SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER vom 10. November 2005 [1]

1. Mit dem vorliegenden Rechtsmittel wird die Aufhebung des Urteils des Gerichts (Vierte Kammer) vom 3. März 2004 in der Rechtssache T-355/02 [2] beantragt, mit dem die Klage auf Aufhebung einer Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) abgewiesen worden ist. Die Beschwerdekammer hatte die Zurückweisung des Widerspruchs der Rechtsmittelführerin, der Muelhens GmbH & Co. KG (im Folgenden: Muelhens), als Inhaberin der Gemeinschaftsbildmarke „Sir" gegen die Anmeldung des Wortzeichens „Zirh" als Gemeinschaftsmarke für Parfümerien und Mittel der Schönheits- und Körperpflege bestätigt.

2. Im vorliegenden Fall geht es ein weiteres Mal um die Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke [3]. Das Rechtsmittel ist auf einen einzigen Rechtsmittelgrund gestützt, der aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil bezieht sich darauf, wie die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Frage beeinflusst wird, in welcher Art und Weise die mit den Marken gekennzeichneten Waren vertrieben werden. Der zweite Teil betrifft die vom Gericht in seiner bisherigen Rechtsprechung entwickelte Regel, wonach ein überwiegendes Gewicht des begrifflichen Aspekts eine klangliche Ähnlichkeit neutralisieren kann.

3. Im vorliegenden Rechtsstreit ist weiterhin ein Urteil des Landgerichts Hamburg (Deutschland) vom 6. Mai 2004 von Interesse, mit dem dieses als Gemeinschaftsmarkengericht in einem Verfahren zwischen denselben Unternehmen wegen der gleichen Marken der Verletzungsklage von Muelhens als Inhaberin der Marke „Sir" gegen die Inhaberin des Zeichens „Zirh" mit der Begründung stattgab, zwischen den beiden Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Auch wenn es hier nicht unerlässlich erscheint, über die Frage der Begründetheit der Klage in jenem Verfahren zu befinden, verdient doch diese Frage eine gewisse Betrachtung im Zusammenhang mit dem System des europäischen Markenrechts.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — Muelhens/HABM, Slg. 2004, II-791.

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1), geändert durch die Verordnungen (EG) Nrn. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte (ABl. L 349, S. 83) und 422/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 (ABl. L 70, S. 1).

I — Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke

4. Zur Klärung der in der vorliegenden Rechtssache aufgeworfenen Fragen ist die Verordnung Nr. 40/94 die wesentliche Rechtsgrundlage.

5. Nach ihrem Artikel 4 können Gemeinschaftsmarken „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".

6. Artikel 8 der Verordnung über die relativen Eintragungshindernisse bestimmt in Absatz 1 Buchstabe b:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

a) ...

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 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."

7. Obgleich im vorliegenden Fall nicht unmittelbar einschlägig, sind auch die Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 über die Rechte des Markeninhabers bei Verletzung der Gemeinschaftsmarke und über die Gemeinschaftsmarkengerichte heranzuziehen.

8. Zu den Rechten des Markeninhabers im Verletzungsfall bestimmt Artikel 14:

„(1) Die Wirkung der Gemeinschaftsmarke bestimmt sich ausschließlich nach dieser Verordnung. Im Übrigen unterliegt die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X.

(2) ...

(3) Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Titels X."

b) für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung, falls das nationale Recht diese zulässt;

..."

9. Insoweit verpflichtet Artikel 91 Absatz 1 im Zweiten Abschnitt der Verordnung mit der Überschrift „Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarken" in Titel X über die „Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen", die Mitgliedstaaten zur Benennung einer möglichst geringen Anzahl „nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz, nachstehend ‚Gemeinschaftsmarkengerichte' genannt, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen".

10. Im selben Abschnitt und Titel bestimmt Artikel 92 weiter:

„Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind ausschließlich zuständig

a) für alle Klagen wegen Verletzung und — falls das nationale Recht dies zulässt — wegen drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke,

II — Vorgeschichte des Rechtsmittels

A — *Sachverhalt der Rechtsstreitigkeit im ersten Rechtszug*

11. Am 21. September 1999 meldete die Zirh International Corp. beim Amt das Wortzeichen „Zirh" als Gemeinschaftsmarke an. Die Anmeldung wurde am 3. April 2000 im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 27/2000 veröffentlicht.

12. Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 3, 5 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

13. Am 24. Mai 2000 erhob Muelhens gemäß Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung Wider-

spruch hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Widerspruch war auf eine ältere Gemeinschaftsbildmarke mit dem Wort „Sir" für „Parfümerien, ätherische Öle, Kosmetik, Haarwässer, Zahnpasta, Seifen" in Klasse 3 des Abkommens von Nizza gestützt.

14. Am 2. Oktober 2000 beschränkte die Firma Zirh das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Anmeldung wie folgt:

— „Seifen; Parfümerien; ätherische Öle; Kosmetika; Haarwässer; Aftershavelotionen; Baby-, Körper- und Gesichtspuder; Baby- und Haarshampoos; Haar-Conditioner; Rasierbalsam, -creme, -gel und -lotion; Lippenbalsam und Lippenglanz; Bade- und Duschgel; Hautcreme und -lotion; Deodorants und Antitranspirants; Gesichtspeelings; Präparate zur Gestaltung modischer Frisuren; Körperöl; Parfüms; Hautreinigungscreme und -lotion; Feuchtigkeitsmittel für die Haut; Hautpflege-, Deodorant- und Toiletteseifen; sowie Sonnenblocker und Sonnenschutzmittel" in Klasse 3;

— „Gesundheits- und Schönheitspflege; Frisördienstleistungen; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kosmetik; Duftforschung und -entwicklung" in Klasse 42.

15. Muelhens erhielt ihren Widerspruch jedoch aufrecht.

16. Mit Entscheidung vom 29. Juni 2001 wies die Widerspruchsabteilung des Amtes den Widerspruch im Wesentlichen mit der Begründung zurück, dass die optischen und begrifflichen Unterschiede gegenüber der klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen überwögen, so dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bestehe.

17. Am 10. Juli 2001 legte die Klägerin beim Amt nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 eine Beschwerde ein, mit der sie beantragte, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben.

18. Mit Entscheidung vom 1. Oktober 2002 wies die Zweite Beschwerdekammer des Amtes die Beschwerde zurück und bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung. Im Wesentlichen vertrat die Beschwerdekammer die Ansicht, dass selbst dann, wenn die fraglichen Waren und Dienstleistungen über die gleichen Absatzwege oder die gleichen Verkaufsstellen vertrieben würden, die Unterschiede zwischen den beiden Marken gegenüber ihrer in einigen Amtssprachen der Europäischen Union gegebenen klanglichen Ähnlichkeit überwögen.

19. Gegen diese abweisende Entscheidung erhob Muelhens mit am 4. Dezember 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift eine Aufhebungsklage.

B — *Angefochtenes Urteil*

20. Muelhens hat als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht. Sie verwies dafür vor allem auf die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen „Sir" und „Zirh". Beim Hören erschienen die Zeichen identisch, besonders wenn man berücksichtige, dass Parfums und Kosmetika nicht nur so vertrieben würden, dass die Verbraucher die Produkte beim Kauf auch vor sich sähen.

21. Das Amt hat zwar eine gewisse klangliche Ähnlichkeit der Marken eingeräumt, aber mit Rücksicht auf die erhebliche begriffliche Verschiedenheit zwischen einem Zeichen mit klarem englischsprachigem Aussagegehalt und einem reinen Fantasiezeichen das Bestehen von Verwechslungsgefahr verneint.

22. Das Gericht hat zunächst die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Verwechslungsgefahr in Erinnerung gebracht [4] und dann geprüft, ob zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ein hinreichend hoher Grad an Ähnlichkeit besteht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

23. Hierfür hat das Gericht die Marken in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht verglichen und festgestellt, dass die Marken nur in ihrer Aussprache in einigen Ländern ähnlich seien [5].

24. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes, wonach eine bloße klangliche Ähnlichkeit von Marken Verwechslungsgefahr hervorrufen kann [6], hat das Gericht sodann alle relevanten Umstände des Falles umfassend gewürdigt und hierbei auf den von den streitigen Marken hervorgerufenen Gesamteindruck unter besonderer Berücksichtigung ihrer unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile abgestellt.

25. Dabei ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Wort „Sir", obgleich es kein Merkmal der Waren bezeichne, eine klare und bestimmte Bedeutung habe, die die maßgeblichen Verkehrskreise ohne weiteres verstünden [7]. Daraus hat das Gericht geschlossen, dass die klangliche Ähnlichkeit durch die begriffliche Verschiedenheit und, da die Marke „Sir" auch ein heraldisches Bildelement umfasst, die bildlichen Unter-

4 — Randnrn. 34 bis 42 des angefochtenen Urteils.

5 — Randnrn. 44 bis 47 des angefochtenen Urteils.

6 — Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 28).

7 — Gewiss würden auch die Verbraucher in den slawischen Ländern diese Bedeutung rasch verstehen, wenn vielleicht auch nicht ohne ein gewisses Erstaunen im Bereich der Parfümerien, da dieses Wort in verschiedenen ihrer Sprachen, z. B. „sýr" im Tschechischen, „ser" (mit größerer Ähnlichkeit zur britischen Aussprache) im Polnischen, „syr" im Slowakischen und „sir" im Slowenischen, „Käse" bedeutet.

schiede neutralisiert werde [8]; das Gericht wandte somit die in der vorherigen Rechtsprechung entwickelte Regel an, wonach eine klangliche Ähnlichkeit durch begriffliche Unterschiede neutralisiert werden kann [9].

26. Im angefochtenen Urteil wurde der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken deshalb wenig Gewicht beigemessen, weil die in Frage stehenden Waren entgegen der Auffassung der Klägerin (und Rechtsmittelführerin), die dafür keine Beweise vorgebracht habe, in der Regel so vertrieben würden, dass die Verbraucher die Zeichen auch optisch und nicht ausschließlich oder überwiegend nur klanglich wahrnähmen [10].

27. Im Ergebnis hat das Gericht daher trotz der teilweisen Ähnlichkeit oder Identität der Waren und Dienstleistungen einen erhöhten Ähnlichkeitsgrad der beiden Marken, der eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen begründen könnte, verneint [11] und die Klage abgewiesen.

8 — Randnrn. 49 bis 51.

9 — Diese Regel wurde im Urteil vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01 (Phillips-Van Heusen/HABM, Slg. 2003, II-4335) formuliert und später in den Urteilen vom 17. März 2004 in den verbundenen Rechtssachen T-183/02 und 184/02 (El Corte Inglés/HABM, Slg. 2004, II-965, Randnr. 93) und vom 22. Juni 2004 in der Rechtssache T-185/02 (Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2004, II-1739, Randnr. 56), im Rechtsmittelverfahren weiterhin anhängig, bestätigt.

10 — Randnrn. 51 bis 54.

11 — Randnrn. 55 und 56 des angefochtenen Urteils.

III — Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien

28. Die Rechtsmittelschrift von Muelhens ist am 6. Mai 2004, die Rechtsmittelbeantwortung des Amtes am 27. Juli 2004 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen.

29. Muelhens hat am 20. Oktober 2004 eine Erwiderung und das Amt am 28. Januar 2005 eine Gegenerwiderung eingereicht.

30. Am 6. Oktober 2005 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, an der Vertreter von Muelhens, des Amtes und der Zirh International Corp. teilgenommen haben.

31. Die Rechtsmittelführerin beantragt,

— das Urteil des Gerichts vom 3. März 2004 in der Rechtssache T-355/02 aufzuheben;

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amtes vom 1. Oktober 2002 (Sache R 657/2001-2) zu

einem Widerspruchsverfahren zwischen Muelhens und der Zirh International Corp. aufzuheben;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

32. Das Amt, das von der Streithelferin im ersten Rechtszug unterstützt wird, beantragt,

— das Rechtsmittel zurückzuweisen;

— die Kosten des Verfahrens der Rechtsmittelführerin aufzuerlegen.

IV — Prüfung der Rechtsmittelgründe

33. Muelhens macht als einzigen Rechtsmittelgrund einen Verstoß gegen die Regelung der Verwechslungsgefahr in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Dieser Rechtsmittelgrund besteht aus zwei Teilen: Die Rechtsmittelführerin behauptet erstens das Vorliegen von Verwechslungsgefahr und betont dabei die Bedeutung, die die Art und Weise der Vermarktung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen für die Gewichtung der klanglichen, bildlichen und begrifflichen Ähnlichkeit habe. Zweitens wendet sie sich gegen die Regel, wonach die klangliche Ähnlichkeit unter bestimmten Umständen durch die begriffliche Ähnlichkeit neutralisiert werden kann.

A — *Zum ersten Teil des Rechtsmittelgrundes*

34. Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dieser Teil des Rechtsmittelgrundes unzulässig sein könnte, da mit ihm eine Änderung der vom Gericht vorgenommenen Beurteilung des Sachverhalts, wonach keine Verwechslungsgefahr vorliegt, angestrebt wird, obwohl diese Beurteilung nach Artikel 58 der Satzung des Gerichtshofes der Zuständigkeit des Gerichtshofes entzogen ist [12].

35. Im Einklang mit dem Grundsatz in dubio pro actione als einem Auslegungskriterium, das für die Fortführung des Verfahrens bis zur Sachentscheidung spricht und sich aus dem Anspruch auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz herleitet, wird jedoch bei genauerer Betrachtung der Ausführungen der Rechtsmittelführerin, darunter in ihrer Erwiderung, deren wirklicher Gehalt erkennbar.

12 — Zur Erweiterung der vom Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren ausgeübten Kontrolle im Bereich des Markenrechts siehe meine Schlussanträge vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache C-104/00 (DKV, Slg. 2002, I-7651, Nrn. 58 bis 60).

36. Nach Ansicht von Muelhens beruht der Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 darauf, dass das Gericht den vom Gerichtshof entwickelten Grundsatz verletzt habe, wonach die bloße klangliche Ähnlichkeit von Marken Verwechslungsgefahr begründen könne [13]. Die Rechtsmittelführerin meint, dass diese Ähnlichkeit automatisch Verwechslungsgefahr bewirke, und spricht damit der bildlichen und begrifflichen Analyse jede Relevanz ab.

37. Dazu führt die Rechtsmittelführerin aus, der klanglichen Ähnlichkeit komme umso größere Bedeutung zu, als der Kunde die Ware beim Kauf nicht immer vor sich habe, weil sie häufig zum Verbraucher auf Wegen gelange, für die die Aussprache der Marke eine entscheidende Rolle spiele, so bei dem einer Empfehlung folgenden Kauf zum Verschenken, beim Versand- oder telefonischen Kauf oder bei Empfehlung der Ware in Fachbetrieben wie z. B. Schönheits- und Friseursalons oder Parfümerien.

38. Zum Beleg hat die Rechtsmittelführerin ihrer Erwiderung das bereits erwähnte Urteil des Landgerichts Hamburg vom 6. Mai 2004 in einem Verletzungsstreit zwischen denselben Parteien wegen der gleichen Zeichen beigefügt, mit dem dieses deutsche Gericht die Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Marken bejaht und dabei dem bereits vorher ergangenen Urteil des Gerichts erster Instanz, das mit dem vorliegenden Rechtsmittel angegriffen wird, ausdrücklich widersprochen hat.

39. Das Amt wendet sich nicht gegen die von der Rechtsmittelführerin vorgenommene Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den Marken, teilt aber nicht ihre Ansicht, dass dieser eine ausschlaggebende Rolle zukomme. Nach dem Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer (Randnr. 28) sei die Begründung von Verwechslungsgefahr durch bloße klangliche Ähnlichkeit nur *möglich*, aber sei es vor Feststellung eines solchen Ergebnisses unerlässlich, alle relevanten Umstände und die einander gegenüberstehenden Waren einer umfassenden Würdigung zu unterziehen.

40. Nach Meinung des Amtes kommt der mündlichen Mitteilung der Zeichen beim Vertrieb nicht die von der Rechtsmittelführerin angenommene Bedeutung zu; die hierfür von der Rechtsmittelführerin vorgebrachten Beispiele seien unzureichend und nicht repräsentativ. Diese Fallbeispiele seien nicht die Norm, während nach den in der Rechtsprechung des Gerichtshofes entwickelten Grundsätzen gerade auf die typischen oder durchschnittlichen Umstände abzustellen sei.

41. Nach Ansicht des Amtes entsteht aus dem Urteil des Landgerichts Hamburg keinerlei Schwierigkeit, soweit ihm ein anderer Sachverhalt zugrunde liege als dem Urteil des Gerichts erster Instanz. Verhielte es sich hingegen anders, so gäbe die aus dem Urteil entstehende Situation Anlass zu Besorgnis. Denn das Urteil schüfe dann für die Verfahrensbeteiligten eine delikate und sogar unhaltbare Lage, weil in diesem Fall die nationalen Markengerichte bei der Beurteilung der Verletzungsgefahr andere rechtliche Regeln als die anwendeten, die der Gerichtshof, der auch im ersten Rechtszug eine grundlegende Zuständigkeit in der Europäischen Union wahrnehme, festgelegt habe.

13 — Urteil vom 22. Juni 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 28).

Dieser letztgenannte Aspekt ist indessen für die Entscheidung über das Rechtsmittel nicht unmittelbar von Belang und wird daher erst weiter unten nach erschöpfender Prüfung des Rechtsmittelgrundes behandelt [14].

42. Nachdem somit die Zulässigkeit des fraglichen Vorbringens der Rechtsmittelführerin aus den dargelegten Gründen zu bejahen ist, muss die Prüfung des ersten Teils des Rechtsmittelgrundes von dem bereits erwähnten, vom Gerichtshof im Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, insbesondere dessen Randnummer 28, formulierten Grundsatz ausgehen, „dass sich nicht ausschließen lässt, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr ... hervorrufen kann" („no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión").

43. Bei richtigem Verständnis ist dies jedoch, anders als die Rechtsmittelführerin meint, keine Aussage absoluter Art, wird doch damit nur die klangliche Ähnlichkeit als ausreichend angesehen, um in der Entscheidung des Richters a quo bei Produktidentität das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen. Bei grammatischer Auslegung der zitierten Aussage schließt offenbar der Gerichtshof mit ihr lediglich nicht die *Möglichkeit* aus, dass die klangliche Ähnlichkeit für die Begründung von Verwechslungsgefahr genügen kann, aber sieht diese nicht als zwingende Folge bloßer klanglicher Ähnlichkeit.

44. Wird „nicht die Möglichkeit ausgeschlossen", dass etwas eintritt, so wird damit bei logischer und sprachlicher Betrachtung anerkannt, dass dies wenig wahrscheinlich ist, und das Ungewöhnliche angedeutet, das dem Eintritt dieser Möglichkeit anhaftet. Jedenfalls lässt sich aus dieser Aussage keine allgemeine Richtschnur herleiten, für die unsicher erschiene, dass je ein konkreter Anwendungsfall einträte.

45. Die Heranziehung weiterer Sprachfassungen des Urteils Lloyd Schuhfabrik Meyer bestätigt diese Auslegung. So heißt es in dem Urteil nicht nur in der deutschen Verfahrenssprache, es lasse sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr *„hervorrufen kann"*, sondern auch im Französischen „qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion" oder im Englischen „it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion"; diese Zitate sind nicht erschöpfend, und um alle Bedenken zu zerstreuen, sei weiter verwiesen auf die niederländische Fassung „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring ... *kan doen ontstaan*" oder die italienische Fassung „non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione".

46. Soweit die Bedeutung bestimmter Vertriebswege geltend gemacht wird, bei denen der Verbraucher die fraglichen Produkte nicht optisch wahrnehme, was der klanglichen Ähnlichkeit ein größeres Gewicht gebe, ist ohne tiefergehende Behandlung dieser Frage darauf hinzuweisen, dass das Gericht dieses Vorbringen in Randnummer 53 des angefochtenen Urteils allein deshalb zurück-

14 — Vgl. unten, Nrn 58 ff.

gewiesen hat, weil die Rechtsmittelführerin dies nicht hinreichend dargetan habe. Die von Muelhens gegen das angefochtene Urteil gerichtete Rüge, es habe diesen Vertriebsformen nicht den ihnen gebührenden Stellenwert zuerkannt, greift deshalb nicht durch, denn sie gilt einer Feststellung, die nur als obiter dictum in Randnummer 54 getroffen wurde und der in der vorstehenden Randnummer enthaltenen Feststellung nicht ihre Gültigkeit nimmt.

47. Was die Beweiswürdigung angeht, ist außerdem daran zu erinnern, dass das Rechtsmittel nach den Artikeln 225 EG und 58 der Satzung des Gerichtshofes auf Rechtsfragen beschränkt ist und daher grundsätzlich allein das Gericht dafür zuständig ist, die Tatsachen festzustellen und zu beurteilen und die Beweismittel zu würdigen, soweit keine Verfälschung des Sachverhalts oder der Beweismittel vorliegt [15]. Folglich ist der Gerichtshof nicht befugt, die Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten durch das Gericht zu kontrollieren.

48. Demnach ist der erste Teil des Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, da ein Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht feststellbar ist.

15 — Urteile vom 1. Juni 1994 in der Rechtssache C-136/92 P (Kommission/Brazzelli Lualdi u. a., Slg. 1994, I-1981, Randnrn. 49 und 66), vom 15. Oktober 2002 in den verbundenen Rechtssachen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P bis C-252/99 P und C-254/99 P (Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Slg. 2002, I-8375, Randnr. 194) und vom 10. Dezember 2002 in der Rechtssache C-312/00 P (Kommission/Camar y Tico, Slg. 2002, I-11355, Randnr. 69).

B — *Zum zweiten Teil des Rechtsmittelgrundes*

49. Mit dem zweiten Teil des Rechtsmittelgrundes wendet sich die Rechtsmittelführerin gegen die vom Gericht in verschiedenen Urteilen [16] aufgestellte Regel der „Neutralisierung" klanglicher Ähnlichkeit durch begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen. Sie beanstandet zum einen die Herleitung dieser Regel, die der Rechtsprechung des Gerichtshofes zuwiderlaufe. Zum anderen bestreitet sie, dass im vorliegenden Fall das englische Wort „Sir" bei seiner Aussprache einen für das maßgebliche Publikum erkennbaren Bedeutungsgehalt habe.

50. Mit der erstgenannten Argumentation macht die Rechtsmittelführerin geltend, dass die umfassende Beurteilung aller Umstände nicht notwendig eine Prüfung der Zeichen nach dem klanglichen, bildlichen und begrifflichen Kriterium implizieren müsse, da eine Verwechslungsgefahr schon dann vorliegen könne, wenn nach nur einem dieser Wahrnehmungskriterien die Ähnlichkeit offenkundig sei; insoweit bezieht sich die Rechtsmittelführerin ein weiteres Mal ausdrücklich auf das bereits erörterte Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, insbesondere seine Randnummer 28.

51. Insoweit ist, um dieser Auslegung des Urteils Lloyd entgegenzutreten und es richtig zu bewerten, auf die obigen Ausführungen in den Nummern 43 bis 45 zu verweisen.

16 — Vgl. oben, Fußnote 8.

52. Was die zweite Argumentation zur Bedeutung des Wortes „Sir" angeht, so ist zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich insoweit um eine Beurteilung des Sachverhalts durch das Gericht handelt, deren Kontrolle dem Gerichtshof nach Artikel 58 seiner Satzung, wie bereits ausgeführt, untersagt ist. Falls diese Argumentation indessen dahin aufzufassen ist, dass mit ihr die Rechtmäßigkeit der genannten „Neutralisierungsregel" in Frage gestellt wird, sind dazu einige differenzierende Bemerkungen zu machen.

53. Es ist nicht das erste Mal, dass vor dem Gerichtshof die Frage nach der Gültigkeit dieser Regel für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgeworfen wird; es ist auch nicht das erste Mal, dass ich mich dazu äußere [17]. In der Rechtsprechung wird der Rahmen im Wesentlichen durch das Urteil Sabèl vorgegeben, wonach das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen [18] und dabei hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Marken hervorrufen [19], wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind [20].

54. Diese Beurteilung der für maßgeblich erachteten bildlichen, klanglichen und begrifflichen Komponenten obliegt in jedem Einzelfall dem mit dem Rechtsstreit befassten Gericht, wobei sich die Kontrolle durch den Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren in diesem Bereich nicht auf bloße Tatsachenfragen erstreckt.

55. Ich habe bereits in anderen Schlussanträgen [21] ausgeführt, dass diese Kontrolle nur dann angebracht wäre, wenn die umstrittene Regel absolut und a priori verwendet würde, d. h., ohne dass zuvor die Einzelprüfung der verschiedenen Elemente stattgefunden hätte, was zu einer automatischen Anwendung führen würde, die in Widerspruch zur bereits erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofes stünde. Natürlich kann der Rechtsmittelführer auch eine Verfälschung des Sachverhalts geltend machen [22], jedoch scheidet diese Möglichkeit hier aus, weil dies im Rahmen des Rechtsmittels nicht vorgetragen worden ist.

56. In den Randnummern 44 bis 47 des angefochtenen Urteils sind alle relevanten Umstände im Einklang mit dieser Rechtsprechung abgewogen worden. In Randnummer 50 ist sodann der als ausschlaggebend betrachtete Aspekt behandelt worden, nämlich der begriffliche Aspekt, also der der Bedeutung des Wortbestandteils der Marke „Sir".

17 — Vgl. meine Schlussanträge vom 8. September 2005 in der noch anhängigen Rechtssache C-361/04 P (Claude Ruiz-Picasso u. a., Nrn. 27 ff.).

18 — Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22).

19 — Urteil Sabèl, Randnr. 23.

20 — Vgl. auch Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25.

21 — Schlussanträge vom 8. September 2005 in der Rechtssache C-361/04 P (Claude Ruiz-Picasso u. a., Nr. 35).

22 — Urteil vom 2. März 1994 in der Rechtssache C-53/92 P (Hilti/Kommission, Slg. 1994, I-667, Randnr. 42).

57. Demnach ist das Gericht mit seinem Urteil der genannten Rechtsprechung gefolgt und hat in keiner Hinsicht Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verletzt. Der zweite Teil des Rechtsmittelgrundes ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

C — *Zum Urteil des Landgerichts Hamburg*

58. Wie oben in Nummer 38 erwähnt, hat das Landgericht Hamburg in einem Urteil vom 6. Mai 2004 in einem Verletzungsstreit zwischen der Rechtsmittelführerin und der Streithelferin im ersten Rechtszug wegen der gleichen Zeichen das Bestehen von Verwechslungsgefahr bejaht.

