SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER vom 31. Januar 2002 [1]

1. Durch Beschluss vom 3. Juni 1999 hat der Gerechtshof Den Haag (Niederlande), ein Berufungsgericht, dem Gerichtshof zehn Fragen [2] zur Auslegung von Artikel 2 und 3 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Folgenden: Markenrichtlinie oder Richtlinie) [3], vorgelegt.

I — Sachverhalt und Ausgangsverfahren

2. Am 2. April 1997 hinterlegte die Koninklijke KPN Nederland NV (im Folgenden: KPN) beim Benelux-Markenamt (Benelux-Merkenbureau, im Folgenden: Markenamt) das Zeichen „Postkantoor" als Wortmarke, um Papier, Karton und Waren, die mit diesen Materialien in Zusammenhang stehen [4], sowie verschiedenste Dienstleistungen zu unterscheiden [5]. Das niederländische Wort „postkantoor" bedeutet „Postamt".

3. Das Markenamt teilte KPN mit Schreiben vom 16. Juni 1997 mit, dass es die beantragte Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft einstweilen ablehne, da es sich um ein ausschließlich beschreibendes Zeichen für die Waren und Dienstleistungen, die es darstellen solle, handele.

4. KPN erhob gegen die einstweilige Ablehnung der Eintragung Beschwerde und beantragte ihre Rücknahme oder eine Rücksprache wegen eines eventuellen „disclaimer" in Bezug auf den Schutz der Marke für die Waren und Dienstleistungen, die das Zeichen beschreiben sollte. Da das Markenamt keinen Anlass sah, seine Entscheidung zu revidieren, entschied es, die Eintragung endgültig abzulehnen, und teilte dies KPN mit Schreiben vom 28. Januar 1998 mit.

5. Hierauf reichte die antragstellende Gesellschaft Klage bei dem Gerechtshof ein mit dem Antrag, dem Markenamt die Eintragung des Zeichens für alle in dem Antrag angegebenen oder zumindest für die im Urteil zu bestimmenden Klassen aufzugeben.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — Mit derselben Entscheidung hat er dem Benelux-Gerichtshof fünfzehn weitere Fragen vorgelegt.

3 — ABl. 1989, L 40, S. 1.

4 — Klasse 16 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner überarbeiteten und geänderten Fassung.

5 — Es handelt sich um die in den Klassen 35 bis 39, 41 und 42 enthaltenen Waren und Dienstleistungen.

6. Mit Zwischenentscheidung vom 3. Dezember 1998 beschloss der Gerechtshof, die Parteien darüber zu informieren, dass er beabsichtige, dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und dem Benelux-Gerichtshof eine Reihe von Fragen nach der Auslegung der Markenrichtlinie und des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes (im Folgenden: BMG) [6] vorzulegen. Schließlich entschied er durch Beschluss vom 3. Juni 1999, das Verfahren auszusetzen und beiden Gerichtshöfen die Fragen vorzulegen, zu denen er zuvor die Stellungnahmen der Parteien eingeholt hatte.

II — Die Vorabentscheidungsfragen

...

7. Der Gerechtshof hat dem Gerichtshof folgende im Wortlaut wiedergegebene Fragen vorgelegt:

1. a) Muss das Benelux-Markenamt, das nach dem Protokoll zur Änderung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes vom 2. Dezember 1992 (Trb. 1993, 12) die Markenhinterlegungen auf die in Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40) wiedergegebenen absoluten Eintragungshindernisse zu prüfen hat, nicht nur das Zeichen so, wie es hinterlegt wurde, berücksichtigen, sondern auch alle ihm bekannten relevanten Tatsachen und Umstände, darunter die, die ihm vom Hinterleger mitgeteilt wurden (z. B., dass der Hinterleger das Zeichen schon vor der Hinterlegung in großem Umfang als Marke für die betreffenden Waren benutzt hat oder dass aus einer Untersuchung hervorgeht, dass das Zeichen für die in der Hinterlegung angegebenen Waren und/oder Dienstleistungen nicht zur Täuschung des Publikums führen kann)?

2. Gilt die Antwort auf Frage 1 ... ebenso für die Entscheidung des Benelux-Markenamts über die Frage, ob seine Einwände gegen die Eintragung vom Hinterleger ausgeräumt worden sind, und für seinen Beschluss, die Eintragung der Marke ganz oder teilweise abzulehnen, beides gemäß Artikel 6bis Absatz 4 BMG [7]?

3. Gilt die Antwort auf Frage 1 ... ebenso für die richterliche Entscheidung über die Klage nach Artikel 6ter BMG?

6 — Einheitliches Benelux-Markengesetz vom 19. März 1962 mit Änderungen (*Nederlands Traktatenblad 1962*, Nr. 58, S. 11 bis 39; 1983, Nr. 187, S. 2 bis 0).

7 — Einheitliches Benelux-Markengesetz.

4. a) Fallen — auch im Hinblick auf Artikel 6quinquies Buchstabe B Nummer 2 der Pariser Verbandsübereinkunft — unter die Marken, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegen, auch Marken, die aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder der Dienstleistung dienen können, auch wenn diese Zusammensetzung nicht die (einzige oder am meisten) gebräuchliche Bezeichnung dafür ist? Spielt es dabei eine Rolle, ob es wenige oder viele Konkurrenten gibt, die ein Interesse an der Möglichkeit haben können, solche Bezeichnungen zu verwenden (vgl. Urteil des Benelux-Gerichtshofes vom 19. Januar 1981, NJ 1981, S. 294, in der Sache P. Ferrero & Co. SpA/Alfred Ritter Schokoladefabrik GmbH [Kinder])?

Ist es ferner von Bedeutung, dass sich gemäß Artikel 13 Abschnitt C BMG das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen erstreckt?

...

5. a) Muss bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen in Form eines (neuen) Wortes, das aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, die jeder für sich genommen in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Hinterlegung erfolgt ist, jeder Unterscheidungskraft entbehren, unter die in Artikel 2 der Richtlinie (und in Artikel 1 BMG) enthaltene Definition einer Marke fällt, davon ausgegangen werden, dass ein solches (neues) Wort grundsätzlich Unterscheidungskraft besitzt?

b) Wenn nein, ist dann anzunehmen, dass einem solchen Wort (außer im Fall der Einbürgerung) grundsätzlich die Unterscheidungskraft fehlt, und dass sich daran nur durch zusätzliche Umstände etwas ändert, die dazu führen, dass die Kombination mehr ist als die Summe ihrer Teile?

Ist es dabei von Bedeutung, ob das Zeichen der einzige oder zumindest ein auf der Hand liegender Begriff zur Bezeichnung der betreffenden Beschaffenheit oder (Kombination von) Beschaffenheiten ist, ob es Synonyme dafür gibt, deren Gebrauch auch vernünftigerweise in Betracht kommt, oder ob das Wort eine wirtschaftlich wesentliche oder eine eher nebensächliche Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung bezeichnet?

Ist es ferner von Bedeutung, dass sich gemäß Artikel 13 Abschnitt C BMG das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, von Rechts wegen auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen erstreckt?

...

6. Genügt der alleinige Umstand, dass ein beschreibendes Zeichen zugleich auch als Marke für Waren und/oder Dienstleistungen hinterlegt wurde, für die es nicht beschreibend ist, für die Feststellung, dass das Zeichen dadurch Unterscheidungskraft für diese Waren und/oder Dienstleistungen besitzt (z. B. das Zeichen „Postkantoor" für Möbel)?

Wenn nein, muss dann bei der Antwort auf die Frage, ob ein dergestalt beschreibendes Zeichen für solche Waren und/oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft besitzt, der Möglichkeit Rechnung getragen werden, dass das Publikum (oder ein Teil davon) das Zeichen wegen seiner beschreibenden Bedeutung oder Bedeutungen nicht als ein unterscheidungskräftiges Zeichen hinsichtlich (aller oder einiger) dieser Waren oder Dienstleistungen auffasst?

7. a) Da die Benelux-Staaten die Hinterlegungen vor ihrer Eintragung einer Prüfung durch das Benelux-Markenamt unterworfen haben, ist es für die Beantwortung der vorstehenden Fragen noch von Belang, dass das Benelux-Markenamt bei der Prüfung gemäß Artikel 6bis BMG dem Gemeinschaftlichen Kommentar der Regierungen zufolge „vorsichtig und zurückhaltend zu verfahren haben [wird], unter Berücksichtigung aller Interessen des Wirtschaftslebens und in dem Bestreben, nur die offensichtlich unzulässigen Hinterlegungen eintragungsfähig zu machen oder abzulehnen"?

Wenn ja, nach welchen Vorschriften ist zu beurteilen, ob eine Hinterlegung „offensichtlich unzulässig" ist?

Dabei wird davon ausgegangen, dass es für eine Nichtigkeitsklage (die nach der Eintragung eines Zeichens erhoben werden kann) nicht zusätzlich zu der

Berufung auf die Nichtigkeit des als Marke hinterlegten Zeichens erforderlich ist, dass das Zeichen ‚offensichtlich unzulässig' ist.

...

8. a) Ist es mit der Richtlinie und der Pariser Verbandsübereinkunft vereinbar, eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen mit der Beschränkung einzutragen, dass die Eintragung für diese Waren oder Dienstleistungen nur gilt, soweit sie eine bestimmte Beschaffenheit oder bestimmte Beschaffenheiten nicht besitzen (z. B. die Hinterlegung des Zeichens ‚Postkantoor' für die Dienstleistungen ‚Betreuung von Directmailing-Kampagnen' und ‚Ausgabe von Briefmarken', ‚soweit diese keinen Bezug zu einem Postamt haben')?

...

9. Ist es für die Beantwortung der Fragen noch von Bedeutung, ob ein ähnliches Zeichen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als Marke eingetragen ist?"

III – Der rechtliche Rahmen

1. *Internationaler Markenschutz*

8. Die Marken genießen ebenso wie die weiteren Arten des gewerblichen Eigentums einen weitreichenden und über hundertjährigen Schutz, der seinen Ausgangspunkt in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (nachfolgend: Pariser Verbandsübereinkunft) vom 20. März 1883 [8] hat, das sämtliche Mitgliedstaaten unterzeichnet haben [9].

9. Ich habe schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass in der ersten Vorschrift der Übereinkunft die Bildung des Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Artikel 1 Absatz 1) geregelt ist, der als Pariser Verband bekannt ist. Die Übereinkunft stellt einen Bezugsrahmen dar, der im Recht der Unterzeichnerstaaten und bei den Übereinkommen und Ver-

8 — Die Übereinkunft wurde in Bezug auf die Marken durch die Madrider Abkommen von 1891 über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben und über die internationale Registrierung von Marken, durch den Markenrechtsvertrag von 1994 und das Abkommen von Nizza (Fußnote 4) ergänzt.

9 — Die Niederlande gehören der Verbandsübereinkunft seit dem 7. Juli 1884 an.

trägen, die diese untereinander abschließen, zu beachten ist (Artikel 25 und 19) [10].

10. In seinem materiellen Teil, der den internationalen Schutz der verschiedenen Arten gewerblichen Eigentums regelt (Artikel 1 bis 11), heben sich durch ihre Zahl die Artikel hervor, die sich mit dem Markenschutz befassen, und unter ihnen wiederum Artikel 6quinquies Buchstabe B, der Folgendes bestimmt:

„Die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel fallen, darf nur in folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt werden:

...

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen oder ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind;

..."

11. Buchstabe C Absatz 1 dieser Vorschrift bestimmt: „Bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke sind alle Tatumstände zu berücksichtigen, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke."

2. *Die Marken im Gemeinschaftsrecht*

A — Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

12. Artikel 30 EG bestimmt:

„Die Bestimmungen der Artikel 28 und 29 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum

10 — Vgl. Schlussanträge vom 18. Januar 2001 in der Rechtssache C-517/99 (Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959), insbesondere Nr. 6. In Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums im Anhang des am 15. April 1994 in Marrakesch geschlossenen Abkommens über die Einrichtung der Welthandelsorganisation (ABl. 1994, L 336, S. 214 bis 223) wird unter anderem bestimmt, dass die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Marken den Vorschriften von Artikel 1 bis 12 und Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft nachkommen werden.

Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen."

B — Die Markenrichtlinie

13. Im Hinblick auf die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes bezweckt die Erste Richtlinie eine Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten. Die beabsichtigte Angleichung erfolgt aber nur teilweise, so dass sich die Tätigkeit des Gemeinschaftsgesetzgebers auf durch Eintragung erworbene Marken beschränkt und es den Mitgliedstaaten weiterhin freisteht, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen [11].

11 — Siehe die erste, die dritte, die vierte und die fünfte Begründungserwägung sowie Artikel 1 der Richtlinie.

14. Artikel 2 bezeichnet die Zeichen, die eine Marke darstellen können:

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

15. Artikel 3 der Richtlinie bezeichnet die Fälle, in denen die Eintragung einer Marke abgelehnt oder gegebenenfalls für ungültig erklärt werden kann:

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

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

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

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind;

...

(3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

..."

16. Artikel 5 regelt in folgender Weise die Rechte des Inhabers aus der Marke:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für

die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

...“

17. Artikel 6 beschränkt die Rechte des Inhabers einer Marke, indem er Folgendes bestimmt:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen ...“

C — Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke

18. Am 20. Dezember 1993 erließ der Rat die Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend: Verordnung) [12], mit der er, worauf ich bereits in den kurz zuvor zitierten Schlussanträgen hingewiesen habe, das Ziel verfolgte, dass auf dem Gemeinschaftsmarkt dieselben Bedingungen vorhanden sind wie auf einem nationalen und dort insbesondere die rechtlichen Bedingungen geboten sind, „die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Tätigkeiten in den Bereichen der Herstellung und der Verteilung von Waren und des Dienstleistungsverkehrs an die Dimensionen eines gemeinsamen Marktes anzupassen“ [13]. Es sollen „Marken eingeführt werden, die einem einheitlichen, unmittelbar in allen Mitgliedstaaten geltenden Gemeinschaftsrecht unterliegen“ [14]. Dieses Ziel wird verfolgt, ohne dass das innerstaatliche Markenrecht ersetzt werden soll [15].

19. Unter Verwendung derselben Technik und Begriffe wie in der Richtlinie bezeichnet die Verordnung die Zeichen, die Gemeinschaftsmarken sein können (Artikel 4), und bestimmt die Eintragungshindernisse (Artikel 7 und 8). Auf dieselbe Weise regelt sie die Rechte aus einer Gemeinschaftsmarke (Artikel 9) und ihre Beschränkungen (Artikel 12).

12 — ABl. L 11, S. 1.
13 — Erste Begründungserwägung.
14 — Dritte Begründungserwägung.
15 — Fünfte Begründungserwägung.

3. *Die Marken in der Benelux-Wirtschaftsunion*

20. Um den freien Warenverkehr zwischen ihren jeweiligen Gebieten zu fördern, unterzeichneten die drei Mitgliedstaaten der Benelux-Wirtschaftsunion am 19. März 1962 ein Markenübereinkommen [16], in dem sie sich verpflichteten, in ihre jeweiligen Rechtsordnungen das als Anhang beigefügte BMG aufzunehmen.

21. Durch das am 1. Juli 1969 in Kraft getretene Übereinkommen wurde eine neue Behörde, das Benelux-Markenamt mit Sitz in Den Haag, geschaffen, die die Aufgabe hat, das Gesetz und die Durchführungsvorschriften dazu zu vollziehen. Die Auslegung des Gesetzestextes obliegt den Rechtsprechungsorganen der drei Benelux-Mitgliedstaaten und im Vorabentscheidungsverfahren dem Benelux-Gerichtshof. [17]

22. Um ihre Gesetzgebung an die Richtlinie anzugleichen und sie mit den einschlägigen Vorschriften über die Gemeinschaftsmarke zu ergänzen, unterzeichneten Belgien, Luxemburg und die Niederlande am 2. Dezember 1992 ein Protokoll zur Änderung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes [18]. Gemäß Artikel 8 traten das Protokoll und die von ihm eingeführten Änderungen des BMG am 1. Januar 1996 in Kraft.

23. In Punkt I Abschnitt 6 letzter Absatz des Gemeinschaftlichen Kommentars der betreffenden Regierungen zu dem Protokoll heißt es, dass „das Benelux-Markenamt bei der Prüfung ... vorsichtig und zurückhaltend zu verfahren haben [wird], unter Berücksichtigung aller Interessen des Wirtschaftslebens und in dem Bestreben, nur die offensichtlich unzulässigen Hinterlegungen eintragungsfähg zu machen oder abzulehnen. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass die Prüfung innerhalb der von der Rechtsprechung in den Benelux-Mitgliedstaaten, insbesondere vom Benelux Gerechtshof, vorgegebenen Grenzen zu erfolgen hat."

24. Artikel 1 BMG sieht Folgendes vor:

„Als Individualmarken gelten Bezeichnungen, Abbildungen, Abdrucke, Stempel, Buchstaben, Ziffern und Formen von Waren oder Aufmachungen und alle anderen Zeichen, die zur Unterscheidung der Waren eines Unternehmens dienen.

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1962, Nr. 58, S. 1 bis 9.

17 — Vgl. Artikel 10. Der durch Vertrag vom 31. März 1965 geschaffene und am 1. Januar 1974 endgültig eingerichtete Benelux-Gerichtshof hat innerhalb seiner örtlichen Zuständigkeit dieselben Aufgaben wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts: die Auslegung der Bestimmungen des einheitlichen Benelux-Rechts durch Beantwortung der von den Gerichten der drei Mitgliedstaaten formulierten Vorabentscheidungsfragen. Auf diese Ähnlichkeit der Aufgaben wurde bereits von Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen vom 29. April 1997 in der Rechtssache C-337/95 (Parfums Christian Dior, Slg. 1997, I-6013, Nrn. 13 und 26) hingewiesen.

18 — —*Nederlands Traktatenblad 1993*, Nr. 12, S. 1 bis 12.

Nicht als Marken betrachtet werden können hingegen die Formen, die durch das Wesen der Ware selbst bedingt sind, den wesentlichen Wert der Ware beeinflussen oder gewerbliche Ergebnisse hervorbringen."

25. Artikel 6bis bestimmt:

„(1) Das Benelux-Markenamt lehnt die Eintragung der Hinterlegung ab, wenn seiner Auffassung nach

a) das hinterlegte Zeichen keine Marke im Sinne von Artikel 1 ist, insbesondere wenn ihm jede Unterscheidungskraft gemäß Artikel 6quinquies Buchstabe B Nummer 2 der Pariser Verbandsübereinkunft fehlt;

...

(2) Die Ablehnung der Eintragung hat sich auf das die Marke bildende Zeichen in seiner Gesamtheit zu beziehen. Sie kann auf eine oder mehrere der Waren, für die die Marke bestimmt ist, beschränkt werden.

(3) Das Benelux-Markenamt informiert den Hinterleger unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe über seine Absicht, die Eintragung ganz oder teilweise abzulehnen, und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer in der Durchführungsverordnung festgelegten Frist zu antworten.

(4) Werden die Einwände des Benelux-Markenamts gegen die Eintragung nicht innerhalb der festgelegten Frist ausgeräumt, wird die Eintragung ganz oder teilweise abgelehnt. Das Benelux-Markenamt teilt die Ablehnung dem Hinterleger unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und unter Belehrung über den gegen den Beschluss gegebenen Rechtsbehelf nach Artikel 6ter mit."

26. Die letztgenannte Vorschrift bestimmt: „Der Hinterleger kann sich innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung gemäß Artikel 6bis Absatz 4 mit einer Klage an den Hof van Beroep Brüssel, den Gerechtshof Den Haag oder die Cour d'Appel Luxemburg wenden, um die Anordnung der Eintragung der Hinterlegung zu erlangen."

27. Artikel 13 Buchstabe c legt fest, dass sich das ausschließliche Recht an einer Marke, die in einer der National- oder Regionalsprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, „auf ihre Übersetzung in eine andere dieser Sprachen [erstreckt]".

IV – Untersuchung der Vorlagefragen

1. *Einführung*

28. Es ist Besorgnis erregend, dass ein anerkanntes Rechtsprechungsorgan derartig

viele Zweifel über die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über Marken haben kann. Es scheint, dass das System eine bedeutende Verzerrung aufweist, denn es fällt schwer zu glauben, dass die Arbeit des Gesetzgebers der Europäischen Union derart schwerwiegende Mängel aufweist oder dass das Verständnis seiner Funktion bei denjenigen versagt, die die Aufgabe haben, es anzuwenden. In beiden Fällen ist der Gerichtshof aufgerufen, die Arbeit der anderen im Rahmen der Auslegung, mit der ihn Artikel 234 EG betraut, zu ergänzen und zu erleichtern.

2. *Die Auslegungskriterien*

29. In den zuvor zitierten Schlussanträgen in der Rechtssache Merz & Krell wies ich auf die besondere Struktur des Markenrechts der Gemeinschaft hin [19], das wie eine Zwiebelschale verschiedene übereinander liegende Schichten aufweist. Die erste, ausschließlich interne ist der der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke vorbehaltene Bereich. Die zweite setzt sich aus den gemäß der Richtlinie harmonisierten Regelungen der Mitgliedstaaten zusammen. In der dritten und letzten befinden sich die von allen Mitgliedstaaten eingegangenen internationalen Verpflichtungen im Bereich des Markenschutzes.

30. Im vorliegenden Fall kommt eine weitere Ebene hinzu, die zwischen den beiden Letztgenannten angesiedelt ist, nämlich die einheitliche Benelux-Gesetzgebung zu dieser Art gewerblichen Eigentums. Die drei Mitgliedstaaten dieses wirtschaftlichen Zusammenschlusses haben ihr jeweiliges Markenrecht vereinheitlicht, es darüber hinaus mit dem der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union harmonisiert und hierbei, wie es auch nicht anders möglich war, die aus der Pariser Verbandsübereinkunft abgeleiteten Verpflichtungen berücksichtigt.

31. Die Vorschriften der Richtlinie, auf die sich die vom Gerechtshof vorgelegten Fragen beziehen, müssen folglich in einem integrierenden Sinn ausgelegt werden. Hierbei muss die Gesamtheit der Vorschriften berücksichtigt werden, die in der Gemeinschaftsrechtsordnung die Marken regeln.

32. Bei dieser Aufgabe darf der Zweck des Markenrechts nicht aus den Augen verloren werden, der allein darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der Ware oder der Dienstleistung, die das Unterscheidungszeichen symbolisiert, zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, und so zur Errichtung eines Systems tatsächlichen Wettbewerbs im Binnenmarkt beizutragen [20]. Um dieses Ziel zu erreichen, werden dem Inhaber einer Marke eine Reihe von Rechten und Befugnissen verliehen, die im Zusammenhang mit dem

19 — Vgl. Nrn. 23 bis 29 der Schlussanträge.

20 — Siehe Urteile vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89 (HAG GF, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 14) und vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95 (Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 24).

Endzweck gesehen werden müssen. Die Rechtsvorteile, die eine Marke ihrem Inhaber verschafft, bestehen, damit die Ware oder die Dienstleistung, die sie bezeichnet, durch den Verbraucher von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft unterschieden werden kann. Als solche können sie auch Beschränkungen wie den aus dem allgemeinen Interesse an der Wahrung einer weitestreichenden Verfügbarkeit bestimmter Bezeichnungen (Gebot der Verfügbarkeit) abgeleiteten Restriktionen unterliegen.

33. Letzten Endes ist die Beziehung zwischen den Rechten, die das Innehaben einer eingetragenen Marke verschafft, und der Marke selbst instrumenteller Art. Aus diesem Grund ist es für die Bestimmung der genauen Reichweite des ausschließlichen Rechts des Inhabers einer Marke erforderlich, deren Hauptfunktion zu berücksichtigen [21].

3. *Die Natur der Beurteilung der Unterscheidungskraft (Fragen 1 Buchstabe a, 2, 3, 6, 8 Buchstabe a und 9)*

34. Durch diese Fragen will das vorlegende Gericht erfahren, welcher Charakter der rechtlichen Beurteilung der Markenqualität eines Zeichens zukommen soll.

35. In erster Linie (Fragen 1 Buchstabe a, 2 und 3) möchte das Gericht im Einzelnen wissen, ob die Markenqualität eines Zeichens abstrakt oder in Verbindung mit den konkreten Umständen des Falles beurteilt werden muss. Hierzu führt es die Tatsache an, dass der Antragsteller vor der Hinterlegung das Zeichen in großem Umfang als Marke für dieselben Waren benutzt habe oder dass aus der Untersuchung hervorgehe, dass das Zeichen für die erwähnten Waren und Dienstleistungen das Publikum nicht irreführen könne.

36. Zunächst muss die vom Gerechtshof verwendete Formulierung abstrahiert werden, die auf die im innerstaatlichen Recht geltenden besonderen Prozessabschnitte Bezug nimmt: die erste Prüfung durch das Markenamt (Frage 1 Buchstabe a), die Beurteilung — durch dieselbe Behörde — der von dem Antragsteller vorgebrachten Einwände (Frage 2) und anschließende richterliche Kontrolle (Frage 3). Die Richtlinie trifft keine Bestimmungen zur konkreten Regelung des Eintragungsverfahrens, sondern verkündet vielmehr die vollständige Freiheit der Mitgliedstaaten, es nach ihrem Belieben auszugestalten [22]. Die Antwort des Gerichtshofes muss sich deshalb auf die Prüfung durch die „nach innerstaatlichem Recht zuständige Behörde" beziehen.

37. Aus ähnlichen Gründen kann der ausschließlichen Bezugnahme auf die „in Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2

21 — Vgl. das zuvor zitierte Urteil HAG GF, Randnr. 14 a. E.

22 — Fünfte Begründungserwägung.

der Ersten Richtlinie ... wiedergegebenen absoluten Eintragungshindernisse" keine besondere Bedeutung beigemessen werden. Während die Untersuchung des ersten der Gründe, die das nationale Rechtsprechungsorgan anspricht, nach Systematik der Gemeinschaftsvorschrift in der Tat bei den absoluten Eintragungshindernissen angesiedelt ist, gehört der zweite — der sich auf die Gefahr des Irrtums oder der Verwechslung bezieht — zum Bereich der in Artikel 4 vorgesehenen relativen Hindernisse. Da die Richtlinie jedenfalls — wie ich noch einmal betonen möchte — in Bezug auf die prozessualen Gestaltungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten neutral ist, verbietet nichts, dass eine Rechtsordnung die gleichzeitige Untersuchung beider Fragen vorsieht. Der Gerichtshof kann diesen Umstand bei der Beantwortung nicht außer Acht lassen.

38. Unter diesen Prämissen kann festgestellt werden, dass die Beurteilung der Voraussetzungen, die für die Erlangung des aus der Marke abgeleiteten Schutzes erfüllt sein müssen, im Wesentlichen konkret erfolgen muss, in dem Sinne, dass tatsächliche Umstände unterschiedlicher Art zu berücksichtigen sind. Dies geht ganz eindeutig aus der unbedingten Anordnung in Artikel 6quinquies Buchstabe C Absatz 1 der Pariser Verbandsübereinkunft hervor [23].

39. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie, der auf die Bestimmungen des Artikels 2 verweist, hat die zuständige Behörde im jeweiligen Verfahrensstadium zu berücksichtigen, ob das Zeichen, das Gegenstand des Antrags ist, sich abgesehen davon, dass es Unterscheidungskraft hat, grafisch darstellen lässt. Wenn es sich, wie im Ausgangsverfahren, um Wortzeichen handelt, ist kaum vorstellbar, dass dies nicht der Fall ist [24]. Nur diese Prüfung kann einen gewissen abstrakten Charakter aufweisen.

40. Im Anschluss daran hat die Behörde festzustellen, ob das Zeichen die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und d enthaltenen Voraussetzungen erfüllt, d. h., ob es geeignet ist, die in Betracht gezogenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, und ob es weder beschreibend ist noch eine Gattungsbezeichnung für diese Waren und Dienstleistungen darstellt. All diese Voraussetzungen sind voneinander unabhängig und erfordern eine gesonderte Prüfung, obgleich dasselbe Zeichen in der Praxis oft mehr als eine dieser Voraussetzungen erfüllen kann [25]. Es ist ebenso zu prüfen, ob das Zeichen trotz fehlender Unterscheidungskraft im Sinne dieser drei Buchstaben infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, wie es Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie vorsieht.

Dieser Vorschrift ist zu entnehmen, dass die Zeichen, die die Voraussetzungen der Buchstaben b, c und d erfüllen, „Unter-

23 — Siehe oben, Nr. 11.

24 — Bei anderen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen ist das nicht der Fall, wie bei Gerüchen, die nicht grafisch darstellbar sind (vgl. hierzu meine Schlussanträge vom 6. November 2001 in der Rechtssache C-273/00 [Sieckmann, Urteil vom 12. Dezember 2002, Slg. 2002, I-11737, I-11739]).

25 — Die Kommission hat in ihren schriftlichen Erklärungen zutreffend darauf hingewiesen, dass ein beschreibendes Zeichen im Allgemeinen keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b hat.

scheidungskraft" haben. Diese Mehrdeutigkeit des Gesetzgebers, die dazu führt, dass man es mit Eignung, zu unterscheiden, oder potenzieller Unterscheidungskraft (Artikel 2), konkreter Unterscheidungskraft (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) und Unterscheidungskraft als Kategorie (Artikel 3 Absatz 3) zu tun haben kann, ist bedauernswert und kommt noch zu den beachtlichen Schwierigkeiten bei der begrifflichen Abgrenzung hinzu.

Die zuständige Behörde hat darüber hinaus darauf zu achten, dass das einzutragende Zeichen nicht geeignet ist, das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g), oder die Gefahr von Verwechslungen mit älteren Marken einschließt (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b).

Die Prüfung der Umstände beschränkt sich nicht hierauf, denn die Richtlinie schreibt das Verbot oder die Bereinigung von Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, vor (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f).

41. Die Würdigung einer jeden dieser Voraussetzungen und insbesondere die der als Kategorie verstandenen Unterscheidungskraft eines Zeichens kann kaum abstrakt vorgenommen werden. Unterscheidend, beschreibend oder Gattungsbezeichnungen sind Zeichen nämlich im Hinblick auf die einzelnen Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnen sollen und für die Markenschutz beantragt wird [26].

Die Beschränkung des Schutzes auf eine oder einige Klassen von Waren oder Dienstleistungen und diejenige, die sich aus dem geografischen Wirkungsbereich der Marke ergibt, setzen voraus, dass die Unterscheidungskraft vom Standpunkt des durchschnittlichen Verbrauchers genau dieser Arten von Waren und Dienstleistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird [27], zu beurteilen ist. Der durchschnittliche Verbraucher wird als „durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig" [28] betrachtet.

Ungeachtet der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofes [29] bin ich der Ansicht, dass nur ausgehend von dieser konkreten Charakterisierung des in Betracht gezogenen Durchschnittsverbrauchers auch der sprachliche Faktor in die Beurteilung einbezogen werden darf. Mit anderen Worten: In Betracht zu ziehen ist weniger, ob dieser Verbraucher die Sprache spricht, in der das Zeichen abgefasst ist, sondern ob von ihm — unabhängig von der Sprachregelung in dem jeweiligen Gebiet — vernünftigerweise

26 — Vgl. zur Verwechslungsgefahr Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22).

27 — Urteil vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 29).

28 — Vgl. statt allen Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96 (Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657, Randnrn. 30 bis 32).

29 — Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251, im Folgenden: Baby-dry-Urteil), in dem ohne weiteres der Standpunkt eines englischsprachigen Verbrauchers eingenommen wird (Randnr. 42).

erwartet werden kann, dass er in dem Zeichen eine Botschaft wahrnimmt, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d eingeordnet werden kann [30].

