



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)

6. Dezember 2018*

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Geistiges Eigentum – Markenrecht – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 3 Abs. 1 Buchst. c – Ungültigkeitsgründe – Wortmarke, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen können – Andere Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung – Einrichtung zur Herstellung der Ware – Aus einem Zeichen zur Kennzeichnung von Weinbauerzeugnissen und aus einer geografischen Angabe bestehende Wortmarke, die einen Wortbestandteil der Firma des Markeninhabers darstellt“

In der Rechtssache C-629/17

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Supremo Tribunal de Justiça (Oberster Gerichtshof, Portugal) mit Entscheidung vom 28. September 2017, beim Gerichtshof eingegangen am 18. Oktober 2017, in dem Verfahren

J. Portugal Ramos Vinhos SA

gegen

Adega Cooperativa de Borba CRL

erlässt

DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Vilaras (Berichterstatter), der Vizepräsidentin R. Silva de Lapuerta in Wahrnehmung der Aufgaben einer Richterin der Vierten Kammer sowie der Richter D. Šváby, S. Rodin und N. Piçarra,

Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 2018,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der J. Portugal Ramos Vinhos SA, vertreten durch J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado,
- der Adega Cooperativa de Borba CRL, vertreten durch C. de Almeida Carvalho, advogada,

* Verfahrenssprache: Portugiesisch.

– der Europäischen Kommission, vertreten durch P. Costa de Oliveira und É. Gippini Fournier als Bevollmächtigte,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).
- 2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der J. Portugal Ramos Vinhos SA und der Adega Cooperativa de Borba CRL wegen einer Klage, mit der begehrt wird, u. a. die Eintragung der Marke *adegaborba.pt*, deren Inhaberin die Adega Cooperativa de Borba CRL ist, für ungültig zu erklären.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

- 3 Art. 2 („Markenformen“) der Richtlinie 2008/95 bestimmt:

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

- 4 Art. 3 der Richtlinie mit dem Titel „Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“ bestimmt in Abs. 1:

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

...

- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

...“

- 5 Art. 102 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. 2013, L 347, S. 671) sieht vor:

„Die Eintragung einer Marke, die eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geografische Angabe enthält oder daraus besteht, die nicht der betreffenden Produktspezifikation entspricht, oder deren Verwendung unter Artikel 103 Absatz 2 fällt und die eine in Anhang VII Teil II aufgeführte Art von Erzeugnis betrifft, wird

- a) abgelehnt, wenn dieser Antrag nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Schutz der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird und die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe daraufhin geschützt wird, oder
- b) gelöscht.“

Portugiesisches Recht

- 6 In Art. 223 („Ausnahmen“) des Código da Propriedade Industrial (Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum, im Folgenden: CPI) heißt es:

„1 – Die Voraussetzungen des vorstehenden Artikels sind nicht erfüllt bei

- a) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

...

- c) Zeichen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware bzw. des zu ihrer Herstellung verwendeten Mittels oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

...

3 – Auf Antrag des Anmelders oder des Widersprechenden führt das Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Nationales Institut für gewerbliches Eigentum, Portugal) in der Eintragungsurkunde die Bestandteile der Marke an, an denen der Anmelder kein ausschließliches Nutzungsrecht hat.“

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

- 7 Im Jahr 2012 erhob die Klägerin des Ausgangsverfahrens, J. Portugal Ramos Vinhos, eine Klage, mit der begehrt wurde, die Eintragung mehrerer nationaler Marken – darunter eine aus dem Wortzeichen *adegaborba.pt* bestehende Marke –, mit denen Weinbauerzeugnisse bezeichnet wurden, durch Adegas Cooperativa de Borba für ungültig zu erklären.
- 8 Diese Klage wurde vom Tribunal da Propriedade Intelectual (Gericht für das geistige Eigentum, Portugal) in erster Instanz und vom Tribunal da Relação de Lisboa (Berufungsgericht Lissabon, Portugal) in zweiter Instanz abgewiesen.

