechtsstreits einigen und auf alle Ansprüche verzichten können. In diesem Fall ordnet der Präsident, ohne dass es weiterer Schritte bedürfte, die Streichung der Rechtssache im Register an.

Lediglich bei Nichtigkeitsklagen (Artikel 230 EG) und bei Untätigkeitsklagen gegen ein Gemeinschaftsorgan (Artikel 232 EG) schließt die Verfahrensordnung gerade im Hinblick auf eine objektive Beurteilung des zu überprüfenden Rechtsakts die generelle Anwendung dieses Grundsatzes aus.

Auch vor dem Gemeinschaftsrichter führt die Klagerücknahme durch den Kläger zur Streichung der Rechtssache im Register (Artikel 78 der Verfahrensordnung).

Weitere Elemente, die in mehr oder weniger starkem Maße bestimmte Aspekte des Dispositionsgrundsatzes vor dem Gerichtshof bekräftigen, sind z. B. die Vorschriften der Verfahrensordnung über die Festlegung des Streitgegenstands durch die Klageschrift oder in Vertragsverletzungsverfahren durch die vorherige Stellungnahme der Kommission, sowie das Verbot, den Streitgegenstand im Rechtsmittelverfahren zu verändern (Artikel 113 § 2), und der Umstand, dass keine neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel vorgebracht werden können, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche

Gründe gestützt werden, die erst während des fraglichen Verfahrens zutage getreten sind (Artikel 42 § 2).

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass auch der Gemeinschaftsrichter durch die Tatsachen und rechtlichen Gründe, die von den Parteien vorgetragen werden, gebunden ist.

34. Bedeutsam ist jedoch, dass die Verfahrensordnung keine allgemeine Vorschrift über das Anerkenntnis der Klageforderung enthält. Dies ist vielleicht dadurch zu erklären, dass die Beteiligten in gemeinschaftsrechtlichen Streitigkeiten nur in Ausnahmefällen uneingeschränkt über den Streitgegenstand bestimmen können.

So findet bei Vorlagefragen naturgemäß ein Dialog unter Richtern statt. Nur der nationale Richter kann ein Vorabentscheidungsersuchen zurücknehmen. Bei Vertragsverletzungs-, Nichtigkeits- oder Untätigkeitsklagen ist ein Anerkenntnis ebenfalls nicht möglich¹⁶.

16 – Vgl. jedoch Urteile vom 23. Mai 2000 in der Rechtssache C-58/99 (Kommission/Italien, Slg. 2000, I-3811) und vom 17. Juni 2004 in der Rechtssache C-255/03 (Kommission/Belgien, Slg. 2004, nicht in der Sammlung veröffentlicht), in denen der Gerichtshof anscheinend zu verstehen gibt, dass ein Mitgliedstaat der von der Kommission beantragten Feststellung einer Vertragsverletzung zustimmen kann. Es handelt sich jedoch nicht um einschlägige Präzedenzfälle, da davon auszugehen ist, dass der Gerichtshof in beiden Fällen seine Ausführungen knapp gehalten hat, weil er die geltend gemachten Verstöße für offensichtlich gehalten hat.

35. Es ist jedoch zu prüfen, ob diese Parameter auf Verfahren anzuwenden sind, in denen es um die Anfechtung einer in einem Widerspruchsverfahren erlassenen Entscheidung des HABM über Marken geht.

36. Können die Parteien über einen Streitgegenstand mit diesen Merkmalen verfügen?

Eine, wenn auch nur abstrakte, Beantwortung dieser Frage erfordert die Kenntnis, ob über die bloßen Interessen der Parteien hinaus weitere Rechtsgüter betroffen sind.

37. Anhand der hergebrachten Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Funktion der Marke müsste man zumindest vorläufig zu dem Schluss kommen, dass dieses Instrument des geistigen Eigentums nicht nur den Schutz der berechtigten Unternehmen bezweckt; der Gerichtshof war nämlich immer der Ansicht, dass die Hauptfunktion der Marke darin bestehe, „dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der ... Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“, und dass, „damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten will, erfüllen kann, ... sie die Gewähr bieten [muss], dass alle Waren oder Dienst-

leistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann“¹⁷.

38. Bei der Auslegung des Erfordernisses der konkreten Unterscheidungskraft einer Marke im Rahmen der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104¹⁸ hat der Gerichtshof ausgeführt, dass diese Unterscheidungskraft die besondere Funktion hat, zu gewährleisten, dass die Marke „geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“¹⁹.

39. Aus dieser Rechtsmeinung könnte leicht geschlossen werden, dass neben dem Interesse des Markeninhabers ein öffentliches Interesse daran besteht, dass der Verbraucher durch dieses Zeichen erfährt, aus welchem Unternehmen die Waren stammen. In diesem Fall bestünde ein öffentliches Interesse an der Vermeidung einer Ver-

17 — Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28).

