

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

F. G. JACOBS

vom 24. November 2005¹

1. Unter welchen Voraussetzungen kann eine Marke in einem Mitgliedstaat eingetragen werden, wenn sie in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats keine Unterscheidungskraft hat, sondern die betreffende Ware nur bezeichnet oder beschreibt?

Maßgebliche Gemeinschaftsvorschriften

4. Nach Artikel 28 EG sind mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Artikel 30 EG bestimmt, dass Artikel 28 „Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen[steht], die aus Gründen ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.“

2. Dies ist im Wesentlichen die von der Audiencia Provincial (Provinzgericht) Barcelona vorgelegte Frage. Außerdem stellt sich die Frage, ob, falls die Marke eintragungsfähig ist, ihr Inhaber sie benutzen kann, um Einfuhren der erfassten Ware zu verhindern.

5. In der siebten Begründungserwägung der Markenrichtlinie³ heißt es:

3. Diese Fragen stellen sich in Bezug auf die Eintragung der Marke MATRATZEN in Spanien; „Matratzen“ ist ein deutsches Wort, das Matratzen und ähnliche Waren bezeichnet².

„Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gel-

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Da es im Ausgangsverfahren um Waren und nicht um Dienstleistungen geht, ist die Frage entsprechend beschränkt. Die einschlägigen Rechtsvorschriften gelten jedoch auch für Dienstleistungen.

3 — 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).

ten. ... Die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst ... sind erschöpfend aufzuführen ...“

7. Artikel 4 Absatz 1 bestimmt:

6. Artikel 3 Absatz 1 bestimmt:

„Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

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

...

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht ...“

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 zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

8. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b kann der Markeninhaber Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr „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“.

...“

9. Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b gewährt eine Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, „Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft ... oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung“ im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.

10. Außerdem ist die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke⁴ von Bedeutung, und zwar in Bezug auf parallele Verfahren, die dieselbe Frage betreffen, in denen es um zwei das Wort Matratzen enthaltende Gemeinschaftsmarkenmeldungen geht⁵.

13. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke sieht vor, dass eine angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn der Inhaber einer älteren Marke der Eintragung widerspricht und „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“.

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

11. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke hat denselben Wortlaut wie Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie.

12. Nach Artikel 7 Absatz 2 finden die Vorschriften des Artikels 7 Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

14. Die Matratzen Concord AG (im Folgenden: Matratzen Concord), die ihren Sitz in Deutschland hat, beantragte die Ungültigerklärung der spanischen Marke MATRATZEN, die 1994 für die in Spanien ansässige Hukla Germany SA (im Folgenden: Hukla) eingetragen worden war, um Möbel aller Art und insbesondere „Ruhemöbel, wie Betten, Bettsofas, Liegestühle, Kinderbetten, Diwane, Hängematten, Etagenbetten und Babykörbe, zusammenklappbare Möbel, Rollen für Betten und Möbel, Nachttische, Stühle, Sessel und Hocker, Bettrahmen, Strohsäcke, Matratzen und Kissen“ zu unterscheiden; als Begründung führte sie an, die Marke bestehe aus einem Wort, das eine Gattungsbezeich-

⁴ — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1).

⁵ — Einzelheiten siehe unten, Nrn. 18 bis 32.

nung sei und beim Verbraucher einen Irrtum über die „Natur, Beschaffenheit, Merkmale oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen“, die durch die Marke unterschieden werden sollten, hervorrufen könne. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Sie focht diese Entscheidung an und machte geltend, dass die Eintragung und die Benutzung dieser Marke unrechtmäßig zu einer Beschränkung des freien Warenverkehrs innerhalb der Europäischen Union führe.

15. Der Juzgado de Primera Instancia No 22 Barcelona entschied, dass das Wort „MATRATZEN“ weder beim spanischen Verbraucher einen Irrtum über die zu unterscheidende Ware hervorrufen noch als Gattungsbegriff angesehen werden könne, obwohl viele deutsche Staatsangehörige in Spanien wohnten. Aus dem Vorlagebeschluss geht hervor, dass nach der spanischen Rechtsprechung Fremdwörter als unterscheidungskräftig und nicht als beschreibend angesehen und daher als Marken eingetragen werden können, da sie aus spanischer Sicht als willkürlich, eigenwillig oder phantasievoll erscheinen, es sei denn, ihre Ähnlichkeit mit einem spanischen Wort lässt vermuten, dass der Durchschnittsverbraucher ihre gewöhnliche Bedeutung kennt, oder die Fremdwörter haben auf dem inländischen Markt eine tatsächliche Bedeutung erlangt.

