SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN ELEANOR SHARPSTON vom 6. Juli 2006 [1]

1. Mit dem vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen des Hof van beroep (Berufungsgericht) Brüssel, das auf die Ablehnung der Eintragung einer Marke zurückgeht, wird eine Reihe von Fragen nach der Auslegung von Artikel 3 der Markenrichtlinie [2] aufgeworfen.

Die Markenrichtlinie

2. In den Begründungserwägungen der Markenrichtlinie wird u. a. ausgeführt:

„[3] Es erscheint gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen. Es ist ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.

...

[5] Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Es steht ihnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren für die Eintragung und die Ungültigerklärung festzulegen ...

...

[7] Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten. ... Die Eintragungshindernisse und

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Erste 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).

Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, ... sind erschöpfend aufzuführen ...“

3. Artikel 3 Absatz 1 bestimmt:

„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 zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

...“

4. Artikel 3 Absatz 3 sieht vor:

„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.“

5. Artikel 13 bestimmt:

„Liegt ein Grund für die Zurückweisung einer Marke von der Eintragung oder für ihre Verfalls- oder Ungültigerklärung nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen, für verfallen oder für ungültig erklärt.“

6. Die Richtlinie überlässt das Eintragungsverfahren den Mitgliedstaaten (darunter in diesem Fall den Benelux-Staaten).

Das Benelux-Markengesetz ...

7. Nach dem Einheitlichen Benelux-Markengesetz (im Folgenden: BMG) sind Markenanmeldungen in den Benelux-Staaten an das Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt; im Folgenden: BMB [3]) zu richten.

8. Zum maßgebenden Zeitpunkt [4] sah Artikel 6bis Absatz 1 Buchstabe a BMG vor, dass die Eintragung zu versagen ist, wenn das angemeldete Zeichen keine Marke im Sinne von Artikel 1 darstellt, „insbesondere weil ihm jede Unterscheidungskraft gemäß Artikel $6^{quinquies}$ Teil B Nummer 2 der Pariser Verbandsübereinkunft fehlt".

9. Dieser Artikel der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums [5] lautet, soweit hier von Belang:

„B. Die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel fallen, darf nur in folgenden Fällen verweigert oder für ungültig erklärt werden:

2. wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind".

10. Artikel 6bis Absatz 2 BMG sieht vor, dass sich die Ablehnung der Eintragung auf das die Marke bildende Zeichen in seiner Gesamtheit zu beziehen hat, aber auf eine oder mehrere Waren, für die die Marke bestimmt ist, beschränkt werden kann.

11. Artikel 6ter Absatz 1 sieht vor, dass ein Anmelder, dessen Marke nicht zur Eintragung angenommen wurde, mit einem Rechtsbehelf bei dem zuständigen Berufungsgericht (Cour d'appel/Hof van beroep Brüssel, Cour d'appel Luxemburg, Gerechtshof Den Haag) die Anordnung der Eintragung der Marke beantragen kann.

3 — Die Markenrichtlinie findet nach ihrem Artikel 1 speziell Anwendung auf Marken, die beim Benelux-Markenamt eingetragen oder angemeldet worden sind.

4 — Artikel 6bis Absatz 1 wurde später (mit Wirkung ab 2004) geändert und nimmt nun den Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Markenrichtlinie genauer auf.

5 — Vom 20. März 1883 mit späteren Revisionen und Änderungen.

Das Abkommen von Nizza

12. Die Eintragung einer Marke gemäß der Richtlinie kann für Waren und Dienstleistungen begehrt werden. In der Praxis werden Marken für Waren und Dienstleistungen heute üblicherweise unter Bezugnahme auf die Klasseneinteilung angemeldet, die mit dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken [6] vorgenommen wurde, einem völkerrechtlichen Vertrag, der von der Weltorganisation für geistiges Eigentum verwaltet wird.

13. Die mit dem Abkommen geschaffene Klassifikation von Nizza umfasst 45 Klassentitel, denen erläuternde Anmerkungen beigefügt sind, und eine alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen mit Angabe der Klasse, in die die einzelne Ware oder Dienstleistung eingeordnet ist. Die Klassentitel beschreiben in sehr allgemeiner Form die Art der Waren oder Dienstleistungen, die jede einzelne der 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen umfasst. In den erläuternden Anmerkungen wird, soweit angebracht, die Art der in die jeweiligen Klassen eingeordneten Ware oder Dienstleistung genauer beschrieben. Die alphabetische Liste umfasst rund 10 000 Einträge zu Waren und 1 000 Einträge zu Dienstleistungen.

