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

1. Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen, das erste des Benelux-Gerichtshofes, betrifft die Beurteilung der Unterscheidungskraft zusammengesetzter Wortmarken. Diese Frage ist, in ähnlichem Zusammenhang, neben anderen Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens des Gerechtshof Den Haag in der Rechtssache C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau).

Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

2. Am 18. März 1996 hinterlegte die Klägerin beim Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt, im Folgenden: Markenamt) die Marke BIOMILD für Waren der Klassen 29, 30 und 32 (Nahrungsmittel und Getränke).

3. Mit Schreiben vom 3. September 1996 übersandte das Markenamt der Klägerin die Mitteilung im Sinne von Artikel 6bis Absatz 3 des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes (Eenvormige Beneluxwet op de merken, im Folgenden: BMW). Die Klägerin trat den in diesem Schreiben angeführten Gründen entgegen, doch teilte ihr das Markenamt am 7. März 1997 die Ablehnung der Eintragung mit. Daraufhin stellte die Klägerin beim Gerechtshof Den Haag einen Antrag auf Anordnung gemäß Artikel 6ter BMW, der zurückgewiesen wurde.

4. „Bio" ist eine Vorsilbe, die bei Nahrungsmitteln häufig zur Bezeichnung einer bestimmten Authentizität verwendet wird, wogegen „mild" im Niederländischen die gleiche Bedeutung hat wie im Deutschen. „Biomild" ist ein Wort, das in dem Sinn neu ist, dass es vor der Hinterlegung nicht zur niederländischen Sprache gehörte. Sowohl für BIO als auch für MILD existieren Synonyme, auf die man vernünftigerweise ebenfalls zurückgreifen kann, um dem Verkehr gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dass das betreffende Erzeugnis die Kombination von Eigenschaften besitzt, die durch diese Begriffe bezeichnet werden.

5. Die Klägerin benutzte seit September 1996 die Marke BIOMILD in großem Umfang und bewarb ihr unter dieser Marke

1 — Originalsprache: Spanisch.

angebotenes Erzeugnis intensiv, so dass bereits zu dem Zeitpunkt, als das Markenamt beschloss, die Eintragung der Hinterlegung abzulehnen (7. März 1997) anzunehmen war, dass die Unterscheidungskraft des Zeichens beträchtlich zugenommen hatte, jedenfalls aber durch Benutzung erworben worden war.

6. Der Hoge Raad, bei dem im Ausgangsrechtsstreit Kassationsbeschwerde eingelegt wurde, legte dem Benelux-Gerichtshof neun Fragen zur Vorabentscheidung vor.

7. Der Benelux-Gerichtshof ist der Meinung, zur Beantwortung von drei dieser Fragen sei die Auslegung der Artikel 2 und 3 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Folgenden: Richtlinie) erforderlich, weil der Begriff „jede Unterscheidungskraft" in der BMW mit dem der „Unterscheidungskraft" in der Richtlinie (und dem entsprechenden Begriff der Pariser Verbandsübereinkunft) übereinstimme.

Die Vorlagefragen

8. Mit Beschluss vom 20. Juni 2000 hat der Benelux-Gerichtshof entschieden, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Sind die Artikel 2 und 3 Absatz 1 der Richtlinie dahin auszulegen, dass die Frage, ob ein Zeichen, das aus einem neuen, aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzten Wort besteht, hinreichende Unterscheidungskraft besitzt, um als Marke für die betreffenden Waren zu dienen, grundsätzlich zu bejahen ist, auch wenn jeder der Bestandteile für sich genommen keine Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren hat, es sei denn, es kommen weitere Umstände hinzu, z. B. wenn das neue Wort eine auf der Hand liegende und für jedermann sofort verständliche Bezeichnung für eine verkehrswesentliche Kombination von Eigenschaften bildet, die nicht anders als durch das neue Wort bezeichnet werden kann?

2. Wenn die erste Frage zu verneinen ist, ist dann anzunehmen, dass ein Zeichen, das aus einem neuen, aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzten Wort besteht, die jeder für sich genommen in Bezug auf die betreffenden Waren keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie haben, auch

selbst keine Unterscheidungskraft hat, es sei denn, es kommen weitere Umstände hinzu, die dazu führen, dass die Zusammensetzung mehr ist als die Summe der Bestandteile, z. B. wenn das neue Wort eine gewisse Kreativität erkennen lässt?

3. Macht es für die Beantwortung der zweiten Frage einen Unterschied, ob für jeden der die Zusammensetzung bildenden Bestandteile des Zeichens Synonyme existieren, so dass die Konkurrenten des Hinterlegers, die dem Verkehr gegenüber zum Ausdruck bringen wollen, dass auch ihre Waren die Kombination von Eigenschaften besitzen, die durch das neue Wort bezeichnet wird, das in angemessener Weise auch dadurch tun können, dass sie sich dieser Synonyme bedienen?

Beurteilung der Vorlagefragen

9. Wie ich bereits bemerkt habe, stimmen die vom Benelux-Gerichtshof vorgelegten Fragen mit denen des Gerechtshof Den Haag in der die Eintragung des Zeichens „Postkantoor" betreffenden Rechtssache C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau) überein.

10. Ich erlaube mir deshalb, mich auf meine Ausführungen in meinen Schlussanträgen vom heutigen Tag zu beziehen, insbesondere auf die Nummern 35 bis 48 und 65 bis 76.

Ergebnis

11. Ich schlage dem Gerichtshof vor, auf das Vorabentscheidungsersuchen des Benelux-Gerichtshofes wie folgt zu antworten:

1. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen eine Marke sein kann, muss die zuständige Stelle gemäß der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.

Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken neben dem Zeichen in der hinterlegten Form andere erhebliche Umstände berücksichtigen, wie etwa den möglichen Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung oder die aus der Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers bestehende Täuschungs- oder Verwechslungsgefahr, und zwar stets in Bezug auf die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen.

2. Bei aus Worten zusammengesetzten Marken ist der beschreibende Charakter nicht nur gesondert in Bezug auf jeden einzelnen der Begriffe zu beurteilen, sondern auch in Bezug auf die Gesamtheit, die diese bilden. Jeder erkennbare Unterschied zwischen der Formulierung der Wortverbindung, deren Eintragung beantragt wird, und den Begriffen, die nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch der betroffenen Kategorie von Verbrauchern zur Bezeichnung der Ware, der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Eigenschaften verwendet werden, ist geeignet, dieser Wortverbindung Unterscheidungskraft zu verleihen. Dabei ist ein Unterschied als erkennbar anzusehen, wenn er für die Form oder die Bedeutung des Zeichens erhebliche Bestandteile betrifft.