16. Matratzen Concord legte bei der Audiencia Provincial Barcelona Berufung ein; nach Auffassung dieses Gerichts verschafft die eingetragene Marke ihrem Inhaber eine Position, die dieser nutzen könne, um die Einfuhr von Matratzen aus deutschsprachigen Ländern einzuschränken oder zu begrenzen und damit entgegen Artikel 28 EG

den freien Warenverkehr zu behindern. Es hat daher den Gerichtshof um Vorabentscheidung über die Frage ersucht, ob die Eintragung einer Marke aus diesem Grund angefochten werden kann. Die vom nationalen Gericht vorgelegte Frage lautet wie folgt:

Kann die Gültigkeit der Eintragung einer Marke in einem Mitgliedstaat eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen, wenn die Marke — wie die spanische Marke „MATRATZEN“ zur Unterscheidung von Matratzen und verwandten Waren — keine Unterscheidungskraft hat oder im Verkehr zur Bezeichnung der erfassten Ware in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, die im erstgenannten Mitgliedstaat nicht gesprochen wird, dient?

17. Matratzen Concord, Hukla, das Vereinigte Königreich und die Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Eine mündliche Verhandlung ist nicht beantragt worden und hat auch nicht stattgefunden.

Gemeinschaftsmarke

18. Matratzen Concord war außerdem an zwei Rechtsstreitigkeiten mit dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,

Muster und Modelle) (HABM) beteiligt, die auf ihre beiden Gemeinschaftsmarkenanmeldungen nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke zurückgingen. Diese Anmeldungen betrafen zwei Bildmarken, MATRATZEN MARKT CONCORD und MATRATZEN CONCORD. Soweit hier von Bedeutung, sind diese Verfahren, die inzwischen abgeschlossen sind, wie folgt abgelaufen.

19. Die Marken waren u. a. für folgende Waren angemeldet worden: „Matratzen; Luftmatratzen; Betten; Lattenroste, nicht aus Metall; Schonerdecken; Bettzeug; ... Bettdecken; Kissenbezüge; Bettwäsche; Federbettdecken; Inletts; Matratzenüberzüge; Schlafsäcke“. Nach Veröffentlichung der Anmeldungen erhob Hukla Widersprüche, die auf ihre in Spanien eingetragene ältere Marke gestützt waren. Zur Begründung machte sie ein relatives Eintragungshindernis nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke geltend, nämlich dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen zwischen den angemeldeten Gemeinschaftsmarken und der älteren nationalen Marke bestehe.

20. Die Widerspruchsabteilung des HABM wies die Anmeldungen für die genannten Waren zurück, da sie eine solche Gefahr von Verwechslungen als gegeben ansah.

21. Die Zweite Beschwerdekammer wies die Beschwerden von Matratzen Concord zurück. Sie vertrat die Auffassung, dass die beiden fraglichen Marken in Spanien als ähnlich wahrgenommen würden und dass einige der mit ihnen gekennzeichneten Waren identisch, andere in hohem Maße ähnlich seien. Daher bestehe hinsichtlich aller in der Anmeldung genannten Warenkategorien eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b.

22. Matratzen Concord klagte beim Gericht erster Instanz⁶. Sie machte im Wesentlichen zwei Klagegründe geltend, und zwar einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und eine Verletzung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs.

23. Mit dem ersten Klagegrund trug sie vor, die beiden fraglichen Marken seien nicht ähnlich, sondern sogar sehr unterschiedlich. Das Gericht erster Instanz wies dieses Vorbringen zurück.

24. Mit dem zweiten Klagegrund machte Matratzen Concord geltend, es verstieße

6 — Rechtssache T-6/01 (Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [Matratzen], Slg. 2002, II-4335) sowie die inzwischen gestrichene Rechtssache T-105/02. Nur die Klage in der Rechtssache T-6/01 wird in diesen Schlussanträgen berücksichtigt.

gegen den in Artikel 28 EG verankerten Grundsatz des freien Warenverkehrs, wenn eine nationale Marke, die aus einem Wort bestehe, das in einer anderen Sprache als der des Mitgliedstaats der Eintragung beschreibend sei, der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entgegengehalten werden könnte, die aus einer Kombination aus beschreibenden Wörtern und einem unterscheidungskräftigen Element, wie dem Wort „concord“, bestehe. In diesem Zusammenhang könne beim gegenwärtigen Stand des gemeinschaftlichen Markenrechts die ältere Marke nicht in Spanien eingetragen werden, da sie für die betreffenden Waren in einem nicht unwesentlichen Teil der Gemeinschaft beschreibend sei.