18 — 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); die Bestimmung ist identisch mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94.

19 — Urteile vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 46), vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Phillips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 35), vom 8. April 2003 in den verbundenen Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 40) und vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-218/01 (Henkel, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 48).

wechslungsgefahr. Eine solche Gefahr entsteht nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94, wenn in einem bestimmten Markt zwei identische oder ähnliche Marken bestünden, die wiederum identische oder ähnliche Waren kennzeichnen.

40. Diese Lösung ist zwar verlockend, jedoch ist ihr in Anbetracht der Art und Weise, in der der Gemeinschaftsgesetzgeber das Widerspruchsverfahren ausgestattet hat, nicht zu folgen.

41. Nach dem zweiten, dritten und vierten Abschnitt des Titels IV der Verordnung Nr. 40/94 führt das HABM, nachdem es festgestellt hat, dass bei einem Zeichen, dessen Eintragung beantragt wurde, kein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, eine Recherche in Bezug auf Gemeinschaftsmarken oder ältere Anmeldungen durch, deren Inhaber nach Artikel 8 Einwände gegen die Eintragung erheben könnten. Die entsprechenden nationalen Einrichtungen verhalten sich in Bezug auf die in ihrem jeweiligen Staatsgebiet vorhandenen Marken genauso.

42. Das HABM muss sodann die Anmeldung veröffentlichen und alle Inhaber älterer Marken, die in dem gemeinschaftlichen und in den nationalen Recherchenberichten genannt sind, davon unterrichten.

43. Nach dem Wortlaut des Artikels 42 der Verordnung sind jedoch nur die Inhaber älterer Marken befugt, der Eintragung eines neuen Zeichens aus den in Artikel 8 vorgesehenen Gründen zu widersprechen, zu denen auch die im vorliegenden Fall streitige Verwechslungsgefahr gehört. Weder das HABM noch die nationalen Behörden, noch irgendeine andere staatliche Einrichtung sind zur Einleitung dieses Verfahrens berechtigt.

44. Daraus ergibt sich, dass, wenn der Inhaber der älteren Marke nicht tätig wird, nichts die Eintragung von Zeichen hindert, die beim Verbraucher zu Verwechslungen führen können oder sogar mit bereits eingeführten Zeichen identisch sind und ähnliche Waren kennzeichnen sollen (Fall des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung). Der Inhaber der älteren Marke kann daher frei über sein Widerspruchsrecht verfügen.

45. Diese Regelung, die es ausschließlich den privaten Wirtschaftsteilnehmern überlässt, für die Beachtung der relativen Eintragungshindernisse zu sorgen, kann in bestimmten Fällen dazu führen, dass die Marke ihre Funktion, dem Verbraucher die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu garantieren, nicht erfüllt. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber dieses System in Kenntnis der wirtschaftlichen Realität für in der Praxis wirksamer gehalten und die vorstehend genannte Gefahr als unwahrscheinlich akzeptiert hat.

46. Wenn der Inhaber der älteren Marke aber im Eintragungsverfahren frei über sein Recht verfügen kann, wäre es nicht kohärent, im nachfolgenden gerichtlichen Kontrollverfahren andere Maßstäbe anzuwenden.

47. Es steht somit außer Frage, dass dieses Verfügungsrecht dem Inhaber der älteren Marke vor dem Gemeinschaftsrichter in demselben Umfang zusteht wie im Verwaltungsverfahren.

48. Aus diesem Grund gewährt die Verfahrensordnung des Gerichts diesem Markeninhaber dadurch, dass er dem Rechtsstreit als Streithelfer beitreten kann, dieselben Rechte wie dem formellen Beklagten, d. h. dem HABM als Urheber der angefochtenen Entscheidung. Entsprechendes gilt für den Inhaber der neuen Marke, wenn er sich gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer wendet, durch die das Widerspruchsverfahren in für ihn ungünstiger Weise beendet wurde. Artikel 134 sieht insoweit vor, dass sich die Parteien des Verfahrens vor der Beschwerdekammer mit Ausnahme des Klägers als Streithelfer am Verfahren vor dem Gericht beteiligen können (§ 1) und dass sie in diesem Fall über „dieselben prozessualen Rechte wie die Parteien“ verfügen sowie Anträge stellen und Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen können, die gegenüber denen der Parteien eigenständig sind (§ 2).

49. Aus alledem ist zu folgern, dass der Inhaber der älteren Marke entsprechend der Stellung, die er nach der Verordnung Nr. 40/94 im Verwaltungsverfahren hat, auch im gerichtlichen Verfahren über sein Widerspruchsrecht frei verfügen kann.