14. Die Markenbehörden der Vertragsstaaten des Abkommens von Nizza haben in den Urkunden und amtlichen Veröffentlichungen über die Eintragung von Marken die Nummern der Klassen der Klassifikation anzugeben, in die die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke eingetragen ist [7].

15. Belgien, Luxemburg und die Niederlande sind allesamt Vertragsparteien des Abkommens von Nizza [8].

Die Rechtssache Vlaamse Toeristenbond

16. Aus dem Vorlagebeschluss und den Erklärungen in dieser Rechtssache ergibt sich, dass das vorlegende Gericht nicht davon überzeugt ist, dass die frühere Entscheidung des Benelux-Gerichtshofes in der Rechtssache Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond [9] mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes vereinbar ist, und dass dies dem Vorabentscheidungsersuchen zugrunde liegt.

6 — Vom 15. Juni 1957, in seiner revidierten und geänderten Fassung.

7 — Artikel 2 Absatz 3 des Abkommens von Nizza.

8 — Wie auch alle anderen Mitgliedstaaten mit Ausnahmen von Zypern und Malta (die beide in der Praxis das Abkommen von Nizza heranziehen).

9 — Rechtssache A 2002/2, Urteil des Benelux-Gerichtshofes vom 15. Dezember 2003.

17. In jener Rechtssache hatte der Vlaamse Toeristenbond die Wortmarke LANGS VLAAMSE WEGEN für alle Waren und Dienstleistungen in den Klassen 16 [10], 39 [11] und 41 [12] des Abkommens von Nizza angemeldet [13]. Das BMB lehnte die Eintragung für diese drei Klassen mit der Begründung ab, dass die Marke diese Waren und Dienstleistungen nur beschreibe und deshalb keine Unterscheidungskraft habe.

18. Der Vlaamse Toeristenbond legte einen Rechtsbehelf beim Hof van beroep (Berufungsgericht) Brüssel mit dem Antrag ein, die Eintragung der Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen anzuordnen, hilfsweise, die Waren und Dienstleistungen zu bestimmen, für die die Marke einzutragen ist.

19. Der Hof van beroep gab dem Rechtsbehelf teilweise statt und gab dem BMB auf, die Marke für Waren und Dienstleistungen in zwei der drei Klassen unter Ausnahme bestimmter Waren und Dienstleistungen einzutragen [14]. Er entschied, dass das BMB bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke diese Frage nicht nur für die betroffenen Klassen insgesamt, sondern auch für jede einzelne in der entsprechenden Klasse aufgeführte Ware und Dienstleistung prüfen müsse.

20. Das BMB vertrat die Ansicht, dass der Hof van beroep nach Artikel 6ter BMG keine teilweise Eintragung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen anordnen könne, wenn das BMB die Eintragung nicht für diese speziellen Waren oder Dienstleistungen, sondern für eine ganze Klasse von Waren oder Dienstleistungen abgelehnt habe. Das BMB legte dementsprechend ein auf Rechtsgründe gestütztes Rechtsmittel beim belgischen Hof van Cassatie (Kassationsgerichtshof) ein, der den Benelux-Gerichtshof um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 6bis und 6ter BMG ersuchte.

21. Der Benelux-Gerichtshof entschied, dass die Berufungsgerichte der Benelux-Staaten [15] nach diesen Artikeln nur befugt seien, über die Gültigkeit der Ablehnung der Eintragung einer Marke durch das BMB zu entscheiden. Dies impliziere, dass das Berufungsgericht nur die Umstände berücksichtigen könne, auf die das BMB seine Entscheidung gestützt habe oder hätte stützen müssen. Das Beru-

10 — „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke."

11 — „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen."

12 — „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten."

13 — Streng genommen sind die Klassen Bestandteil der Klassifikation und nicht des Abkommens, doch bezieht sich der Gerichtshof üblicherweise auf die Klassen des (oder im Sinne des) Abkommens.

14 — Urteil vom 16. Mai 2000 (1998/AR/1599).