42. Zusammenfassend sollte dem vorlegenden Gericht geantwortet werden, dass die zuständige Behörde bei der Beurteilung der Markenfähigkeit eines Zeichens neben dem Zeichen in der hinterlegten Form die weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen hat, zu denen in der Tat der mögliche Erwerb der Unterscheidungskraft durch den Gebrauch oder die Gefahr des Irrtums oder der Verwechslung aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers gehören. Dies hat immer in Bezug auf die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen.

43. Das vorlegende Gericht fragt weiterhin, ob der alleinige Umstand, dass ein beschreibendes Zeichen zugleich auch als Marke für Waren oder Dienstleistungen hinterlegt worden ist, für die es nicht beschreibend ist, für die Feststellung genügt, dass es Unterscheidungskraft besitzt. Für den Fall, dass dies nicht so ist, möchte das Gericht weiter wissen, ob es irgendeine Auswirkung hat, dass das Publikum das Zeichen gerade wegen seiner beschreibenden Bedeutung nicht als unterscheidungsfähiges Zeichen hinsichtlich aller oder einiger dieser Waren und Dienstleistungen auffasst (Frage 6).

44. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Richtlinie jeweils eigenständig untersucht werden müssen. Daraus ergibt sich, dass das Fehlen der beschreibenden Fähigkeit eines Zeichens nicht notwendig bedeutet, dass es Unterscheidungskraft im weiteren Sinne (d. h. als Kategorie, die die Tatbestände von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und d umfasst) und gar im engeren Sinne (aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) hat. Darüber hinaus sind die Zeichen, worauf ich ebenfalls hingewiesen habe, nur in Bezug auf die in Betracht gezogenen Waren und Dienstleistungen unterscheidend, beschreibend oder Gattungsbezeichnungen. Ihre beschreibende Fähigkeit wie auch ihre weiteren einschlägigen Eigenschaften sind bloß relativ, weshalb sich nach der Richtlinie nicht die vom Gerechtshof subsidiär angenommene Situation ergeben kann.

45. Das niederländische Gericht fragt sich auch, ob eine Regelung, die es erlaubt, ein Zeichen einzutragen und dabei den Schutz auf Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, die eine bestimmte Beschaffenheit nicht besitzen, mit der Richtlinie vereinbar ist (Frage 8 Buchstabe a).

Es handelt sich um den im Benelux-Markenrecht bekannten Mechanismus des so

30 — So ist es beispielsweise möglich, dass der Charakter eines Zeichens, das Informatikprodukte oder -dienstleistungen darstellen soll, nicht nur auf der Grundlage der in dem jeweiligen Gebiet gesprochenen Sprache, sondern auch auf der Grundlage einer bestimmten englischen Terminologie, die auf diesem Gebiet bei Fachleuten und Verbrauchern vorausgesetzt wird, zu beurteilen ist. Dasselbe gilt in Bezug auf ausländische Begriffe, die zu einem Teil des universellen Spracherbes geworden sind und die oftmals eine eigenständige Bedeutung annehmen, die nicht notwendigerweise mit der, die ihnen die Herkunftssprache beimisst, übereinstimmt. Man denke an die Worte „light", „premium" oder vielleicht sogar „baby" oder „dry".

genannten „disclaimer", durch den ein Antragsteller auf den Schutz, den die Marke gewährt, in Bezug auf diejenigen Waren verzichten kann, die eine besondere Beschaffenheit aufweisen oder ihrer entbehren.

Ich sehe im Wortlaut der Richtlinie kein Hindernis dafür, dass die nationalen Behörden ein Eintragungssystem für diese „disclaimer" schaffen, das darüber hinaus, indem es sich darauf beschränkt, die Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz gilt, festzulegen, das vornehmliche Ziel, dem Verbraucher die Unterscheidung der unternehmerischen Herkunft zu ermöglichen, in keiner Weise berührt. Auch dem Abkommen von Nizza [31], dessen Klassifizierung darüber hinaus nur fakultativen Charakter hat, kann kein anderer Gedanke entnommen werden.

46. Schließlich möchte der Gerechtshof wissen, ob es bei dieser Beurteilung des Zeichens noch von Bedeutung ist, ob ein ähnliches Zeichen für gleichartige Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat als Marke eingetragen ist (Frage 9).

47. Die Richtlinie will die Regelungen der Mitgliedstaaten einander annähern, aber nicht vereinheitlichen. Die nationalen Gerichte sind demnach verpflichtet, die innerstaatliche Regelung im Licht des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen, um zu dem mit ihr verfolgten Ziel zu gelangen, dabei Artikel 249 Absatz 3 EG zu beachten [32] und gegebenenfalls im Vorlageverfahren den Gerichtshof anzurufen.

Es besteht jedoch weder zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten noch zwischen diesen untereinander ein hierarchisches Rangverhältnis. Es besteht über die Anwendung derselben Auslegungsgrundsätze hinaus auch keine Verpflichtung, zu identischen Ergebnissen zu gelangen. Daraus ergibt sich, dass die Praxis eines Mitgliedstaats keine Bindungswirkung für die Behörden eines anderen Staates haben kann. Aus Gründen der Vorsicht und der gegenseitigen Loyalität, die ihre Grundlage in diesem zuvor zum Ausdruck gebrachten Ziel haben, stellt diese Praxis — und insbesondere die Begründung, auf die sie gestützt wird — jedoch einen nützlichen Anhaltspunkt dar, den die zuständige Behörde bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens in Betracht ziehen kann.

4. *Die beschreibenden Marken (Frage 4 Buchstabe a)*

48. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie verbietet Marken, die ausschließlich aus Zeichen bestehen, die im

31 — Fußnote 4.

32 — Vgl. für den Bereich der harmonisierten Marke Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 22).

Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

49. In Verbindung mit dieser Art von Zeichen und Angaben, die kurz als „beschreibend" eingeordnet werden, befragt der Gerechtshof den Gerichtshof über

— die Reichweite des Verbots und die Einbeziehung der Zeichen und Bezeichnungen, die die Dienstleistung oder die Ware beschreiben, aber weder die einzigen noch die gebräuchlichsten für die Beschreibung sind,

— die Auswirkung der Zahl der an ihrer Verwendung interessierten Wettbewerber bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters der Angaben sowie die Relevanz, die hierbei der Umstand hat, dass sich nach dem innerstaatlichen Recht das Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, auf ihre Übersetzung in die anderen Sprachen erstreckt.

50. Nach den Ausführungen der Verfahrensbeteiligten stellt der Gerechtshof diese Fragen zu den beschreibenden Marken, da er Zweifel daran hat, dass die Rechtsprechung des Benelux-Gerichtshofes aus der Zeit vor der Anpassung des BMG an die Markenrichtlinie (Kinder-[33] und Juicy-Fruit-Urteil[34]) heute noch anwendbar ist[35]. Diese Fragestellung ist vor diesem Gericht nicht angebracht. Es steht dem Gerichtshof nicht zu, irgendeine Kontrolle über das nationale Recht der Mitgliedstaaten oder regionaler Zusammenschlüsse wie Benelux auszuüben, und selbstverständlich auch nicht, die Rechtsprechung ihrer Gerichte zu überprüfen. Seine Aufgabe im Vorabentscheidungsverfahren ist es, die korrekte Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu fördern. Folglich ist es weder angezeigt, den Inhalt des BMG vor seiner Anpassung an die Markenrichtlinie noch die Auslegung, der es von den zuständigen Gerichten unterzogen wurde, zu untersuchen. In Bezug auf die beschreibenden Marken hat er vielmehr die Aufgabe, die Reichweite von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie zu bestimmen.

51. Diese Vorschrift verhindert die Eintragung von Marken, die allgemein als beschreibend bezeichnet werden, da diese Art der Wiedergabe von Zeichen und Pro-

33 — Urteil vom 19. Januar 1981 in der Sache Ferrero/Ritter (Rechtssache A 80/3), *Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof*, 1980–1981, Bd. 2, S. 69.

34 — Urteil vom 5. Oktober 1982 in der Sache Wrigley/Benzon (Rechtssache A 81/4), *Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof*, 1980–1982, Bd. 3, S. 20.

35 — Nach dieser Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, Folgendes zu berücksichtigen: a) ob die Wörter, die die Marke bilden, die einzigen Begriffe sind, die geeignet sind, um die Ware zu bezeichnen, oder ob es Synonyme zu ihnen gibt, auf die zurückgegriffen werden kann; b) ob sie vom Standpunkt des Handelsverkehrs eine wesentliche oder aber eine nur unwesentliche Eigenschaft der Ware bezeichnen; c) die Art der Ware und die Zusammensetzung des Zielpublikums; d) der Bekanntheitsgrad der Marke. Zeichen, die, ohne beschreibend zu sein, lediglich an die Ware oder die Dienstleistung erinnern, können als Marke eingetragen werden.

dukten keine Unterscheidungskraft hat. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei der Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge oder irgendeines anderen Merkmals eines Gegenstands dieser selbst bezeichnet wird. Eben weil sie sich nicht herausheben, darf sie sich niemand aneignen, um seine Waren und Dienstleistungen von denen anderer zu unterscheiden.

Doch kann die Beurteilung des beschreibenden Charakters eines Zeichens auch verschiedene Erwägungen beinhalten, die das allgemeine Interesse betreffen.

52. Wie die Kommission in ihren Erklärungen zutreffend feststellt, bezieht sich die Frage des vorlegenden Gerichts im Kontext der Markenrichtlinie auf die Anwendbarkeit des in der deutschen Rechtslehre entwickelten so genannten Freihaltebedürfnisses. Nach dieser Theorie existieren neben den Hinderungsgründen, die sich auf das mögliche Fehlen der Unterscheidungskraft beziehen, andere Erwägungen von allgemeinem Interesse, die es ratsam erscheinen lassen, den Zugang zur Eintragung für bestimmte Zeichen zu beschränken, damit sie von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können.

53. Der Gerichtshof hat die Reichweite dieser Erwägungen für den Anwendungsbereich der Markenrichtlinie im zuvor zitierten Windsurfing-Chiemsee-Urteil dargelegt.

54. Der Gemeinschaftsrichter führte darin aus, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolge, dass die beschreibenden Zeichen von allen frei verwendet werden könnten, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinationsmarken oder Bildmarken. Diese Vorschrift erlaube daher nicht, dass solche Zeichen aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten würden [36].

55. In Bezug auf geografische Herkunftsangaben kam der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass ein Allgemeininteresse an ihrer Freihaltung bestehe, das darauf beruhe, dass sie Eigenschaften der betroffenen Waren anzeigen und positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen könnten [37]. Dieser Vorbehalt bezüglich der „Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft ... dienen *können*", bedeutet, dass die zuständige Behörde prüfen muss, ob eine geografische Bezeichnung, deren Eintragung als Marke beantragt wird, einen Ort bezeichnet, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird (es handelt sich um den Fall der geografischen Orte, die für die betroffenen Güter berühmt sind), oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist [38].

36 — Zuvor zitiertes Windsurfing-Chiemsee-Urteil, Randnr. 25.
37 — Ebenda, Randnr. 26.
38 — Ebenda, Randnrn. 29 bis 31.

56. Dieselbe Gedankenführung ist analog auch auf sämtliche Fälle von beschreibenden Zeichen anzuwenden [39].

57. Der Gerichtshof kam folglich zu dem Ergebnis, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c das Bedürfnis nach einer am allgemeinen Interesse an der Freihaltung bestimmter Zeichen orientierten Beurteilung zugrunde liegt, ohne dass es den konkreten, aktuellen oder ernsthaften Charakter aufweisen muss, den die deutsche Rechtsprechung dem Freihaltebedürfnis zusprach. Eine derartige Untersuchung ist hingegen in Bezug auf Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie nicht möglich, da diese Vorschrift eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die geografische Bezeichnung für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten, nicht zulässt [40].

58. Ich komme nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass das zuvor zitierte Baby-dry-Urteil diese Rechtsprechung, ohne ihr ausdrücklich zu widersprechen, nicht aufrechterhält. Wenngleich nicht die Richtlinie, sondern die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ausgelegt wurde, steht doch fest, dass beide Gesetzestexte einheitlich anzuwenden sind.

So wird in Randnummer 37 festgestellt, dass mit dem Verbot, ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben als Marken einzutragen, der Zweck verfolgt wird, zu verhindern, dass als Marken Zeichen oder Angaben eingetragen werden, die wegen ihrer Übereinstimmung mit der üblichen Art und Weise, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu bezeichnen, die Funktion, das sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfüllen können und die daher nicht die Unterscheidungskraft besitzen, die diese Funktion voraussetzt.

59. In diesem Urteil aus neuerer Zeit findet sich kein Hinweis auf das allgemeine Interesse an der Freihaltung. Es trifft zu, dass diese Frage anders als in der Rechtssache Windsurfing Chiemsee nicht ausdrücklich behandelt wurde [41], aber nicht weniger trifft es zu, dass die damalige Rechtsmittelführerin sie ansprach, indem sie die Gedankenführung des Instanzrichters mit der Annahme einer bestimmten Art von Freihaltebedürfnis gleichsetzte, und dass sich der Gerichtshof in allgemein gehaltenener Weise äußerte und sie dadurch umging. Demnach besteht Ungewissheit über die Geltung dieses Erfordernisses im Markenrecht der Gemeinschaft, die der Gerichtshof durch ausdrückliche Wiederholung oder Verwerfung seiner früheren Rechtsprechung hätte beseitigen sollen.

39 — Dies lässt sich aus dem Wortlaut von Randnr. 26 des Windsurfing-Chiemsee-Urteils („insbesondere") und aus der allgemeinen Formulierung der Randnr. 35 ableiten.

40 — Zuvor zitiertes Windsurfing-Chiemsee-Urteil, Randnrn. 35 und 48.

41 — Das angefochtene Urteil des Gerichts erster Instanz macht sich eine auf diese Erwägungen gestützte Beurteilung nicht zu Eigen.

60. Angesichts dieser Unentschiedenheit wäre es vorzuziehen, bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters eines Zeichens die Möglichkeit der Einbeziehung von Erwägungen allgemeinen Interesses aufrechtzuerhalten, die, wie damals im Windsurfing-Chiemsee-Urteil dargelegt wurde, auf die Wahrung eines gewissen Grades an Verfügbarkeit gerichtet sind [42].

61. In jüngster Zeit ist es Mode geworden — insbesondere ausgehend von Kreisen, an deren Unparteilichkeit Zweifel bestehen —, im Gegensatz zur bisher geltenden Auffassung zu behaupten, dass das Markenrecht den Zeichen, die es regele, keinerlei Monopol zugestehe. Einerseits wird gesagt, dass das ausschließliche Recht, das auf diese Weise geschaffen werde, nur in Bezug auf die bezeichneten Waren und Dienstleistungen ausgeübt werde und dass jedenfalls die von einer Marke umfassten beschreibenden Bezeichnungen weiterhin frei verwendet werden könnten.

Ich halte diese Überlegung für irreführend. Erstens sind Monopole immer relativ: für einige Produkte, ein Gebiet, einen Zeitpunkt. Die Marke monopolisiert nicht die Bezeichnung, sondern eben ihren Gebrauch als Marke, und dies darüber hinaus ohne irgendeine zeitliche Beschränkung. Zweitens stellt die Marke ein Privileg dar, das es einem Unternehmer erlaubt, sich ein Zeichen anzueignen, um seine Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen. Dieses Privileg ist umso weitgehender, je mehr es sich auf allgemein gebräuchliche Ausdrücke bezieht. Es ist gerecht und natürlich, dass die Behörde die Zeichen, die Einfallsreichtum oder Fantasie unter Beweis stellen [43], besser stellen kann, indem sie ihnen einen umfassenderen Schutz zugesteht, und dass sie diejenigen strengeren Zulassungsvoraussetzungen unterwirft, die sich darauf beschränken, Bestandteile oder Eigenschaften der Ware, auf die sie sich beziehen, wiederzugeben. Es erscheint mir auch nicht förderlich für die wirtschaftliche Entwicklung und die unternehmerische Initiative, dass bereits etablierte Unternehmer zu ihren Gunsten die Gesamtheit der vorstellbaren beschreibenden Kombinationen oder die mit größerer Wirksamkeit zu Lasten neuer Unternehmer eintragen lassen können, die dadurch gezwungen werden, Fantasiebezeichnungen zu verwenden, die schwerer zu behalten oder einzuführen sind.

Aus diesen Gründen gelange ich zu der Einschätzung, dass angesichts des Fehlens einer ausdrücklichen Entscheidung des Gerichtshofes die Rechtsprechung des Windsurfing-Chiemsee-Urteils zur Anerkennung eines gewissen Freihaltebedürfnisses im Markenrecht der Gemeinschaft weiterhin Bestand hat.

62. Der Gerechtshof fragt außerdem nach der möglichen Auswirkung, die auf die Beurteilung des beschreibenden Charakters der Angaben der Umstand haben kann,

42 — Ohne dass mich der Umstand berührt, dass dieser Auffassung nach dem Urteil Procter & Gamble eine „überholte Konzeption der Marke" zugrunde liegen könnte (Baby-dry-Urteil, Randnr. 30).

43 — Die eine größere Unterscheidungskraft haben. Vgl. Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 18).

dass sich nach dem innerstaatlichen Recht das Recht an einer Marke, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen des Benelux-Gebiets ausgedrückt ist, auf ihre Übersetzung in die anderen Sprachen erstreckt.

63. Die nationalen Behörden müssen bei der Durchführung der Richtlinie dafür Sorge tragen, dass deren Bestimmungen in den ihrer Souveränität unterliegenden Bereichen beachtet werden. Wenn in einem bestimmten Gebiet eine Regelung für die Zuteilung von Marken gewählt wurde, die sich auf mehrere Sprachräume erstreckt, steht es mit den Zielen der Richtlinie im Einklang, dass die Prüfung des beschreibenden Charakters eines Zeichens für jede der betreffenden Sprachen vorgenommen wird.

5. Die zusammengesetzten Wortmarken (Frage 5 Buchstaben a und b)

64. Das niederländische Gericht möchte wissen, ob ein Zeichen, das aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, die jeweils jeder Unterscheidungskraft entbehren, selbst Unterscheidungskraft besitzen kann oder ob das nur der Fall ist, wenn die Kombination mehr ist als die Summe ihrer Teile, und ob die Existenz von Synonymen oder der — wesentliche oder nebensächliche — Charakter der bezeichneten Beschaffenheit hierbei irgendeine Auswirkung hat.

65. Zuerst einmal ist darauf hinzuweisen, dass eine Zusammensetzung von Bestandteilen, die als solche keine Unterscheidungskraft haben, Unterscheidungskraft besitzen kann, wenn sie mehr ist als die bloße Summe dieser Bestandteile.

66. Es ist daher nur festzustellen, wann sich aus einer Zusammensetzung ein Zeichen ergibt, das über die bloße Summe seiner Bestandteile hinausgeht.

67. Dasselbe Problem war der hauptsächliche Gegenstand des zuvor zitierten Baby-dry-Urteils. Der Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass, soweit aus Wörtern bestehende Marken in Frage stehen, ein etwaiger beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden müsse. *Jede erkennbare Abweichung* in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, sei geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen[44].

Bei der konkreten Untersuchung der Wortverbindung Baby-dry kam der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass sie nach dem Ver-

44 — Zuvor zitiertes Baby-dry-Urteil, Randnr. 40.

ständnis eines englischsprachigen Verbrauchers aus Wörtern zusammengesetzt sei, die auf eine ungewöhnliche Weise verbunden seien und somit keinen der englischen Sprache bekannten Ausdruck zur Bezeichnung dieser Waren oder zur Wiedergabe ihrer wesentlichen Merkmale darstelle; sie ermögliche deshalb die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion und könne nicht von der Eintragung ausgeschlossen werden [45].

68. Dieses Urteil ist in verschiedener Hinsicht problematisch.

Erstens wirft es — worauf ich bereits hingewiesen habe — Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit der kaum zweieinhalb Jahre zuvor durch das Windsurfing-Chiemsee-Urteil begründeten Rechtsprechung zur Anerkennung des Freihaltebedürfnissesauf.

Zweitens setzt es — worauf ich ebenfalls schon hingewiesen habe — voraus, dass der Durchschnittsverbraucher englischsprachig sein muss, während der Vorteil der streitigen Wortverbindung gerade darin bestand, eine Botschaft mit einem in hohem Maße beschreibenden Inhalt einem vielsprachigen Publikum zu übermitteln, bei dem allerdings davon ausgegangen werden kann, dass es die Grundbegriffe der lingua franca der heutigen Zeit versteht.

Drittens wird in ihm eine Beurteilung von Sachverhaltselementen wie die Wahrnehmung des beschreibenden Charakters einer Wortverbindung durch die potenziellen Verbraucher vorgenommen, die einem Kassationsgericht nicht zusteht und für die es nicht über die erforderlichen Mittel verfügte, da hierzu kein Sachverständigenbeweis erhoben wurde [46].

69. Ich bin auch nicht mit dem Test einverstanden, der vorgeschlagen wurde, um die Unterscheidungskraft einer Verbindung beschreibender Elemente festzustellen. Hierzu ist dem Gerichtshof zufolge *„jede erkennbare Abweichung"* zwischen der gewöhnlich für die Bezeichnung der Ware oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendeten Ausdrucksweise und der in Betracht gezogenen Wortverbindung ausreichend.

Ohne die mäßigende Wirkung, die von der Anwendung der in dem Urteil übergangenen Technik des Freihaltebedürfnisses ausgehen kann, dürfte dieser geringfügige

45 — Ebenda, Randnrn. 42 bis 44.

46 — Ohne mich auf Abhandlungen zu Marketingtechniken einlassen zu wollen, scheint es doch offenkundig zu sein, dass es sich bei den gewöhnlichen Käufern von Wegwerfwindeln um Personen im fortpflanzungsfähigen Alter handeln wird. Darüber hinaus müssen sie nach dem Urteil englischsprachig sein. Der Gerichtshof hat sich entschlossen, ohne sich auf externe Beweismittel zu stützen, sein eigenes Urteil über den beschreibenden Charakter der in Frage stehenden Wortverbindung zu fällen, obwohl nur eines der Mitglieder der Kammer englischsprachig war und alle von ihnen dieses glückliche Alter anscheinend überschritten hatten. Wenn er darüber hinaus zu der Einschätzung gelangt, dass „Baby-dry" eine ungewöhnliche Verbindung und einen in der englischen Sprache unbekannten Ausdruck darstelle, nimmt er eine übertrieben akademische Haltung ein. Er hätte auch danach fragen können, ob diese Konstruktion nicht eher einen semiotischen Reflex wie „This product keeps my baby dry" hervorrufen könnte. Wenn als Referenzperson irgendein europäischer Verbraucher in dem genannten Alter herangezogen worden wäre, der beide Wörter kennen könnte, hätte man schließlich auch in Erwägung ziehen können, dass die gewählte syntaktische Reihenfolge der grammatischen Wortfolge von Sprechern romanischer Sprachen entspricht.

Test nicht ausreichen, um zu garantieren, dass die Marken nicht im Wesentlichen beschreibenden Charakter haben.

70. Es handelt sich jedoch um neueste Rechtsprechung, die der Gerichtshof zudem in Vollsitzung begründet hat, so dass es wohl keinen Sinn macht, eine Änderung der Rechtsprechung anzuregen. Es kann daher höchstens vorgeschlagen werden, dass im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c eine Abweichung als erkennbar zu betrachten ist, wenn sie bedeutende Elemente wie die Form des Zeichens oder seine Bedeutung betrifft. In Bezug auf die Form besteht diese Abweichung immer dann, wenn wegen des ungewöhnlichen oder fantasievollen Charakters der Kombination die Wortneubildung Vorrang gegenüber der Aneinanderreihung der Wortbestandteile hat. In Bezug auf die Bedeutung setzt die Abweichung, um erkennbar zu sein, voraus, dass das, woran das zusammengesetzte Zeichen denken lässt, nicht exakt mit der Summe der Angaben der beschreibenden Elemente übereinstimmt.

71. Diese Auffassung steht in Übereinstimmung mit derjenigen, die ich in Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie in der Rechtssache C-299/99 (Philips)[47] vertreten habe. Nach dieser Vorschrift sind „Zeichen, die ausschließlich bestehen aus [bestimmten Formen]", von der Eintragung ausgeschlossen, während Buchstabe c dies vorsieht für die Eintragung von „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche ... zur Bezeichnung ... dienen können". Wenn auch beide Bestimmungen auf unterschiedliche Überlegungen zurückgehen, lässt es ihr gleichgerichteter Wortlaut doch ratsam erscheinen, für beide Tatbestände eine einheitliche Lösung zu wählen.

72. Schon damals habe ich die Auffassung vertreten, dass als rein funktionelle Formen im Sinne des zweiten Abschnitts von Buchstabe e diejenigen zu verstehen sind, deren *wesentliche Merkmale* auf das Erreichen einer technischen Wirkung ausgerichtet sind. Wenn ich meine Auslegung dahin ausgestaltete, dass ich auf wesentliche Eigenschaften Bezug nahm, so hatte dies darin seinen Grund, dass ich klarstellen wollte, dass auch eine Form, die lediglich ein *vom funktionellen Standpunkt aus gesehen geringfügiges* willkürliches Element wie etwa die Farbe einschließt, von dem Verbot erfasst wird.

Auch nach Buchstabe c sind nicht alle Abweichungen ausreichend, sondern nur diejenigen, die für die Beschreibung wesentlich sind.

73. In Bezug auf das Verbot von funktionellen Formen als Marken vertrat ich die Ansicht, dass auch dann, wenn es nur der Vermeidung eines begrenzten Risikos des unerlaubten Übergreifens des Markenrechts in den Bereich der Patente dient, das öffentliche Interesse einem derartigen Risiko nicht dadurch ausgesetzt werden sollte, dass die Teilnehmer am Wirtschaftsverkehr ihre Waren durch Hinzufügung von willkürlichen Elementen schützen können.

47 — Schlussanträge vom 23. Januar 2001 (Urteil vom 18. Juin 2002, Slg. 2002, I-5475, I-5478).

74. Eine ähnliche Überlegung kann auch im vorliegenden Rechtsgebiet angestellt werden: Das Verbot beschreibender Marken erlaubt, dass jeder frei über Zeichen verfügen kann, die Waren und Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Eigenschaften bezeichnen. Zwar nimmt Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie von den Rechten des Inhabers der Marke das Recht aus, den Gebrauch derartiger Angaben zu verbieten. Aber die Erlaubnis, beschreibende Marken eintragen zu lassen, hindert auch einen Teil der Unternehmer ungerechterweise am Gebrauch dieser Bezeichnungen *als Marken* und perpetuiert den zunächst erworbenen Nutzen aus einem leicht aufzubrauchenden Gut, wie in Bezug auf die bezeichneten Waren die positiv besetzten beschreibenden Wörter eines sind. Ich kann nicht erkennen, warum die Rechtsordnung diese Gefahr der Versteifung eingehen sollte, wenn die Unternehmer ohne Schwierigkeiten auf fantasiereiche oder originelle Lösungen zurückgreifen können.

75. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich damit, dass die Überlegungen zur Existenz von Synonymen oder zum wesentlichen oder nebensächlichen Charakter des beschreibenden Inhalts des Zeichens bei der Untersuchung seines beschreibenden Charakters nicht von Belang sind.

76. Der Gerechtshof möchte wissen, ob es für die Untersuchung der Unterscheidungskraft eines aus beschreibenden Elementen zusammengesetzten Zeichens von Bedeutung ist, dass sich der Schutz, der einer Marke gewährt wird, die in einer der nationalen oder regionalen Sprachen ausgedrückt ist, auf die Übersetzung der Marke in die anderen Sprachen erstreckt.

77. Wie ich zuvor schon ausgeführt habe[48], steht es mit den Zielen der Richtlinie im Einklang, dass der beschreibende Charakter eines Zeichens in Bezug auf jede der betreffenden Sprachen untersucht wird, wenn in einem bestimmten Gebiet ein System für die Markenzulassung eingeführt wurde, das verschiedene Sprachräume umfasst.

6. *Besonderheiten des Benelux-Rechts*

78. Mit der Frage 7 Buchstabe a fragt das vorlegende Gericht nach der Bedeutung der Politik, nach der das Benelux-Markenamt nach innerstaatlichem Recht bei der Prüfung zu verfahren hat, insbesondere in Bezug auf die Regelung der „offensichtlich unzulässigen Hinterlegungen" und den Gemeinsamen Kommentar der Regierungen zum Protokoll zur Änderung des Einheitlichen Markengesetzes[49].

79. Diese Frage erfordert offenkundig keine Auslegung des Gemeinschaftsrechts, sondern der in den Benelux-Staaten geltenden Rechtspraxis, was die Kompetenz des Gerichtshofes überschreitet. Aus diesem Grund ist die Frage für unzulässig zu erklären.

48 — Siehe oben, Nrn. 62 und 63.

49 — Siehe oben, Nr. 23.

V – Ergebnis

80. Nach alledem schlage ich vor, das Vorabentscheidungsersuchen des Gerechtshof Den Haag folgendermaßen zu beantworten:

1. Bei der Beurteilung der Markenfähigkeit eines Zeichens hat die zuständige Behörde nach der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, neben dem Zeichen in der hinterlegten Form die weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen der mögliche Erwerb der Unterscheidungskraft durch den Gebrauch oder die Gefahr des Irrtums oder der Verwechslung aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers gehören. Dies hat immer in Bezug auf die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen.

2. Das Fehlen des beschreibenden Charakters eines Zeichens bedeutet nicht, dass es Unterscheidungskraft hat: Zeichen sind unterscheidend, beschreibend oder Gattungsbezeichnungen ausschließlich in Bezug auf die in Betracht gezogenen Waren oder Dienstleistungen.

3. Die Richtlinie steht einer nationalen Regelung nicht entgegen, wonach ein Antragsteller auf den Schutz, den die Marke gewährt, in Bezug auf diejenigen Waren verzichten kann, die eine besondere Beschaffenheit aufweisen oder ihrer entbehren.

4. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie verbietet nicht nur die Eintragung von beschreibenden Zeichen als Marke, die gegenwärtig für die betroffenen Sektoren eine Verbindung mit der in Betracht gezogenen Kategorie von Waren aufweisen, sondern gilt auch für andere Zeichen, die mit vernünftiger Wahrscheinlichkeit zukünftig in diesen Sektoren verwendet werden.

5. Wenn in einem bestimmten der Richtlinie unterliegenden Gebiet ein System der Markenzulassung eingeführt wurde, das verschiedene Sprachräume umfasst, steht es mit den Zielen der Richtlinie im Einklang, dass der beschreibende Charakter eines Zeichens in Bezug auf jede der betreffenden Sprachen untersucht wird.

6. In Bezug auf die zusammengesetzten Wortmarken ist der beschreibende Charakter nicht nur für jedes einzelne der getrennt betrachteten Wörter, sondern auch in Bezug auf das Ganze, das sie bilden, zu beurteilen. Jede erkennbare Abweichung zwischen der für die Eintragung vorgeschlagenen Wortverbindung und der in der Umgangssprache der betreffenden Verbrauchergruppe zur Bezeichnung der Ware, der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendeten Ausdrucksweise ist geeignet, dieser Wortverbindung Unterscheidungskraft zu geben. In diesem Sinne ist eine Abweichung erkennbar, wenn sie bedeutende Elemente der Form oder der Bedeutung des Zeichens berührt.