50. Im Umkehrschluss bedeutet dies ferner, dass dieses Recht dem HABM nicht zusteht. Seine Eigenschaft als Beklagter ist beschränkt und erschöpft sich in der Verteidigung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung eines seiner Organe, nämlich der fraglichen Beschwerdekammer. Das HABM kann die Gültigkeit dieser Entscheidung, wie das Gericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt hat, nicht anfechten²⁰ und erst recht nicht über den Streitgegenstand verfügen, da die Verordnung Nr. 40/94 ihm nicht die Möglichkeit gewährt, der Eintragung eines Zeichens zu widersprechen, bei dem ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von Artikel 8 vorliegt.

51. Nach alledem ist der erste Rechtsmittelgrund ohne Prüfung des genauen Umfangs des Einvernehmens, das die Parteien vor dem Gericht erzielt haben sollen, zurückzuweisen: Das HABM ist nicht „Herr des Verfahrens“ und verfügt daher nicht über das damit

20 — Vgl. vorstehende Nrn. 12 und 14.

verbundene Recht, an der Bestimmung des Streitgegenstands mitzuwirken.

Verwechslung zwischen der angemeldeten und der älteren Marke ausschloss.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

52. Mit dem zweiten Rechtsmittelgrund, der wie der erste nicht nur hilfswiese angeführt wird, wird geltend gemacht, dass das Gericht zumindest die mündliche Verhandlung hätte wiedereröffnen müssen, um den Parteien mitzuteilen, dass es sich ihrer übereinstimmenden Ansicht über das Bestehen einer klanglichen Ähnlichkeit zwischen den streitigen Marken nicht anschließe.

53. Dieser Rechtsmittelgrund könnte nur dann Erfolg haben, wenn dargetan wäre, dass das Gericht seine Entscheidung auf Argumente gestützt hat, die im Rechtsstreit nicht erörtert wurden. Dies wäre der Fall, wenn es sich z. B. auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung gestützt hätte.

54. Im vorliegenden Fall ist das Gericht ersucht worden, zu prüfen, ob die Beschwerdekammer den Begriff der Verwechslungsgefahr richtig angewendet hat. Es genügt der Hinweis, dass das Gericht mit seinen Ausführungen in den Randnummern 41 ff. des angefochtenen Urteils diese Frage aufgegriffen hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen habe, als sie jede Möglichkeit einer

Hinsichtlich der behaupteten klanglichen Ähnlichkeit hat das Gericht lediglich die Richtigkeit des von der Beschwerdekammer verwendeten Kriteriums überprüft und festgestellt, dass die fraglichen Marken einander unähnlich (Randnr. 56 des angefochtenen Urteils) bzw. nicht als identisch oder ähnlich anzusehen seien (Randnr. 62); die Beschwerdekammer war der Auffassung, dass die beiden Zeichen keine große Ähnlichkeit aufwiesen (Randnr. 33 der Entscheidung). Diese Unterschiede in der Ausdrucksweise sind unbeachtlich, zumal sie in Bezug auf die Anwendung des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b keine rechtlichen Folgen haben, insbesondere, weil die Beschwerdekammer selbst von der Annahme ausgegangen ist — der sich später das Gericht angeschlossen hat —, dass die ältere Marke in Frankreich sehr bekannt sei.

55. Dass das HABM, wie sich aus dem angefochtenen Urteil ergibt, in seinem Vorbringen vor dem Gericht von der Auffassung der Beschwerdekammer abgewichen ist und eingeräumt hat, „wenn die ältere Marke tatsächlich als bekannte Marke anzusehen sei, müsste daraus auf das Vorliegen der Gefahr einer Verwechslung mit der angemeldeten Marke geschlossen werden“ (Randnr. 31), ändert nicht die Grenzen eines Rechtsstreits, über den das HABM, wie ich bei der Prüfung des ersten Rechtsmittelgrundes ausgeführt habe, nicht verfügen kann.

56. Der zweite Rechtsmittelgrund ist daher zurückzuweisen.

48 bis 59 des angefochtenen Urteils zu der Überzeugung gelangt ist, dass die Zeichen einander nicht ähnlich sind (wie es in Randnr. 65 nochmals kategorisch feststellt), besteht keine Verwechslungsgefahr und auch nicht die von der Rechtsmittelführerin angeführte Assoziation. Da diese Ähnlichkeit nicht besteht, kann dahingestellt bleiben, ob die angesprochenen Verkehrskreise glauben, dass die mit der neuen Marke gekennzeichneten Waren von einem Unternehmen stammen, das wirtschaftlich mit der Inhaberin der älteren Marke verbunden ist.

Zum dritten Rechtsmittelgrund

57. Mit dem dritten Rechtsmittelgrund, den die Rechtsmittelführerin hilfsweise geltend macht, wird gerügt, dass das angefochtene Urteil die Begriffe der „Verwechslungsgefahr“ und der „maßgeblichen Verkehrskreise“ im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 falsch angewendet habe. Vedial rügt insoweit vier Punkte.

