URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

22. Juni 2010 *

In der Rechtssache T-255/08

Eugenia Montero Padilla, wohnhaft in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwälte G. Aguillaume Gandasegui und P. Linde Puelles, dann Rechtsanwälte A. Salerno und M. Di Stefano,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch J. F. Crespo Carrillo als Bevollmächtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelfer im Verfahren vor dem Gericht:

José María Padilla Requena, wohnhaft in Santa Eulalia (Spanien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. F. Gallego Jiménez und J. R. Gil Cantons,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 1. März 2008 (Sache R 516/2007-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Frau Eugenia Montero Padilla und Herrn José María Padilla Requena

erlässt

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová (Berichterstatterin), der Richterin K. Jürimäe und des Richters S. Soldevila Fragoso,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 16. Juni 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 22. Oktober 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 14. November 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des Streithelfers,

aufgrund des Beschlusses vom 13. Juli 2009, mit dem der Klägerin Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist,

aufgrund des Umstands, dass keiner der Verfahrensbeteiligten binnen der vorgeschriebenen Frist die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht der Berichterstatterin gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 12. September 2002 meldete der Streithelfer José María Padilla Requena nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen JOSE PADILLA.

3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25 und 41 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

— Klasse 9: „Schallplatten, CDs und Magnetplatten; Magnetbänder, Kassetten; Videobänder“;

— Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;

— Klasse 41: „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten, und zwar Schreiben, Komponieren, Aufzeichnen und Aufführen von Musik“.

4 Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 64/2003 vom 4. August 2003 veröffentlicht.

5 Am 4. November 2003 erhob die Klägerin, Frau Eugenia Montero Padilla, nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die vorstehend in Randnr. 3 genannten Waren und Dienstleistungen.

6 Der Widerspruch war auf folgende ältere Rechte gestützt:

— die am 28. September 2001 und 16. Mai 2002 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 angemeldeten spanischen Wortmarken JOSE PADILLA (Nrn. 2427480 und 2476324);

— die bekannte Marke JOSE PADILLA;

— die notorisch bekannte Marke JOSE PADILLA;

— die Rechte aus dem im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen JOSE PADILLA.

7 Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

8 Der Widerspruch war auf die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b, Art. 8 Abs. 2 Buchst. c und Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b, Art. 8 Abs. 2 Buchst. c und Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009) gestützt.

9 Am 9. Februar 2007 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass das Bestehen der älteren spanischen Marken und die Benutzung des Namens José Padilla als Marke sowie die notorische Bekanntheit dieser Marke nicht nachgewiesen worden seien. Zudem könnten die Rechte aus einem älteren im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen, auf die sich die Klägerin berufe, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht geltend gemacht werden.

10 Am 4. April 2007 legte die Klägerin nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

11 Mit Entscheidung vom 1. März 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie war insbesondere der Meinung, dass die Klägerin weder die Eintragung der älteren nationalen Marken nachgewiesen habe, noch dass sie die anderen geltend gemachten älteren Rechte im Sinne des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 benutzt habe.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

12 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Anmeldung der fraglichen Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25 und 41 zurückzuweisen.

13 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

14 Der Streithelfer beantragt,

— die Klage abzuweisen und die angefochtene Entscheidung zu bestätigen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

15 Die Klägerin stützt ihre Klage auf fünf Gründe. Sie führt erstens die „Rechtsfolgen der angefochtenen Entscheidung“ an, zweitens macht sie einen Verstoß gegen die Art. 4 und 7 Abs. 1 Buchst. a, b und c der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 4 und Art. 7 Abs. 1 Buchst. a, b und c der Verordnung Nr. 207/2009) geltend, drittens einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009), viertens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009) und fünftens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009).

Zum ersten Klagegrund: „Rechtsfolgen der angefochtenen Entscheidung"

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

16 Die Klägerin trägt im Wesentlichen vor, dass die Eintragung der angemeldeten Marke dem Streithelfer erlaube, ihr die Benutzung des Namens José Padilla im Rahmen der Verwertung ihrer Rechte des geistigen Eigentums zu untersagen.

17 Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer vor, nicht ausreichend berücksichtigt zu haben, wie wichtig die Angabe des Namens des Urhebers eines Werks für die wirtschaftliche Verwertung der Rechte des geistigen Eigentums sei. Damit verkenne die Beschwerdekammer Art. 5 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157, S. 45), der für das Urheberrecht eine Inhabervermutung aufstelle. Aus dieser Bestimmung ergebe sich, dass eine ordnungsgemäße Verwertung der Rechte des geistigen Eigentums am Werk ihres Onkels, deren Inhaberin sie sei, die Angabe des Namens José Padilla auf allen Tonträgern oder audiovisuellen Medien sowie in der Werbung oder den Programmen für Konzerte voraussetze.

18 Ebenso sei es ihr verwehrt, sich auf Art. 12 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 12 der Verordnung Nr. 207/2009) zu berufen, der Dritte schützen solle, die ihren Namen im geschäftlichen Verkehr benutzten, denn der Name José Padilla sei der Name ihres Onkels und nicht ihr eigener Name.

19 Das HABM trägt vor, dass die Richtlinie 2004/48 erst nach der Erhebung des Widerspruchs erlassen worden sei. Der vorliegende Klagegrund sei deshalb nach Art. 48 § 2 in Verbindung mit Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern könnten, unzulässig.

20 Nach Ansicht des Streithelfers steht die Benutzung der angemeldeten Marke der Verwertung des Namens José Padilla durch die Klägerin nicht entgegen, sofern diese nur den Urheber der Werke, an denen sie die Urheberrechte innehabe, klar bezeichne.

Würdigung durch das Gericht

21 Eine nach Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) beim Gericht erhobene Klage ist auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern gerichtet. Im Rahmen dieser Verordnung ist nach deren Art. 74 (jetzt Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009) diese Kontrolle anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war (vgl. Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM — Dann und Backer [HOOLIGAN], T-57/03, Slg. 2005, II-287, Randnr. 17 und die dort angeführte Rechtsprechung). Demnach kann das Gericht die mit der Klage angefochtene Entscheidung nicht aus Gründen aufheben oder abändern, die erst nach ihrem Erlass eingetreten sind (Urteile des Gerichtshofs vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237, Randnr. 55, und vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007, I-2213, Randnr. 53).

22 Zudem können nach Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern.

23 Daher ist zu prüfen, ob die Klägerin, indem sie erstmals vor dem Gericht vorgetragen hat, dass die Eintragung der angemeldeten Marke dem Streithelfer erlaube, ihr die Benutzung des Namens José Padilla im Rahmen der Verwertung ihrer Rechte am geistigen Eigentum zu untersagen, den Streitgegenstand geändert hat.

24 Zwar hat die Klägerin einige Argumente zur Tragweite des ausschließlichen Rechts, das dem Streithelfer im Fall der Eintragung der angemeldeten Marke eingeräumt würde, bereits im Rahmen ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer vorgebracht, doch geschah dies im Rahmen von Beschwerdegründen, die das Bestehen älterer Marken und eines älteren Zeichens betrafen und die gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung vom 9. Februar 2007 angeführt wurden. Wie vorstehend in Randnr. 8 ausgeführt, war der Widerspruch nämlich auf die Eintragungshindernisse des Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b, Art. 8 Abs. 2 Buchst. c und Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt worden.

25 Mit dem vorliegenden Klagegrund begehrt die Klägerin jedoch im Wesentlichen eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung anhand von Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009).

26 Daher ist der erste Klagegrund gemäß den vorstehend in den Randnrn. 21 und 22 angeführten Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 und der Verfahrensordnung als unzulässig zurückzuweisen.

27 Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass selbst wenn der Klägerin darin zu folgen wäre, dass Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) dem Streithelfer erlauben würde, ihr im Fall der Eintragung der angemeldeten Marke die Benutzung des Namens José Padilla für die Verwertung ihrer Rechte des geistigen Eigentums zu untersagen, dies nicht die Rechtmäßigkeit der den Widerspruch der Klägerin zurückweisenden angefochtenen Entscheidung berühren könnte.

28 Die in Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) aufgeführten Gründe, auf die ein Widerspruch gestützt werden kann, sind nämlich nur die relativen Eintragungshindernisse nach Art. 8 dieser Verordnung (Urteil des Gerichts vom 9. April 2003, Durferrit/HABM — Kolene [NUTRIDE], T-224/01, Slg. 2003, II-1589, Randnr. 72). Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 regelt hingegen den Umfang des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke und damit die Folgen ihrer Eintragung, nicht aber die Voraussetzungen für die Eintragung. Daher ist Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94 nicht Teil des rechtlichen Rahmens, den das HABM heranzuziehen hat, wenn es eine Markenanmeldung oder einen Widerspruch prüft.

29 Selbst wenn also der erste Klagegrund im vorliegenden Fall nicht unzulässig gewesen wäre, hätte er als ins Leere gehend zurückgewiesen werden müssen.

Zum zweiten und zum dritten Klagegrund: Verstöße gegen die Art. 4 und 7 Abs. 1 Buchst. a, b und c der Verordnung Nr. 40/94 sowie gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

30 Nach Ansicht der Klägerin weist der Name José Padilla nicht das notwendige Maß an Unterscheidungskraft auf, um es den Verbrauchern zu ermöglichen, die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 auf dem Markt zu unterscheiden, da es sich um einen in Spanien gängigen Namen handele. Deshalb verkenne die Beschwerdekammer

sowohl Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94, wonach das benutzte Zeichen die Unterscheidung der Ware oder Dienstleistung auf dem Markt ermöglichen müsse, als auch Art. 7 Abs. 1 Buchst. a, b und c dieser Verordnung, der die Eintragung von Zeichen, die nicht unter Art. 4 der Verordnung fielen, von Marken, die keine Unterscheidungskraft hätten, und von Marken untersage, die ausschließlich aus Zeichen bestünden, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren und Dienstleistungen dienen könnten.

31 Die Klägerin macht weiter geltend, dass die angemeldete Marke gegen die öffentliche Ordnung verstoße und damit nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sei, weil sie die Ausübung der ihr zustehenden Urheberrechte an den Werken ihres Onkels beschränke.

32 Das HABM ist der Auffassung, dass diese Klagegründe unzulässig seien, weil die Klägerin sie weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der Beschwerdekammer vorgetragen habe. Sie seien daher als unzulässig zurückzuweisen.

33 Der Streithelfer macht geltend, dass der Name José Padilla alle Voraussetzungen erfülle, um die fraglichen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Er könne auch nicht als Gattungsname angesehen werden.

34 Die Eintragung der angemeldeten Marke verstoße ebenso wenig gegen die öffentliche Ordnung. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 sei auf das Widerspruchsverfahren nicht anwendbar und in diesem Rahmen auch nicht geltend gemacht worden.

Würdigung durch das Gericht

35 Bei der Prüfung des zweiten und des dritten Klagegrundes ist zu berücksichtigen, dass dem Wortlaut des Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und der Systematik der Art. 42 und 43 dieser Verordnung (jetzt Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009) zu entnehmen ist, dass die absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7 der Verordnung (jetzt Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009) nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zu prüfen sind. Die in Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten Gründe, auf die ein Widerspruch gestützt werden kann, sind nämlich nur die relativen Eintragungshindernisse des Art. 8 der Verordnung. Im Übrigen besteht das Eintragungsverfahren aus mehreren Verfahrensstadien, die wie folgt zusammengefasst werden können. Zunächst prüft das HABM gemäß Art. 38 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 37 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) im Rahmen des Prüfungsverfahrens von Amts wegen, ob der Eintragung der angemeldeten Marke ein absolutes Eintragungshindernis entgegensteht; ist dies nicht der Fall, wird die Anmeldung nach Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 dieser Verordnung (jetzt Art. 39 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) veröffentlicht. Wird anschließend innerhalb der Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Anmeldung nach Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch erhoben, prüft das HABM gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2 dieser Verordnung (jetzt Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) im Rahmen des Widerspruchsverfahrens die relativen Eintragungshindernisse, die der Widersprechende geltend macht (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts NU-TRIDE, Randnr. 72, und vom 30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM — Diesel [DIESELIT], T-186/02, Slg. 2004, II-1887, Randnr. 71).

36 Zwar können nach Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 40 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009) Dritte beim HABM Bemerkungen einreichen, die sich insbesondere auf die absoluten Eintragungshindernisse beziehen, doch lässt sich im vorliegenden Fall den Akten nicht entnehmen, dass die Klägerin solche Bemerkungen zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. f dieser Verordnung beim HABM eingereicht hätte. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätten diese Bemerkungen nur zur Folge, dass das HABM zu beurteilen hätte, ob das Prüfungsverfahren möglicherweise wiederzueröffnen ist, um zu klären, ob das von der Klägerin geltend gemachte absolute

Eintragungshindernis der Eintragung der angemeldeten Marke entgegensteht. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens braucht das Amt Bemerkungen Dritter folglich nicht nach Art. 41 Abs. 1 der Verordnung zu berücksichtigen, auch dann nicht, wenn solche Bemerkungen bei ihm eingereicht worden sind (Urteil NU-TRIDE, Randnr. 73).

37 Daher ist die angefochtene Entscheidung weder anhand von Art. 4 oder Art. 7 Abs. 1 Buchst. a, b und c der Verordnung Nr. 40/94 noch anhand von Art. 7 Abs. 1 Buchst. f dieser Verordnung zu beurteilen.

38 Der zweite und der dritte Klagegrund sind demnach zurückzuweisen.

Zum vierten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 und 5 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

39 Die Klägerin macht geltend, dass der Name José Padilla eine ältere notorisch bekannte Marke darstelle, deren Inhaberin sie sei, und er deshalb einen Schutz genießen müsse, der es gebiete, die Anmeldung des Wortzeichens JOSE PADILLA als Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen.

40 Ferner wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, zu Unrecht davon ausgegangen zu sein, dass die vorgelegten Unterlagen das Ansehen, die Berühmtheit und die Wertschätzung des verstorbenen Komponisten, nicht aber die „notorische Bekanntheit der älteren Marke" belegten, die Beweise außer Acht gelassen zu haben, die sie für das Verkaufsvolumen sowie die Dauer, Intensität und geografische Verbreitung der Benutzung der älteren Marke beigebracht habe, und aus verfahrensökonomischen Gründen nicht alle Unterlagen im Einzelnen geprüft zu haben, obwohl diese die notorische Bekanntheit der älteren Marke hätten belegen können.

41 Schließlich seien die ältere notorisch bekannte Marke, die seit der Schaffung der Werke sowohl auf örtlicher als auch auf internationaler Ebene fortwährend im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei, und die angemeldete Marke absolut identisch, so dass eine absolute Verwechslungsgefahr bestehe.

42 Das HABM trägt vor, dass die Klägerin die notorische Bekanntheit des Komponisten, die es nicht anzweifele, und die Benutzung seines Namens als Marke verwechsele.

43 Nach Ansicht des HABM würden, selbst wenn die Wiedergabe von Musikstücken des Komponisten im Radio, im Fernsehen oder im Kino als die Verwertung einer Marke angesehen werden könnte, nur die Melodie, der Liedtitel oder der Name des Interpreten mit der Marke verknüpft. In der Öffentlichkeit werde eine Melodie nur ausnahmsweise mit ihrem Komponisten in Verbindung gebracht, wie bestimmte Recherchen im Internet zeigten. Die Klägerin habe daher die Benutzung des Namens José Padilla als Marke im geschäftlichen Verkehr nicht nachgewiesen.

44 Im Übrigen räumt das HABM ein, dass die Formulierung, der zufolge die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen aus verfahrensökonomischen Gründen nicht erschöpfend geprüft worden seien, ungeschickt und ein wenig verwirrend sei, doch verberge sie keinen Widerspruch oder Begründungsmangel, da die Unterlagen anhand von klar definierten Parametern wie dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer ihrer Benutzung sowie dem

Werbeaufwand für die Marke geprüft worden seien. Da die Klägerin kein Schriftstück beigebracht habe, das nach Maßgabe dieser Parameter aussagekräftig sei, habe sie die Benutzung des Namens José Padilla als Marke nicht nachgewiesen. Insbesondere bestätigten weder die Verwendung dieses Namens im Abspann von Filmen, auf Hüllen für CDs (Compact Discs) oder in Abspiellisten (Cue sheets) noch Briefmarken, auf denen der Komponist abgebildet sei, noch die Einrichtung eines Museumshauses, noch die Anerkennung des Werks des verstorbenen Komponisten als von universellem Interesse durch die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) die Benutzung des Namens José Padilla als Marke. Somit werde der Name von der Klägerin nur „institutionell" benutzt und nicht im geschäftlichen Verkehr.

45 Schließlich werde der Name José Padilla nur zur Identifizierung des Urhebers der Musikwerke verwendet und nicht zur Unterscheidung der fraglichen Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft. Folglich könne aus der Wertschätzung des Komponisten nicht auf eine Nutzung seines Namens als notorisch bekannte Marke geschlossen werden. Eine solche Nutzung werde durch keines der von der Klägerin vorgelegten Schriftstücke belegt.

46 Der Streithelfer trägt vor, dass die Klägerin weder das Bestehen einer eingetragenen Marke, deren Inhaberin sie sei, noch das Bestehen einer älteren notorisch bekannten Marke nachgewiesen habe.

Würdigung durch das Gericht

47 Zur Rüge eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist, soweit die Klägerin die Wertschätzung der älteren Marke JOSE PADILLA im Sinne dieser Bestimmung geltend machen will, festzustellen, dass sich nach der Rechtsprechung

aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 5, in dem die Worte „für die die ältere Marke eingetragen ist“ verwendet werden, ergibt, dass diese Bestimmung auf ältere Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Verordnung nur anwendbar ist, wenn diese eingetragen sind (Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2007, Mülhens/HABM — Minoronzoni [TOSCA BLU], T-150/04, Slg. 2007, II-2353, Randnr. 55; vgl. in diesem Sinne auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 23, und vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnr. 22).

48 Anders als Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, der im Hinblick auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen Widersprüche zulässt, die auf Marken gestützt sind, für die kein Eintragungsnachweis beigebracht wurde, die aber im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: PVÜ) notorisch bekannt sind, gewährt folglich Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung gegenüber nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen nur denjenigen im Sinne von Art. 6bis PVÜ notorisch bekannten Marken Schutz, für die ein Eintragungsnachweis vorgelegt wurde (Urteil TOSCA BLU, Randnr. 56).

49 Im vorliegenden Fall wurde jedoch für die von der Klägerin geltend gemachte ältere Marke JOSE PADILLA kein Eintragungsnachweis erbracht. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass sich die Klägerin im Rahmen der vorliegenden Klage nicht auf die älteren eingetragenen nationalen Marken beruft, die sie vor dem HABM geltend gemacht hatte (vgl. oben, Randnr. 6), sondern auf das Vorbringen beschränkt, dass die nicht eingetragene Marke JOSE PADILLA notorisch bekannt sei.

50 Daher ist die auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Rüge zurückzuweisen.

51 Hinsichtlich der Rüge, die Beschwerdekammer habe gegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, indem sie zu Unrecht befunden habe, dass die vorgelegten Unterlagen nicht die notorische Bekanntheit der älteren Marke JOSE PADILLA belegten, ist zu beachten, dass gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. c dieser Verordnung „ältere Marken" im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung u. a. Marken sind, die am Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, in einem Mitgliedstaat im Sinne des Art. 6bis PVÜ notorisch bekannt sind.

52 Nach Art. 6bis PVÜ verpflichten sich die an der Übereinkunft beteiligten Staaten, 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 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.

53 Es war demnach Sache der Klägerin, zu beweisen, dass die von ihr geltend gemachte ältere Marke JOSE PADILLA am Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke in einem Mitgliedstaat notorisch bekannt war und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse wie die von der angemeldeten Marke erfassten Erzeugnisse benutzt wurde.

54 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin aber keine aussagekräftigen Belege für die Benutzung des Namens José Padilla als Marke vorgebracht. Zwar geben die von der Klägerin vorgelegten Schriftstücke Aufschluss über den Erfolg der von José Padilla komponierten Musik sowie über dessen allgemeine Bekanntheit und Wertschätzung als Komponist, doch handelt es sich dabei nur um Hinweise auf den künstlerischen Charakter des musikalischen Werks des verstorbenen Komponisten und nicht um Hinweise auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen, die unter

dem Namen José Padilla angeboten werden, wie u. a. Filme, DVDs (Digital Versatile Discs) oder Fernsehprogramme.

55 Insbesondere können die von der Klägerin angeführten Beispiele für eine „bedeutende gewerbliche Nutzung" der Werke von José Padilla nicht belegen, dass dieser Name als Marke benutzt wurde. Nach den Ausführungen der Klägerin bestand diese Nutzung in der Veröffentlichung von Partituren des Komponisten, der Interpretation seiner Werke auf Ton- und Videoträgern (CDs und DVDs), der Verwendung als Filmmusik, der Herstellung von Textilwaren, die mit José Padilla und dem ihm gewidmeten Museum in Verbindung gebracht werden, und der Etikettierung von Wein mit seinem Namen. Es ist jedoch festzustellen, dass im Rahmen all dieser Aktivitäten der Name José Padilla nicht zum Zweck der Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft dieser Waren benutzt wurde. Die angesprochenen Verkehrskreise werden nämlich sicherlich nicht davon ausgegangen sein, dass diese CDs, DVDs und Textilwaren sowie der Wein von José Padilla oder einem Unternehmen dieses Namens hergestellt wurden, sondern werden angenommen haben, dass die CDs und DVDs ein Werk von José Padilla wiedergeben oder dass die Textilwaren und der Wein, auf denen sein Name oder Bild zu sehen ist, eine Hommage für ihn sein sollen. Zudem hat die Klägerin keine Beweise für den Marktanteil der ihr zufolge notorisch bekannten Marke JOSE PADILLA, die Intensität und die geografische Verbreitung ihrer Benutzung sowie den für sie betriebenen Werbeaufwand beigebracht.

56 Demnach hat die Klägerin die Benutzung des Namens José Padilla als Marke nicht nachgewiesen, und die Beschwerdekammer durfte unter Zugrundelegung der Begründung der Widerspruchsabteilung, die sie sich in Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung zu eigen gemacht hat, zu dem Schluss kommen, dass die vorgelegten Unterlagen nur die allgemeine Bekanntheit des verstorbenen Komponisten und die Verwendung seines Namens zur Angabe des Urhebers der Musikwerke, nicht aber die Benutzung dieses Namens als Marke belegten.

57 Was das Argument der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer habe „aus verfahrensökonomischen Gründen“ nicht alle Unterlagen geprüft, ist Randnr. 7 der angefochtenen Entscheidung, in der die Begründung der Entscheidung der Widerspruchsabteilung zusammengefasst ist, die sich die Beschwerdekammer zu eigen gemacht hat, zu entnehmen, dass die Beschwerdekammer die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen in vollem Umfang geprüft hat, bevor sie zu dem Schluss gekommen ist, dass diese Unterlagen keinen Zusammenhang mit der Benutzung des Namens José Padilla als Marke aufwiesen und deshalb unerheblich seien. Dem HABM kann darum nicht vorgeworfen werden, die von der Klägerin vorgelegten Beweise nicht ordnungsgemäß berücksichtigt zu haben.

58 Nach dem Vorstehenden ist der vierte Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum fünften Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

59 Die Klägerin macht geltend, dass der Name José Padilla im geschäftlichen Verkehr benutzt werde, da die Verwertung von Musikwerken eine wirtschaftliche Tätigkeit sei. Diese Tätigkeit habe im vorliegenden Fall internationale und nicht nur örtliche Bedeutung. Zudem könnten nach spanischem Recht und Unionsrecht Urheberrechte die Benutzung einer Marke beschränken.

60 Nach Auffassung des HABM ist das Namensrecht kein älteres Recht im Sinne des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94. Es könne nur Gegenstand eines Antrags auf Nichtigerklärung einer eingetragenen Marke, nicht aber eines Widerspruchs sein. Überdies würden nicht eingetragene Marken entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht vom spanischen Recht anerkannt.

61 Darüber hinaus sei die von der Klägerin vertretene Auslegung des Verbotstatbestands des Art. 9 Abs. 1 der Ley de marcas (spanisches Markengesetz), wonach der Inhaber eines bürgerlichen Namens diesen nicht als Marke benutzen dürfe, sofern dieser Name eine andere, in der Öffentlichkeit bekannte Person bezeichne, nur schwer mit der Tatsache zu vereinbaren, dass der Streithelfer Inhaber der am 1. Juli 2000 unter der Nr. 2 272 097 für Waren der Klasse 9 eingetragenen spanischen Wortmarke JOSE PADILLA sei.

62 Der Streithelfer macht geltend, dass die Klägerin die Kennzeichnungskraft des Namens José Padilla nicht nachgewiesen habe, denn er sei zur Bezeichnung des Urhebers von Musikwerken und nicht als Marke benutzt worden.

Würdigung durch das Gericht

63 Was zunächst den Schutz des Namensrechts als im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung angeht, ist festzustellen, dass der Name José Padilla, wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat, nicht ihr eigener Name ist und sie daher keine Rechte an diesem Namen hat. Sie kann sich somit nicht auf einen solchen Schutz berufen.

64 Sofern die Klägerin einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 auf der Grundlage des Namensrechts geltend machen will, ist daher der fünfte Klagegrund zurückzuweisen.

65 Sodann ist hinsichtlich des Schutzes, der den der Klägerin zustehenden Urheberrechten an den Werken ihres Onkels zuzuerkennen sei, darauf hinzuweisen, dass das Urheberrecht kein „im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht" im Sinne des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 sein kann. Aus der Systematik des Art. 52 dieser Verordnung (jetzt Art. 53 der Verordnung Nr. 207/2009) ergibt sich nämlich, dass ein Urheberrecht kein solches Kennzeichenrecht ist. Art. 52 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009) sieht vor, dass eine Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt wird, wenn ein in Art. 8 Abs. 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind. Art. 52 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (jetzt Art. 53 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009) bestimmt, dass eine Gemeinschaftsmarke ebenfalls für nichtig erklärt wird, wenn ihre Benutzung aufgrund eines „sonstigen" älteren Rechts, insbesondere eines Urheberrechts, untersagt werden kann. Damit gehört das Urheberrecht nicht zu den älteren Rechten nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94.

66 Schließlich ist in Bezug auf die Verwendung des Namens José Padilla im Rahmen des Verkaufs von Textilien und Wein, die den Namen José Padilla tragen, durch die Klägerin festzustellen, dass für das tatsächliche Vorliegen und den Umfang einer solchen wirtschaftlichen Tätigkeit, wie bereits vorstehend in Randnr. 55 ausgeführt, jeglicher Beweis fehlt.

67 Daher ist das auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Vorbringen zurückzuweisen.

68 Vorsorglich ist auch das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, wonach die Rechte, deren Inhaberin sie sei, für die Benutzung einer jüngeren Marke nach dem nationalen Recht und dem Unionsrecht eine Beschränkung darstellten.

69 Zum einen hat die Klägerin nicht nachgewiesen, dass es das spanische Recht den Inhabern von Urheberrechten gestattet, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass für die Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 sowohl die nationalen Rechtsvorschriften, die wegen der in Art. 8 Abs. 4 enthaltenen Verweisung anwendbar sind, als auch die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen gerichtlichen Entscheidungen zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 11. Juni 2009, Last Minute Network/HABM — Last Minute Tour [LAST MINUTE TOUR], T-114/07 und T-115/07, Slg. 2009, II-1919, Randnr. 47 und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Gerichts vom 24. März 2009, Moreira da Fonseca/HABM — General Óptica [GENERAL OPTICA], T-318/06 bis T-321/06, Slg. 2009, II-649, Randnrn. 32 und 34). Im vorliegenden Fall ist den Akten jedoch zu entnehmen, dass die Klägerin ihre Klage vor den spanischen Gerichten auf Nichtigerklärung der spanischen Wortmarke JOSE PADILLA, deren Inhaber der Streithelfer ist, u. a. auf die Urheberrechte stützte, deren Inhaberin sie ist. Die Klage wurde mit mittlerweile rechtskräftigem Urteil Nr. 523/2002 des Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Gericht erster Instanz von Palma de Mallorca, Spanien) vom 29. Oktober 2004 abgewiesen.

70 Was zum anderen das Unionsrecht betrifft, genügt im vorliegenden Fall der Hinweis, dass, wie vorstehend in Randnr. 65 ausgeführt, im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens der Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nicht auf Urheberrechte gestützt werden kann.

71 Daraus folgt, dass die der Klägerin zustehenden Urheberrechte am Werk von José Padilla der Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke weder nach spanischem Recht noch nach Unionsrecht entgegengehalten werden können.

72 Daher ist der fünfte Klagegrund zurückzuweisen.

73 Die Klage ist folglich in vollem Umfang abzuweisen, ohne dass es erforderlich wäre, über den zweiten Antrag der Klägerin zu entscheiden, der auf die Zurückweisung der fraglichen Markenanmeldung für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25 und 41 durch das Gericht gerichtet ist.

Kosten

74 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr entsprechend den Anträgen des HABM und des Streithelfers die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Frau Eugenia Montero Padilla trägt ihre eigenen Kosten sowie die Kosten des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) und von Herrn José María Padilla Requena.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. Juni 2010.

Unterschriften