- 9 Diese beiden Gerichte entschieden, dass das Wortzeichen *adegaborba.pt*, wenn es, wie im vorliegenden Fall, von einem Hersteller aus der Region Borba (Portugal) benutzt werde, nicht in den Anwendungsbereich von Art. 223 Abs. 1 Buchst. c CPI falle. Das Tribunal da Relação de Lisboa (Berufungsgericht Lissabon) war insbesondere der Ansicht, dass der Begriff „*adega*“ ein unterscheidungskräftiger Begriff im Weinsektor sei, mit dem Weine bezeichnet würden, die von Herstellern stammten, die Mitglieder der Genossenschaft *Adega Cooperativa de Borba* seien.
- 10 J. Portugal Ramos Vinhos legte gegen die Entscheidung des Tribunal da Relação de Lisboa (Berufungsgericht Lissabon) ein Rechtsmittel beim vorlegenden Gericht ein, dem Supremo Tribunal de Justiça (Oberster Gerichtshof, Portugal). Dieses stellt klar, dass der bei ihm noch anhängige Rechtsstreit nur das Wortzeichen *adegaborba.pt* betreffe, dessen Unterscheidungskraft zu bestimmen sei.
- 11 Das vorliegende Gericht hebt hervor, dass diese Marke von einer juristischen Person, nämlich *Adega Cooperativa de Borba*, benutzt werde, deren Firma also den Begriff „*adega*“ enthalte.
- 12 Des Weiteren werde in Art. 223 Abs. 1 Buchst. c CPI auf Angaben Bezug genommen, die zur Bezeichnung des „bei der Herstellung“ der Ware „verwendeten Mittels“ dienen, wohingegen Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 auf das „bei der Herstellung verwendete Mittel“ nicht ausdrücklich Bezug nehme, sondern „sonstige Merkmale“ der Waren nenne, die als diese beschreibend angesehen werden könnten.
- 13 Insoweit sei fraglich, ob davon ausgegangen werden könne, dass der Begriff „*adega*“ („Weinkeller“, „Kellerei“), wenn er im Bereich der Weinbauerzeugnisse verwendet werde, als ein rein beschreibender Begriff anzusehen sei, da er lediglich auf ein bei der Herstellung dieser Erzeugnisse verwendetes Mittel Bezug nehme, oder ob es sich nur um ein Merkmal dieser Erzeugnisse handle, das zu den ausdrücklich in der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Merkmalen hinzukomme.
- 14 Unter diesen Umständen hat das Supremo Tribunal de Justiça (Oberster Gerichtshof, Portugal) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG enthaltene Formulierung „Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“, wenn sie im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit der Eintragung von Zeichen oder Angaben verwendet wird, die zur Kennzeichnung von Weinbauerzeugnissen benutzt werden sollen, dahin auszulegen, dass sie die Verwendung des Begriffs „*adega*“ – als Begriff, der gewöhnlich in dem als Marke benutzten Ausdruck zur Bezeichnung der Einrichtungen und der Räumlichkeiten verwendet wird, in denen diese Art von Erzeugnissen hergestellt wird – in als Marke benutzten Ausdrücken, die einen geschützten geografischen Namen als Ursprungsbezeichnung für Wein enthalten, umfasst, und zwar in Fällen, in denen dieser Begriff („*adega*“) einer der verschiedenen Wortbestandteile ist, aus denen sich die Firma der juristischen Person zusammensetzt, die die Marke angemeldet hat?

Zur Vorlagefrage

- 15 Mit seiner Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass die Eintragung einer Marke, die aus einem Wortzeichen wie dem im Ausgangsverfahren fraglichen besteht, mit dem Weinbauerzeugnisse bezeichnet werden und das eine geografische Angabe umfasst, zu versagen ist, wenn dieses Zeichen u. a. einen Begriff enthält, der zum einen gewöhnlich zur Bezeichnung der Einrichtungen oder der Räumlichkeiten verwendet wird, in denen diese Art von Erzeugnissen hergestellt wird, und zum anderen auch einer der Wortbestandteile ist, aus denen sich die Firma der juristischen Person zusammensetzt, die diese Marke angemeldet hat.

- 16 Der Gerichtshof hat bereits zur Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) entschieden, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie, dessen Wortlaut im Wesentlichen mit dem von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 identisch ist, 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, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinationsmarken oder Bildmarken (Urteile vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 25, sowie vom 6. Mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 52).
- 17 Der Gerichtshof hat auch Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1), dessen Wortlaut mit dem von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 ebenfalls im Wesentlichen identisch ist, dahin ausgelegt, dass unter diese Bestimmung damit nur solche Zeichen und Angaben fallen, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch den Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil vom 20. September 2001, Procter & Gamble/HABM, C-383/99 P, EU:C:2001:461, Rn. 39).
- 18 Durch die Verwendung der Begriffe „Art, ... Beschaffenheit, ... Menge, ... Bestimmung, ... Wer[t], ... geografisch[e] Herkunft oder ... Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder ... sonstig[e] Merkmale der Ware oder Dienstleistung“ in Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 hat der Unionsgesetzgeber indes zum einen vorgegeben, dass diese Begriffe allesamt als Merkmale der Waren oder Dienstleistungen anzusehen sind, und zum anderen klargestellt, dass diese Liste nicht abschließend ist und jedes andere Merkmal von Waren oder Dienstleistungen ebenfalls berücksichtigt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 49, und vom 10. Juli 2014, BSH/HABM, C-126/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2065, Rn. 20).
- 19 Insoweit hebt die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Unionsgesetzgeber den Umstand hervor, dass die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, zu bezeichnen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 50, und vom 10. Juli 2014, BSH/HABM, C-126/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2065, Rn. 21).
- 20 Folglich kann auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie Nr. 2008/95 die Eintragung eines Zeichens nur dann versagt werden, wenn vernünftigerweise abzusehen ist, dass es von den angesprochenen Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. Juli 2014, BSH/HABM, C-126/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2065, Rn. 22).
- 21 Wie in der mündlichen Verhandlung bestätigt wurde, hat der im Ausgangsrechtsstreit in Rede stehende Begriff „adega“ in der portugiesischen Sprache zwei Bedeutungen. Mit der ersten ist der unterirdische Raum gemeint, in dem u. a. Wein gelagert wird. Die zweite verweist auf Räumlichkeiten oder auf Einrichtungen, in denen Weinbauerzeugnisse, wie Wein, hergestellt werden.
- 22 Verweist ein Begriff in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden auf einen Ort bzw. auf eine Einrichtung, an dem bzw. in der eine Ware, wie etwa Wein, hergestellt wird, stellt er grundsätzlich eine Angabe dar, die dazu dienen kann, eine von den angesprochenen Verkehrskreisen leicht zu erkennende Eigenschaft dieser Ware zu bezeichnen.

- 23 In der Regel verstehen solche Verkehrskreise den Begriff „adega“ nämlich als einen Verweis auf die Einrichtung, in der Wein hergestellt und gelagert wird, und somit als einen Verweis auf Eigenschaften dieser Ware, so wie dies in Bezug auf den geografischen Ursprung bzw. die Zeit der Herstellung dieser Ware, die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 exemplarisch genannt werden, der Fall ist.
- 24 Somit stellt ein Begriff, mit dem eine solche Einrichtung bezeichnet wird, ein Merkmal dieser Ware dar und fällt in den Anwendungsbereich dieser Bestimmung. Er ist daher in Bezug auf die Ware, die er bezeichnet, als beschreibend anzusehen.
- 25 Enthält ein Zeichen, das zur Bezeichnung einer Ware dient, zwei Wortbestandteile, d. h. einen beschreibenden Begriff und eine sich auf den geografischen Ursprung dieser Ware beziehende geografische Angabe wie im vorliegenden Fall „Borba“, die in Bezug auf diese Ware ebenfalls beschreibend ist, ist das aus diesen beiden Wortbestandteilen bestehende Zeichen daher als Zeichen mit beschreibendem Charakter und, als solches, als Zeichen ohne Unterscheidungskraft anzusehen.
- 26 Der Umstand, dass eine solche geografische Angabe möglicherweise eine geschützte Ursprungsbezeichnung im Sinne der Verordnung Nr. 1308/2013 darstellt, kann, selbst wenn er erwiesen sein sollte, eine solche Auslegung keineswegs in Frage stellen, weil sich aus Art. 102 dieser Verordnung im Wesentlichen ergibt, dass eine solche Bezeichnung nicht als Marke eingetragen werden kann.
- 27 Zudem ist die Tatsache, dass ein zur Bezeichnung eines Herstellungsortes einer Ware oder einer Einrichtung, in der diese Ware hergestellt wird, dienender Begriff Teil der verschiedenen Wortbestandteile der Firma einer juristischen Person ist, für die Prüfung des beschreibenden Charakters dieses Begriffs unerheblich, da eine solche Prüfung zum einen in Bezug auf die Ware, für die die Eintragung der Marke beantragt worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise vorgenommen wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 75, und vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, Rn. 24).
- 28 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass die Eintragung einer Marke, die aus einem Wortzeichen wie dem im Ausgangsverfahren fraglichen besteht, mit dem Weinbauerzeugnisse bezeichnet werden und das eine geografische Angabe umfasst, zu versagen ist, wenn dieses Zeichen u. a. einen Begriff enthält, der zum einen gewöhnlich zur Bezeichnung der Einrichtungen oder der Räumlichkeiten verwendet wird, in denen diese Art von Erzeugnissen hergestellt wird, und zum anderen auch einer der Wortbestandteile ist, aus denen sich die Firma der juristischen Person zusammensetzt, die diese Marke angemeldet hat.

Kosten

- 29 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass die Eintragung einer Marke, die aus einem Wortzeichen wie dem im Ausgangsverfahren fraglichen besteht, mit dem Weinbauerzeugnisse bezeichnet werden und das eine geografische Angabe umfasst, zu versagen ist, wenn dieses Zeichen u. a. einen Begriff enthält, der zum einen gewöhnlich zur Bezeichnung der Einrichtungen oder der

Räumlichkeiten verwendet wird, in denen diese Art von Erzeugnissen hergestellt wird, und zum anderen auch einer der Wortbestandteile ist, aus denen sich die Firma der juristischen Person zusammensetzt, die diese Marke angemeldet hat.

Unterschriften