URTEIL DES GERICHTSHOFES (Erste Kammer)

7. September 2006 *

In der Rechtssache C-108/05

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Gerechtshof Den Haag (Niederlande) mit Entscheidung vom 27. Januar 2005, beim Gerichtshof eingegangen am 4. März 2005, in dem Verfahren

Bovemij Verzekeringen NV

gegen

Benelux-Merkenbureau

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann, des Richters K. Schiemann, der Richterin N. Colneric sowie der Richter J. N. Cunha Rodrigues (Berichterstatter) und E. Levits,

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

Generalanwältin: E. Sharpston,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Bovemij Verzekeringen NV, vertreten durch E. M. Matser, advocaat,

— des Benelux-Merkenbureau, vertreten durch C. van Nispen und E. D. Huisman, advocaten,

— der niederländischen Regierung, vertreten durch H. G. Sevenster und M. de Grave als Bevollmächtigte,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch S. Malynicz, Barrister,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils und N. B. Rasmussen als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 30. März 2006

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 3 Absatz 3 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 der Bovemij Verzekeringen NV (im Folgenden: Bovemij) und dem Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt, im Folgenden: BMA) wegen dessen Weigerung, das Zeichen EUROPOLIS als Marke einzutragen.

Rechtlicher Rahmen

3 Artikel 1 der Richtlinie bestimmt:

„Diese Richtlinie findet auf Individual-, Kollektiv-, Garantie- und Gewährleistungsmarken für Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Markenamt eingetragen oder angemeldet oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert worden sind."

4 Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie sieht vor:

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

a) ...

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,

..."

5 Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie lautet:

„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."

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

6 Am 28. Mai 1997 meldete Bovemij beim BMA das Zeichen EUROPOLIS als Wortmarke für folgende Dienstleistungsklassen im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung an:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

7 Mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 informierte das BMA Bovemij, dass es die Eintragung vorläufig ablehne. Zur Begründung führte es aus:

„Das Zeichen EUROPOLIS ist aus der gängigen Vorsilbe EURO (für Europa) und dem Gattungsnamen POLIS [Police] zusammengesetzt und ist für die in den Klassen 36 und 39 genannten Dienstleistungen in Bezug auf eine Police im Euro-/europäischen Zusammenhang ausschließlich beschreibend. Daher hat das Zeichen keine Unterscheidungskraft ..."

8 Mit Schreiben vom 14. April 1998 legte Bovemij gegen diese vorläufige Ablehnung Beschwerde ein, da das betreffende Zeichen seit 1988 von der Europolis BV, einer Tochtergesellschaft von Bovemij, rechtmäßig als Marke im geschäftlichen Verkehr verwendet werde. Als Beleg für diese Behauptung legte Bovemij drei Broschüren der Europolis BV über Fahrradversicherungen vor und bot an, bei Bedarf weitere Beweise zu liefern.

9 Mit Schreiben vom 5. Mai 1998 teilte das BMA mit, dass es in der Beschwerde von Bovemij keinen Anlass sehe, die vorläufige Ablehnung zu ändern. Es sei keine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens gegeben, da die Dauer der in dieser Hinsicht vorgetragenen Benutzung unzureichend gewesen sei und aus den vorgelegten Beweisstücken lediglich eine Benutzung des Zeichens als Handelsname hervorgehe.

10 Mit Schreiben vom 28. Mai 1998 teilte das BMA Bovemij seine Entscheidung über die „endgültige Ablehnung" der Eintragung mit.

11 Bovemij erhob beim Gerechtshof Den Haag Klage und beantragte, dem BMA aufzugeben, das angemeldete Zeichen in das Markenregister einzutragen. Diese Klage stützte Bovemij in erster Linie darauf, dass das Zeichen EUROPOLIS unterscheidungskräftig sei, und hilfsweise darauf, dass es sich vor dem Tag der Anmeldung im Verkehr durchgesetzt habe.

12 Zum Hauptvorbringen von Bovemij stellte der Gerechtshof fest, dass das angemeldete Zeichen aus einer Kombination des Wortes „POLIS" mit der Vorsilbe „EURO" bestehe. Das niederländische Wort POLIS bezeichne gewöhnlich einen Versicherungsvertrag. Es handele sich um eine Gattungsbezeichnung, die eine Vielzahl verschiedener Versicherungstypen umfasse. EURO sei der (zur Zeit der Anmeldung schon bekannte) Name der jetzt in den Beneluxländern gültigen Währung und eine gängige Abkürzung der Begriffe „Europa" oder „europäisch". Es handele sich um einen derart viel gebrauchten Begriff, dass ihm jede selbständige Unterscheidungskraft abzusprechen sei. „EURO" könne ferner im allgemeinen Sprachgebrauch die Bezeichnung eines wesentlichen Merkmals von Dienstleistungen sein, nämlich der europäischen Beschaffenheit, Herkunft oder Bestimmung dieser Dienstleistungen. Die Vorsilbe „EURO" gebe dem im Ausgangsverfahren fraglichen Zeichen die Bedeutung einer Versicherung mit europäischer Dimension.

13 Der Gerechtshof vertrat daher die Auffassung, dass das Zeichen EUROPOLIS ausschließlich aus Zeichen und Angaben bestehe, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen des Produkts verwendet würden, und selbst nicht unterscheidungskräftig sei.

14 Zum Hilfsvorbringen, dass das Zeichen EUROPOLIS infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe, machte Bovemij geltend, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt seien, reiche es für die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens aus, dass dieses in einem erheblichen Teil des Beneluxgebiets als Marke aufgefasst werde; dieser Teil könnten auch die Niederlande allein sein.

15 Das BMA trug hierzu vor, dass es für die Verkehrsdurchsetzung erforderlich sei, dass das Zeichen infolge seiner Benutzung im gesamten Beneluxgebiet, d. h. dem Königreich Belgien, dem Königreich der Niederlande und dem Großherzogtum Luxemburg, als Marke aufgefasst werde.

16 Der Gerechtshof stellte fest, dass zwischen den Parteien Uneinigkeit darüber bestehe, welches Gebiet für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung zu berücksichtigen sei.

17 Für die Beneluxländer müsse diese Frage in Bezug auf den Zeitpunkt der Anmeldung geprüft werden, so dass nur die Benutzung des Zeichens EUROPOLIS bis zum 28. Mai 1997 berücksichtigt werden könne.

18 In diesem Zusammenhang hat der Gerechtshof das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie so auszulegen, dass es für den Erwerb von Unterscheidungskraft (im vorliegenden Fall durch eine Beneluxmarke) infolge von Benutzung im Sinne dieses Absatzes erforderlich ist, dass das Zeichen vor dem Zeitpunkt der Anmeldung von den beteiligten Verkehrskreisen im gesamten Beneluxgebiet, also in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, als Marke aufgefasst wird?

Bei Verneinung der Frage 1:

2. Ist die in Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie aufgestellte Voraussetzung für die Eintragung im Sinne dieses Absatzes erfüllt, wenn das Zeichen infolge seiner Benutzung durch die beteiligten Verkehrskreise in einem erheblichen Teil des Beneluxgebiets als Marke aufgefasst wird, und kann dieser erhebliche Teil z. B. auch nur aus den Niederlanden bestehen?

3. a) Müssen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie bei einem — aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache im Gebiet eines Mitgliedstaats (oder, wie im vorliegenden Fall, des Beneluxgebiets) bestehenden — Zeichen die Sprachgebiete innerhalb dieses Gebietes berücksichtigt werden?

b) Ist dabei für die Eintragung als Marke, sofern die übrigen Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind, ausreichend, wenn — oder vorausgesetzt, dass — das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen in einem erheblichen Teil des Sprachgebiets des Mitgliedstaats (oder, wie im vorliegenden Fall, des Beneluxgebiets), in dem diese Sprache offiziell gesprochen wird, als Marke aufgefasst wird?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten und zur zweiten Frage

19 Mit seinen ersten beiden Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, welches Gebiet bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen ist, ob ein Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie in einem Mitgliedstaat oder in einer Gruppe von Mitgliedstaaten erworben hat, die wie die Beneluxstaaten ein gemeinsames Markenrecht besitzen.

20 Zunächst ist daran zu erinnern, dass das Beneluxgebiet, was die beim BMA eingetragenen Marken betrifft, dem Gebiet eines Mitgliedstaats gleichzustellen ist, da Artikel 1 der Richtlinie diese Marken den in einem Mitgliedstaat eingetragenen gleichstellt (Urteil vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97, General Motors, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 29).

21 Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie sieht keinen autonomen Anspruch auf Eintragung einer Marke vor. Er enthält eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d dieser Richtlinie. Die Reichweite von Artikel 3 Absatz 3 muss daher in Abhängigkeit von diesen Eintragungshindernissen interpretiert werden.

22 Bei der Beurteilung der Frage, ob die genannten Eintragungshindernisse aufgrund des Erwerbs von Unterscheidungskraft infolge Benutzung nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie unbeachtet zu lassen sind, kommt es allein auf die Lage in dem Teil des Hoheitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats (oder gegebenenfalls in dem Teil des Beneluxgebiets) an, in dem die Eintragungshindernisse festgestellt worden sind (vgl. in diesem Sinne in Bezug auf den im Wesentlichen Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie entsprechenden Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1] Urteil vom 22. Juni 2006 in der Rechtssache C-25/05 P, Storck/HABM, Slg. 2006, I-5719, Randnr. 83).

23 Folglich ist auf die ersten beiden Fragen zu antworten, dass Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass die Eintragung einer Marke nur dann auf der Grundlage dieser Bestimmung zulässig ist, wenn nachgewiesen wird, dass diese Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft in dem gesamten Teil des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats oder – im Fall des Beneluxgebiets — in dem gesamten Teil des Beneluxgebiets erworben hat, in dem ein Eintragungshindernis besteht.

Zur dritten Frage

24 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, inwiefern Sprachgebiete in einem Mitgliedstaat oder gegebenenfalls im Beneluxgebiet bei der Beurteilung der Frage zu berücksichtigen sind, ob eine Marke, die aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache eines Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets besteht, infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

25 Im Ausgangsverfahren waren das BMA und das vorlegende Gericht der Auffassung, dass das fragliche Zeichen beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft habe; hierbei handelt es sich um Eintragungshindernisse, die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Richtlinie aufgeführt sind. Sie kamen insbesondere deshalb zu diesem Ergebnis, weil der niederländische Begriff „polis" gewöhnlich einen Versicherungsvertrag bezeichnet. Die im Ausgangsverfahren festgestellten Eintragungshindernisse bestehen somit lediglich in dem Teil des Beneluxgebiets, in dem Niederländisch gesprochen wird.

26 In Anbetracht der Antwort auf die ersten beiden Fragen folgt hieraus, dass bei der Beurteilung dessen, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, die den Wegfall dieser Eintragungshindernisse nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie rechtfertigt, auf den Teil des Beneluxgebiets abzustellen ist, in dem Niederländisch gesprochen wird.

27 In dem so definierten Sprachgebiet hat die zuständige Behörde zu beurteilen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 52, und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 61).

28 Folglich ist auf die dritte Frage zu antworten, dass bei einer Marke, die aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache eines Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets besteht, wenn das Eintragungshindernis nur in einem Sprachgebiet des Mitgliedstaats oder im Fall des Beneluxgebiets in einem von dessen Sprachgebieten vorliegt, festgestellt werden muss, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft in diesem gesamten Sprachgebiet erworben hat. In dem so definierten Sprachgebiet ist zu prüfen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen.

Kosten

29 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 (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1. **Artikel 3 Absatz 3 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 Eintragung einer Marke nur dann auf der Grundlage dieser Bestimmung zulässig ist, wenn nachgewiesen wird, dass diese Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft in dem gesamten Teil des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats oder — im Fall des Beneluxgebiets — in dem gesamten Teil des Beneluxgebiets erworben hat, in dem ein Eintragungshindernis besteht.**

2. **Bei einer Marke, die aus einem oder mehreren Wörtern einer Amtssprache eines Mitgliedstaats oder des Beneluxgebiets besteht, muss, wenn das Eintragungshindernis nur in einem Sprachgebiet des Mitgliedstaats oder im Fall des Beneluxgebiets in einem von dessen Sprachgebieten vorliegt, festgestellt werden, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft in diesem gesamten Sprachgebiet erworben hat. In dem so definierten Sprachgebiet ist zu prüfen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen.**

Unterschriften