Außerdem heißt es in Randnummer 62 des angefochtenen Urteils weiter, es „[bestehe i]nfolgedessen ... keine Gefahr, dass sie zwischen den Waren, die mit der einen oder der anderen Marke bezeichnet sind, die unterschiedliche Vorstellungen hervorrufen, eine Verbindung herstellen“.

58. Der erste Fehler liege darin, dass nach Randnummer 62 der Verkehr den mit der angemeldeten und den mit der älteren Marke versehenen Waren nicht den gleichen betrieblichen Ursprung zuweisen solle. Die Rechtsmittelführerin ist der Ansicht, die Verwechslungsgefahr umfasse auch die Möglichkeit, dass eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Unternehmen vermutet werde.

60. Der zweite Fehler soll sich in Randnummer 63 befinden, wo es heißt, dass „eine Verwechslungsgefahr in der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise schon wegen der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen ausgeschlossen werden [kann], auch wenn zwischen den von den kollidierenden Marken erfassten Waren Identität oder Ähnlichkeit besteht“; nach Ansicht der Rechtsmittelführerin hätte eine umfassende Würdigung des fraglichen Zeichens als Maßstab zugrunde gelegt und entschieden werden müssen, ob die Identität oder Ähnlichkeit so weit gehe, dass sie zu einer Verwechslungsgefahr führen könne.

59. Diese Behauptung ist bestenfalls irrelevant. Da das Gericht in den Randnummern

61. Dieses Argument ist aus ähnlichen Gründen zurückzuweisen wie die erste Rüge: Das Gericht war der Auffassung, dass die Zeichen sich in keiner Weise ähnlich seien, und die Rechtsmittelführerin hat diese Annahme nicht widerlegt. Daher kann dahingestellt bleiben, unter welchen Voraussetzungen zwei unterschiedliche Zeichen eine Verwechslungsgefahr hervorrufen können.

62. Der dritte Fehler, den die Rechtsmittelführerin in dem angefochtenen Urteil sieht, ist eine falsche Anwendung der Interdependenzregel. Nach Ansicht von Vedial muss der Gerichtshof, wenn er meint, dass das Gericht eine gewisse, zumindest klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen festgestellt habe, davon ausgehen, dass diese schwache Ähnlichkeit durch die Identität der Waren und die starke Unterscheidungskraft der älteren Marke aufgewogen werde, und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejahen.

63. Dieser Teil des Rechtsmittelgrundes ist offensichtlich unbegründet, da er auf einer falschen Annahme beruht; das Gericht hat die zwischen den Zeichen angeblich bestehende klangliche Ähnlichkeit nämlich keineswegs festgestellt. Es hat im Gegenteil festgestellt, dass die Zeichen nicht als identisch oder ähnlich angesehen werden können (Randnr. 65), was von der Rechtsmittelführerin nicht beanstandet worden ist. Dieses Vorbringen ist daher zurückzuweisen.

64. Schließlich macht Vedial geltend, dass in Randnummer 62 des angefochtenen Urteils der Begriff der Verwechslungsgefahr verkannt werde, da als maßgebende Verkehrskreise die Verbraucher angesehen würden, die die gekennzeichneten Waren möglicherweise kauften, und nicht die Gesamtheit der Personen, die die Marke wahrnehmen könnten.

65. Dieses Argument greift ebenso wenig durch wie die vorangegangenen. Da die Zeichen einander nicht ähneln, besteht kein Interesse an einer genauen Bestimmung der einer Verwechslungsgefahr ausgesetzten Verkehrskreise, denn die Möglichkeit einer Verwechslung ist damit begriffsnotwendig ausgeschlossen.

Davon ausgehend ist die in Randnummer 62 des angefochtenen Urteils dargestellte Auffassung richtig. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes besteht das maßgebende Publikum für die Bestimmung der Unterscheidungskraft einer Marke aus dem Durchschnittsverbraucher *der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen*²¹.

66. Der dritte Rechtsmittelgrund greift daher nicht durch und ist als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

21 – Vgl. die in Fußnote 19 zitierten Urteile Philips (Randnr. 63), Henkel (Randnr. 50) und Lande u. a. (Randnr. 50) zur Richtlinie 89/104.

Kosten

67. Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung, der nach Artikel 118 auf das

Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Wenn also gemäß meinem Vorschlag alle Rechtsmittelgründe der Rechtsmittelführerin zurückgewiesen werden, sind ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Ergebnis

68. Da alle vorgebrachten Rechtsmittelgründe aus den genannten Gründen nicht durchgreifen, schlage ich dem Gerichtshof vor, das vorliegende Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts zurückzuweisen und dementsprechend der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.