

NESTLÉ

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Zweite Kammer)

7. Juli 2005 *

In der Rechtssache C-353/03

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 25. Juli 2003, beim Gerichtshof eingegangen am 18. August 2003, in dem Verfahren

Société des produits Nestlé SA

gegen

Mars UK Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richterin R. Silva de Lapuerta und der Richter C. Gulmann (Berichterstatter), P. Kūris und G. Arestis,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2005,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der Société des produits Nestlé SA, vertreten durch J. Mutimear, Solicitor, und H. Carr, QC,
- der Mars UK Ltd, vertreten durch V. Marsland, Solicitor, und M. Bloch, QC,
- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch E. O'Neill als Bevollmächtigte im Beistand von M. Tappin, Barrister,
- der irischen Regierung, vertreten durch D. J. O'Hagan als Bevollmächtigten,
- der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. B. Rasmussen und M. Shotter als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 27. Januar 2005

folgendes

Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Artikel 3 Absatz 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie) und 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1, im Folgenden: Verordnung).

- 2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits der Société des produits Nestlé SA (im Folgenden: Nestlé) gegen die Mars UK Ltd (im Folgenden: Mars), in dem es darum geht, dass Nestlé die Eintragung eines Teils eines Slogans, bei dem es sich um eine eingetragene Marke handelt, deren Inhaberin sie bereits ist, als Marke beantragt hat.

Rechtlicher Rahmen

- 3 Nach Artikel 2 der Richtlinie „können [Marken] 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 Artikel 3 der Richtlinie mit der Überschrift „Eintragungshindernisse — Ungültigkeitsgründe“ bestimmt:

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

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

...

(3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b) ... von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. ...“

- 5 Die Artikel 4 und 7 Absätze 1 Buchstabe b und 3 der Verordnung haben im Wesentlichen den gleichen Wortlaut wie die Artikel 2 und 3 Absätze 1 Buchstabe b und 3 der Richtlinie.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

- 6 Der Slogan „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ („Mach eine Pause, nimm ein Kit Kat“) sowie der Name „KIT KAT“ sind im Vereinigten Königreich eingetragene Marken der Klasse 30 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner geänderten und revidierten Fassung, und zwar für Schokoladenprodukte, Süßwaren, Bonbons und Kleingebäck.
- 7 Am 28. März 1995 beantragte Nestlé, die Inhaberin dieser beiden Marken, im Vereinigten Königreich die Eintragung der Marke HAVE A BREAK in der Klasse 30.
- 8 Dieser Anmeldung widersprach Mars, die sich vor allem auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie berief.
- 9 Am 31. Mai 2002 wurde dem Widerspruch auf der Grundlage dieser Vorschrift stattgegeben und die Anmeldung zurückgewiesen.
- 10 Nestlé erhob Klage beim High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division). Die Klage wurde mit Entscheidung vom 2. Dezember 2002 abgewiesen.
- 11 Nestlé legte gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ein.

- 12 Dieses Gericht ist der Auffassung, dass nach den Umständen des bei ihm anhängigen Rechtsstreits der Satz „HAVE A BREAK“ keine originäre Unterscheidungskraft habe und die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie daher seine Eintragung als Marke im Prinzip ausschließen.
- 13 Eine Eintragung könne also nur auf der Grundlage des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie erfolgen, wenn eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen werde.
- 14 Die Anmeldung sei mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass der Satz „HAVE A BREAK“ im Wesentlichen als Teil der eingetragenen Marke HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT und nicht wirklich als eigenständige Marke benutzt worden sei.
- 15 Nach Ansicht von Nestlé könnte diese Konzeption ernsthafte Konsequenzen haben für Wirtschaftsteilnehmer, die Marken, die Formen einschliessen, zur Eintragung anmeldeten, da solche Marken selten für sich allein benutzt würden.
- 16 Ein sloganartiger Satz, verbunden mit einer Marke, könne durch Wiederholung im Laufe der Zeit einen gesonderten und eigenständigen Eindruck hervorrufen und somit Unterscheidungskraft durch Benutzung erwerben.
- 17 Unter diesen Umständen hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Kann eine Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie und Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung aufgrund oder infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer anderen Marke erwerben?

Zur Vorlagefrage

- 18 Unter Berücksichtigung der Angaben im Vorlagebeschluss ist die Vorlagefrage dahin zu verstehen, dass sie nur auf die Auslegung der Richtlinie abzielt, da die Verordnung auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens nicht anwendbar ist.
- 19 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden kann.
- 20 Nestlé und die irische Regierung sind der Meinung, dass nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie die Unterscheidungskraft einer Marke infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden könne.
- 21 Mars, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften vertreten die Ansicht, dass eine Marke nicht allein infolge einer Benutzung als Teil einer zusammengesetzten Marke Unterscheidungskraft erwerben könne. Mars und die Kommission räumen aber ein, dass sie infolge einer Benutzung in Verbindung mit einer anderen Marke Unterscheidungskraft erwerben könne. Die Regierung des Vereinigten Königreichs meint, dass auch durch eine Benutzung der Marke als körperlicher Bestandteil Unterscheidungskraft erworben werden könne.
- 22 Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach Artikel 2 der Richtlinie eine Marke Unterscheidungskraft hat, wenn sie geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

- 23 Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung, wenn sie keine Unterscheidungskraft hat.
- 24 Die Anwendung dieser Bestimmung ist jedoch nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie dann ausgeschlossen, wenn die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.
- 25 Ob sie nun originär vorhanden ist oder durch Benutzung erworben wurde, die Unterscheidungskraft muss in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und in Bezug auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden (Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 59 und 63).
- 26 Was den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung angeht, so muss die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, auf der Benutzung der Marke als Marke beruhen (Urteil Philips, Randnr. 64).
- 27 Die Erfüllung dieser letztgenannten Voraussetzung, um die es im Ausgangsverfahren geht, verlangt nicht notwendigerweise, dass die Marke, deren Eintragung beantragt wird, eigenständig benutzt worden ist.

- 28 Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie enthält nämlich keine Einschränkung in diesem Sinne, da er nur von der „Benutzung“ der Marke spricht.
- 29 Der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ ist also so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient.
- 30 Eine solche Identifizierung und damit der Erwerb der Unterscheidungskraft können sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fällen genügt es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.
- 31 Die Gesichtspunkte, die aufzeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware oder Dienstleistung zu kennzeichnen, müssen umfassend geprüft werden, und im Rahmen dieser Prüfung können insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnrn. 49 und 51).

- 32 Im Ergebnis ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden kann.

Kosten

- 33 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem 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 (Zweite Kammer) für Recht erkannt:

Die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken kann infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden.

Unterschriften.