25. Das Gericht erster Instanz wies dieses Vorbringen zurück und stützte sich im Wesentlichen auf die beiden folgenden Gründe.

26. Erstens stellte es fest, dass der Grundsatz des freien Warenverkehrs es einem Mitgliedstaat nicht verbiete, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend und deshalb nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig sei. Eine derartige nationale Eintragung stelle nämlich als solche keine Behinderung des freien Warenverkehrs dar⁷.

27. Zweitens sah es das Gericht erster Instanz nicht als eine Behinderung des freien Warenverkehrs an, dass nach der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke eine angemeldete Marke dann, wenn die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihr und einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen älteren Marke besteht, unabhängig davon von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, ob die ältere Marke in einer anderen Sprache als der des Eintragungsmitgliedstaats beschreibenden Charakter hat⁸.

28. Matratzen Concord legte beim Gerichtshof Rechtsmittel ein.

29. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund machte sie geltend, das Gericht erster Instanz habe bei der Auslegung des Begriffes der Ähnlichkeit im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht, wie es die Rechtsprechung des Gerichtshofes verlange, die Verwechslungsgefahr für das Publikum unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend beurteilt. Der Gerichtshof wies diesen Rechtsmittelgrund als offensichtlich unbegründet zurück.

30. Mit dem zweiten Rechtsmittelgrund machte Matratzen Concord geltend, das Gericht erster Instanz habe einen Rechtsfehler begangen, als es festgestellt habe, dass

⁷ — Randnr. 54 des Urteils.

⁸ — Randnr. 60 des Urteils.

der Grundsatz des freien Warenverkehrs es einem Mitgliedstaat nicht verbiete, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend sei. Im vorliegenden Fall stelle der Widerspruch gegen die angemeldete Marke, der darauf gestützt sei, dass sie der in Spanien eingetragenen älteren Marke ähnele, die in Deutschland für die relevanten Waren beschreibend sei, eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 30 EG dar.

31. Der Gerichtshof hat wie folgt entschieden:

„Nach ständiger Rechtsprechung berührt der EG-Vertrag im Rahmen der Anwendung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs nicht den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte, sondern er beschränkt lediglich je nach den Umständen die Ausübung dieser Rechte (Urteile vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75, Terrapin, Slg. 1976, 1039, Randnr. 5, und vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80, Dansk Supermarked, Slg. 1981, 181, Randnr. 11).

Artikel 30 EG lässt Ausnahmen von dem elementaren Grundsatz des freien Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten nur zu, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand des betroffenen gewerblichen Eigentums ausmachen. Insoweit besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Ver-

braucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware dadurch zu garantieren, dass es ihm ermöglicht wird, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Das dem Markeninhaber zuerkannte Recht, jede Benutzung dieser Marke zu verhindern, die die so verstandene Herkunftsgarantie verfälschen könnte, gehört daher zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts, dessen Schutz Ausnahmen vom Grundsatz des freien Warenverkehrs rechtfertigen kann (Urteile vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, I-3457, Randnr. 48, und vom 23. April 2002 in der Rechtssache C-143/00, Boehringer Ingelheim u. a., Slg. 2002, I-3759, Randnrn. 12 und 13).

Somit hat sich das Gericht nicht hinsichtlich der Zielsetzung der Feststellungen in den [beiden vorstehenden] Randnummern ... des vorliegenden Beschlusses geirrt und diese daher zutreffend ausgelegt, als es in den Randnummern 54 und 56 des angefochtenen Urteils die Ansicht vertreten hat, dass der Grundsatz des freien Warenverkehrs es weder einem Mitgliedstaat verbiete, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend sei, noch es dem Inhaber einer solchen Marke untersage, bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen dieser nationalen Marke und der angemeldeten Gemeinschaftsmarke Widerspruch gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke zu erheben.

Der zweite Rechtsmittelgrund ist folglich als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.“⁹

32. Der Gerichtshof hat daher das Rechtsmittel als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen¹⁰.

Beurteilung

33. Die Hauptfrage in der vorliegenden Rechtssache ist, wie erwähnt, die, ob eine Marke in einem Mitgliedstaat eingetragen werden kann, wenn sie die betreffende Ware in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats bezeichnet oder beschreibt.

34. Matratzen Concord trägt vor, mit der Eintragung von MATRATZEN als spanische Marke erhalte Hukla in Spanien an dem deutschen Namen für eine Ware ein unlauteres Monopol, dessen Zweck und Wirkung es sei, die Einfuhr aller Arten von Matratzen mit Ausnahme ihrer eigenen aus deutschsprachigen Ländern nach Spanien zu unterbinden. Matratzen Concord schlägt daher vor, die Vorlagefrage zu bejahen.

