URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

22. November 2007 *

In der Rechtssache C-328/06

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Spanien) mit Entscheidung vom 17. Juli 2006, beim Gerichtshof eingegangen am 27. Juli 2006, in dem Verfahren

Alfredo Nieto Nuño

gegen

Leonci Monlleó Franquet

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter L. Bay Larsen (Berichterstatter), J. Makarczyk, P. Kūris und J.-C. Bonichot,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

Generalanwalt: P. Mengozzi,
Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— von L. Monlleó Franquet, vertreten durch C. Arcas Hernández, procurador, und C. Cardelús de Balle, abogado,

— der französischen Regierung, vertreten durch G. de Bergues und J.-C. Niollet als Bevollmächtigte,

— der italienischen Regierung, vertreten durch I. M. Braguglia als Bevollmächtigten im Beistand von P. Gentili, avvocato dello Stato,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch R. Vidal Puig und W. Wils als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 13. September 2007

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 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, S. 1; im Folgenden: Richtlinie).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Alfredo Nieto Nuño, dem Inhaber der für verschiedene Tätigkeiten auf dem Immobiliensektor eingetragenen Marke FINCAS TARRAGONA, und Leonci Monlleó Franquet, einem Immobilienmakler in Tarragona (Spanien), darüber, dass dieser die ältere nicht eingetragene Marke FINCAS TARRAGONA, im Kastilischen, oder FINQUES TARRAGONA, im Katalanischen, bei seiner gewerblichen Tätigkeit verwendet.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

3 Art. 4 („Weitere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei Kollision mit älteren Rechten") der Richtlinie bestimmt:

„(1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ‚Ältere Marken' im Sinne von Absatz 1 sind

...

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität, in dem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind.

...

(4) Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit

...

b) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrecht vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der jüngeren Marke in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses sonstige Kennzeichenrecht dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen;

...“

4 Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) der Richtlinie sieht in Abs. 2 vor:

„Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.“

Die Pariser Verbandsübereinkunft

5 Art. 6bis der am 20. März 1883 in Paris unterzeichneten Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*United Nations Treaty Series*, Band 828, Nr. 11851, S. 305, im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft), die für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft verbindlich ist, bestimmt:

„Marken: Notorisch bekannte Marken

1) Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften des Landes zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten, die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären und den Gebrauch der Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung oder des Gebrauchs dort notorisch feststeht, dass sie bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Das Gleiche gilt, wenn der wesentliche Bestandteil der Marke die Abbildung einer solchen notorisch bekannten Marke oder eine mit ihr verwechslungsfähige Nachahmung darstellt.

2) Für den Antrag auf Löschung einer solchen Marke ist eine Frist von mindestens fünf Jahren vom Tag der Eintragung an zu gewähren. Den Verbandsländern steht es frei, eine Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Anspruch auf Untersagung des Gebrauchs geltend zu machen ist.

3) Gegenüber bösgläubig erwirkten Eintragungen oder bösgläubig vorgenommenen Benutzungshandlungen ist der Antrag auf Löschung dieser Marken oder auf Untersagung ihres Gebrauchs an keine Frist gebunden."

Nationales Recht

6 Art. 6 der Ley de Marcas Española (spanisches Markengesetz) Nr. 17/2001 vom 7. Dezember 2001 bestimmt:

„(1) Zeichen können nicht als Marken eingetragen werden,

a) wenn sie mit einer älteren Marke für identische Waren oder Dienstleistungen identisch sind;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; die Gefahr von Verwechslungen schließt die Gefahr ein, dass das Zeichen mit einer älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ‚Ältere Marken' im Sinne von Abs. 1 sind:

...

d) nicht eingetragene Marken, die am Tag der Anmeldung oder der für die Anmeldung der zu prüfenden Marke in Anspruch genommenen Priorität in Spanien im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind."

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

7 Alfredo Nieto Nuño ist Inhaber der Marke FINCAS TARRAGONA, die in Spanien für die Klasse 36 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in seiner revidierten und geänderten Fassung für die Tätigkeiten der Verwaltung von Grund- und Wohnungseigentum, der Vermietung von Immobilien, des Verkaufs von Immobilien, Rechtsbeistand und Bauträgergeschäfte eingetragen ist.

8 Leonci Monlleó Franquet, Immobilienmakler in Tarragona, verwendet öffentlich und fortlaufend den Namen FINCAS TARRAGONA, im Kastilischen, oder FINQUES TARRAGONA, im Katalanischen, zur Kennzeichnung seiner gewerblichen Tätigkeit.

9 Unter Berufung auf das spanische Markenrecht erhob Herr Nieto Nuño eine Klage gegen Herrn Monlleó Franquet beim Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona auf Feststellung, dass der Beklagte des Ausgangsverfahrens die eingetragene Marke FINCAS TARRAGONA verletzt habe.

10 Zu seiner Verteidigung trug dieser vor, dass der Name, unter dem er seine Tätigkeit ausübe, eine ältere notorisch bekannte nicht eingetragene Marke sei, die er mindestens seit 1978 verwende. Er erhob Widerklage auf Löschung der eingetragenen Marke des Klägers des Ausgangsverfahrens.

11 Das vorlegende Gericht stellte fest, dass der Beklagte des Ausgangsverfahrens seine nicht eingetragene Marke nur in der Stadt Tarragona und in deren Umland benutze, so dass das maßgebliche Publikum, d. h. Kunden, Verbraucher und Wettbewerber, weder das ganz Spaniens noch das eines wesentlichen Teils davon sei.

12 Unter diesen Umständen hat der Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Bezieht sich der Begriff der in einem Mitgliedstaat „notorisch bekannten" Marke in Art. 4 der Richtlinie einzig und allein auf den Grad der Bekanntheit und der Verbreitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem wesentlichen Teil seines Territoriums, oder kann die notorische Bekanntheit einer Marke im Hinblick auf die durch sie gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung und ihren tatsächlichen Adressatenkreis, letzten Endes also im Hinblick auf den Markt, auf dem die Marke sich entfaltet, an ein Gebiet gebunden sein, das nicht mit dem eines Staates, sondern dem einer Autonomen Gemeinschaft, einer Region, eines Kreises oder einer Stadt übereinstimmt?

Zur Vorlagefrage

13 Die vorgelegte Frage bezieht sich auf die geografische Ausdehnung der notorischen Bekanntheit einer älteren Marke und nicht auf die Kriterien für die Beurteilung der notorischen Bekanntheit selbst, betrachtet nach dem Grad der Bekanntheit der Marke beim Publikum.

14 Zur geografischen Ausdehnung der notorischen Bekanntheit ist festzustellen, dass nach Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie das Vorliegen von „Marken, die notorisch bekannt sind", im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft „in dem Mitgliedstaat" zu würdigen ist.

15 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht eine Klärung der Bedeutung des Ausdrucks „in dem Mitgliedstaat" erreichen.

16 Unter Berücksichtigung der Umstände des Ausgangsverfahrens fragt es im Wesentlichen, ob Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass die ältere Marke im gesamten Hoheitsgebiet des Eintragungsmitgliedstaats oder in einem wesentlichen Teil dieses Staates notorisch bekannt ist, oder ob der durch diese Vorschrift gewährte Schutz auch einen Sachverhalt erfasst, in dem die ältere Marke eine auf eine Stadt und deren Umland beschränkte notorische Bekanntheit hat.

17 Mangels einer entsprechenden Präzisierung der auszulegenden Gemeinschaftsvorschrift kann sicherlich nicht verlangt werden, dass sich die notorische Bekanntheit auf das „gesamte" Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats erstreckt, und es genügt, dass die notorische Bekanntheit in einem wesentlichen Teil dieses Staates vorliegt (vgl. entsprechend Urteil vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 28, zum ähnlichen Begriff, dass eine Marke „bekannt" ist, bei dem Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie ebenfalls auf eine Beurteilung „in dem betreffenden Mitgliedstaat" verweist).

18 Die allgemeine Bedeutung der im Ausdruck „in dem betreffenden Mitgliedstaat" verwendeten Begriffe steht jedoch der Anwendung dieses Ausdrucks auf eine notorische Bekanntheit allein in einer Stadt und deren Umland, die zusammen keinen wesentlichen Teil des Mitgliedstaats darstellen, entgegen.

19 Jedenfalls ist festzustellen, dass eine nicht eingetragene ältere Marke gegebenenfalls geschützt sein kann, insbesondere durch

— Art. 4 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie, nach dem jeder Mitgliedstaat vorsehen kann, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit zuvor Rechte an einer nicht eingetragenen Marke erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen;

— Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie, der einem Mitgliedstaat die Befugnis verleiht, die Benutzung eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu erlauben.

20 Unbeschadet des jeweiligen Anwendungsbereichs dieser beiden Bestimmungen ist daher auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass die ältere Marke im gesamten Hoheitsgebiet des Eintragungsmitgliedstaats oder in einem wesentlichen Teil dieses Staates notorisch bekannt sein muss.

Kosten

21 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem 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 (Zweite Kammer) für Recht erkannt:

Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass die ältere Marke im gesamten Hoheitsgebiet des Eintragungsmitgliedstaats oder in einem wesentlichen Teil dieses Staates notorisch bekannt sein muss.

Unterschriften