15 — Vgl. oben, Nr. 11.

fungsgericht könne sich folglich nicht mit Begehren befassen, die über diese Entscheidung hinausgingen oder vor dem BMB nicht geltend gemacht worden seien. Dementsprechend entschied der Benelux-Gerichtshof, dass diese Berufungsgerichte nach den Artikeln 6bis und 6ter BMG nur dann befugt seien, die Eintragung einer Marke für spezielle Waren oder Dienstleistungen innerhalb einer Klasse anzuordnen, wenn das BMB ebenfalls über diese Waren oder Dienstleistungen als solche entschieden und seine Entscheidung nicht auf die Klasse als ganze beschränkt habe.

22. Dieser Entscheidung folgend hob der Hof van Cassatie [16] das Urteil des Hof van beroep Brüssel mit der Begründung auf, dass darin andere Umstände als die berücksichtigt worden seien, auf die das BMB seine Entscheidung gestützt habe oder hätte stützen müssen.

Verfahren in der vorliegenden Rechtssache

23. Im April 2000 meldete die BVBA Management Training en Consultancy (im Folgenden: MT&C) beim BMB die Wortmarke THE KITCHEN COMPANY [17] zur Eintragung für bestimmte Waren der Klassen 11, 20 und 21 sowie bestimmte Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 des Abkommens von Nizza an. Für jede der Klassen, auf die Bezug genommen wurde, wurden die speziellen Waren und Dienstleistungen aufgelistet, für die markenrechtlicher Schutz beantragt wurde [18].

24. Das BMB lehnte die Eintragung der Marke mit der Begründung ab, dass die Marke ausschließlich beschreibend für die Art, Eigenschaft, Herkunft oder Bestimmung

16 — Nr. C.00.0472.N, Urteil des Kassationsgerichtshofes vom 13. Mai 2004.

17 — Zu beachten ist, dass die angemeldete Marke aus einer Zusammenstellung englischer Wörter besteht, obwohl Englisch nicht zu den Amtssprachen in dem Hoheitsgebiet gehört, in dem die Eintragung begehrt wird. Das vorlegende Gericht führt aus: „Weder diese Wortkombination noch ihre Bestandteile gehören als solche im Gebiet der Benelux-Länder in einer der Sprachen, die dort überwiegend vom örtlichen Verbraucher, an den sich das Zeichen richtet, gesprochen werden, zur gewöhnlichen Verkehrssprache, um die Waren und Dienstleistungen nach einem Merkmal im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der EG-Markenrichtlinie zu bezeichnen oder um ihre wesentlichen Eigenschaften anzugeben. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die englische Sprache bei den Sprachgemeinschaften im Gebiet der Benelux-Länder ausreichend durchgedrungen ist, so dass der Verbraucher, an den sich das angemeldete Zeichen richtet, die genannten Wörter beim Hören jeweils in ihrem Zusammenhang als ‚Englisch' erkennen würde, auch wenn diese Sprache im Bereich der Waren und Dienstleistungen, die zu den angegebenen Klassen gehören, nicht spezifisch verwendet wird." Diese Analyse spiegelt den Ansatz wider, den Generalanwalt Jacobs und der Gerichtshof in der Rechtssache C-421/04 (Matratzen Concord, Urteil vom 9. März 2006, Slg. 2006, I-2903) eingenommen haben und den ich in meinen Schlussanträgen vom 30. März 2006 in der Rechtssache C-108/05 (Bovemij Verzekeringen, Slg. 2006, I-7605) vertrete.

18 — „(11) Herde mit Schalttafeln, Kochplatten, Kühlschränke, Mikrowellenherde, Gefrierschränke, Tiefkühlschränke, Boiler, elektrische Friteusen, Herde, Einbaugrillgeräte, Abzugshauben, Spülbecken für Küchen, Wasserhähne; (20) Küchenmöbel aus Holz und Kunststoff, Küchenstühle, Küchenarbeitsplatten aus Holz, Kunststoff, Granit, Naturstein oder gekachelt; (21) Küchenutensilien und Haushalts- und Küchengeschirr aus Glas, Porzellan, unedlen Metallen, Kunststoff und Ton; (37) Aufstellen und Montieren von Küchenmöbeln und -geräten, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten; (42) Beratung über Gebrauch, Art und Anwendung von Küchengeräten, Planung und Beratung hinsichtlich der Installation von Küchen- und Einbaugeräten, auch bei deren Kauf."

der in den Klassen 11, 20, 21, 37 und 42 genannten Waren und Dienstleistungen für oder in Bezug auf einen Betrieb für Küchen sei und daher keine Unterscheidungskraft habe. Das vorlegende Gericht führt aus, dass das BMB nicht für jede der einzelnen Waren und Dienstleistungen ein Endergebnis formuliert, sondern nur in Bezug auf den beantragten Schutz insgesamt festgestellt habe, dass dem angemeldeten Zeichen jede Unterscheidungskraft fehle.

25. MT&C griff diese Ablehnung bei dem vorlegenden Gericht an. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und dem BMB aufzugeben, die Eintragung entsprechend ihrer Anmeldung für die Klassen 11, 20, 21, 37 und 42 vorzunehmen. Hilfsweise beantragt sie, die Eintragung für die Klassen anzuordnen, für die das Gericht die Unterscheidungskraft bejaht.

26. Das vorlegende Gericht vertritt den Standpunkt, dass der Wortzusammenstellung im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 20, 37 und 42 jede Unterscheidungskraft fehle. Was die Waren der Klasse 21 anbelange, für die Schutz beantragt werde, sei die Marke in Bezug auf Art und Bestimmung der Waren nur für Küchenutensilien beschreibend. Für die übrigen Waren werde sich die Wortzusammenstellung „The Kitchen Company" in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers aufgrund einer spontanen sprachlichen Assoziation nicht auf die Bestimmung der Waren beziehen. Das vorlegende Gericht gelangt zu dem Ergebnis, dass die Marke, da sie nicht beschreibend sei, in Bezug auf diese Waren tatsächlich unterscheidungskräftig sei [19].

27. Das BMB trat diesem Ansatz vor dem vorlegenden Gericht entgegen. Es trägt vor, dass das Gericht dem Hilfsantrag von MT&C auf Eintragung für die Waren und Dienstleistungen, in Bezug auf die das Gericht die Marke für unterscheidungskräftig halte, nicht stattgeben könne. MT&C habe das BMB nämlich nicht speziell ersucht, die Eintragung auch im Hinblick auf bestimmte, für sich betrachtete Waren oder Dienstleistungen zu prüfen; entsprechend den Urteilen des Benelux-Gerichtshofes und des belgischen Hof van Cassatie in der Rechtssache Vlaamse Toeristenbond könne das nationale Berufungsgericht nicht über Fragen entscheiden, die weder von der Entscheidung des BMB erfasst würden noch beim BMB aufgeworfen worden seien.

28. Das vorlegende Gericht ist sich nicht sicher, ob diese Rechtsprechung mit dem Urteil Postkantoor des Gerichtshofes [20] in Einklang gebracht werden kann. In dieser Rechtssache hat der Gerichtshof entschieden, dass i) eine Markenbehörde vor dem Erlass einer endgültigen Entscheidung über die Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen habe [21], dass ii) auch das Gericht, das diese

19 — Also für Haushalts- und Küchengeschirr aus Glas, Porzellan, unedlen Metallen, Kunststoff und Ton.

20 — Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99 (Slg. 2004, I-1619).

21 — Randnr. 36.

Entscheidung überprüfe, im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung festgelegten Befugnisse alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen habe [22] und dass iii) die Markenbehörde, wenn die Eintragung einer Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen beantragt werde, zu prüfen habe, ob die Marke in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen unter keines der in Artikel 3 Absatz 1 der Markenrichtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse falle, und bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen könne [23].

29. Das vorlegende Gericht ist der Ansicht, dass aus dem Urteil Postkantoor folge, dass die Markenbehörde den Antrag auf Eintragung für jede der Waren und Dienstleistungen prüfen müsse, für die Schutz beantragt werde, und dass sie für jede davon zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen könne. Wenn es sich so verhalte, so müsse dies in vorläufigen und endgültigen Entscheidungen über die Ablehnung der Eintragung zum Ausdruck kommen.

30. Auch könnten sich die „relevanten Tatsachen und Umstände" zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Markenbehörde eine Entscheidung erlasse, gegen die ein Rechtsbehelf eingelegt werde, und demjenigen, zu dem das Gericht, das diese Entscheidung überprüfe, über den Rechtsbehelf entscheide, ändern.

31. Im vorliegenden Fall habe das BMB nicht für jede der einzelnen Waren und Dienstleistungen ein Endergebnis formuliert. Es habe lediglich mit einer allgemein gehaltenen Entscheidung festgestellt, dass dem angemeldeten Zeichen jede Unterscheidungskraft fehle.

32. Das vorlegende Gericht führt aus, dass die Folge einer solchen allgemeinen Entscheidung für das Gericht, das die Entscheidung überprüfe, die sein könne, dass es nach seinem nationalen Recht nicht alle relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigen könne, wie es das Urteil Postkantoor vorschreibe. Eine für die Beurteilung der Marke „relevante Tatsache" könne nämlich auch die sein, dass für die eine Ware kein Eintragungshindernis bestehe, für andere, die in der Anmeldung angegeben seien, aber sehr wohl. Werde in der Entscheidung nicht individuell auf jede einzelne Ware oder Dienstleistung Bezug genommen, so könne das Rechtsbehelfgericht seine Befugnis nicht ausüben, wenn i) die nationale Regelung vorschreibe, dass das Gericht nur über das urteilen könne, was der Markenbehörde vorgelegt worden und von ihrer Entscheidung umfasst sei, und ii) weder im Antrag auf Entscheidung noch in der Entscheidung auf die individuellen Waren und Dienstleistungen abgestellt werde.

22 — Ebenda.

23 — Randnr. 73.

33. Das vorlegende Gericht hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zu Artikel 3 der Markenrichtlinie zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Muss die Markenbehörde nach ihrer Prüfung aller relevanten Tatsachen und Umstände hinsichtlich des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses in ihrer vorläufigen und ihrer endgültigen Entscheidung über die Hinterlegung ihre Schlussfolgerung für jede der Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, gesondert mitteilen?

2. Können die relevanten Tatsachen und Umstände, die vom Gericht im Fall einer Klage gegen die Entscheidung der Markenbehörde zu berücksichtigen sind, infolge des Zeitablaufs zwischen den beiden Daten, an denen entschieden wird, unterschiedlich sein, oder hat das Gericht nur das zu berücksichtigen, was zu dem Zeitpunkt, zu dem die Markenbehörde entschieden hat, an Tatsachen und Umständen gegeben war?

3. Schließt es die vom Gerichtshof im Urteil Postkantoor vorgenommene Auslegung aus, dass nationale Rechtsvorschriften über die Befugnisse des Gerichts dahin ausgelegt werden, dass das Gericht daran gehindert ist, geänderte Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen oder sich zur Unterscheidungskraft der Marke für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert zu äußern?

34. Das BMB, die deutsche Regierung und die Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Eine Sitzung wurde nicht beantragt und hat auch nicht stattgefunden.

Zur ersten Frage

35. Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob eine Markenbehörde in der Entscheidung[24], mit der sie die Eintragung einer Marke aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses ablehnt, nach Artikel 3 der Markenrichtlinie ihre Schlussfolgerung für jede der Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, gesondert mitzuteilen hat.

24 — In der ersten Frage ist von der „vorläufigen und endgültigen Entscheidung" über die Ablehnung der Eintragung die Rede, was das vom BMB angewandte Verfahren widerspiegelt. In den verschiedenen Mitgliedstaaten variieren die Verfahren jedoch, und die vom Gerichtshof aufgestellten allgemeinen Grundsätze müssen auch für Verfahren gelten, die auf einer einstufigen Entscheidung der nationalen Markenbehörde beruhen.

36. Das BMB trägt vor, die erste Frage sei zu verneinen, während die deutsche Regierung den gegenteiligen Standpunkt einnimmt. Die Haltung der Kommission ist nuancierter, entspricht aber weitgehend der des BMB.

37. Die deutsche Regierung beruft sich auf die Ausführungen im Urteil Postkantoor [25], wonach i) die Frage, ob die Eintragung der Marke wegen eines der in Artikel 3 der Richtlinie niedergelegten absoluten Eintragungshindernisse abzulehnen ist, konkret in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, da die Eintragung einer Marke stets für die im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen begehrt wird [26], und ii) die Prüfung, wenn die Eintragung einer Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, für jede dieser Waren oder Dienstleistungen durchzuführen ist und für jede davon zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann [27]. Außerdem stellt sie auf Artikel 13 der Richtlinie ab, der vorsieht, dass, wenn ein Grund für die Zurückweisung einer Marke von der Eintragung oder für ihre Verfalls- oder Ungültigerklärung nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen, für verfallen oder für ungültig erklärt wird.

38. Ich würde sicherlich dem zustimmen, dass, wenn die Eintragung einer Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen begehrt wird, die *Prüfung* für jede dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen ist. Wie sonst sollte die Markenbehörde die Waren oder Dienstleistungen bestimmen, für die die Marke rechtsgültig eingetragen werden kann, und damit sicherstellen, dass Artikel 13 der Markenrichtlinie befolgt wird? Auf einer allgemeineren Ebene folgt ein solches Vorgehen aus dem Erfordernis, dass die Markenbehörde eine „streng[e] und vollständig[e Prüfung durchführen muss], um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden“ [28].

39. Daraus ergibt sich meiner Meinung nach aber nicht unbedingt, dass in der *Entscheidung*, mit der eine Markenbehörde die Eintragung einer Marke auf der Grundlage eines absoluten Eintragungshindernisses ablehnt, die Schlussfolgerung der Behörde für jede dieser einzelnen Waren und Dienstleistungen gesondert mitgeteilt werden muss. Wird die Eintragung auf dieser Grundlage für eine ganze Gruppe oder Kategorie von Waren oder Dienstleistungen abgelehnt, so reicht es aus, dass in der — vorläufigen oder endgültigen — Entscheidung mitgeteilt und angemessen erklärt wird, warum eine Eintragung für diese Gruppe oder Kategorie als solche nicht möglich ist.

40. Wie die Kommission zu Recht ausführt, ist nach der Rechtsprechung des Gerichts-

25 — Zitiert in Fußnote 20.

26 — Urteil Postkantoor, Randnrn. 31 ff.

27 — Urteil Postkantoor, Randnr. 73.

28 — Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 59).

hofes erforderlich, dass ein Recht auf gerichtliche Überprüfung jeder Entscheidung besteht, mit der eine nationale Behörde ein im Gemeinschaftsrecht anerkanntes Recht verweigert. Eine wirksame gerichtliche Kontrolle muss sich auch auf die Rechtmäßigkeit der Gründe für die angefochtene Entscheidung erstrecken können. Das setzt allgemein voraus, dass das angerufene Gericht von der zuständigen Behörde die Mitteilung ihrer Gründe verlangen kann [29]. Eine nationale Markenbehörde muss daher ihre Entscheidung über die Ablehnung der Eintragung einer Marke begründen. Nach gefestigter Rechtsprechung, die der Gerichtshof auch im Bereich der Marken anwendet, muss die Begründung die Überlegungen des Urhebers einer Maßnahme so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und das zuständige Gericht seine Kontrolle ausüben kann. In der Begründung brauchen allerdings nicht alle tatsächlich oder rechtlich einschlägigen Gesichtspunkte genannt zu werden, da die Frage, ob die Begründung ausreichend ist, nicht nur anhand ihres Wortlauts, sondern auch anhand ihres Kontexts sowie sämtlicher Rechtsvorschriften auf dem betreffenden Gebiet zu beurteilen ist [30].

41. Die nationale Markenbehörde muss daher die Ablehnung der Eintragung nicht für jede einzelne Ware und Dienstleistung gesondert begründen. Auch wenn die Behörde verpflichtet ist, Gründe in Bezug auf alle betroffenen Waren und Dienstleistungen anzuführen, kann sie nichtsdestoweniger grundsätzlich eine allgemeine Begründung geben, wenn sie der Ansicht ist, dass diese Begründung für alle Waren und Dienstleistungen in einer bestimmten Gruppe zusammengenommen gilt. In praktischer Hinsicht ist es nicht immer zweckmäßig, individuelle Gründe für jede einzelne Ware oder Dienstleistung anzugeben.

42. Dieser Ansatz hat den — gar nicht zu überschätzenden — Vorteil, dass er handhabbar ist. Das BMB bemerkt, dass in den Benelux-Staaten jedes Jahr 35 000 Marken angemeldet würden, und zwar überwiegend für mehrere Klassen von Waren und Dienstleistungen und überwiegend unter Auflistung zahlreicher Waren und Dienstleistungen innerhalb dieser Klassen, für die die Eintragung begehrt werde [31]. Die einzige handhabbare Prüfungsmethode für die Markenbehörde besteht darin, die angegebenen Waren und Dienstleistungen zunächst um diejenigen zu gruppieren, bei denen es sich um die Hauptwaren und -dienstleistungen handelt. Die natürliche Verbindung zwischen den so zusammengefassten Waren und Dienstleistungen sollte für den maßgebenden Verkehr ohne weiteres ersichtlich sein [32]. Wichtig ist, dass die Behörde in ihrer Entscheidung eindeutig angibt, warum sie der Ansicht ist, dass in Bezug auf die entsprechende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen ein absolutes Eintragungshindernis besteht. Wenn die Markenbehörde ihre (vorläufige oder endgültige) Entscheidung dem Anmelder mitteilt, obliegt es

29 — Urteil des Gerichtshofes vom 15. Oktober 1987 in der Rechtssache 222/86 (Heylens, Slg. 1987, 4097, Randnrn. 14 und 15).

30 — Urteil des Gerichtshofes vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-447/02 P (KWS Saat/HABM, Slg. 2004, I-10107, Randnr. 65).

31 — Zur Erinnerung: Die Klasseneinteilung nach dem Abkommen von Nizza enthält 45 Kategorien, die rund 11 000 einzelne Waren und Dienstleistungen umfassen.

32 — Diese Zusammenstellung wird wahrscheinlich einer in der Markenanmeldung vorgenommenen Kategorisierung folgen, die sich wiederum auf die Klasseneinteilung nach dem Abkommen von Nizza stützen dürfte.

diesem — wenn er dies wünscht –, darzulegen und nachzuweisen, inwiefern das Eintragungshindernis für einige bestimmte Waren und Dienstleistungen unter den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, nicht gilt [33]. Dadurch wird dann eine wirksame gerichtliche Kontrolle der Entscheidung, nämlich der Entscheidung der Behörde in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen, ermöglicht.

43. Im vorliegenden Fall erstreckte sich die Anmeldung auf Waren in drei Klassen und Dienstleistungen in zwei Klassen. Sie ließ sich dahin verstehen, dass die Eintragung für 32 Arten von Waren und 13 Arten von Dienstleistungen begehrt wurde [34]. Das BMB war der Auffassung, dass die Marke wegen ein und desselben absoluten Eintragungshindernisses für keine dieser Klassen von Waren oder Dienstleistungen rechtsgültig eingetragen werde könne. Zweifellos sollte es in seiner Entscheidung in Bezug auf jede Klasse klar erläutern, warum das absolute Eintragungshindernis seiner Ansicht nach für alle Waren und/oder Dienstleistungen innerhalb der Klasse gilt, für die die Eintragung begehrt wurde. Mir scheint allerdings, dass es offensichtlich unverhältnismäßig wäre, wenn das Gemeinschaftsrecht nationale Markenbehörden in einer derartigen Situation verpflichten würde, die Begründung für die Ablehnung der Eintragung für jede einzelne Ware und Dienstleistung anzugeben.

33 — Das genaue Verfahren hängt natürlich von den nationalen Vorschriften ab.

34 — Je nachdem, wie die verschiedenen Abwandlungen gezählt werden.

44. Hinsichtlich der Antwort auf die erste Vorlagefrage komme ich daher zu dem Schluss, dass eine Markenbehörde, die die Eintragung einer Marke ablehnt, in ihrer Entscheidung keine gesonderte Schlussfolgerung für jede einzelne der individuellen Waren und Dienstleistungen, für die markenrechtlicher Schutz beantragt wird, mitteilen muss. Es reicht aus, dass sich aus der Entscheidung ergibt, warum die Eintragung für die einzelnen Kategorien von Waren und Dienstleistungen, zu denen die individuellen Waren und Dienstleistungen gehören, abgelehnt wurde.

Zur zweiten Frage und zum ersten Teil der dritten Frage

45. Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 3 der Markenrichtlinie dahin auszulegen ist, dass ein Gericht, das die Entscheidung einer Markenbehörde über die Ablehnung der Eintragung einer Marke überprüft, nur die Tatsachen und Umstände berücksichtigen muss, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Markenbehörde entschieden hat, gegeben waren, oder ob dieser Artikel einem solchen Gericht die Möglichkeit eröffnet, Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen, die nach dieser Entscheidung eingetreten sind. Mit dem ersten Teil seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob es mit Artikel 3 der Markenrichtlinie vereinbar ist, wenn natio-

nale Rechtsvorschriften ein Gericht, das die Entscheidung einer Markenbehörde überprüft, daran hindern, Änderungen der relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen.

46. Bei diesen beiden Fragen handelt es sich um zwei Seiten derselben Medaille. Mit der ersten wird gefragt, ob ein Gericht angesichts von Artikel 3 nachträglich eingetretene Tatsachen und Umstände berücksichtigen *kann*. