SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS PEDRO CRUZ VILLALÓN vom 14. September 2010[1]

Inhaltsverzeichnis

I — Einleitung ..... I - 2139

II — Rechtlicher Rahmen ..... I - 2141

A — Das Lissabonner Abkommen ..... I - 2141

B — Der bilaterale Vertrag ..... I - 2142

C — Das Unionsrecht ..... I - 2142

III — Das Verfahren vor dem Gericht und das angefochtene Urteil ..... I - 2143

A — Sachverhalt und Verfahren vor dem HABM ..... I - 2143

B — Zusammenfassung des angefochtenen Urteils ..... I - 2145

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien ..... I - 2148

V — Einige Vorüberlegungen zu Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 ..... I - 2148

A — Der auf eine ältere Marke gestützte Widerspruch: Art. 8 Abs. 1 und 2 ..... I - 2149

B — Der auf andere Kennzeichen gestützte Widerspruch: Art. 8 Abs. 4 ..... I - 2150

1. Art. 8 Abs. 4 lässt sehr heterogene Zeichen zu ..... I - 2150

2. Die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 zielen darauf, sich der Beständigkeit der Zeichen zu versichern, deren Schutz geltend gemacht wird ..... I - 2153

1 — Originalsprache: Spanisch.

C — Zur Zweckmäßigkeit einer analogen Anwendung der Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 auf Abs. 4 ..... I - 2154

VI — Untersuchung des Rechtsmittels ..... I - 2156

A — Erster Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ..... I - 2156

1. Erster Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: die Zuständigkeit des HABM für die Beurteilung der Geltung des aufgrund Art. 8 Abs. 4 geltend gemachten Rechts ..... I - 2156

a) Bestimmung der Standpunkte ..... I - 2156

b) Würdigung ..... I - 2157

2. Zweiter Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: die Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ ..... I - 2159

a) Umfang sowie Art und Weise der Benutzung ..... I - 2159

i) Bestimmung der Standpunkte ..... I - 2159

ii) Würdigung ..... I - 2160

b) Das für den Nachweis der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ maßgebliche Gebiet ..... I - 2163

i) Bestimmung der Standpunkte ..... I - 2163

ii) Würdigung ..... I - 2163

c) Der für die Prüfung der „Benutzug im wirtschaftlichen Verkehr“ relevante Zeitraum ..... I - 2165

i) Bestimmung der Standpunkte ..... I - 2165

ii) Beurteilung ..... I - 2166

d) Schlussfolgerung ..... I - 2168

3. Dritter Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: die Voraussetzung der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung“. ..... I - 2168

a) Bestimmung der Standpunkte ..... I - 2168

b) Würdigung ..... I - 2168

4. Ergebnis ..... I - 2172

B — Zweiter Rechtsmittelgrund bezüglich der Verletzung der Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ..... I - 2173

1. Bestimmung der Standpunkte ..... I - 2173

2. Würdigung ..... I - 2173

C — Begründetheit des Rechtsmittels und Rückverweisung an das Gericht ..... I - 2175

VII — Kosten ..... I - 2175

VIII — Ergebnis ..... I - 2176

I — Einleitung

1. Das vorliegende Rechtsmittel bildet ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Prozesses zwischen der amerikanischen Brauerei Anheuser-Busch und der tschechischen Brauerei Budějovický Budvar, národní podnik (im Folgenden: Budvar), die auch bereits mehrere Urteile des Gerichtshofs umfasst [2]. Die früheren Urteile mögen zwar gewisse Auswirkungen auf einige Aspekte des vorliegenden Rechtsstreits haben, doch stellt sich hier ein juristisches Problem, mit dem der Gerichtshof bisher noch nicht befasst war.

2 — Das letzte ist das Urteil vom 29. Juli 2010, Anheuser-Busch/HABM und Budějovický Budvar (C-214/09 P, Slg. 2010, I-7665). Weitere Informationen zu den historischen Wurzeln des Konflikts und seinen letzten gerichtlichen Kapiteln finden sich in den Schlussanträgen von Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer vom 5. Februar 2009 in der Rechtssache C-478/07, Budějovický Budvar (Urteil vom 8. September 2009, Slg. 2009, I-7721).

2. Durch das mit dem Rechtsmittel angefochtene Urteil vom 16. Dezember 2008, Budějovický Budvar/Anheuser-Busch (BUD) [3], gab das Gericht erster Instanz den Klagen von Budvar gegen eine Reihe von Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: HABM) statt, mit der die Widersprüche von Budvar gegen die Anmeldung von Bud als Gemeinschaftsmarke durch Anheuser-Busch zurückgewiesen worden waren.

3. Die Besonderheit dieser Rechtssache besteht darin, dass Budvar ihren Widerspruch gegen die Anmeldung von Bud als Gemeinschaftsmarke auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [4] stützte und sich auf ein älteres Recht auf die Bezeichnung Bud berief, das in einer in Österreich und Frankreich aufgrund internationaler Verträge geschützten Ursprungsbezeichnung bestehe.

4. Der Gerichthof muss daher zum ersten Mal Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 auslegen. Er muss dies in einem Fall tun, der für die Anwendung dieser Vorschrift nicht eben typisch erscheint, denn die innere Logik des Art. 8 Abs. 4 entspricht eher den Rechten, die durch die bloße Benutzung eines bestimmten Zeichens entstehen (z. B. nicht eingetragene Marken, aber auch, abhängig vom nationalen Recht, bestimmte Namen von Unternehmen, Schilder oder sonstige Zeichen mit Unterscheidungskraft), als solchen, die wie im vorliegenden Fall aufgrund einer förmlichen Eintragung Schutz genießen.

5. Der letztgenannte Umstand konnte vielleicht die Entscheidung des Gerichts beeinflussen, doch darf er keinen Einfluss auf die Entscheidung über das Rechtsmittel haben. Die Auslegung von Art. 8 Abs. 4 muss hinreichend flexibel sein, um sich der großen Vielfalt von Zeichen anpassen zu können, die von ihm erfasst sein können. Dennoch muss diese Auslegung bestrebt sein, tendenziell einzigartig zu sein. Andernfalls könnten die Voraussetzungen der Bestimmung nicht ihre grundsätzliche Funktion erfüllen, die Solvenz und das tatsächliche Wesen dieser Zeichen zu schützen, die der Gemeinschaftsgesetzgeber ihnen zugewiesen hat.

6. Diese Voraussetzungen sind vornehmlich auf einer tatsächlichen Ebene angesiedelt, und aus dieser Perspektive ist zu prüfen, ob sie erfüllt sind. Dies muss meiner Ansicht nach auch in einem Fall wie diesem so sein, in dem die Existenz eines förmlichen internationalen Rechtsschutzes gegebenenfalls an die Notwendigkeit denken lassen könnte, die

3 — Verbundene Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06, Slg. 2008, II-3555.

4 — ABl. L 11, S. 1.

Voraussetzungen der „Benutzung“ und der „Reichweite“ des Zeichens abzuwandeln.

die gemäß ihrer Landesgesetzgebung Inhaber des Rechts zur Benutzung dieser Bezeichnungen sind. In diesem Rahmen können die Behörden der Länder des Abkommens unter Angabe der Gründe innerhalb eines Jahrs vom Zeitpunkt des Empfangs der Mitteilung über die Registrierung an erklären, dass sie einer Ursprungsbezeichnung den Schutz nicht gewähren können.

II — Rechtlicher Rahmen

A — *Das Lissabonner Abkommen*

7. Art. 1 Abs. 2 des Lissabonner Abkommens über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung [5] bestimmt, dass die Länder, auf die dieses Abkommen Anwendung findet [6], sich verpflichten, in ihrem Gebiet diejenigen Ursprungsbezeichnungen der Erzeugnisse der anderen Länder des „besonderen Verbands“ zu schützen, die im Ursprungsland als solche anerkannt und geschützt und bei dem im Abkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im Folgenden: WIPO) benannten Internationalen Büro für geistiges Eigentum registriert sind.

8. Nach Art. 5 des Abkommens werden die Ursprungsbezeichnungen auf Antrag der Behörden der Länder des Abkommens auf den Namen natürlicher oder juristischer Personen des öffentlichen oder Privatrechts registriert,

9. Gemäß Art. 6 und 7 Abs. 1 kann eine nach dem Lissabonner Abkommen registrierte Ursprungsbezeichnung so lange nicht als Gattungsbezeichnung angesehen werden, als sie im Ursprungsland als Ursprungsbezeichnung geschützt ist.

10. Auf der anderen Seite ist nach Regel 16 der Ausführungsverordnung zum Lissabonner Abkommen, wenn die Wirkungen einer internationalen Registrierung in einem Vertragsland aufgehoben worden sind und gegen die Aufhebung kein Rechtsbehelf mehr statthaft ist, diese Aufhebung dem Internationalen Büro von der zuständigen Behörde dieses Vertragslands mitzuteilen.

11. Die Ursprungsbezeichnung „Bud“ wurde am 10. März 1975 unter Nr. 598 gemäß dem Lissabonner Abkommen bei der WIPO eingetragen.

5 — Angenommen am 31. Oktober 1958, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (United Nations Treaties Series, Band 828, Nr. 13172, S. 205).

6 — Derzeit gehören 26 Länder dem „Lissabonner Verband“ an (http://www.wipo.int/treaties/en), unter ihnen die Tschechische Republik.

B — *Der bilaterale Vertrag*

12. Am 11. Juni 1976 schlossen die Republik Österreich und die Tschechoslowakische Sozialistische Republik einen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf die Herkunft hinweisenden Bezeichnungen landwirtschaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse (im Folgenden: bilateraler Vertrag) [7].

13. Sein Art. 2 bestimmt, dass unter Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf die Herkunft hinweisenden Bezeichnungen im Sinne des bilateralen Vertrags alle Hinweise verstanden werden, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Herkunft eines Erzeugnisses beziehen.

14. Nach Art. 3 Abs. 1 sind „die im Abkommen nach Artikel 6 aufgeführten tschechoslowakischen Bezeichnungen … in der Republik Österreich ausschließlich tschechoslowakischen Erzeugnissen vorbehalten". Nach Art. 5 Abs. 1 Abschnitt B Ziff. 2 gehören zu den fraglichen Gruppen tschechischer Erzeugnisse, die den Schutz des bilateralen Vertrags genießen, auch Biere; und die Anlage B des Abkommens, auf das Art. 6 des bilateralen Vertrags Bezug nimmt, schließt Bud unter den tschechoslowakischen Bezeichnungen für landwirtschaftliche und gewerbliche Erzeugnisse (unter der Rubrik „Bier") ein.

C — *Das Unionsrecht*

15. Seit dem 13. April 2009 ist die Gemeinschaftsmarke durch die neue Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geregelt [8]. Im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels sind jedoch aus zeitlichen Gründen die Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 anzuwenden.

16. Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94, dessen Auslegung Gegenstand dieses Rechtsmittelverfahrens ist, bestimmt Folgendes.

„Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats:

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind;

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen."

7 — Für Österreich veröffentlicht im *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* vom 19. Februar 1981 (BGBl. Nr. 75/1981), auf unbestimmte Zeit in Kraft getreten am 26. Februar 1981.

8 — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1).

17. Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung sehen Folgendes vor:

„(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist."

18. Gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/92 ermittelt „[i]n dem Verfahren vor dem Amt ... das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt".

III — Das Verfahren vor dem Gericht und das angefochtene Urteil

A — *Sachverhalt und Verfahren vor dem HABM*

19. Die Anheuser-Busch, Inc. meldete am 1. April 1996, 28. Juli 1999, 11. April 2000 und 4. Juli 2000 beim HABM viermal die Marke Bud (Bildmarke und Wortmarke) als Gemeinschaftsmarke an.

20. Budvar erhob am 5. März 1999, am 1. August 2000, am 22. Mai 2001 und am 5. Juni 2001 gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widersprüche, die sie zum einen auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 auf die internationale Bildmarke Nr. 361 566 stützte, die

mit Schutzwirkung für die Benelux-Länder, Italien und Österreich eingetragen ist, und zum anderen auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 auf eine am 10. März 1975 gemäß dem Lissabonner Abkommen bei der WIPO mit Schutzwirkung in Frankreich, Italien und Portugal eingetragene Ursprungsbezeichnung „Bud" und eine gemäß dem bilateralen Vertrag in Österreich geschützte gleichlautende Ursprungsbezeichnung.

21. Mit der Entscheidung vom 16. Juli 2004 (Nr. 2326/2004) gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch im Hinblick auf eine der angemeldeten Marken teilweise statt. Mit Entscheidungen vom 23. Dezember 2004 (Nrn. 4474/2004 und 4475/2004) und 26. Januar 2005 (Nr. 117/2005) wies sie die jeweils gegen die Eintragung der übrigen drei Anmeldungen erhobenen Widersprüche zurück. Budvar legte gegen die drei letztgenannten Entscheidungen der Widerspruchsabteilung, mit der ihre Widersprüche zurückgewiesen worden waren, Beschwerden ein, und Anheuser-Busch legte ebenfalls eine Beschwerde gegen die teilweise dem Widerspruch stattgebende Entscheidung vom 16. Juli 2004 ein.