59. Betrachtet man den Aufbau des gemeinschaftlichen Systems des Markenschutzes, so ist es nicht überraschend, dass eine solche Situation auftritt, auch wenn dies nicht normal und erst recht nicht wünschenswert erscheint.

60. Gemeinschaftsmarken und nationale Marken koexistieren nicht voneinander abgeschottet und isoliert, sondern in derselben Umgebung; auch wenn sie einander nicht stützen, sind sie doch untereinander verbunden und stehen in einem wechselseitig offenen Verhältnis [23], da das Gemeinschaftsmarkenrecht nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten getreten ist [24].

61. Diese Interdependenz mit dem nationalen Recht wird auch in den Fällen der Verletzung von Gemeinschaftsmarken sichtbar, einem Bereich, der durch das europäische Recht und ergänzend das Recht der Mitgliedstaaten bestimmt wird [25], so als handelte es sich um eine Umkehrung des Subsidiaritätsgrundsatzes [26]. Während sich die Wirkung der Gemeinschaftsmarke laut Artikel 14 der Verordnung Nr. 40/94 ausschließlich nach der Verordnung selbst bestimmt, unterliegt die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke im Übrigen dem Recht, das für die Verletzung von nationalen Marken gilt — eine Systematik, die ein Teil der Lehre zu Recht als verwirrend bezeichnet hat [27].

62. Für alle Klagen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke sind nach Artikel 92 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 die

23 — Álvarez, J., „Marca comunitaria y marcas nacionales", in: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Hrsg.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Pamplona 1996, S. 191 ff. (195 ff.).

24 — Fünfte Begründungserwägung der Verordnung Nr. 40/94.

25 — Vgl. Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

26 — Dieses Bild einer Umkehrung des bekannten gemeinschaftsrechtlichen Grundsatzes stammt von E. Gastinel, *La marque communautaire*, Paris 1998, S. 197.

27 — Bender, A., in: Ekey, F. L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, 1. Auflage 2003, Artikel 14, Randnr. 1, im gleichen Sinne Gastinel, E., a. a. O., S. 197.

Gemeinschaftsmarkengerichte ausschließlich zuständig [28]. Von diesem Punkt bewegt sich die Verordnung Nr. 40/94 mit einer Terminologie, die ratlos machen kann, auf unsicherem Terrain [29]. Zusammenfassend und ohne eine umfassende Analyse, die den Rahmen der vorliegenden Ausführungen überschritte, können folgende Aspekte hervorgehoben werden.

63. Verfahrensrechtlich wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte, nachdem sie gemäß den Artikeln 93 und 94 der Verordnung Nr. 40/94 von Amts wegen ihre Zuständigkeit festgestellt haben [30], gemäß deren Artikel 97 Absatz 3 die Vorschriften an, die in dem Mitgliedstaat ihres Sitzes auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar sind, jedoch vorbehaltlich der speziellen Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94, die freilich trotz der einheitlichen und eigenständigen Konzeption, nach denen der Gesetzgeber sie gestalten wollte, nur wenig zahlreich und verstreut sind [31].

64. Materiellrechtlich regelt die Verordnung Nr. 40/94 in Artikel 9 Absätze 1 und 2 nur das Verbietungsrecht des Markeninhabers und den Anspruch auf eine „angemessene" Entschädigung für Handlungen nach der Veröffentlichung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung, die nach Veröffentlichung der Eintragung verboten wären. Zu erwähnen ist weiterhin der Anspruch, bei Wiedergabe einer Marke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk die Anbringung eines Hinweises zu verlangen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt [32]. In diesen Fällen stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht nicht, da sich für die Klagen betreffend die Rechtsgültigkeit oder Verletzung einer Gemeinschaftsmarke eine Identifizierung zwischen ius und forum ergibt, so dass das zuständige Gericht sein eigenes nationales Recht anwendet, das insoweit den Rang von Gemeinschaftsrecht erlangt [33].

65. Die übrigen Klagen, insbesondere Schadensersatzklagen, unterliegen dagegen nach Artikel 98 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 den Rechtsvorschriften des Mit-

28 — Gemäß Artikel 91 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 handelt es sich hierbei um nationale Gerichte erster und zweiter Instanz, die die Mitgliedstaaten für die Wahrnehmung der ihnen durch die Verordnung Nr. 40/94 zugewiesenen Aufgaben benennen. Anders als in Verfahren der Anfechtung von Handlungen und Entscheidungen des Amtes ist daher insoweit der Gerichtshof nicht die letzte Instanz, obgleich die Gemeinschaftsmarkengerichte dem Mechanismus der gerichtlichen Zusammenarbeit des Artikels 234 EG unterliegen. Vgl. dazu von Kapff, P., in: *Heidelberger Kommentar*, Artikel 91, Randnrn. 1 ff.

29 — Die Kritik ist einhellig. M. Desantes Real, „La marca comunitaria y el Derecho internacional privado", in: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Hrsg.), a. a. O., S. 247, gibt darüber hinaus Hinweise zur Auslegung der einschlägigen Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94, im Wesentlichen der Artikel 15 Absatz 1, 97 und 98, für die Ermittlung des anwendbaren Rechts.

30 — Zu den Problemen der dem internationalen Privatrecht zuzurechnenden Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 vgl. Desantes Real, M., a. a. O., S. 225 ff., von Kapff, P., Artikel 93 und Artikel 94, und Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Bolonia 1997.

31 — P. Morenilla Allard, *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, Madrid 1999, S. 141, deutet an, dass der Verweis auf das Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten mehr eine Notwendigkeit als eine frei gewählte Möglichkeit war; im gleichen Sinne E. Gastinel, a. a. O., S. 198.

32 — Artikel 10 der Verordnung Nr. 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., a. a. O., S. 183.

gliedstaats, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind (lex loci commissi delictii). Damit werden die Gemeinschaftsmarkengerichte häufig ausländisches Recht anzuwenden haben, was den einheitlichen Charakter schwächt, nach dem das Gemeinschaftsmarkenrecht konzipiert ist [34]. So sind die Bestimmungen und die Rechtsprechung im Schadensersatzrecht von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich, was sich auf die Höhe des Betrages auswirkt, den der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke für die Verletzung seines Rechts gemäß den angewendeten Kriterien für die Schadensbemessung und der Entschädigungshöhe je nach Gerichtsstand erlangen kann [35].

66. Einstweilige und Sicherungsmaßnahmen der Gemeinschaftsmarkengerichte unterliegen nach Artikel 99 der Verordnung Nr. 40/94 der lex fori. Ihre Reichweite richtet sich allerdings nach der Rechtsgrundlage ihrer Zuständigkeit: Ergibt sich diese aus Artikel 93 Absätze 1 bis 4, sind sie in allen Mitgliedstaaten vollziehbar; einstweilige oder Sicherungsmaßnahmen des Gemeinschaftsmarkengerichts des Ortes der Verletzungshandlung sind dagegen nur in dem Mitgliedstaat seines Sitzes wirksam [36].

67. Im Rahmen der damit umrissenen europäischen Regelung über die Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte verbleibt schließlich ein sehr interessanter Aspekt, nämlich der der Vermeidung widersprüchlicher gerichtlicher Entscheidungen.

68. Der Gesetzgeber war sich der unterschwelligen Gefahr bewusst, die diesem Komplex verfahrens- und materiellrechtlicher Normen innewohnt, und hat deshalb in der Verordnung Nr. 40/94 verschiedene Mechanismen vorgesehen, um ihr zu begegnen. Insoweit ist auf die sechzehnte Begründungserwägung [37] sowie die Bestimmungen über im Zusammenhang stehende Verfahren (Artikel 100) und die Rechtshängigkeit (Artikel 105) hinzuweisen. Hierhin gehört auch Artikel 96 Absatz 7 über die Befugnisse eines mit einer Widerklage befassten Gemeinschaftsmarkengerichts [38].

69. Alle diese Bestimmungen sehen die Möglichkeit einer Verfahrensaussetzung oder Abweisung der verfahrenseinleitenden Handlung als unzulässig durch ein Gemeinschaftsmarkengericht oder ein anderes na-

34 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, München 1998, S. 213 f.

35 — Lobato García-Miján, M., a. a. O., S. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, München 1997, S. 21.

37 — Es heißt darin: „Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Gemeinschaftsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben."

38 — Lobato García-Miján, M., op. cit., S. 219.

tionales Gericht nur zu dem Zweck vor, im Einklang mit der sechzehnten Begründungserwägung der Verordnung widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden.

70. Jedoch sind die Einzelheiten dieser Bestimmungen hier nicht zu erörtern, weil sie andere Fälle als den Streitfall vor dem Landgericht Hamburg betreffen, das weder mit einer Widerklage noch mit einem Problem der Rechtshängigkeit, noch mit einer im selben Kontext stehenden Verletzung einer nationalen Marke befasst war. Der von ihm zu entscheidende Fall hatte die Verletzung der Rechte aus einer Gemeinschaftsmarke zum Gegenstand, für die Abhilfe verlangt wurde, während parallel beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften eine Klage auf Aufhebung einer Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amtes anhängig gemacht worden war, die den Widerspruch von Muelhens gegen die Anmeldung des Zeichens „Zirh" betraf. Es ist zu konstatieren, dass dieser Fall weder in der Verordnung Nr. 40/94 noch in einem anderen Rechtsakt geregelt ist [39].

71. Dass eine ausdrückliche Rechtsvorschrift fehlt, steht jedoch nicht der Anwendung der allgemeinen Regeln und Grundsätze der Gemeinschaftsrechtsordnung entgegen, wie sie insbesondere für die gerichtliche Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof gelten; hierzu gehören der Grundsatz der Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts und die Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 10 EG.

72. Obgleich dem nationalen Richter mit der in seinem Ermessen liegenden Vorlage oder Rücknahme einer Auslegungsfrage zur Vorabentscheidung [40] im Rahmen von Artikel 234 EG eine maßgebende Rolle zukommt, darf nicht vergessen werden, dass der Hauptzweck dieses verfahrensrechtlichen Hilfsmittels die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts ist [41].

73. Überdies erlegt Artikel 10 EG im Rahmen der Pflicht der Mitgliedstaaten zur loyalen Zusammenarbeit auch den nationalen Gerichten bestimmte Verpflichtungen auf [42], so etwa die der Auslegung des nationalen Rechts im Licht der Gemeinschaftsrechtsordnung und speziell der Richtlinien [43].

39 — Eine angemessene Lösung für den Rechtsstreit vor dem Landgericht Hamburg ergibt sich auch nicht aus der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157, S. 16), die nach ihrem Artikel 1 auch für Marken gilt und durch die laut ihrer zehnten Begründungserwägung die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums „einander angenähert werden [sollen], um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten".

40 — Vorlagefragen nach der Gültigkeit einer Gemeinschaftshandlung sind dagegen für alle nationalen Gerichte obligatorisch (Urteil vom 22. Oktober 1987 in der Rechtssache 314/85, Foto-Frost, Slg. 1987, 4199). Über die Tragweite dieser Verpflichtung vgl. jedoch meine Schlussanträge vom 30. Juni 2005 in der Rechtssache C-461/03 (Gaston Schul, noch anhängiges Verfahren, Nrn. 60 ff.).

41 — Urteile vom 6. April 1962 in der Rechtssache 13/61 (De Geus en Uitdenbogerd, Slg. 1962, 97) und vom 24. Mai 1977 in der Rechtssache 107/76 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1977, 957, Randnr. 5).

42 — Vgl. Von Bogdandy, A., in: Grabitz, E./Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, München, 2005, Artikel 10, Randnrn. 53 ff.

43 — Urteil vom 14. Juli 1994 in der Rechtssache C-91/92 (Faccini Dori, Slg. 1994, I-3325, Randnrn. 22 ff.).

74. Wenn ein nationales Gericht eine Entscheidung erlässt, die einen in einer unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsnorm enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriff wie die Verwechslungsgefahr im Gemeinschaftsmarkenrecht in offenem Widerspruch zum Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften anwendet, so ist es, um diesen Verpflichtungen und dem tieferen Sinn des Vorabentscheidungsverfahrens gerecht zu werden, zur Beschreitung des durch Artikel 234 EG eröffneten Weges gehalten, um der Rechtsunsicherheit vorzubeugen, die nebeneinander bestehende widersprüchliche Entscheidungen im Rechtsverkehr innerhalb der Europäischen Union bewirken.

75. In dem Urteil des deutschen Gerichts wird die Auffassung des Gerichts erster Instanz verworfen, wonach der Grad der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken nicht hinreichend bedeutend sei, um Verwechslungsgefahr zu begründen, da damit kein genügend hoher Ähnlichkeitsgrad zwischen den Zeichen erreicht sei. In seinen Urteilsgründen stützt sich das Landgericht Hamburg auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der das Außerbetrachtlassen der Klangähnlichkeit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Markeninhaber einen Teil des der Marke zukommenden Schutzumfangs ungerechtfertigt entziehen würde.

76. Auch wenn einzuräumen ist, dass die nationalen Gerichte wie das Landgericht Hamburg im Rahmen des Artikels 234 Absatz 2 EG für die Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens über ein gewisses Ermessen verfügen [44], ist wegen des Gebotes der einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts die Regelung des Artikels 234 EG gerade dann zu nutzen, wenn die Rechtsprechung eines hohen nationalen Gerichts mit der eines Gemeinschaftsgerichts in Konflikt gerät, zumal angesichts der ausschlaggebenden Bedeutung, die eine Vorlage für die Entscheidung des Rechtsstreits hätte haben können.

77. Dass gegen das erstinstanzliche deutsche Urteil Rechtsmittel eingelegt werden können, macht, wie die Kommission hervorgehoben hat, den vor allem für die Rechtssicherheit eingetretenen Schaden nicht geringer. Bei einem derart augenfälligen Konflikt hinsichtlich der Auslegung einer Gemeinschaftsnorm bestand die einzige Lösung in der Anwendung von Artikel 234 EG [45]. Jedoch bleibt zu hoffen, dass ein Berufungsgericht die entstandene Situation mit der dogmatischen Stringenz und dem europäischen Geist korrigieren wird, der für die Tätigkeit der Gerichte dieses Landes, die in der Nutzung der von den Verträgen vorgesehenen loyalen Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof stets an der Spitze standen, kennzeichnend ist.

44 — Annand, R., Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, London 1998, S. 210.

45 — Eine solche unmittelbare Missachtung der Autorität eines Gemeinschaftsgerichts kann in Erweiterung der Rechtsprechung des Gerichtshofes, die in seinem Urteil vom 30. September 2003 in der Rechtssache C-224/01 (Köbler, Slg. 2003, I-10239) Ausdruck gefunden hat, die Haftung des Mitgliedstaats wegen eines einem Gericht zuzurechnenden Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht zur Folge haben, selbst wenn dieses Gericht nicht letztinstanzlich tätig geworden ist.

78. Alles in allem ist aber wohl nicht nur die Haltung des Landgerichts Hamburg in dem hier fraglichen Zusammenhang zu bedauern, sondern es ist der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass solche dysfunktionalen Erscheinungen ihr Ende finden und sich der Gesetzgeber der Dringlichkeit bewusst wird, den komplexen Regelungsrahmen zu verbessern, der zur Erleichterung einer harmonischen Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit in der gesamten Gemeinschaft geschaffen wurde, und so die volle Verwirklichung und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes in einer Europäischen Union zu erreichen, die von ihrem wesentlichen Beitrag zur Schaffung eines besseren Kontinents mehr und mehr überzeugt ist.

V — Kosten

79. Da der von Muelhens vorgebrachte Rechtsmittelgrund nicht durchgreift, ist das Rechtsmittel zurückzuweisen und sind Muelhens die Kosten im Rechtsmittelverfahren aufzuerlegen.

VI — Ergebnis

80. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, das von der Muelhens GmbH & Co. KG eingelegte Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 3. März 2004 in der Rechtssache T-355/02 zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen.