Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)

6. Juli 2017 *

„Vorlage zur Vorabentscheidung — Marken — Richtlinie 2008/95/EG — Art. 3 Abs. 1 Buchst. c — Nationale Wortmarke La Milla de Oro — Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe — Zeichen der geografischen Herkunft“

In der Rechtssache C-139/16

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht von der Audiencia Provincial de Burgos (Provinzgericht Burgos, Spanien) mit Entscheidung vom 15. Februar 2016, beim Gerichtshof eingegangen am 7. März 2016, in dem Verfahren

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdaba,

Rodrigo Moreno Benavente

gegen

Abadía Retuerta SA

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin M. Berger sowie der Richter A. Borg Barthet (Berichterstatter) und E. Levits,

Generalanwalt: E. Tanchev,

Kanzler: I. Illéssy, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2017,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— von Herrn Moreno Marín, Frau Benavente Cárdaba und Herrn Moreno Benavente, vertreten durch J. García Domínguez, abogado, und C. Gutiérrez Moliner, procurador,

— der Abadía Retuerta SA, vertreten durch J. C. Quero Navarro und D. Pellisé Urquiza, abogados, sowie J. M. Prieto Casado, procurador,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

— der Europäischen Kommission, vertreten durch T. Scharf, J. Rius und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

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

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Juan Moreno Marín, Frau María Almudena Benavente Cárdaba und Herrn Rodrigo Moreno Benavente einerseits sowie der Abadía Retuerta SA andererseits über deren Verwendung des Zeichens „El Pago de la Milla de Oro“ für Zwecke des Verkaufs, des Vertriebs oder der Bewerbung von Weinen.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“) Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95 bestimmt:

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

…

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

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;

…

(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.“

4 Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke (ABl. 2009, L 78, S. 1) sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

Spanisches Recht

5 Art. 5 („Absolute Verbote“) der Ley 17/2001 de Marcas (Gesetz 17/2001 über Marken) vom 7. Dezember 2001 (BOE Nr. 294 vom 8. Dezember 2001, S. 45579) sieht in Abs. 1 Buchst. c vor:

„Folgende Zeichen können nicht Gegenstand einer Eintragung sein:

…

c) Zeichen, 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.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

6 Frau Benavente Cárdaba und Herr Moreno Benavente sind Inhaber der unter der Nr. 2841993 eingetragenen spanischen Marke La Milla de Oro zur Bezeichnung von Weinen. Diese Marke wurde durch Bescheid der Oficina española de patentes y marcas (spanisches Patent- und Markenamt) vom 23. April 2009 an Herrn Moreno Marín verliehen, der sie in der Folge an Frau Benavente Cárdaba und Herrn Moreno Benavente übertrug.

7 Die Kläger des Ausgangsverfahrens erhoben beim Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Handelsgericht Burgos, Spanien) Klage gegen Abadía Retuerta und machten geltend, dass diese das Zeichen „El Pago de la Milla de Oro“ nicht auf dem Etikett der von ihr hergestellten Weine verwenden dürfe, da die Verwendung der Bezeichnung „la Milla de Oro“ dazu führen könne, dass die Verbraucher die von Frau Benavente Cárdaba und Herrn Moreno Benavente vertriebenen Waren mit den von Abadía Retuerta vertriebenen verwechselten. Sie verlangten daher von dieser, jede Form der Verwendung dieser Bezeichnung unverzüglich zu beenden und in Zukunft zu unterlassen.

8 Abadía Retuerta trat der Klage entgegen und erhob ihrerseits Widerklage, mit der sie die Ungültigerklärung der Marke La Milla de Oro beantragte. Sie machte insbesondere geltend, dass diese Marke eine geografische Herkunftsangabe darstelle und daher das absolute Verbot des Art. 5 Abs. 1 Buchst. c des Gesetzes 17/2001 Anwendung finden müsse.

9 Mit Urteil vom 29. Juli 2014 wies der Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Handelsgericht Burgos, Spanien) die bei ihm im ersten Rechtszug erhobene Verletzungsklage ab. Er gab der Widerklage von Abadía Retuerta statt und erklärte die Marke La Milla de Oro für ungültig, da sie eine geografische Herkunftsangabe darstelle.

10 Die Kläger des Ausgangsverfahrens legten bei der Audiencia Provincial de Burgos (Provinzgericht Burgos, Spanien) ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil ein. Sie machen geltend, das Zeichen „la Milla de Oro“ entspreche keiner geografischen Herkunftsangabe, sondern stelle eine Phantasiebezeichnung dar, mit der ohne Bezugnahme auf ein konkretes geografisches Gebiet Waren bezeichnet würden, die sich dadurch auszeichneten, dass sie zum Sektor der Luxusmarken gehörten. So gebe es im Weinsektor sowohl die „milla de oro“ de la Ribera del Duero (Spanien) als auch die „milla de oro“ de la Rioja (Spanien). Dieses Zeichen werde außerdem zur Bezeichnung eines Straßenabschnitts in Madrid (Spanien), in dem Geschäfte mit bekannten Qualitätsmarken angesiedelt seien, und einer anderen Straße verwendet, in der sich die bedeutendsten Kunstmuseen der Stadt befänden.

11 Abadía Retuerta hält an ihrem Standpunkt fest und trägt vor, dass das Zeichen „la Milla de Oro“ im Weinbausektor häufig zur Bezeichnung eines sehr konkreten geografischen Gebiets verwendet werde, in dem sowohl die Kläger des Ausgangsverfahrens als auch Abadía Retuerta tätig seien, und daher eine geografische Herkunftsangabe darstelle.

12 Das vorlegende Gericht führt aus, dass das Zeichen keine geografische Herkunftsangabe zu sein scheine, weil es keinen Ort oder eine topografische Erscheinung bezeichne. Bei geografischen Angaben gebe es einen Ort, dessen Eigenname später zur Kennzeichnung der Herkunft der Ware verwendet werde. Im Gegensatz dazu sei das Zeichen hier geschaffen worden, um auf eine bestimmte Gruppe von Waren Bezug zu nehmen, die bereits alle an einem bestimmten Ort vorhanden seien.

13 Allerdings werde das Zeichen „la Milla de Oro“ stets mit einem bestimmten Ort verknüpft, der sich durch eine hohe Konzentration von Waren hoher Qualität auszeichne. Wie im Fall von geografischen Angaben, bei denen ein bestimmtes Merkmal einer Ware mit dem betreffenden Ort in Verbindung gebracht werde, werde dieses Zeichen mit dem betreffenden Ort insoweit in Verbindung gebracht, als er durch die Qualität der Waren und ihre Häufung gekennzeichnet sei.

14 Unter diesen Umständen hat die Audiencia Provincial de Burgos (Provinzgericht Burgos) das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Kann unter die Verbote nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 die Verwendung eines Zeichens fallen, das auf das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung Bezug nimmt, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann?

2. Kann von einem Zeichen mit diesen Merkmalen angenommen werden, dass es sich um eine geografische Herkunftsangabe handelt, soweit die Ware oder Dienstleistung stets in einem bestimmten geografischen Raum konzentriert sein wird?

Zu den Vorlagefragen

Zur zweiten Frage

15 Mit seiner zweiten Frage, die zuerst zu prüfen ist, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob ein Zeichen wie „la Milla de Oro“, das sich auf das Merkmal einer Ware oder einer Dienstleistung bezieht, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann, als geografische Herkunftsangabe angesehen werden kann, da sich die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf einen bestimmten geografischen Raum konzentrieren.

16 Insoweit hat der Gerichtshof entschieden, dass nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 die Eintragung von geografischen Bezeichnungen als Marken verboten ist, wenn diese Orte bezeichnen, die von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden, oder wenn dies für die Zukunft vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 31 und 37).

17 Das vorlegende Gericht hebt hervor, dass das Zeichen „la Milla de Oro“ hier für sich allein nicht ausreiche, um einen konkreten und bestimmten geografischen Ort zu bezeichnen, an den die Herkunft der betreffenden Weine anknüpfe. Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten geht nämlich hervor, dass im Weinbausektor das Zeichen „la Milla de Oro“ de la Ribera del Duero (Spanien) und das Zeichen „la Milla de Oro“ de la Rioja (Spanien) nebeneinander bestehen. Im

Luxussektor bezeichnet das Zeichen, wenn es mit der Stadt Madrid in Verbindung gebracht wird, ein Stadtviertel, in dem es zahlreiche Luxusgeschäfte, namhafte Juweliere sowie Kunstgalerien gibt. „La Milla de Oro“ de Marbella (Spanien) bezeichnet ein Stadtviertel, in dem sich Luxusimmobilien und exklusive Restaurants befinden, die reiche und berühmte Kunden anziehen.

18 Daraus folgt, dass das Zeichen „la Milla de Oro“ zum einen ein geografisches Gebiet bezeichnet, das abhängig von dem ihm beigefügten Ortsnamen variiert, und zum anderen auf ein gewisses Qualitätsniveau der Waren oder Dienstleistungen verweist, die abhängig vom Ortsnamen variieren, mit dem dieses Zeichen in Verbindung gebracht wird.

19 Demnach muss diesem Zeichen ein Name, der einen bestimmten geografischen Ort bezeichnet, beigefügt sein, damit die geografische Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen erkennbar ist, da für diese Waren und Dienstleistungen kennzeichnend ist, dass sie, von hohem Wert und in hoher Qualität, in diesem bestimmten geografischen Raum in großer Zahl vorgefunden werden können.

20 Daraus folgt, dass es zwischen der hier in Rede stehenden Ware, nämlich Wein, und der dem Zeichen „la Milla de Oro“ zugeschriebenen geografischen Herkunft keinen Zusammenhang gibt, da sich die geografische Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gerade anhand des Namens eines bestimmten geografischen Ortes bestimmen lässt, der mit ihnen in Verbindung gebracht wird.

21 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass ein Zeichen wie „la Milla de Oro“, das sich auf das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung bezieht, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann, keine geografische Herkunftsangabe darstellen kann, da dieses Zeichen mit einem Namen, der einen geografischen Ort bezeichnet, verknüpft werden muss, damit der geografische Raum bestimmt werden kann, mit dem eine hohe Konzentration einer hochwertigen und hochqualitativen Ware oder Dienstleistung in Verbindung gebracht wird.

Zur ersten Frage

22 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen wie „la Milla de Oro“, das sich auf das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung bezieht, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann, Merkmale aufweisen kann, deren Verwendung als Marke einen Ungültigkeitsgrund im Sinne dieser Bestimmung darstellen würde.

23 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung nach ständiger Rechtsprechung ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel verfolgt, das darin liegt, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit sie sie zur Beschreibung derselben Merkmale ihrer eigenen Produkte verwenden können. Ausschließlich aus solchen Zeichen oder Angaben bestehende Marken können daher vorbehaltlich der Anwendung von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 nicht Gegenstand einer Eintragung sein (Urteil vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 54 und 55 und die dort angeführte Rechtsprechung).

24 Der Gerichtshof hat außerdem festgestellt, dass, da die Eintragung der Marke stets für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, die Frage, ob die Marke unter eines der Eintragungshindernisse des Art. 3 der Richtlinie 2008/95 fällt, zum einen in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen und zum anderen anhand ihrer Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen ist. Diese Beurteilung muss konkret erfolgen, wobei alle relevanten

Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. April 2003, Linde u. a., C-53/01 bis C-55/01, EU:C:2003:206, Rn. 75, und vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 33 und 34).

25 Im vorliegenden Fall obliegt es dem vorlegenden Gericht, im Rahmen einer konkreten Überprüfung aller relevanten Tatsachen und Umstände zu bestimmen, ob das Zeichen „la Milla de Oro“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Beschreibung des Merkmals einer Ware wie Wein verstanden werden kann, das darin besteht, dass diese Ware, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann.

26 Ferner hat das vorlegende Gericht, wenn es der Auffassung sein sollte, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende das genannte Merkmal nicht beschreibt, zu überprüfen, ob das Zeichen Unterscheidungskraft hat. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sind nämlich gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung.

27 Insoweit ergibt sich aus einer ständigen Rechtsprechung zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, der mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt, dass die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Art. 7 der Verordnung bedeutet, dass diese Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen. An die Beurteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Zeichen (Urteil vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).

29 Insoweit hat der Gerichtshof hervorgehoben, dass der anpreisende Sinn einer Wortmarke es nicht ausschließt, dass sie geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass, sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird (Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 45, und Beschluss vom 12. Juni 2014, Delphi Technologies/HABM, C-448/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:1746, Rn. 36).

30 Unter den im Ausgangsverfahren gegebenen Umständen hat das vorlegende Gericht daher unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände zu prüfen, ob das Zeichen „la Milla de Oro“, sofern es nicht das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung beschreibt, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbespruch oder -slogan wahrgenommen wird, der geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung hinzuweisen.

31 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen wie „la Milla de Oro“, das sich auf das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung bezieht, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert

und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann, möglicherweise keine Merkmale aufweist, deren Verwendung als Marke einen Ungültigkeitsgrund im Sinne dieser Bestimmung darstellt.

Kosten

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

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

1. **Ein Zeichen wie „la Milla de Oro“, das sich auf das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung bezieht, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann, keine geografische Herkunftsangabe darstellen kann, da dieses Zeichen mit einem Namen, der einen geografischen Ort bezeichnet, verknüpft werden muss, damit der geografische Raum bestimmt werden kann, mit dem eine hohe Konzentration einer hochwertigen und hochqualitativen Ware oder Dienstleistung in Verbindung gebracht wird.**

2. **Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen wie „la Milla de Oro“, das sich auf das Merkmal einer Ware oder Dienstleistung bezieht, das darin besteht, dass diese Ware oder Dienstleistung, von hohem Wert und in hoher Qualität, an ein und demselben Ort in großer Zahl vorgefunden werden kann, möglicherweise keine Merkmale aufweist, deren Verwendung als Marke einen Ungültigkeitsgrund im Sinne dieser Bestimmung darstellt.**

Unterschriften