35. Hukla trägt vor, MATRATZEN sei nach einer umfassenden Prüfung im Einklang mit den nationalen Durchführungsvorschriften zur Markenrichtlinie rechtsgültig eingetragen worden. Das Wort habe weder im Spanischen noch in einer der anderen Amtssprachen Spaniens eine Bedeutung; jedenfalls bezeichne es nur eine der verschiedenen Waren, für die die Marke eingetragen sei.

36. Das Vereinigte Königreich trägt vor, ein Wort, das Waren in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats beschreibe, könne grundsätzlich in einem anderen Mitgliedstaat für diese Waren rechtsgültig eingetragen werden. Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit in einem konkreten Fall sei jedoch zu beachten, dass am innergemeinschaftlichen Handel beteiligte Wirtschaftsteilnehmer nicht an der Verwendung von Wörtern in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats gehindert sein dürften. Für die Zwecke von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c reiche es aus, dass das Wort im Verkehr als Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen dienen *könne*. „Verkehr“ schließe für diese Zwecke die Einfuhr ein; ferner müsse in einem bestimmten Umfang innergemeinschaftlicher Handel vorliegen. Die nationalen Markenbehörden hätten die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass die Marke im Anmeldemitgliedstaat im Verkehr benutzt werde, um die Merkmale der erfassten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Dabei seien der Grad der Unterscheidungskraft, der Umfang des innergemeinschaftlichen Handels mit den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, etwaige besonderen

⁹ – Randnrn. 40 bis 43.

¹⁰ – Beschluss des Gerichtshofes vom 28. April 2004 in der Rechtssache C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I-3657).

Merkmale des betreffenden Sektors sowie der Umstand zu berücksichtigen, ob die fragliche Sprache von einer Minderheit oder einer Mehrheit der beteiligten Verkehrskreise im Anmeldemitgliedstaat gesprochen werde.

38. Die eben zusammengefassten Stellungnahmen zeigen, dass, obwohl in der Vorlagefrage nur gefragt wird, ob eine Marke wie die vorliegende rechtsgültig eingetragen werden kann, die Rechtssache auch die Frage aufwirft, ob der Inhaber einer solchen Marke, sofern sich ihre Eintragung als gültig herausstellt, sie benutzen kann, um Einführen von Waren, die sie bezeichnet oder beschreibt, zu verhindern. Ich werde daher beide Fragen behandeln.

37. Die Kommission unterscheidet zwischen der Gültigkeit der Eintragung einer Marke und der späteren Ausübung der durch die Marke verliehenen Rechte. Die Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr berührten nicht den *Bestand* von Rechten am geistigen Eigentum, sondern beschränkten nur deren *Ausübung*¹¹. In der bloßen Eintragung einer Marke könne nicht schon eine Beschränkung des freien Warenverkehrs liegen. Eine solche Beschränkung könne nur von der späteren Ausübung der dem Markeninhaber durch die Eintragung der Marke verliehenen Rechte herrühren. Der Umstand, dass das im Mitgliedstaat A als Marke eingetragene Wort in der Sprache des Mitgliedstaats B beschreibenden Charakter habe, stehe einer Ausübung der durch die Marke verliehenen Rechte zur Wahrung ihrer wesentlichen Funktion nicht entgegen. Diese Lösung entspreche dem Beschluss des Gerichtshofes, der auf das Rechtsmittel von Matratzen Concord ergangen sei. Dies bedeute jedoch nicht, dass Unternehmen im Mitgliedstaat B das Wort nicht im Mitgliedstaat A verwenden dürften¹².

Gültigkeit der Eintragung

39. Das vorliegende Gericht fragt im Wesentlichen, ob in einem Mitgliedstaat A für eine bestimmte Ware eine Marke rechtsgültig eingetragen werden kann, wenn es sich um ein Wort handelt, das die Ware in der Sprache eines Mitgliedstaats B bezeichnet oder beschreibt, oder ob die Eintragung einer solchen Marke unrechtmäßig ist, weil sie eine den Artikeln 28 EG und 30 EG zuwiderlaufende verschleierte Beschränkung des Handels zwischen Mitgliedstaaten darstellt.

40. Da die Gründe für die Ungültigkeit einer Marke in der Markenrichtlinie erschöpfend geregelt sind¹³, ist die Vorlagefrage in erster

11 — Urteile des Gerichtshofes vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75 (Terrapin, Slg. 1976, 1039) und vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80 (Dans Supermarked, Slg. 1981, 181).

12 — Siehe auch unten, Nrn. 60 und 61, wo ich zu dem Vorbringen der Kommission Stellung nehme.

13 — Vgl. die oben in Nr. 5 zitierte siebte Begründungserwägung.

Linie anhand dieser Richtlinie zu beurteilen. Die Richtlinie könnte aber nicht als Rechtfertigung für eine Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels dienen, die über die durch die Vorschriften des Vertrages gezogenen Grenzen hinausgeht, denn das Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung gilt nicht nur für nationale Maßnahmen, sondern auch für Maßnahmen von Gemeinschaftsorganen¹⁴.

41. Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Markenrichtlinie verbietet die Eintragung von „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, und von „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft ... oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“. Für die Zwecke der vorliegenden Rechtssache lässt sich Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c einfacher formulieren: Er findet Anwendung, wenn die Marke ein Wort ist, das die fraglichen Waren bezeichnet oder beschreibt.

42. Da nach ständiger Rechtsprechung einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c die fraglichen Waren bezeichnet oder beschreibt, aus diesem

Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b fehlt¹⁵, halte ich es nicht für erforderlich, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b gesondert zu betrachten. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung von keinem der Beteiligten, die Erklärungen eingereicht haben, herangezogen worden ist.

43. In Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c hat der Gerichtshof entschieden, dass diese Bestimmung „das im Allgemeininteresse liegende Ziel [verfolgt], dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können“¹⁶.

44. Insbesondere hat der Gerichtshof festgestellt, dass die zuständige Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie prüfen muss, „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“¹⁷. Ferner hat der Gerichtshof die „beteiligten Verkehrskreise“ im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c

14 – Urteil des Gerichtshofes vom 20. Mai 2003 in der Rechtssache C-469/00 (Ravil, Slg. 2003, I-5053, Randnr. 86 und die dort zitierten Rechtssachen) und insbesondere in Bezug auf die Markenrichtlinie Urteil Bristol Myers Squibb u. a. (angeführt in Nr. 31, Randnr. 36).

15 – Urteile des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in den Rechtssachen C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 86) und C-265/00 (Campina Melkunie, Slg. 2004, I-1699, Randnr. 19).

16 – Vgl. z. B. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 25).

17 – Urteil Koninklijke KPN Nederland (angeführt in Fußnote 15, Randnr. 56).

definiert als „Handel und ... Durchschnittsverbraucher dieser Warengruppe, in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird“¹⁸. „Durchschnittsverbraucher“ gelten als „normal informiert und aufmerksam“¹⁹.

45. Daher ist bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, auf den Durchschnittsverbraucher (und gegebenenfalls auf Zwischenhändler wie Einführer und Großhändler) der betreffenden Waren oder Dienstleistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird, abzustellen. In der vorliegenden Rechtssache ist zu fragen, ob die Wortmarke in der Vorstellung dieser Verbraucher und Vermittler die Waren selbst bezeichnet oder beschreibt.

46. Folglich hat die zuständige Behörde des Mitgliedstaats A, wenn sie beurteilt, ob ein Wort, das in der Sprache des Mitgliedstaats B die fraglichen Waren bezeichnet oder beschreibt, im Mitgliedstaat A rechtsgültig eingetragen werden kann, die Wahrnehmung der Durchschnittsverbraucher (und gegebenenfalls der Zwischenhändler) dieser Waren im Mitgliedstaat A zu berücksichtigen und nicht die Wahrnehmung dieser Personen im Mitgliedstaat B.

47. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass eine nationale Markenbehörde die Bedeutung einer angemeldeten Wortmarke, die in einer anderen Sprache als der des Anmeldemitgliedstaats formuliert ist, nie zu berücksichtigen hätte. Da diese Behörde bei ihrer Beurteilung auf die Wahrnehmung der beteiligten Durchschnittsverbraucher und Händler in diesem Mitgliedstaat abzustellen hat, muss sie auch berücksichtigen, ob das fragliche Wort von diesen Personen tatsächlich verstanden wird²⁰.

48. Der Gerichtshof hat entschieden, dass „die Prüfung anlässlich des Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss [vielmehr] streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden.“²¹ Insbesondere muss die für die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c zuständige Stelle „im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, anhand einer konkreten Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte der Anmeldung und insbesondere im Licht des ... Allgemeininteresses [nämlich dass Zeichen im Sinne von Artikel 3

18 — Urteil Windsurfing Chiemsee (angeführt in Fußnote 16, Randnr. 29).

19 — Urteil Koninklijke KPN Nederland (angeführt in Fußnote 15, Randnr. 77).

20 — Vgl. auch die Ausführungen des Generalanwalts Ruiz-Jarabo in Nr. 41 seiner Schlussanträge vom 31. Januar 2002 in der Rechtssache Koninklijke KPN Nederland (angeführt in Fußnote 15): „In Betracht zu ziehen ist weniger, ob dieser Verbraucher die Sprache spricht, in der das Zeichen abgefasst ist, sondern ob von ihm — unabhängig von der Sprachregelung in dem jeweiligen Gebiet — vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er in dem Zeichen eine Botschaft wahrnimmt, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d eingeordnet werden kann.“

21 — Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 59).

Absatz 1 Buchstabe c von allen frei verwendet werden können und nicht eintragungsfähig sind} entscheiden, ob das in dieser Vorschrift genannte Eintragungshindernis im konkreten Fall anwendbar ist“²².

anderen Sprache beschreiben oder bezeichnen, ein geeigneterer Maßstab ist als der Durchschnittshändler oder -verbraucher. Er entspricht außerdem der Praxis zumindest einiger Markenämter²⁴.

49. Zudem fallen, wie das Vereinigte Königreich ausführt, Zeichen bereits dann unter Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c, wenn sie im Verkehr zur Bezeichnung oder Beschreibung der fraglichen Ware „dienen können“²³.

50. Falls die betreffende Ware durch die Marke in einer Sprache bezeichnet oder beschrieben wird, die zwar nicht die Sprache des Anmeldemitgliedstaats ist, aber dennoch von einem erheblichen Teil der beteiligten Wirtschaftsteilnehmer und Durchschnittsverbraucher verstanden wird, so würde meines Erachtens das mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c verfolgte Ziel des Allgemeininteresses es verlangen, dass die Eintragung ausgeschlossen wird.

52. Im Vereinigten Königreich können z. B. Wörter aus Sprachen, „die wahrscheinlich eine angemessene (und zunehmende) Zahl von Einwohnern des Vereinigten Königreichs kennen“, nicht eingetragen werden, wenn die englische Übersetzung nicht eintragungsfähig wäre. Wörter aus weniger bekannten Sprachen sind gewöhnlich eintragungsfähig, sofern nicht das betreffende Land für eine der erfassten Waren einen Ruf hat. Wörter aus Sprachen, die von nicht unbeträchtlichen Minderheiten der Einwohner des Vereinigten Königreichs gesprochen werden, sind nicht eintragungsfähig, wenn die Waren wahrscheinlich für den betreffenden ethnischen Markt bestimmt sind²⁵. In Belgien, Deutschland und den Niederlanden gibt es auch eine Rechtsprechung, die als maßgebliches Kriterium darauf abstellt, ob

51. Ich meine, dass dieser Ansatz in dem besonderen Fall, dass Marken Wörter enthalten, die die erfassten Waren in einer

22 – Urteil des Gerichtshofes vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnr. 75). Vgl. auch Urteil Koninklijke KPN Nederland (angeführt in Fußnote 15, Randnrn. 29 bis 37) sowie Schlussanträge vom 31. Januar 2002 in dieser Rechtssache (Nr. 41 und 42).

23 – Hervorhebung nur hier

24 – Wenn auch nicht aller. In der mündlichen Verhandlung in der Rechtssache C-191/01 P (HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-12447) führte der Bevollmächtigte des HABM aus, dass „viele nationale Markenbehörden die Bedeutung von Wörtern aus einer Fremdsprache bei der Beurteilung eines Antrags auf Eintragung einer nationalen Marke nicht berücksichtigen“ (Nr. 89 meiner Schlussanträge).

25 – Zusammengefasste Wiedergabe von Angaben aus Annex IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) des „WIPO Briefing Paper, Internationalized Domain Names – Intellectual Property Considerations“, das für das „Joint ITU/WIPO Symposium on Multilingual Domain Names (2001)“ vorbereitet wurde. Fundstelle: <http://arbitr.wipo.int/domains/internationalized>.

das Wort aus der anderen Sprache von den angesprochenen Verbrauchern verstanden wird²⁶.

53. In bestimmten Systemen außerhalb der Europäischen Union, z. B. in Australien, Kanada und den USA, ist die Lage ähnlich²⁷. Man könnte allerdings meinen, dass das Bedürfnis nach einem sensiblen Umgang mit anderen Sprachen innerhalb der Europäischen Union größer ist, insbesondere wenn man die Bedeutung berücksichtigt, die hier der Freizügigkeit auf der einen und dem Binnenmarkt auf der anderen Seite beigemessen wird.

54. Die im Ausgangsverfahren aufgeworfenen Fragen zeigen, wie gewissenhaft ein nationales Markenamt in einem Markt mit 452 Millionen Verbrauchern, darunter viele, von denen vernünftigerweise anzunehmen ist, dass sie andere als die in ihrem Wohn-

mitgliedstaat hauptsächlich gesprochenen Sprachen verstehen²⁸, sein muss, wenn es die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens beurteilt, das aus einem die fraglichen Waren bezeichnenden oder beschreibenden Fremdwort besteht. Meines Erachtens entspricht eine Praxis, bei der solche Zeichen ohne weiteres als „eigenwillig“ und nicht als beschreibend angesehen werden, nicht mehr den Anforderungen der Rechtsprechung des Gerichtshofes: In manchen Fällen kann je nach Mitgliedstaat und den betroffenen Sprachen vernünftigerweise erwartet werden, dass die Händler und Verbraucher das Wort ohne Schwierigkeit verstehen. In diesem Fall ist die Eintragung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c ausgeschlossen.

55. Wie die Praxis einiger Ämter zeigt, gibt es keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, wenn die betreffenden Personen die Sprache nicht selbst kennen, besonders weil mit dem durch die heutige Technik eröffneten Zugang zu elektronischen Wörterbüchern das Aufsuchen von Übersetzungen erleichtert wird²⁹.

26 — Vgl. z. B. Lipton/Sara Lee [2002] ETMR 1073 (Cour de Cassation, Brüssel); Matsushita Electric Works [2000] ETMR 962, Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM, in der auf die Praxis des Bundespatentgerichts verwiesen wird, sowie BVBA Management Training en Consultancy, Entscheidung des Hof van Beroep Brüssel vom 3. Juni 2005 über eine Beschwerde des Benelux-Markenamts wegen einer Markenmeldung in den Niederlanden. Das Benelux-Markenamt scheint die Auffassung zu vertreten, dass auf dem verwandten Gebiet des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande maßgeblich sei; die Frage, ob die Sprachgebiete innerhalb der Benelux-Staaten besonders zu berücksichtigen sind, ist dem Gerichtshof vorgelegt worden (Rechtssache C-108/05, Bovemij Verzekeringen). Vgl. auch die Auffassung des polnischen Patentamts in Tong Yang Confectionary Corporation [2002] ETMR 219.

27 — Vgl. in Fußnote 25 angeführte Quelle.

28 — Nach dem kürzlich (im September 2005) erschienenen Eurobarometer-Bericht *Europeans and Languages* erklärte die Hälfte der Befragten (EU-Bürger mit Wohnsitz in der EU, wenn auch nicht unbedingt im Mitgliedstaat ihrer Staatsangehörigkeit, im Alter von mindestens 15 Jahren), dass sie zumindest eine Fremdsprache fließend sprechen könne. Der Prozentsatz derjenigen, die Fremdsprachen verstehen, wird naturgemäß noch höher sein.

29 — So wurde z. B. in den USA folgenden Marken der Schutz versagt: i) „ha-lush-ka“, die phonetische Schreibweise des ungarischen Wortes für Eiernudeln; ii) „kaba“, das auf Serbisch und Ukrainisch „Kaffee“ bedeutet, und iii) „Otokoyama“, eine Gattungsbezeichnung für das Getränk Sake in Japan; vgl. die Fälle, die in Fußnote 38 des (oben in Fußnote 25 angeführten) WIPO Briefing Paper zitiert sind.

56. Ich bin daher der Auffassung, dass die Antwort auf die Frage, ob eine Marke in einem Mitgliedstaat A für eine bestimmte Ware rechtsgültig eingetragen ist, wenn sie aus einem Wort besteht, das die Ware in der Sprache eines Mitgliedstaats B bezeichnet oder beschreibt, davon abhängt, ob vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein erheblicher Teil der mit dieser Ware konfrontierten Händler und Verbraucher die Bedeutung des Wortes versteht. Dies ist in jedem Einzelfall eine Tatsachenfrage für die jeweils zuständige Behörde.

57. Die Eintragung einer solchen Marke unter Umständen, unter denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein erheblicher Teil der mit der betreffenden Ware konfrontierten Händler und Verbraucher die Bedeutung des verwendeten Wortes versteht, würde meines Erachtens gegen Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Markenrichtlinie in der Auslegung durch den Gerichtshof verstoßen.

58. Ich möchte jedoch hervorheben, dass in der vorliegenden Rechtssache die dem Gerichtshof vorliegenden Unterlagen nichts enthalten, was dafür spräche, dass die Eintragung der Marke MATRATZEN durch die spanischen Behörden im Ergebnis gegen Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c verstieß. Diese Auffassung entspricht auch der Feststellung des Gerichts erster Instanz, dass sich in dem bei ihm anhängigen Verfahren „in den Akten kein Hinweis darauf findet, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise über ausreichende Kennt-

nisse der deutschen Sprache verfügte, um diese Bedeutung [Matratzen] zu erfassen“³⁰, auch wenn diese Frage natürlich letztlich vom vorlegenden Gericht zu entscheiden ist.

Einfuhrbeschränkung

59. Damit ist zwar die Vorlagefrage ihrem Wortlaut nach beantwortet, doch ergibt sich aus dem Hintergrund der vorliegenden Rechtssache und aus dem Vorlagebeschluss eindeutig, dass im Ausgangsverfahren auch die damit zusammenhängende Frage aufgeworfen wird, ob der Inhaber einer Marke wie der vorliegenden, sofern sich ihre Eintragung als gültig herausstellt, sie benutzen kann, um Einführen von Waren, die sie bezeichnet oder beschreibt, zu verhindern. Matratzen Concord, das Vereinigte Königreich und die Kommission haben zu dieser Frage, der ich mich nun zuwende, ergänzend Stellung genommen.

60. Erstens ergibt sich das Recht eines Markeninhabers, Dritten die Benutzung eines ähnlichen oder gleichen Zeichens für ähnliche oder gleiche Waren zu verbieten, aus Artikel 5 Absatz 1 der Markenrichtlinie. Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Ausübung dieses Rechts auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des

³⁰ — Randnr. 38 des Urteils.

Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere auch ihre Hauptfunktion, nämlich die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte³¹. Wie die Kommission bemerkt hat, ist ein Markeninhaber nach dieser Bestimmung nicht berechtigt, Dritten die Benutzung eines ähnlichen oder gleichen Zeichens zu verbieten, wenn das Zeichen anders als zur Unterscheidung des Unternehmens, von dem die betreffenden Waren stammen, benutzt wird, so dass keine Gefahr besteht, dass die Verbraucher das Zeichen für eine Marke halten³². Ein Markeninhaber kann daher sein Recht nach Artikel 5 Absatz 1 nicht geltend machen, um es einem Dritten zu verbieten, auf die Marke ausschließlich zu Kennzeichnungszwecken Bezug zu nehmen, wenn die Bezugnahme nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werden kann³³.

61. Auch wenn sich zweitens ein Markeninhaber erfolgreich auf sein Recht aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie berufen kann, so ist er doch nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b keinesfalls berechtigt, einem Dritten zu verbieten, u. a. Angaben über die „Art“, die „Beschaffenheit“ oder „andere Merkmale“ der betreffenden Ware im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ entspricht.

62. Der Gerichtshof hat entschieden, dass Artikel 6 dazu dient, „die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs ... im Gemeinsamen Markt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der EG-Vertrag errichten und aufrechterhalten will“³⁴.

63. Ich möchte hinzufügen, dass ich es für zwingend geboten halte, dass die nationalen Gerichte sowohl gewährleisten, dass Artikel 5 Absatz 1 von den Markeninhabern nicht missbraucht wird, als auch, dass Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b von Dritten ordnungsgemäß herangezogen wird.

64. Demgemäß ist die Inhaberin der Marke MATRATZEN, auch wenn deren Eintragung in Spanien gültig wäre, nicht berechtigt, die Benutzung des Wortes Matratzen in Zusammenhängen zu verbieten, die nichts mit Artikel 5 Absatz 1 zu tun haben oder aber unter Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b fallen, wie z. B. in einem auf Deutsch verfassten Katalog in Bezug auf Matratzen.

31 — Urteil des Gerichtshofes vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 51).

32 — Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 2004 in der Rechtssache C-245/02 (Anheuser-Busch, Slg. 2004, I-10989, Randnr. 60).

33 — Urteil des Gerichtshofes vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache C-2/00 (Hölderhoff, Slg. 2002, I-4187, Randnr. 16) und Urteil Arsenal (zitiert in Fußnote 31, Randnr. 54).

34 — Urteil des Gerichtshofes vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 62).

I — Ergebnis

65. Ich schlage daher vor, die von der Audiencia Provincial Barcelona vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten:

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c 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 ein Zeichen, das nur aus einem Wort oder aus Wörtern besteht, die in der Sprache eines Mitgliedstaats die von ihm erfasste Ware bezeichnen oder die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder andere Merkmale der Ware beschreiben, nicht in einem anderen Mitgliedstaat als Marke eingetragen werden kann, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein erheblicher Teil der mit dieser Ware konfrontierten Händler und Verbraucher die Bedeutung des Wortes oder der Wörter versteht.