22. Mit Entscheidungen vom 14. Juni 2006 (Sache R 234/2005-2), 28. Juni 2006 (Sache R 241/2005-2) und 1. September 2006 (Sache R 305/2005-2) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die von Budvar eingelegten Beschwerden zurück. Mit Entscheidung vom 28. Juni 2006 (Sache R 802/2004-2) gab die Beschwerdekammer der von Anheuser-Busch eingelegten Beschwerde statt und wies den Widerspruch von Budvar insgesamt zurück.

23. In den vier Entscheidungen stellte die Beschwerdekammer zunächst fest, dass Budvar sich für die Begründung ihrer Widersprüche nicht länger auf die internationale Bildmarke Nr. 361 566 zu stützen scheine, sondern nur noch auf die Ursprungsbezeichnung „Bud".

24. Zweitens führte die Beschwerdekammer aus, es sei nur schwer vorstellbar, dass das Zeichen BUD als Ursprungsbezeichnung oder auch nur als indirekte Herkunftsangabe angesehen werden könne, und kam zu dem Ergebnis, dass ein Widerspruch gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94, der auf einem Recht beruhe, das als Ursprungsbezeichnung vorgestellt worden sei, in Wirklichkeit jedoch keine solche sei, keinen Erfolg haben könne.

25. Drittens befand sie in entsprechender Anwendung der Bestimmungen von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 [9], dass die von Budvar vorgelegten Nachweise in Bezug auf die Benutzung der Ursprungsbezeichnung

9 — Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1).

„Bud“ in Österreich, Frankreich, Italien und Portugal unzureichend seien.

26. Viertens stellte sie fest, dass der Widerspruch auch deshalb zurückgewiesen werden müsse, weil Budvar nicht dargetan habe, dass die in Rede stehende Ursprungsbezeichnung ihr das Recht verleihe, die Benutzung des Begriffs „Bud“ als Marke in Österreich oder in Frankreich zu untersagen.

B — *Zusammenfassung des angefochtenen Urteils*

27. Am 26. August 2006 [10], 15. September 2006 [11] und 14. November 2006 [12] erhob Budvar beim Gericht auf Aufhebung gerichtete Klagen gegen die genannten Entscheidungen der Beschwerdekammer. Die Klägerin machte mit ihrem einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 geltend. Der einzige Klagegrund von Budvar bestand aus zwei Teilen: Der erste Teil betraf die Gültigkeit der Ursprungsbezeichnung „Bud“ (die Beschwerdekammer hatte verneint, dass das Zeichen BUD als Ursprungsbezeichnung angesehen werden könne), der zweite Teil betraf die Erfüllung der Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (die die Beschwerdekammer verneint und Budvar bejaht hatte).

28. Mit seinem mit dem Rechtsmittel angefochtenen Urteil vom 16. Dezember 2008 ist das Gericht dem ersten und dem zweiten Teil des einzigen Klagegrundes gefolgt und hat der Klage von Budvar stattgegeben.

29. Das Gericht ist dem ersten Teil des einzigen Klagegrundes gefolgt, nachdem es im Rahmen seiner Prüfung zwischen der nach dem Lissabonner Abkommen eingetragenen Ursprungsbezeichnung „Bud“ und der aufgrund des bilateralen Vertrags geschützten Bezeichnung „Bud“ unterschieden hatte.

30. Hinsichtlich des ersten Teils hat das Gericht ausgeführt, dass nach seiner Rechtsprechung „die Gültigkeit einer nationalen Marke nicht im Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke in Frage gestellt werden kann“ (Randnr. 88), und hat daraus geschlossen, dass „das von der Verordnung Nr. 40/94 geschaffene System voraussetzt, dass das HABM das Bestehen von auf nationaler Ebene geschützten älteren Rechten berücksichtigt“ (Randnr. 89). Da die Wirkungen der Ursprungsbezeichnung „Bud“ in Frankreich nicht endgültig aufgehoben worden seien, hätte die Beschwerdekammer nach Ansicht des Gerichts das maßgebende nationale Recht und die Registrierung nach dem Lissabonner Abkommen berücksichtigen müssen und die Tatsache, dass das geltend gemachte Recht eine „Ursprungsbezeichnung“ ist, nicht in Frage stellen dürfen (Randnr. 90).

10 — Rechtssache T-225/06.

11 — Rechtssachen T-255/06 und T-257/06

12 — Rechtssache T-309/06.

31. Im Hinblick auf den zweiten Teil des Klagegrundes hat das Gericht hervorgehoben, dass es gemäß Art. 2 des bilateralen Vertrags „genügt, dass sich die betreffenden Hinweise oder Bezeichnungen unmittelbar oder mittelbar auf die Herkunft eines Erzeugnisses beziehen, um im Durchführungsabkommen aufgelistet werden zu können und somit in den Genuss des durch den bilateralen Vertrag gewährten Schutzes zu gelangen“ (Randnr. 94). In Anbetracht dieser Gesichtspunkte habe die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt, dass die Bezeichnung „Bud“ speziell als „Ursprungsbezeichnung“ gemäß dem bilateralen Vertrag geschützt sei (Randnr. 95). Auf der anderen Seite hat das Gericht festgestellt, dass der bilaterale Vertrag in Österreich zum Schutz der Bezeichnung „Bud“ immer noch wirksam sei, da es keinen Hinweis auf eine Kündigung dieses Vertrags durch Österreich oder die Tschechische Republik gebe und die in Österreich anhängigen Rechtsstreitigkeiten nicht zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung geführt hätten (Randnr. 98).

32. Angesichts dessen ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beschwerdekammer gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, indem sie festgestellt habe, dass das geltend gemachte ältere Recht keine „Ursprungsbezeichnung“ sei und dass die Frage, ob das Zeichen BUD insbesondere in Frankreich und in Österreich wie eine geschützte Ursprungsbezeichnung behandelt worden sei, von „nachrangiger Bedeutung“ sei, und aufgrund dessen zu dem Ergebnis gekommen sei, dass ein Widerspruch auf dieser Grundlage keinen Erfolg haben könne (Randnrn. 92 und 97 des angefochtenen Urteils).

33. Das Gericht ist auch dem zweiten Teil des einzigen Klagegrundes gefolgt, der sich auf die Anwendung der Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 bezog. Innerhalb des zweiten Teils hatte Budvar wiederum zwei Einwände formuliert.

34. Der erste Einwand betraf die Voraussetzungen der Benutzung des Kennzeichenrechts im geschäftlichen Verkehr und seine „mehr als lediglich örtliche Bedeutung“.

35. Im Hinblick auf die Feststellung der Voraussetzung der Benutzung des streitigen Kennzeichenrechts im geschäftlichen Verkehr ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Widerspruchsabteilung einen Rechtsfehler begangen habe, indem sie entschieden habe, die Gemeinschaftsvorschriften über die „ernsthafte“ Benutzung der älteren Marke analog anzuwenden (Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94). Denn erstens sehe Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 keine „ernsthafte“ Benutzung des Zeichens vor, auf das der Widerspruch gestützt sei (Randnr. 164 des angefochtenen Urteils). Zweitens hätten der Gerichtshof und das Gericht im Zusammenhang mit Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG [13] in

13 — 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).

ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass „ein Zeichen im ‚geschäftlichen Verkehr' benutzt wird, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt" (Randnr. 165). Drittens könnten im Rahmen des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 „bestimmte Zeichen die mit ihnen verbundenen Rechte nicht verlieren, selbst wenn sie nicht ‚ernsthaft' benutzt werden" (Randnr. 166). Viertens habe die Beschwerdekammer bei der entsprechenden Anwendung von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 die Benutzung des in Rede stehenden Zeichens in Österreich, Frankreich, Italien und Portugal, d. h. in jedem der Gebiete, in denen die Bezeichnung „Bud" nach dem Vorbringen von Budvar geschützt ist, ungeachtet dessen getrennt geprüft, dass die Zeichen, auf die in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 Bezug genommen werde, „in einem bestimmten Gebiet Schutz genießen [können], obwohl sie nicht in diesem Gebiet, sondern nur in einem anderen Gebiet benutzt worden sind" (Randnr. 167).

36. Zudem könne „ein Hinweis, der auf die geografische Herkunft einer Ware hindeuten soll, ebenso wie eine Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt werden". Dies bedeute allerdings nicht, dass die betreffende Bezeichnung „wie eine Marke" benutzt werde und damit ihre erste Funktion verliere (Randnr. 175 des angefochtenen Urteils).

37. Hinsichtlich der Voraussetzung der Bedeutung vertrat das Gericht die Auffassung, dass sich aus Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ableiten lasse, dass diese Vorschrift auf die Bedeutung des in Rede stehenden Zeichens abziele und nicht auf die Bedeutung seiner Benutzung. Die Bedeutung des Zeichens erstrecke sich auf die geografische Ausdehnung seines Schutzes, der nicht lediglich örtlich sein dürfe. Unter diesen Umständen habe die Beschwerdekammer ebenfalls einen Rechtsfehler begangen, indem sie in Bezug auf Frankreich eine Verbindung zwischen dem Nachweis der Benutzung des betreffenden Zeichens und der Voraussetzung, dass das in Rede stehende Recht eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung haben müsse, hergestellt habe (Randnrn. 180 und 181).

38. Aus den vorstehenden Gründen hat das Gericht die erste Rüge des zweiten Teils des einzigen Klagegrundes für begründet erklärt.

39. Die zweite Rüge des zweiten Teils des einzigen Klagegrundes betraf das sich aus dem für den Widerspruch angeführten Zeichen ergebende Recht. Insoweit nahm die Beschwerdekammer auf die in Österreich und Frankreich ergangenen Gerichtsentscheidungen Bezug, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass Budvar nicht nachgewiesen habe, dass ihr das in Rede stehende Zeichen das Recht verleihe, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Das Gericht hat jedoch darauf hingewiesen, dass keine der geltend gemachten Gerichtsentscheidungen Rechtskraft erlangt habe, so dass sich die Beschwerdekammer zur Begründung ihres Ergebnisses nicht allein auf diese Entscheidungen habe stützen

dürfen, sondern auch die von Budvar angeführten Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts einschließlich des Lissabonner Abkommens und des bilateralen Vertrags hätte berücksichtigen müssen (Randnr. 192). Insoweit hätte sich das HABM von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren müssen (Randnr. 193). Das Gericht ist zu dem Schluss gelangt, dass die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen habe, indem sie nicht alle relevanten tatsächlichen und rechtlichen Faktoren berücksichtigt habe, um gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 festzustellen, ob das Recht des betreffenden Mitgliedstaats Budvar das Recht verleihe, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Randnr. 199).

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien

40. Die Rechtsmittelschrift von Anheuser-Busch ist am 10. März 2009, die Rechtsmittelbeantwortungen von Budvar und des HABM sind am 22. bzw. 25. Mai 2009 in der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen. Es ist weder eine Erwiderung noch eine Gegenerwiderung eingereicht worden.

41. Anheuser-Busch beantragt, das angefochtene Urteil (mit Ausnahme von Nr. 1 des Tenors über die Verbindung der Verfahren) aufzuheben und die Klage abzuweisen bzw. die Rechtssache an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen, und Budvar die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

42. Das HABM stellte gleichlautende Anträge, und Budvar beantragt, das angefochtene Urteil zu bestätigen und der Rechtsmittelführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

43. In der mündlichen Verhandlung am 2. Juni 2010 haben die Vertreter von Anheuser-Busch, von Budvar und des HABM mündliche Ausführungen gemacht und Fragen der Mitglieder der Großen Kammer und des Generalanwalts beantwortet.

V — Einige Vorüberlegungen zu Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94

44. Vor der Untersuchung des vorliegenden Rechtsmittels bedarf es einer allgemeinen Überlegung zu Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94, da sich die Diskussion auf die Auslegung dieser Bestimmung konzentriert, die für die Rechtsprechung des Gerichtshofs neu ist. Ihr angemessenes Verständnis erfordert zudem die Berücksichtigung der übrigen Absätze des Art. 8.

A — *Der auf eine ältere Marke gestützte Widerspruch: Art. 8 Abs. 1 und 2*

45. Art. 8 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 40/94 regeln den auf eine ältere Marke gestützten Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke. Insbesondere ermöglicht Abs. 2 den auf eine ältere registrierte (Gemeinschafts-, nationale oder internationale) Marke gestützten Widerspruch und stellt ihnen nationale Marken gleich, die zwar noch nicht eingetragen sind [14], aber in einem Mitgliedstaat aufgrund ihrer besonders intensiven Benutzung notorisch bekannt sind [15].

46. Damit ein auf solche älteren Marken gestützter Widerspruch erfolgreich sein kann, sieht die Verordnung Nr. 40/94 eine Reihe von Voraussetzungen vor.

47. Erstens muss gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung die geltend gemachte ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in der Union oder dem jeweiligen Mitgliedstaat „ernsthaft benutzt“ worden sein.

48. Zweitens muss der Inhaber einer dieser älteren Marken gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung nachweisen, dass die Marke, deren Eintragung er widerspricht, mit seiner Marke identisch oder ihr ähnlich ist und wegen der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt [16].

49. Die dritte Voraussetzung ist folglich das sogenannte Spezialitätsprinzip: Ein Widerspruch ist nur möglich, wenn die Anmeldung für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit den von der älteren Marke geschützten identisch oder ihnen ähnlich sind. Allerdings kennt dieses Spezialitätsprinzip eine Ausnahme, wenn es sich um Marken handelt, die in der Gemeinschaft oder einem Mitgliedstaat bekannt sind. In diesem Fall greift der Widerspruch auch dann durch, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde (Art. 8 Abs. 5).

14 — Art. 8 Abs. 2 Buchst. c beinhaltet insoweit keine Klarstellung.

15 — Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (*United Nations Treaty Series, Band* 828, Nr. 11847, S. 108), auf die die Gemeinschaftsverordnung zu diesem Punkt verweist, verpflichtet zum Schutz notorisch bekannter Marken der zu den Vergünstigungen der Übereinkunft zugelassenen Personen.

16 — Sind Marken und Dienstleistungen jedoch identisch, wird die Verwechslungsgefahr vermutet: Dies scheint sich aus Art. 8 Abs. 1 Buchst. 1 der Verordnung ableiten zu lassen.

B — *Der auf andere Kennzeichen gestützte Widerspruch: Art. 8 Abs. 4*

50. Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen sieht Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 auch die Möglichkeit vor, sich im Rahmen des Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auf andere Kennzeichen zu berufen, die weder eingetragene noch notorisch bekannte Marken sind.

51. Art. 8 Abs. 4 ermöglicht insbesondere den Widerspruch des „Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung". Die Vorschrift führt eine relativ unbestimmte Kategorie von Kennzeichen ein (1), verlangt aber, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die darauf gerichtet sind, ihre Beständigkeit zu gewährleisten (2).

1. Art. 8 Abs. 4 lässt sehr heterogene Zeichen zu

52. Die Unbestimmtheit im Hinblick auf die Natur der Zeichen, die auf seiner Grundlage geltend gemacht werden können, führt dazu, dass Abs. 4 in der Praxis als eine Art Auffangklausel oder ein heterogenes Gefüge von Zeichen fungiert, unter die nicht nur die nicht eingetragenen Marken fallen, die die Voraussetzung der notorischen Bekanntheit nicht erfüllen [17], sondern auch alle anderen im wirtschaftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen, die nicht ausschließlich von örtlicher Bedeutung sind.

53. Dieser erste Eindruck bei der Bestimmung des materiellen Anwendungsbereichs der Vorschrift ist vor allem auf den Umstand zurückzuführen, dass die eingetragenen Marken und die übrigen Zeichen im Sinne des Abs. 4 durch die nationalen Rechtsordnungen geschaffen, anerkannt und geschützt werden, so dass sie sehr heterogen sein können. Aufschluss über diese Heterogenität geben die vom HABM veröffentlichten Richtlinien zum Widerspruchsverfahren [18], die ein annäherndes Inventar der Zeichen enthalten, die geeignet sind, in den verschiedenen Mitgliedstaaten „ältere Rechte" im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 zu begründen. Neben den nicht registrierten Marken nennen die Richtlinien Handels- und Körperschaftsnamen, Ladenschilder, Titel von Veröffentlichungen und geografische Angaben. Die Vorschrift umfasst daher generell

17 — Anderenfalls wäre der Widerspruch auf Abs. 2 Buchst. c zu stützen.

18 — Richtlinie zu den Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil C: Widerspruchsrichtlinien (S. 312 bis 339).

sowohl unterschiedliche Kennzeichen, die eine Unterscheidungs- bzw. Identifizierungsfunktion für die von ihnen bezeichneten wirtschaftlichen Tätigkeiten erfüllen, wie auch solche, die den Ursprung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie benutzt werden, bezeichnen.

54. Der größte Teil dieser Zeichen (unabhängig davon, ob es sich dabei um Marken handelt oder nicht) entsprechen nicht dem klassischen Eintragungssystem, denn das Recht auf ihre ausschließliche Benutzung wird durch ihre Verwendung erworben oder konsolidiert, ohne dass es einer formellen Eintragung bedarf [19]. Unter Art. 8 Abs. 4 fallen zugleich aber auch Zeichen, die zuvor eingetragen wurden, einschließlich — wenngleich es sich nicht um den charakteristischsten Anwendungsfall der Vorschrift handelt — der geografischen Angaben, die in einem Mitgliedstaat geschützt sind, weil sie im Rahmen des Lissabonner Abkommens oder eines anderen internationalen Vertrags eingetragen wurden.

55. An diesem Punkt sollte vielleicht kurz unterbrochen werden, um festzustellen, welche geografischen Angaben konkret aufgrund von Art. 8 Abs. 4 geltend gemacht werden können.

19 — Diese Angaben sind der Auflistung von Kennzeichen in den Widerspruchsrichtlinien entnommen.

56. Zunächst sind geografische Angaben auszuschließen, die auf Gemeinschaftsebene registriert wurden, denn obwohl die Verordnung Nr. 40/94 insoweit keine Regelung trifft, bestimmt Art. 14 der Verordnung Nr. 510/2006 [20]: „Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe nach Maßgabe dieser Verordnung eingetragen, so wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und die die gleiche Erzeugnisklasse betrifft, abgelehnt, wenn dieser Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung bei der Kommission eingereicht wird." Demgemäß zählen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. k der neuen Verordnung über die Gemeinschaftsmarke [21] gemeinschaftliche geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen nunmehr zu den absoluten Eintragungshindernissen für Gemeinschaftsmarken.

57. Folglich wäre der Weg über Art. 8 Abs. 4 nur gangbar für geografische Angaben, die *nicht* auf Gemeinschaftsebene eingetragen, aber auf nationaler Ebene geschützt sind. Zu ihnen könnten jene zählen, die im Rahmen des Lissabonner Abkommens oder eines

20 — Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 93, S. 12).

21 — Die bereits zitierte Verordnung Nr. 207/2009.

anderen internationalen Vertrags eingetragen wurden [22].

Das bedeutet jedoch nicht, dass die bloße Eintragung für die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 4 ausreicht: Die Voraussetzungen der Benutzung, der Reichweite und der Merkmale des Rechts, die diese Bestimmung vorgibt, müssen auch bei den nicht gemeinschaftlichen geografischen Angaben erfüllt sein, die nur auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entgegengehalten werden können.

58. Diese Art von Zeichen genießt einen formalisierten Schutz mit einer vorhergehenden Eintragung. Meiner Ansicht nach wird in dem Maße, in dem diese Eintragung konstitutiven Charakter hat, das Fortbestehen der Eintragung der einzige Gesichtspunkt sein, der bei der Feststellung der Gültigkeit der jeweiligen geografischen Angabe zu berücksichtigen ist.

59. Folglich bin ich entgegen der von Budvar in der mündlichen Verhandlung [23] vertretenen Auffassung der Ansicht, dass die besondere Natur dieser Art von Zeichen und der Schutz, den sie dank ihrer Eintragung auf internationaler Ebene genießen, nicht von der Erfüllung der von dieser Bestimmung aufgestellten Voraussetzungen entbinden. Nur die Erfüllung dieser Voraussetzungen kann gewährleisten, dass sie, obwohl es sich bei ihnen um einfache geografische Angaben handelt, ein Wesen und eine Beständigkeit aufweisen, der diesen besonderen Schutz rechtfertigt. Andernfalls wären sie den gemeinschaftlichen Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben gleichgestellt.

22 — Ich bin der Auffassung, dass angesichts der Feststellungen des Gerichtshofs im Urteil vom 8. September 2009, Budějovický Budvar, das Fortbestehen dieser Art von geografischen Angaben möglich ist, sofern es sich um einfache Angaben handelt, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 510/2006 fallen. Hingegen lässt sich aus dem Urteil der Schluss ziehen, dass qualifizierte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, die nicht auf Gemeinschaftsebene angemeldet wurden, obwohl ihre Anmeldung möglich war, insbesondere nicht aufgrund eines bilateralen Vertrags zwischen zwei Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene geschützt werden können. Wie sich aus den Akten ergibt, hat sich Budvar ausdrücklich auf das Zeichen BUD in seiner Eigenschaft als „Ursprungsbezeichnung" berufen. Jenseits der Zweifel, die im Hinblick auf seine tatsächliche Natur bestehen können, könnte die bloße Tatsache, dass das Zeichen als Ursprungsbezeichnung dargestellt wurde, die auf Gemeinschaftsebene nicht angemeldet wurde, in unmittelbarer Anwendung der zitierten Rechtsprechung zum erschöpfenden Charakter der Verordnung Nr. 510/2009 im Rahmen des Widerspruchs dazu führen, dass seine Geltung verneint wird. Allerdings haben die vorstehenden Überlegungen keine Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren, denn Anheuser-Busch hat diesen möglichen Mangel des geltend gemachten Kennzeichens nicht gerügt, und es handelt sich hierbei nicht um eine Rüge, die der Gerichtshof insbesondere im Rahmen eines Rechtsmittels von Amts wegen berücksichtigen kann oder muss.
Zu den Gesichtspunkten, die die „öffentliche Ordnung" betreffen, vgl. die Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs vom 30. März 2000 in der Rechtssache Salzgitter/Kommission (C-210/98 P, Urteil vom 13. Juli 2000, Slg. 2000, I-5843, Nrn. 141 bis 143) und die Schlussanträge von Generalanwalt Mengozzi vom 1. März 2007 in der Rechtssache Common Market Fertilizers (C-443/05 P. Slg. 2007, I-7209, Nrn. 102 f.). Ebenso kann Vesterdorf, B.: „Le relevé d'office par le juge communautaire", in *Une Communauté de droit: Festschrift für G. C. Rodríguez Iglesias*, Nomos, 2003, S. 551 ff., konsultiert werden.

23 — Budvar hat denselben Standpunkt bereits im Widerspruchsverfahren vor dem HABM vertreten, wie sich aus Punkt 13(B) der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 14. Juni 2006 ergibt.

2. Die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 zielen darauf, sich der Beständigkeit der Zeichen zu versichern, deren Schutz geltend gemacht wird

60. Die anfängliche Weite des Art. 8 Abs. 4, der im Hinblick auf die Art der Zeichen, die ein Recht zum Widerspruch auf seiner Grundlage gibt, großzügig ist, wird sofort durch verschiedene Voraussetzungen eingeschränkt, die sie erfüllen müssen, bevor sie als Eintragungshindernis für eine Gemeinschaftsmarke dienen können.

61. Das wesentliche Ziel dieser Voraussetzungen besteht gerade darin, den Anwendungsbereich dieses Widerspruchsgrundes zu begrenzen, so dass sich nur die Inhaber von Kennzeichen darauf berufen können, die besonders gefestigt und bedeutend sind. Somit verlangt Abs. 4:

— auf der einen Seite zwei Voraussetzungen, die darauf gerichtet sind, zu gewährleisten, dass das Kennzeichen auf nationaler Ebene besonders geschützt ist (insbesondere, dass es „seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“) und dass sein Inhaber das Recht, es zu benutzen, vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke oder vor dem Tag der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität erworben hat; diese beiden Voraussetzungen in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b sind logischerweise im Licht des „für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Rechts des Mitgliedstaats“ zu untersuchen;

— auf der anderen Seite zwei Voraussetzungen (die „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ und die „mehr als lediglich örtliche Bedeutung“), die darauf gerichtet sind, sicherzustellen, dass es sich über ihren nationalen Schutz hinaus um Kennzeichen handelt, die eine gewisse kommerzielle Präsenz und Bedeutung aufweisen.

62. Der Gemeinschaftsgesetzgeber ging somit von der Notwendigkeit aus, auf nationaler Ebene anerkannte Kennzeichen zu schützen, führte aber zwei Schutzniveaus ein: Das erste betrifft Kennzeichen, die besonders bedeutend sind, weil sie „im geschäftlichen Verkehr benutzt“ werden und „mehr als lediglich örtliche Bedeutung“ haben, und der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehen können, und das zweite Rechte von örtlicher Bedeutung, die der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nicht entgegengehalten werden können, wohl aber gemäß Art. 107 der Verordnung ihrer Benutzung in dem Gebiet, in dem dieses Recht geschützt ist.

63. Unter den nationalen Kennzeichen werden anhand des zweifachen Kriteriums der „Benutzung“ und der „Bedeutung“ diejenigen ausgewählt und besonders geschützt, die besondere Eigenschaften aufweisen, die ein Hindernis für die Eintragung einer Marke auf Gemeinschaftsebene rechtfertigen. Die Rechtsmittelführerin weist zutreffend darauf hin, dass es praktisch unmöglich wäre, eine für die gesamte Europäische Union einheitliche Marke zu schaffen, wenn jedes nationale Zeichen ein Eintragungshindernis für eine Gemeinschaftsmarke sein könnte. Nach ihrer Eintragung ist die Gemeinschaftsmarke gültig

und im gesamten Gebiet der Union geschützt (Art. 1 der Verordnung Nr. 40/94). Damit ein nationales oder in mehreren Mitgliedstaaten geschütztes Kennzeichen ein Hindernis für die Anmeldung darstellen kann, muss es daher eine besondere Kraft haben, d. h. Eigenschaften, die es ermöglichen, mit Wirkung für die gesamte Union die Eintragung einer Marke zu verhindern.

64. Meiner Meinung nach sind diese Eigenschaften nicht unmittelbar die Folge einer eventuellen Eintragung. Die vom Gesetzgeber verwendeten Begriffe scheinen auf die Notwendigkeit zu zielen, eine stärker am Sachverhalt orientierte Beurteilung vorzunehmen, die an die Bedeutung im Verkehr anknüpft. Es handelt sich schließlich und endlich um Voraussetzungen, die der Gesetzgeber bewusst auf der Tatsachenebene ansiedelt und die eher an den Sachverhalt anknüpfen als an die abstrakte Tatsache des Rechtsschutzes.

65. Beim größten Teil der Kennzeichen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, liegen beide Merkmale gleichzeitig vor. Trifft dies wie im vorliegenden Fall nicht zu, verpflichtet Art. 8 Abs. 4 zu einer zusätzlichen Feststellung von Sachverhaltselementen hinsichtlich des Orts, des Zeitpunkts und der Bedingungen, unter denen das in Rede stehende Kennzeichen benutzt wurde. Auch wenn sein Rechtsschutz auf nationaler Ebene unabhängig von diesen Tatsachen ist und sogar ohne die Notwendigkeit einer Benutzung besteht, kann ein Widerspruch nur dann auf das Kennzeichen gestützt werden, wenn es diese Voraussetzungen erfüllt, die darauf gerichtet sind, zu gewährleisten, dass es ein Mindestmaß an Beständigkeit aufweist.

66. Abschließend halte ich bereits von diesen einleitenden Ausführungen ausgehend die Klarstellung für erforderlich, dass diese Voraussetzungen bzw. Eigenschaften des Art. 8 Abs. 4 einen vom Gesetzgeber *ad hoc* geschaffenen Rahmen darstellen und dass sie nicht mit den für andere Arten des Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bestehenden Voraussetzungen vergleichbar sind.

C — Zur Zweckmäßigkeit einer analogen Anwendung der Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 auf Abs. 4

67. In dem angefochtenen Urteil wie auch im Rechtsmittel wird wiederholt das Argument vorgebracht, es sei zweckmäßig bzw. unzweckmäßig, die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 und anderer mit ihm zusammenhängender Bestimmungen wie Art. 43 für einen auf eine ältere Marke gestützten Widerspruch auf Art. 8 Abs. 4 anzuwenden. Dieser teilweise Rückgriff auf die Analogie hat, wie weiter unten gezeigt wird, zu inkohärenten Ergebnissen geführt. Das wesentliche Argument, das zugunsten einer analogen Anwendung der Art. 8 Abs. 1 und 43 Abs. 2 und 3 vorgebracht wird, besteht darin, dass Marken eine günstigere Behandlung erfahren müssten als die übrigen Kennzeichen, da sowohl die nationalen (harmonisierten) Marken als auch die

Gemeinschaftsmarke sich nach einheitlichen Standards richteten, die im gesamten Gebiet der Union akzeptiert würden und daher eine bessere Garantie als eine nicht eingetragene Marke oder eines der sonstigen in Art. 8 Abs. 4 geregelten Kennzeichen böten.

68. Meiner Ansicht nach ist diese Argumentation nicht ausreichend begründet. In der Verordnung Nr. 40/94 wurden die Eintragungshindernisse für eine Gemeinschaftsmarke in mehrere Blöcke gegliedert, und jedem von ihnen wurden unterschiedliche Voraussetzungen zugeordnet, und es würde eine zu große Vereinfachung darstellen, eine Abstufung von einer höheren zu einer niedrigeren Ebene des Vertrauens des Gesetzgebers in das jeweilige Zeichen vorzunehmen. Bei einer genaueren Betrachtung der genannten Voraussetzungen lässt sich diese These nicht aufrechterhalten.

69. Gewiss sind das Bestehen eines Registers bzw. einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene Gesichtspunkte, die der Gesetzgeber berücksichtigt hat, jedoch kombiniert mit der Natur des jeweiligen Kennzeichens: Nur so lässt sich erklären, dass für die gemeinschaftlichen Ursprungsbezeichnungen keine Voraussetzung im Hinblick auf ihre Benutzung besteht [24], während von den eingetragenen Marken eine ernsthafte Benutzung über fünf Jahre verlangt wird. Hinsichtlich der Kennzeichen des Art. 8 Abs. 4 wollte der Gesetzgeber einen anderen Rahmen von Voraussetzungen schaffen, der eng genug ist, um die Anwendbarkeit der Bestimmung nicht weiter auszudehnen, als es zweckmäßig ist, aber auch ausreichend flexibel, um sich an die unterschiedliche Natur der Kennzeichen anpassen zu können, auf die er angewandt werden kann.

70. Diese Verschiedenartigkeit ist meiner Meinung nach der einzige Faktor, anhand dessen die Tatsache erklärt werden kann, dass Art. 8 Abs. 4 die auf seiner Grundlage erhobenen Widersprüche nicht unter das Spezialitätsprinzip stellt. Gegenüber einem auf eine ältere Marke gestützten Widerspruch, der nur in Betracht kommt, wenn diese Marke sich auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, die mit denen der Marke, deren Eintragung widersprochen wird, identisch oder ihnen ähnlich sind, ist die Voraussetzung der Identität oder Ähnlichkeit bei Geltendmachung einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen Kennzeichens nicht erforderlich (außer das nationale Recht sieht sie vor, um dem Inhaber des Kennzeichens „das Recht [zu verleihen], die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“). Dies kann in zweifacher Hinsicht überraschen, wenn man feststellt, dass das Spezialitätsprinzip sehr wohl erforderlich ist, um eine gemeinschaftliche Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe wirksam als absolutes Eintragungshindernis für eine jüngere Gemeinschaftsmarke geltend zu machen [25].

24 — Art. 14 der Verordnung Nr. 510/2006 und Art. 7 Abs. 1 Buchst. k der neuen Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Verordnung Nr. 207/2009).

25 — Siehe die in der vorstehenden Fußnote angeführten Bestimmungen.

71. Meiner Ansicht nach wird aus den vorstehenden Ausführungen deutlich, dass die größeren „Garantien", die die gemeinschaftlichen bzw. harmonisierten Rechtstitel bieten, nicht der einzige Faktor sind, der bei der Auslegung der Voraussetzungen, um ein bestimmtes Zeichen im Rahmen eines Widerspruchs gegen eine jüngere Gemeinschaftsmarke verwenden zu können, zu berücksichtigen ist. Insbesondere die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 sind als Ganzes zu betrachten und können nicht mit den Lösungen verglichen werden, die der Gesetzgeber für anders gelagerte Fälle vorgesehen hat.

VI — Untersuchung des Rechtsmittels

72. Die Rechtsmittelführerin macht zwei Rechtsmittelgründe geltend. Mit dem ersten rügt sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4, mit dem zweiten einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

A — *Erster Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94*

73. Der erste Rechtsmittelgrund bezüglich des Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 besteht aus drei Teilen.

1. Erster Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: die Zuständigkeit des HABM für die Beurteilung der Geltung des aufgrund Art. 8 Abs. 4 geltend gemachten Rechts

a) Bestimmung der Standpunkte

74. Anheuser-Busch meint, das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, indem es in den Randnrn. 79 bis 100 des angefochtenen Urteils zu dem Ergebnis gekommen sei, die Beschwerdekammer sei nicht für die Feststellung zuständig gewesen, ob Budvar die Gültigkeit der älteren Rechte, die aufgrund des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht worden seien, nachgewiesen habe.

75. Mit ihrem Rechtsmittel macht Anheuser-Busch geltend, das HABM hätte feststellen müssen, ob die Rechte, auf die der Widerspruch gestützt werde, tatsächlich wie behauptet existierten, ob sie anwendbar seien und ob sie der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke entgegengehalten hätten werden können. Die bloße Bezugnahme auf die Eintragung auf nationaler Ebene reiche für den Nachweis des Bestehens eines solchen Rechts nicht aus, denn durch die Eintragung werde lediglich eine gesetzliche Vermutung begründet.

76. Anheuser-Busch rügt zur Unterstützung ihrer These auch, dass das Gericht sich auf seine Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 1 der

Verordnung Nr. 40/94 [26] berufe und seine entsprechende Anwendung vorschlage. Nach dieser Rechtsprechung könne die Gültigkeit einer nationalen Marke nicht im Rahmen des Verfahrens der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke in Frage gestellt werden. Die Rechtsmittelführerin ist der Ansicht, dass es keine rechtliche Grundlage für diese Analogie mit Art. 8 Abs. 1 gebe, da die Harmonisierung des Markenrechts gewährleiste, dass im gesamten Gebiet der Union dieselben Kriterien und Standards auf eingetragene Marken Anwendung fänden, während die Kennzeichen im Sinne des Art. 8 Abs. 4 nicht harmonisiert seien.

b) Würdigung

77. Nach meiner Auffassung hat das Gericht Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht entsprechend angewandt. Im angefochtenen Urteil wird lediglich der der Rechtsprechung zu den nationalen eingetragenen Marken zugrunde liegende Gedanke auf die Kennzeichen im Sinne des Abs. 4 ausgedehnt. Danach sei das HABM nicht befugt gewesen, über die Gültigkeit dieser Kennzeichen zu entscheiden, denn ebenso wie die genannten Marken seien diese durch das nationale Recht des jeweiligen Mitgliedstaats geregelt, und nur in diesem Rahmen könne über ihre Gültigkeit entschieden werden.

78. Die Tatsache, dass die nationalen Marken eine Harmonisierung erfahren haben, die übrigen Kennzeichen hingegen nicht, stellt insoweit keinen bestimmenden Faktor dar.

79. Durch die Einführung des Widerspruchsgrundes des Art. 8 Abs. 4 sprach der Gesetzgeber auch den dort genannten nationalen Rechtsordnungen sein Vertrauen aus, das lediglich unter dem Vorbehalt der Feststellung der auf die Beschränkung des Anwendungsbereichs der Vorschrift gerichteten Voraussetzungen steht (der zeitlichen Priorität des Rechts, dass es sich um ein Zeichen handelt, das auf nationaler Ebene einen besonderen Schutz genießt, seine Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr und seine nicht ausschließlich örtliche Bedeutung). Die Behörden der Union können nur das Vorliegen dieser Voraussetzungen prüfen, nicht aber die Gültigkeit des jeweiligen nationalen Rechts oder die Dauer seines Schutzes im Mitgliedstaat in Frage stellen. Das Gegenteil würde bedeuten, dem HABM die Befugnis einzuräumen, nationale Vorschriften auszulegen und anzuwenden. Dies ist seinem Zuständigkeitsbereich jedoch völlig fremd und könnte zu schwerwiegenden Störungen des Bestehens und des Schutzes des Kennzeichens auf nationaler Ebene führen.

26 — Urteile des Gerichts erster Instanz vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Slg. 2002, II-4335, Randnr. 55), vom 30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM — Diesel (DIESELIT), (T-186/02, Slg. 2004, II-1887, Randnr. 71), vom 21. April 2005, PepsiCo/HABM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), (T-269/02, Slg. 2005, II-1341, Randnr. 26), und vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM — Propamsa (PAM PLUVIAL) (T-364/05, Slg. 2007, II-757, Randnr. 88).

80. Deshalb hätte das HABM nach meiner Einschätzung ausschließlich dann, wenn der Schutz des Zeichens im fraglichen Mitgliedstaat bereits definitiv für ungültig erklärt worden wäre (durch rechtskräftiges Urteil oder in dem entsprechenden Verfahren) diesen Umstand in Betracht ziehen und den auf dieses Kennzeichen gestützten Widerspruch zurückweisen können und müssen.

81. Dies wird besonders deutlich, wenn wie im vorliegenden Fall der Schutz des Kennzeichens nach einem formellen Akt wie der Eintragung entsteht. Unter diesen Umständen ist es normal, dass die Gültigkeit dieser Eintragung nicht in einem Verfahren zur Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, sondern nur in dem Verfahren zur Feststellung der Nichtigkeit nach Maßgabe der die Eintragung regelnden Vorschriften angefochten werden kann.

82. Im Rahmen des Lissabonner Abkommens kann nur eine Behörde eines Vertragsstaats die Wirkungen einer bereits eingetragenen Ursprungsbezeichnung für ungültig erklären, indem sie entweder innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkt des Empfangs der Mitteilung über die Registrierung an mitteilt, dass sie einer Ursprungsbezeichnung den Schutz nicht gewähren kann (Art. 5 des Lissabonner Abkommens), oder indem sie ihren Schutz im Herkunftsstaat für ungültig erklärt (Art. 6 und 7 des Lissabonner Abkommens). Außerhalb dieser beiden Verfahren kann die Gültigkeit der internationalen Eintragung und die Wirksamkeit des Schutzes, die sie in den verschiedenen Vertragsstaaten gewährleistet, nicht angefochten werden.

83. Was den Schutz auf der Grundlage eines bilateralen Vertrags betrifft, kann aus meiner Sicht nur durch die Kündigung des Vertrags, seine Änderung oder ein rechtskräftiges Urteil, durch das das Erlöschen des Schutzes in dem jeweiligen Land festgestellt wird, das Bestehen eines Kennzeichens, das im Rahmen eines auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Widerspruchs geltend gemacht wird, ausgeschlossen werden.

84. Der Beschwerdekammer zufolge ist die Frage, ob das Zeichen Bud wie eine Ursprungsbezeichnung behandelt wird, die in Frankreich, Italien und Portugal gemäß dem Lissabonner Abkommen und in Österreich aufgrund eines bilateralen Vertrags zwischen diesem Mitgliedstaat und der Tschechischen Republik geschützt ist, im vorliegenden Fall „von nachrangiger Bedeutung“, denn „ein Widerspruch … der auf ein Recht gestützt wird, das als Ursprungsbezeichnung ausgegeben werde, tatsächlich aber keine sei, kann offensichtlich keinen Erfolg haben“. Hierbei stützte sich das HABM auf die Eigenschaften, die die Rechtsprechung und die Gemeinschaftsregelung [27] als solche voraussetzen, damit ein Kennzeichen als Ursprungsbezeichnung bezeichnet werden kann, und kam zu dem Ergebnis, dass sie bei dem beanspruchten Kennzeichen nicht vorgelegen hätten. Diese Erwägungen sind jedoch unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen alles andere als entscheidend. Solange die geltend gemachten Rechte nicht endgültig nach

27 — Die Verordnung Nr. 510/2006.

Maßgabe der Verfahren, die das Recht vorsieht, das ihnen Schutz gewährt, für ungültig erklärt worden sind, kann die Beschwerdekammer weder ihre Gültigkeit anzweifeln noch die Frage aufwerfen, ob sie eine „Ursprungsbezeichnung“ darstellen.

85. Demnach ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zurückzuweisen.

2. Zweiter Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: die Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“

86. Die Rechtsmittelführerin rügt, das Gericht habe die in Art. 8 Abs. 4 aufgestellte Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ in dreifacher Hinsicht falsch ausgelegt: erstens im Hinblick auf den Umfang und die Art und Weise der Benutzung, indem sie sie nicht der „tatsächlichen Benutzung“ von eingetragenen Marken gleichstelle, zweitens im Hinblick auf den Ort der Verwendung, als es festgestellt habe, dass Beweise aus dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten als denen, in denen das geltend gemachte Recht geschützt sei, berücksichtigt werden könnten, und drittens in Bezug auf den für den Nachweis ihrer Nutzung maßgeblichen Zeitraum, indem es verneint habe, dass das Datum der Anmeldung einschlägig sei, und es durch das Datum der Veröffentlichung der Anmeldung ersetzt habe.

87. Auf diese Weise habe das Gericht die Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ im weitesten Sinne ausgelegt und dadurch einen Rechtsfehler begangen.

a) Umfang sowie Art und Weise der Benutzung

i) Bestimmung der Standpunkte

88. Die erste der drei Rügen betrifft die Randnrn. 160 bis 178 des angefochtenen Urteils. In ihnen habe das Gericht wie die Beschwerdekammer die Ansicht vertreten, dass die Voraussetzung der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 in demselben Sinn auszulegen sei wie die Voraussetzung der „ernsthaften Benutzung“, die Art. 34 Abs. 2 und 3 der Verordnung für einen auf eine ältere Marke gestützten Widerspruch verlangten.

89. Die Rechtsmittelführerin beanstandet diese Auslegung mit dem Argument, dass eingetragene Marken, wenn die Qualifizierung

als „ernsthafte Benutzung“ nicht im Kontext des Art. 8 Abs. 4 angewandt werde, im Hinblick auf ihre Benutzung im Rahmen eines Widerspruchs gegen die Eintragung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke engeren Voraussetzungen unterlägen als die Zeichen im Sinne des Abs. 4. Ebenso wie für die Feststellung einer Verletzung einer Marke (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94) weniger verlangt werde als für ihre Aufrechterhaltung (Art. 15 und 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung), meint Anheuser-Busch, dass größte Genauigkeit an den Tag gelegt werden müsse, wenn es wie bei Art. 8 Abs. 4 darum gehe, „ein Recht zu begründen, das Auswirkungen auf die Tätigkeit anderer Unternehmen haben kann“.

90. Anheuser-Busch zufolge führt die Anwendung des Kriteriums der „ernsthaften Benutzung“ einerseits dazu, dass die Abgabe von Gratismustern, die aufgrund des Urteils Silberquelle [28] von diesem Begriff ausgeschlossen seien, nicht zum Nachweis dieser Benutzung dienen könne. Ebenso müsse die Benutzung einer Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe, die aufgrund des Art. 8 Abs. 4 geltend gemacht werde, in Übereinstimmung mit der wesentlichen Funktion des Kennzeichens erfolgen, die darin bestehe, dem Verbraucher die geografische Herkunft der Waren und ihre spezifischen Eigenschaften zu garantieren.

28 — Urteil vom 15. Januar 2009 (C-495/07, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 21 und 22).

ii) Würdigung

91. Budvar legt die Formel „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ auf dieselbe Art und Weise aus wie das angefochtene Urteil. Beide sehen sie im Wesentlichen als Alternative zwischen der Angleichung an den Begriff der „ernsthaften Benutzung“ des Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 und der Auslegung der in den Art. 9 Abs.1 der Verordnung Nr. 40/94 und 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 verwendeten identischen Begriffe „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ durch die Rechtsprechung.

92. Tatsächlich bestehen wesentliche Unterschiede zwischen beiden Benutzungsebenen. Auf der einen Seite vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass eine Marke im Sinne von Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94 „ernsthaft benutzt“ werde, wenn sie „entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie

begründeten Rechte zu wahren“ [29]. Bezüglich des Begriffs der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ hatte die Rechtsprechung bislang nur Gelegenheit, diese Begriffe im Kontext des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und der Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der Richtlinie auszulegen, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie erfolgt, wenn das fragliche Kennzeichen „im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich“ benutzt wird.

93. Ich bin jedoch der Ansicht, dass bei dieser dualen Sichtweise der Normzweck des Art. 8 Abs. 4 außer Acht gelassen wird. Durch die in Rede stehende Vorschrift wird auf der einen Seite ein spezieller Rahmen von Voraussetzungen geschaffen, die von den für die übrigen Widerspruchsgründe geltenden unabhängig sind; auf der anderen Seite liegt ihr eine eigene Logik zugrunde, bei der es sich nicht um die des Art. 43 Abs. 2 und insbesondere nicht um die des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung handelt.

94. Das von Budvar geltend gemachte Argument der Rechtssicherheit (diese Voraussetzung muss in allen Bestimmungen der Verordnung, die sie enthalten, identisch ausgelegt werden) ist nicht von vornherein zurückzuweisen, reicht aber nicht aus, um die These des Gerichts zu stützen. Die genannte Bestimmung verlangt als allgemeine Regel nach einer einheitlichen Auslegung bestimmter Rechtsbegriffe, insbesondere, wenn in zwei Bestimmungen desselben Gesetzestexts oder von Gesetzestexten, deren Inhalt miteinander in Verbindung steht, dieselbe Terminologie verwendet wird (wie es zweifellos bei Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 und den Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 der Fall ist). Dieses Auslegungskriterium, nach dem für identische Begriffe dieselbe Begriffsbestimmung gilt, kann jedoch nicht so eng sein, dass es den Kontext, in dem der in Rede stehende Begriff angewandt wird, vollständig außer Acht lässt. In diesem Fall erfüllt die Voraussetzung je nach der Bestimmung, die sie vorsieht, völlig andere Funktionen.

95. Gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 muss das Zeichen als Voraussetzung dafür, dass es einer Anmeldung einer neuen Gemeinschaftsmarke entgegengehalten werden kann, „im geschäftlichen Verkehr benutzt“ werden; dadurch soll ein Widerspruchsgrund gegenüber dem Versuch, eine Marke als Gemeinschaftsmarke einzutragen, geschaffen werden. In Art. 9 Abs. 1 der Verordnung wird diese Wendung verwendet, um die Benutzung eines Kennzeichens, die der einer Gemeinschaftsmarke ähnelt oder gleicht und von deren Inhaber verboten werden kann, zu beschreiben; in diesem Fall wird folglich angestrebt, den Umfang des ausschließlichen Benutzungsrechts des Inhabers

29 — Urteile vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM (C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237, Randnr. 70), und vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM (C-234/06 P, Slg. 2007, I-7333, Randnr. 72). Vgl. auch zu Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 das Urteil vom 11. März 2003, Ansul (C-40/01, Slg. 2003, I-2439, Randnr. 43), und den Beschluss vom 27. Januar 2004, La Mer Technology (C-259/02, Slg. 2004, I-1159, Randnr. 27).

einer Gemeinschaftsmarke — logischerweise so weit wie möglich — zu gewährleisten [30].

96. Vor diesem Hintergrund formuliert Art. 8 Abs. 4 den Begriff positiv, wenn er eine Mindest-„Benutzungsschwelle“ für den Widerspruch gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke verlangt. Art. 9 Abs. 1 hingegen formuliert ihn negativ, um bestimmte, der eingetragenen Marke „feindliche“ Verhaltensweisen so weit wie möglich zu untersagen.

97. Dies soll jedoch nicht heißen, dass es zutreffend wäre, Art. 8 Abs. 4 unter Heranziehung von Art. 43 Abs. 2 wie in dem angefochtenen Urteil auszulegen. Ich vertrete die Auffassung, dass die Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr einer autonomen Auslegung bedarf, die keine andere sein kann als die, nach der im Rahmen des Widerspruchs aufgrund eines dieser Kennzeichen eine „Benutzung“ dargelegt werden muss, die diese Bezeichnung verdient.

98. Ich bin daher der Ansicht, dass es sich bei der Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 wie bei den übrigen Voraussetzungen dieser Bestimmung um einen eigenständigen Begriff handelt [31], der einer autonomen Auslegung bedarf.

99. Erstens bin ich der Meinung, dass es zwar nicht unabdingbar ist, dass das Kennzeichen benutzt wird, um „einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern“, dass aber eine bestimmte Benutzung in einem wirtschaftlichen Kontext unter Ausschluss der Benutzung in der privaten Sphäre erforderlich ist, wobei beispielsweise die Abgabe von Gratismustern nicht ausreicht.

100. Zweitens erscheint es ebenfalls vernünftig, zu verlangen, dass es sich um eine Benutzung in Übereinstimmung mit der wesentlichen Funktion des jeweiligen Zeichens handelt. Im Fall geografischer Angaben besteht diese Funktion in der Gewährleistung der Identifizierung der geografischen Herkunft und/oder bestimmter für das Erzeugnis charakteristischer Eigenschaften durch das Publikum.

30 — Demselben Zweck dienen die Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104. Ich teile die Feststellung meiner Kollegin, der Generalanwältin Sharpston, nach der die Auslegung der Richtlinie 89/104 mit der Verordnung Nr. 40/94 kohärent sein muss (Schlussanträge vom 12. März 2009 in der Rechtssache Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Urteil vom 11. Juni 2009, Slg. 2009, I-4893, Nr. 16), aber ich glaube nicht, dass sich daraus, wie es Budvar offenbar tut, der Schluss ziehen lässt, dass diese „Kohärenz“ ohne Berücksichtigung der Funktion der jeweiligen Bestimmung verfolgt werden müsse. Im vorliegenden Fall müsste die Kohärenz zwischen den Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der Richtlinie und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung bestehen, da ihr Inhalt gleichgestellt werden kann. Die Ausdehnung ihrer Definition durch die Rechtsprechung auf Art. 8 Abs. 4 ist meiner Meinung nach nicht so offensichtlich.

31 — Tatsächlich muss das Kennzeichen neben dieser gemeinschaftlichen Voraussetzung der Benutzung im Verkehr in dem jeweils von den Bestimmungen des jeweiligen Mitgliedstaats verlangten Umfang benutzt werden, damit es „seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“ (Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung).

101. Eine derartige Auslegung (die meiner Ansicht nach den Vorteil hat, dass sie auf eine Vielzahl verschiedener Kennzeichen, die unter Art. 8 Abs. 4 subsumiert werden können, anwendbar ist) könnte dazu führen, dass die Argumente von Anheuser-Busch im Hinblick auf die Behauptung, dass Budvar das Kennzeichen BUD als Marke und nicht zur Identifizierung der geografischen Herkunft des Erzeugnisses benutzt habe, vorbehaltlich ihres Nachweises durchgreifen.

b) Das für den Nachweis der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr" maßgebliche Gebiet

i) Bestimmung der Standpunkte

102. Die zweite dieser Rügen betrifft das für den Nachweis der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr" maßgebliche Gebiet.

103. Die Rechtsmittelführerin meint, das Gericht habe gegen das Territorialitätsprinzip verstoßen und Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 falsch ausgelegt, als es in den Randnrn. 167 und 168 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung „nicht [ergibt], dass das in Rede stehende Zeichen in dem Gebiet benutzt werden muss, dessen Recht für den Schutz dieses Zeichens geltend gemacht wird". Das Gericht hat insbesondere Bezug auf die Notwendigkeit genommen, die von Budvar vorgelegten Beweise zur Benutzung von Bud in den Benelux-Ländern, Spanien und dem Vereinigten Königreich zu berücksichtigen, obwohl der Widerspruch auf ausschließlich in Österreich und Frankreich bestehende ausschließliche Rechte gegründet wurde.

104. Anheuser-Busch zufolge kann sich die Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr" nur auf die Benutzung des Zeichens in dem Gebiet, in dem es den behaupteten Schutz genieße, beziehen. Dies gebiete das auf die Rechte des geistigen Eigentums im Allgemeinen und auf die Ursprungsbezeichnungen im Besonderen anzuwendende Territorialitätsprinzip. Schließlich stützt sich die Rechtsmittelführerin erneut auf das Argument des Vergleichs mit der Markenregelung: Würde die Benutzung in diesen anderen Gebieten berücksichtigt, würden die nicht harmonisierten Kennzeichen im Sinne von Art. 8 Abs. 4 günstiger behandelt als die Marken im Sinne des Art. 8 Abs. 1 und 2, da der genannte Artikel bei diesen eine ernsthafte Benutzung in dem jeweiligen Gebiet verlange.

ii) Würdigung

105. Ich schließe mich im Hinblick auf die zweite Rüge den auf das Territorialitätsprinzip abstellenden Argumenten der Rechtsmittelführerin an, aus den oben dargelegten Gründen aber nicht denen, die auf einen Vergleich mit der Markenregelung gestützt werden.

106. Meiner Ansicht nach ist eine gebietsbezogene Auslegung der Vorschrift unabhängig von dem geltend gemachten Kennzeichen unabdingbar. Für die Marken schreibt Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 ausdrücklich den Nachweis der ernsthaften Benutzung „in der Gemeinschaft" (wenn eine Gemeinschaftsmarke geltend gemacht wird) bzw. „in dem Mitgliedstaat …, in dem die ältere Marke geschützt ist", vor. Das Schweigen von Art. 8 Abs. 4 zu diesem Punkt kann jedoch nicht als Wille ausgelegt werden, eine Voraussetzung auszuschließen, die naturgemäß durch die Wirkung des Territorialitätsprinzips vorgegeben und allgemein auf sämtliche Rechte des geistigen Eigentums anwendbar ist [32].

107. Das Gemeinschaftsrecht und die Rechtsprechung bieten zahlreiche Beispiele für die Anwendung dieses Prinzips.

108. Aus Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ergibt sich beispielsweise, dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr aufgrund der Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und einer älteren Marke und zwischen den Waren oder Dienstleistungen, die beide Marken bezeichnen, im Hinblick auf das Publikum in dem Gebiet, in dem die ältere Marke geschützt ist, zu beurteilen ist [33].

109. Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 89/104, wonach eine Marke nicht von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt wird, wenn sie „infolge ihrer Benutzung" Unterscheidungskraft erworben hat, stellt nicht klar, wo diese Benutzung festzustellen ist. Der Gerichtshof hat hierzu aber festgestellt, dass „es allein auf die Lage in dem Teil des Hoheitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats (oder gegebenenfalls in dem Teil des Beneluxgebiets) [ankommt], in dem die Eintragungshindernisse festgestellt worden sind" [34].

110. Parallel dazu finden gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 die beiden absoluten Eintragungshindernisse keine Anwendung auf die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die „infolge ihrer Benutzung

32 — Unter den Pionieren der Anerkennung dieses Grundsatzes kann Hagens zitiert werden, der bereits im Jahr 1927 die von der deutschen Lehre traditionell vertretene These der Universalität der Marke in Frage stellte und ausführte, dass diese These nicht aufrechterhalten werden könne, da ihre Anwendung zu einer Einmischung in die Rechtssphäre souveräner ausländischer Staaten führen würde (Hagens, Warenzeichenrecht, Berlin und Leipzig, 1927). Der Gedanke Hagens wurde vom Reichsgericht in einem Urteil vom 20. September 1927 übernommen und scheint heute allgemein als Grundsatz des Markenrechts anerkannt zu sein, ohne dass meiner Ansicht nach die internationalen Verträge, die mehrheitlich auf der Gegenseitigkeit aufbauen, seine Bedeutung einschränken.

33 — Vgl. in diesem Sinne die Urteile vom 26. April 2007, Alcon/HABM (C-412/05 P, Slg. 2007, I-3569, Randnr. 51), und vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM (C-234/06 P, Slg. 2007, I-7333, Randnr. 60).

34 — Urteil vom 7. September 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Slg. 2006, I-7605, Randnr. 22). Auch Generalanwältin Sharpston geht in ihren Schlussanträgen vom 30. März 2006 davon aus, dass es erforderlich ist, diese Voraussetzungen geografisch zu beurteilen, und weist darauf hin, dass es im Unterschied zu den an nationale Marken zu stellenden Anforderungen bei Gemeinschaftsmarken verlangt werden kann, dass der Inhaber „die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für ein größeres geografisches Gebiet nachweist" (Nr. 45).

Unterscheidungskraft erlangt hat“, und die Rechtsprechung hat präzisiert, dass eine Marke nach der zitierten Vorschrift nur zur Eintragung zugelassen werden kann, „wenn sie durch Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Gemeinschaft erworben hat, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b besaß. Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte Teil der Gemeinschaft kann gegebenenfalls auch ein einziger Mitgliedstaat sein.“ [35] Es ist folglich ausreichend, dass eine Marke in einem einzigen Mitgliedstaat keine Unterscheidungskraft hat, um die Eintragung auf Gemeinschaftsebene zu verhindern; im Gegensatz hierzu ist das Eintragungshindernis von dem Zeitpunkt an, zu dem die Marke, die als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden soll, diese Unterscheidungskraft in dem Gebiet, in dem es sie nicht hatte, erwirbt, nicht mehr anwendbar.

111. Schließlich denke ich, dass nur eine strikte Anwendung des Territorialitätsprinzips es ermöglicht, die Ziele des Art. 8 Abs. 4 zu verwirklichen. Wenn mit der Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ gewährleistet werden soll, dass das auf diese Weise geltend gemachte Kennzeichen von einer gewissen öffentlichen Relevanz ist, ist es logisch, dass diese durch die Benutzung erworbene Relevanz im Hinblick auf das Gebiet, in dem das Kennzeichen geschützt ist, nachgewiesen werden muss und dass es nicht ausreicht, dass es in einem anderen Gebiet benutzt wurde (das sogar außerhalb der Union liegen kann), in dem es keinen Schutz genießt.

35 — Urteil vom 22. Juni 2006, Storck/HABM (C-25/05 P, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 83).

c) Der für die Prüfung der „Benutzug im wirtschaftlichen Verkehr“ relevante Zeitraum

i) Bestimmung der Standpunkte

112. Die dritte Rüge betrifft den für die Prüfung der Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ maßgeblichen Zeitraum und insbesondere seinen Beginn.

113. Anheuser-Busch zufolge hat das Gericht Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 falsch ausgelegt, als es in Randnr. 169 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass sich aus dieser Bestimmung nicht ergebe, dass „der Widersprechende nachzuweisen hätte, dass das in Rede stehende Zeichen vor der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist“, sondern, dass „es … höchstens, um wie bei älteren Marken zu verhindern, dass das ältere Recht nur wegen eines Widerspruchsverfahrens benutzt wird, verlangt werden [kann], dass das in Rede stehende Zeichen vor der Veröffentlichung der Markenanmeldung im Blatt für Gemeinschaftsmarken benutzt worden ist“.

114. Die Rechtsmittelführerin meint hingegen, dass sämtliche Voraussetzungen für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke vorliegen müssten, ohne dass dem Widersprechenden ein weiter gehender Zeitraum für die Benutzung des im

Widerspruch zu der zur Eintragung angemeldeten Marke stehenden Kennzeichens im wirtschaftlichen Verkehr zugestanden werden könne.

ii) Beurteilung

115. Ich halte das Vorbringen der Klägerin, nach dem die Benutzung des Kennzeichens gegebenenfalls vor seiner Anmeldung nachgewiesen werden müsse, dies aber erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung geschehen könne, für zutreffend.

116. Erstens macht aus den bereits in Abschnitt V dieser Schlussanträge angeführten Gründen das Schweigen des Gesetzgebers im Hinblick auf den Widerspruch nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 eine autonome Auslegung erforderlich.

117. Auf der einen Seite ist die entsprechende Anwendung von Art. 43, die in dem angefochtenen Urteil vorgeschlagen wird, zurückzuweisen [36]. Mit dieser Argumentation gerät das Gericht in einen schweren inneren Widerspruch, denn es hat nur wenige Randnummern zuvor dieselbe entsprechende Anwendung für den Begriff „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ abgelehnt. Im Sinne der Kohärenz muss die Auslegung der zeitlichen Voraussetzung in dem angefochtenen Urteil zurückgewiesen werden, wenn man unter „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr“ etwas anderes versteht als die ernsthafte Benutzung im Sinne des Art. 43 Abs. 2. Dies bedeutet andererseits auch nicht, dass die Lösung darin besteht, dass man einfach die Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 5 [37] entsprechend auslegt, die für einen ganz anderen Kontext entwickelt wurde (den Widerspruch, der sich auf eine bekannte ältere Marke stützt). Die von der Rechtsmittelführerin zitierten Urteile stellen eine klare Anwendung des Prioritätsprinzips dar, das für die Rechte des gewerblichen Eigentums gilt und auch im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 4 zu berücksichtigen ist.

118. Meiner Ansicht nach ist auf das Datum der Anmeldung der neuen Gemeinschaftsmarke abzustellen und nicht auf das Datum ihrer Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschaftsmarken. Denn wenn es darum geht, zu gewährleisten, dass das im Rahmen des Widerspruchs entgegengehaltene Zeichen Gegenstand einer Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr war, die es konsolidiert und ihm das notwendige Gewicht verleiht, um der Anmeldung einer neuen Gemeinschaftsmarke begründet entgegengehalten werden zu können, sollte das fragliche Kennzeichen

36 — Auch wenn es hierzu Art. 43 der Verordnung nicht ausdrücklich zitiert, weist das angefochtene Urteil in Randnr. 169 in klarer Anspielung auf die Voraussetzungen der genannten Vorschrift darauf hin, dass das Kriterium des Datums der Veröffentlichung „wie bei älteren Marken“ erforderlich ist.

37 — Vgl. Fn. 36.

auch bereits vor der Anmeldung der in Rede stehenden Anmeldung benutzt worden sein.

119. Eine andere Lösung könnte zur Täuschung verleiten, wenn man es dem Inhaber eines älteren Rechts ermöglichte, eine künstliche Nutzung seines Zeichens in der Übergangszeit zwischen der Anmeldung (von der, wie in der mündlichen Verhandlung bestätigt wurde, auf informellem Weg Kenntnis erlangt werden kann) bis zur Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschafsmarken [38] zu „improvisieren", um es im Rahmen eines Widerspruchs geltend zu machen.

120. Im Rahmen ihres Rechtsmittels macht Budvar geltend, Art. 8 Abs. 4 Buchst. a verlange ausdrücklich, dass das Recht auf Benutzung des Zeichens vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erworben worden sein müsse, bzw. vor dem Zeitpunkt der Priorität, die zur Unterstützung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke geltend gemacht worden sei, wendet dieses Zeiterfordernis aber nicht auf die Voraussetzung der Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr an. Für Budvar würde es daher ausreichen, dass das Recht, auf das der Widerspruch gestützt wird, vor der Anmeldung der Marke erworben wurde, selbst wenn die Benutzung dieses Rechts erst später in dem Zeitraum zwischen der amtlichen Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt ist. Ich kann mich dieser Auslegung der Bestimmung nicht anschließen. Meiner Meinung nach steht ihr Wortlaut einer Ausdehnung derselben zeitlichen Voraussetzung auf die Voraussetzung der Benutzung nicht entgegen. Es wäre im Gegenteil logischer, wenn sämtliche Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 zeitlich koordiniert wären. Andernfalls könnte das System, wie bereits angedeutet wurde, leicht zur Täuschung verleiten: wenn, wie in dem mit dem Rechtsmittel angefochtenen Urteil ausgeführt wird, das Ziel verfolgt wird, „zu verhindern, dass das ältere Recht nur wegen eines Widerspruchsverfahrens benutzt wird", muss gewährleistet sein, dass es zu der Benutzung des streitigen Zeichens mit oder ohne Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gekommen wäre. Dies kann aber nur gewährleistet werden, wenn eine Benutzung vor der Anmeldung verlangt wird.

121. Schließlich bringt Budvar vor, dass die Anmeldung Dritten nur entgegengehalten werden könne, wenn sie veröffentlicht worden sei. Dieses Argument ist meiner Ansicht nach ungeeignet, denn es geht hier nicht um die Feststellung des Umstands, der dazu führt, dass es entgegengehalten werden kann, sondern darum, zu zeigen, dass das geltend gemachte Zeichen im Verkehr ein gewisse Bedeutung aufweist.

38 — In der mündlichen Verhandlung ist auch klargestellt worden, dass diese Zeitspanne mehrere Monate dauern kann, wie es bei einigen der Anmeldungen, um die es in der vorliegenden Rechtssache geht, der Fall war. In diesen Fällen ist die Gefahr, dass die Anmeldung in bestimmten Medien vor ihrer Veröffentlichung bekannt wird, groß. Es ist ein wenig irritierend, dass die einzige nachwiesene Benutzung des geltend gemachten Kennzeichens in der Zeit zwischen der Anmeldung der Marke und ihrer Veröffentlichung erfolgte.

d) Schlussfolgerung

122. Da die drei Rügen begründet sind, bin ich der Auffassung, dass dem zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes stattzugeben ist.

3. Dritter Teil des ersten Rechtsmittelgrundes: die Voraussetzung der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung".

a) Bestimmung der Standpunkte

123. Im dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes macht Anheuser- Busch geltend, in den Randnrn. 179 bis 183 des angefochtenen Urteils werde die Wendung „mehr als lediglich örtliche Bedeutung" falsch ausgelegt.

124. Selbst wenn man mit Art. 8 Abs. 4 davon ausginge, das das Zeichen von „mehr als lediglich örtlicher Bedeutung" sein müsse, ist die Rechtsmittelführerin der Ansicht, dass der Begriff „Bedeutung" auf jeden Fall an den Markt des Landes anknüpfe, in dem dieses Kennzeichen geschützt sei, und dass ein Zeichen im Verkehr nur „Bedeutung" haben könne, wenn es in ihm benutzt werde. Der bloße Umstand, dass die Gesetze von zwei oder mehr Staaten einem Subjekt ausschließliche Rechte verliehen, impliziere nicht, dass dieses Zeichen bereits dadurch „Bedeutung" im Verkehr dieser Staaten habe.

125. Ebenso ist Anheuser-Busch der Auffassung, dass der geografische Anwendungsbereich des durch das nationale Recht gewährten Schutzes insoweit kein geeignetes Kriterium sei, denn andernfalls unterläge die Voraussetzung dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Dies würde gegen die Rechtsprechung verstoßen, nach der das Markenrecht autonom ist und nicht dem nationalen Recht unterliegt (Urteil vom 25. Oktober 2007, Develey/HABM, C-238/06 P, Slg. 2007, I-9375, Randnrn. 65f.).

b) Würdigung

126. Meiner Ansicht nach wird Art. 8 Abs. 4 in dem mit dem Rechtsmittel angefochtenen Urteil zu wörtlich und zu eng am Wortlaut haftend ausgelegt.

127. Einerseits trifft es zu, dass, wie in dem angefochtenen Urteil festgestellt wird [39], die Wendung „mehr als lediglich örtliche

39 — Randnr. 180.

Bedeutung“ das Zeichen und nicht seine Benutzung oder den wirtschaftlichen Verkehr qualifiziert; sie bezieht sich schließlich und endlich auf die Bedeutung des Kennzeichens und nicht auf die Bedeutung seiner Benutzung. Bestätigt wird dies anhand der Untersuchung einiger Sprachfassungen der Bestimmung: Die italienische Fassung ist eine der klarsten, da sie die Konjunktion „und“ verwendet („contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale“), aber auch die französische („signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale“), die portugiesische („sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local“) und die deutsche Fassung („eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“) lassen keinen Raum für Zweifel, und es fällt selbst bei Formulierungen, die gewisse Zweifel aufwerfen können, wie der spanischen („signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local“) oder der englischen („sign used in the course of trade of more than mere local significance“), schwer, sich für eine andere Auslegung zu entscheiden.

128. Allerdings können trotz der vom Gericht in dem angefochtenen Urteil vertretenen Ansicht die vorstehenden Ausführungen weder bedeuten, dass die Bedeutung des Kennzeichens gleichbedeutend mit dem geografischen Bereich seines rechtlichen Schutzes ist, noch, dass die Bedeutung eines Kennzeichens größer ist, nur weil es in mehr als einem Land rechtlich geschützt ist.

129. Wie ich bereits angedeutet habe, sind die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 nicht auf den rein rechtlichen Bereich begrenzt. Die vom Gemeinschaftsgesetzgeber verwendeten Begriffe und die Zielsetzung der Bestimmung verlangen nach einer Auslegung, die an den Sachverhalt anknüpft, an die Bedeutung des Kennzeichens im Verkehr [40].

130. Erstens scheinen der Begriff „Bedeutung“ und seine Entsprechungen in den übrigen Sprachfassungen auf der Sachverhaltsebene angesiedelt zu sein und nicht auf der Ebene des räumlichen Anwendungsbereichs

40 — Ich beziehe mich auf eine Auslegungsweise, die näher liegt, aber nicht notwendig in jeder Hinsicht identisch ist mit der des HABM in seinen bereits genannten Widerspruchsrichtlinien. Dem HABM zufolge kann die Reichweite eines Kennzeichens im Sinne von Art. 8 Abs. 4 nicht ausschließlich aus einer geografischen Perspektive beurteilt werden, sondern muss auch auf die „wirtschaftliche Dimension der Benutzung des Kennzeichens“ gestützt werden, indem die Intensität der Benutzung, ihr Umfang, die Verbreitung der Waren oder Dienstleistungen, für das es benutzt wird, und die unter diesem Kennzeichen veröffentlichte Werbung berücksichtigt werden. Das Gericht hat diese Auslegung Punkt für Punkt in einem anderen Urteil, das kurz nach dem mit dem Rechtsmittel angefochtenen ergangen ist, übernommen: Es handelt sich um das Urteil vom 24. März 2009, Moreira da Fonseca/HABM — General Óptica (T-318/06 bis T-321/06, Slg. 2009, II-649, Auf die Bitte des Gerichtshofs hat sich ein großer Teil der Ausführungen in der mündlichen Verhandlung auf die Unterschiede zwischen den beiden Urteilen konzentriert. Anheuser-Busch und das HABM haben zwar bejaht, dass beide Urteile von einer unterschiedlichen Sach- und Rechtslage ausgingen, sie haben aber erklärt, dass die unterschiedliche Natur der geltend gemachten Kennzeichen (eine geografische Angabe in Budějovický Budvar und ein Werbeschild in General Óptica) irrelevant sei und keine unterschiedlichen Lösungen rechtfertige. Budvar hingegen hat ausgeführt, dass es im Urteil General Óptica um ein Kennzeichen gegangen sei, das nur im Hinblick auf seine Benutzung geschützt sei, ein Umstand, der für Ursprungsbezeichnungen irrelevant sei, die aufgrund ihrer bloßen Eintragung existierten und geschützt seien, und ist infolgedessen zu dem Ergebnis gelangt, dass die Urteile nicht widersprüchlich seien und die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 einzelfallbezogen im Hinblick auf die Natur des geltend gemachten Kennzeichens zu prüfen seien. Ich teile die Ansicht von Budvar nicht.

einer Schutzvorschrift [41]. Der Gedanke ist konsequent im Hinblick auf die bereits hervorgehobene Tatsache, dass Art. 8 Abs. 4 eine heterogene Gesamtheit von Kennzeichen umfasst, von denen einige einfach durch ihre Benutzung und andere nach ihrer Eintragung geschützt sind.

131. Zweitens gelangt man nach einer Untersuchung sämtlicher Voraussetzungen, die die Verordnung Nr. 40/94 für ein Kennzeichen aufstellt, damit es über Art. 8 Abs. 4 als Eintragungshindernis geltend gemacht werden kann, zu demselben Ergebnis. Wie weiter oben ausgeführt wurde, können die genannten Voraussetzungen in zwei große Gruppen unterteilt werden: auf der einen Seite zwei des nationalen Rechts (die in den Buchst. a und b der Bestimmung geregelten), die gewährleisten sollen, dass das Kennzeichen auf nationaler Ebene besonders geschützt ist oder war, und auf der anderen Seite zwei Voraussetzungen (die „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr" und die „mehr als lediglich örtliche Bedeutung"), die die Rechtsmittelführerin zutreffend für autonome Voraussetzungen „des Gemeinschaftsrechts" hält und die darauf gerichtet sind, den darauf gestützten Widerspruch Kennzeichen vorzubehalten, die über ihren nationalen Schutz hinaus eine gewisse kommerzielle Präsenz und Bedeutung haben.

132. Der Begriff „Bedeutung" kann nämlich schwerlich vom Markt, auf dem das Kennzeichen auftritt, und dem, auf dem es benutzt wird, getrennt werden. Es ist kein Zufall, dass zuerst von der Benutzung des Zeichens „im wirtschaftlichen Verkehr" gesprochen wird: Selbst wenn sich die Voraussetzung auf das Kennzeichen bezöge, könnte seine Auslegung nicht vom Kontext getrennt werden. Die Bestimmung ist als ein Ganzes auszulegen.

133. Folglich können nicht eingetragene Marken und die übrigen Kennzeichen des Art. 8 Abs. 4 nur als relatives Eintragungshindernis wirken, wenn sie im wirtschaftlichen Verkehr eine Bedeutung haben, die nicht nur örtlich ist [42]. Der territoriale Bereich, in Bezug auf den diese Bedeutung zu untersuchen ist, ist der, in dem das Zeichen rechtlichen Schutz genießt [43], aber die bloße Existenz dieses Schutzes im Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gewährleistet nicht die Feststellung der Voraussetzung der Bedeutung.

134. Drittens wird Vorstehendes auch durch eine teleologische Auslegung bestätigt. Die Aufnahme der Voraussetzung der Bedeutung entspricht, wie ich wiederholt ausgeführt habe, dem Willen des Gesetzgebers, den Zugang zu Art. 8 Abs. 4 für solche Kennzeichen zu versperren, die nicht die

41 — Das Wörterbuch der Real Academia Española definiert das Wort „alcance" als „capacidad de alcanzar o cubrir una distancia"; die Académie française fasst unter die Bedeutungen des Begriffs „portée" die „distance maximale à laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ d'action d'un phénomène". Besonders ausdrucksstark ist der Begriff „significance", der in der englischen Fassung verwendet wird, und den das Cambridge Advanced Learner's Dictionary als Synonym von „importance" und „special meaning" definiert.

42 — In diesem Sinne vgl. Fernández Novoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, S. 167, und v. Mühlendahl, A., Ohlgart, D., Bomhard, V., *Die Gemeinschaftsmarke*, Beck, München, 1998, S. 38.

43 — Dies ergibt sich aus dem bereits untersuchten Territorialitätsprinzip.

Fähigkeit „verdienen“, die Eintragung einer ähnlichen Marke auf Gemeinschaftsebene zu verhindern [44].

135. Gemäß Art. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Gemeinschaftsmarke nach ihrer Eintragung gültig und im gesamten Unionsgebiet geschützt. Folglich muss ein nicht eingetragenes älteres Recht, damit es der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die das Territorium der 27 Mitgliedstaaten abdecken soll, entgegenstehen kann, eine Bedeutung aufweisen, die es rechtfertigt, dass es Vorrang vor dieser jüngeren Gemeinschaftsmarke hat. Seine Bedeutung muss so groß sein, dass sie es ihm potenziell ermöglicht, mit Wirkung für die gesamte Union die Eintragung einer Marke zu blockieren, und diese Bedeutung kann sich nicht ausschließlich auf den territorialen Schutzbereich des geltend gemachten Rechts beziehen.

136. Die Auslegung durch das Gericht in dem angefochtenen Urteil ist problemlos auf Kennzeichen anwendbar, die wie Bud internationalen Schutz genießen, der durch eine Eintragung formalisiert ist. Jedoch weist der größte Teil der Kennzeichen, die unter Art. 8 Abs. 4 subsumiert werden können, diese Eigenschaften nicht auf.

137. Zum einen scheint die genannte Vorschrift im Wesentlichen für nur in einem Mitgliedstaat geschützte Kennzeichen gedacht zu sein [45], aber nicht für Fälle, die quantitativ weniger bedeutsam sind und in denen ein transnationaler Schutz existiert. Die Auslegung der Voraussetzung der „Bedeutung“ als Synonym des territorialen Bereichs des rechtlichen Schutzes würde von vornherein zum Ausschluss der Möglichkeit führen, aufgrund von Art. 8 Abs. 4 die in allen Mitgliedstaaten, aber nicht über ihre Grenze hinaus geschützten Kennzeichen geltend zu machen, denn sie würden nie eine über die örtliche hinaus reichende Bedeutung haben [46]. Um sie einzuschließen, müsste dem Begriff „Bedeutung“ eine sachverhaltsbezogenere Bedeutung beigemessen und verlangt werden, dass das Kennzeichen in einem Gebiet bekannt ist, das z. B. größer ist als eine Stadt oder ein Landstrich.

138. Zum anderen passt die im angefochtenen Urteil gewählte Entscheidung auch nicht für Kennzeichen, die wie die nicht eingetragenen Marken entstehen und durch Benutzung Schutz erwerben, ohne dass es einer vorherigen Eintragung bedarf. In diesen Fällen, die die Mehrheit derjenigen darstellen, die unter die hier untersuchte Bestimmung fallen, sind die Bedeutung der Benutzung und

44 — In diesem Sinne Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., und Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 2005, S. 274.

45 — Deshalb wird Bezug genommen auf das „Recht des Mitgliedstaats, der dieses Kennzeichen regelt“.

46 — Aus der Auslegung, die das Gericht vornimmt, könnte man schließen, dass nur ein internationaler Schutz diese Reichweite gewährleistet (in diesem Sinne vgl. Randnr. 181 des angefochtenen Urteils: „die angeführten älteren Rechte [haben] eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung …, da ihr Schutz sich gemäß Art. 1 Abs. 2 des Lissabonner Abkommens und Art. 1 des bilateralen Vertrags über ihr Ursprungsgebiet hinaus erstreckt“).

die Bedeutung des rechtlichen Schutzes nicht leicht abzugrenzen.

139. Schließlich bin ich im Gegensatz zu den Feststellungen in Randnr. 180 des angefochtenen Urteils der Ansicht, dass Art. 107 der Verordnung Nr. 40/94 nicht der Auslegung entgegensteht, die ich an dieser Stelle vorschlage.

140. Art. 8 Abs. 4 funktioniert parallel zu dem zitierten Art. 107, der die „Koexistenz" der neuen Gemeinschaftsmarke und eines älteren Kennzeichens von lediglich örtlicher Bedeutung ermöglicht, indem er bestimmt, dass der Inhaber eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung (das folglich nicht im Rahmen des Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden kann, aber in einem Mitgliedstaat geschützt ist) „sich der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, widersetzen [kann], sofern dies nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats zulässig ist". Der Vorschrift lässt sich entnehmen, dass einer örtlichen Bedeutung ein auf das Gebiet des Mitgliedstaats begrenzter Schutz zukommt und einer Bedeutung, die über die örtliche hinausgeht, ein Schutz in der gesamten Union [47], nicht aber, dass der Schutz auf Gemeinschaftsebene (im Wege des erfolgreichen Widerspruchs gegen die Anmeldung einer jüngeren Marke) nur gewährt werden darf, wenn rechtlicher Schutz in mehr als einem Mitgliedstaat existiert. Art. 107 reicht meiner Meinung nach nicht aus, um ein unauflösliches Bindeglied zwischen der Bedeutung und dem territorialen Schutzbereich in dem von dem Urteil vorgeschlagenen Sinn zu schaffen.

141. Angesichts des Vorstehenden komme ich zu dem Ergebnis, dass eine geografische Angabe wie Bud, so sehr sie auch in mehr als einem Staat aufgrund eines internationalen Vertrags geschützt ist, die Voraussetzung der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung" nicht erfüllt, wenn lediglich nachgewiesen werden kann (wie es hier offenbar der Fall ist), dass sie in einem der Staaten, in dem sie Schutz genießt, bekannt ist und benutzt wird.

142. Ich bin demzufolge der Ansicht, dass der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zurückzuweisen ist.

4. Ergebnis

143. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich dem Gerichtshof vor, dem zweiten und dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zu folgen und den ersten Teil zurückzuweisen.

47 — Ausgehend von diesem Gedanken vertritt Fleckenstein die Ansicht, dass beide Artikel ein „System" bilden: Fleckenstein, J. *Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen* (Peter Lang — Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 1999), S. 104.

B — *Zweiter Rechtsmittelgrund bezüglich der Verletzung der Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94*

1. Bestimmung der Standpunkte

144. Im Rahmen des zweiten Rechtsmittelgrundes bezüglich einer Verletzung der Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 macht die Rechtsmittelführerin geltend, dass in Randnr. 199 des angefochtenen Urteils rechtsfehlerhaft eine Verpflichtung der Beschwerdekammer des HABM aufgestellt werde, von Amts wegen das anzuwendende nationale Recht zu ermitteln, einschließlich der Rechtsprechung zum Recht von Budvar, die Benutzung einer jüngeren Marke unter Berufung auf eine geografische Angabe zu untersagen. Indem es zu dem Ergebnis gekommen sei, dass das Ergebnis der nationalen Verfahren allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden könne und folglich eine notorische Tatsache darstelle, die von der Beweislast, die Art. 74 der Verordnung dem Widersprechenden auferlege, nicht umfasst sei, habe das Gericht diese Bestimmung verletzt, nach der in einem Widerspruchsverfahren das HABM bei der Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.

2. Würdigung

145. Der zweite Rechtsmittelgrund wirft in Wirklichkeit zwei unterschiedliche Fragen auf.

146. Erstens geht es um die Feststellung, ob Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 eine Verpflichtung des HABM begründet, den Stand und die Ergebnisse der im jeweiligen Mitgliedstaat durchgeführten gerichtlichen Verfahren von Amts wegen zu prüfen und ob die nationalen gerichtlichen Entscheidungen insoweit notorische Tatsachen darstellen.

147. Bei den aufgehobenen Entscheidungen berücksichtigte die Beschwerdekammer nur eine Reihe von französischen und deutschen Gerichtsentscheidungen, in denen es den Inhabern von Bud verwehrt wurde, Anheuser-Busch seine Benutzung in den jeweiligen Staatsgebieten zu untersagen. Zu diesem Zeitpunkt waren die nationalen Urteile nicht rechtskräftig, aber die Beschwerdekammer berücksichtigte diese Tatsache nicht, da sie Budvar nicht geltend gemacht hatte.

148. Ich bin der Auffassung, dass die Beschwerdekammer des HABM die Bestimmungen, die das Widerspruchsverfahren regeln, vollständig berücksichtigt hat, insbesondere die allgemeinen Beweislastregeln des Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94. Nachdem diese Vorschrift die allgemeine Verpflichtung des HABM aufstellt, den Sachverhalt von Amts wegen zu untersuchen, bestimmt sie, dass, „[s]oweit es sich … um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt [ist]“.

149. Die Beweislast obliegt daher in vollem Umfang dem Widersprechenden, und es kann dem HABM nicht vorgeworfen werden, eine Reihe gerichtlicher Entscheidungen unberücksichtigt gelassen zu haben, die entgegen der Feststellung des Gerichts keine „offenkundigen Tatsachen" darstellten. Selbst wenn die Quellen, die diese Informationen hätten vermitteln können, der Beschwerdekammer „zugänglich" gewesen wären, war es nicht deren Sache, sondern Sache der Betroffenen, die in dem Verfahren vorgetragenen Tatsachen zu überprüfen und insbesondere festzustellen, ob ein in einem nationalen Verfahren ergangenes Urteil rechtskräftig geworden ist.

150. Zweitens erhebt die Rechtsmittelführerin innerhalb dieser im Rahmen des zweiten Rechtsmittelgrundes wesentlichen Argumentation indirekt aus der Perspektive des Beweises eine zweite Rüge. Anheuser-Busch trägt vor, dass „die Beschwerdekammer über Nachweise verfügt, nach denen Budvar erfolglos den Versuch unternommen hat, dass ihre Rechte, die sie nunmehr gegen die Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken von Anheuser-Busch einwendet, von den nationalen Gerichten anerkannt werden. … Budvar hat keine Entscheidung vorgelegt, die ihr die Befugnis verleiht, ihre Rechte aufgrund von Art. 8 Abs. 4 geltend zu machen." Der Wortlaut des Rechtsmittels könnte zu der Annahme führen, dass für Anheuser-Busch Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung dahin auszulegen sei, dass der Widersprechende nachzuweisen habe, dass es ihm gelungen sei, die Benutzung einer jüngeren Marke erfolgreich zu untersagen, und dass es nicht ausreiche, über ein abstraktes Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke zu verfügen.

151. Sollte die Rechtsmittelführerin diese Auslegung vertreten, widerspreche ich ihr. Meiner Ansicht nach ist klar, dass Art. 8 Abs. 4 Buchst. b ausschließlich verlangt, dass der Widersprechende abstrakt über dieses Recht als eine Möglichkeit verfügt, sein Kennzeichen auf nationaler Ebene zu schützen. Der Widerspruch wäre möglich, sofern er über dieses Recht verfügt, selbst wenn es weder wahrgenommen noch ausdrücklich gerichtlich anerkannt wurde.

152. Man könnte vorbringen, dass die gesamte Argumentation hinsichtlich der nationalen Prozesslage (die Rechtskraft der das Recht feststellenden gerichtlichen Entscheidungen) an Relevanz verliert, wenn das Recht lediglich abstrakt geltend gemacht wird. Allerdings kann das Vorliegen (rechtskräftiger oder nicht rechtskräftiger) nationaler Urteile, in denen wie im vorliegenden Fall das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu verbieten, verneint wird, ein Indiz für das Nichtbestehen dieses Rechts darstellen.

153. Unbeschadet der letzten Klarstellung bin ich der Meinung, das dem zweiten Rechtsmittelgrund zu folgen ist.

C — *Begründetheit des Rechtsmittels und Rückverweisung an das Gericht*

154. Angesichts der vorstehenden Ausführungen bin ich der Ansicht, dass dem zweiten Rechtsmittelgrund und dem zweiten und dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zu folgen und damit dem Rechtsmittel stattzugeben und das Urteil aufzuheben ist.

155. Da die festgestellten Fehler nur durch tatsächliche Feststellungen geheilt werden können, bin ich der Auffassung, dass der Rechtsstreit nicht im Sinne des Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs zur Entscheidung reif ist, so dass ich vorschlage, ihn an das Gericht zurückzuverweisen, damit es diese Feststellungen trifft und erneut auf ihrer Grundlage entscheidet.

156. Insbesondere hat das Gericht festzustellen, ob Budvar eine Benutzung „im wirtschaftlichen Verkehr" vor der ersten Anmeldung von Bud als Gemeinschaftsmarke durch Anheuser-Busch nachgewiesen hat. Hierbei muss das Gericht die Voraussetzung der „Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr" autonom auslegen, d. h. eine Auslegung vornehmen, die nicht der Rechtsprechung zu dieser Wendung entspricht, sondern im Kontext mit Art. 9 Abs. 1 der Verordnung erfolgt.

VII — Kosten

157. Da ich vorschlage, die Sache an das Gericht zurückzuverweisen, ist die Entscheidung über die Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorzubehalten.

VIII — Ergebnis

158. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden:

1. Dem Rechtsmittel der Anheuser-Busch gegen das Urteil der Ersten Kammer des Gerichts erster Instanz in den verbundenen Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-257/06 und T-309/06 wird stattgegeben.

2. Die Sache wird an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen.

3. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.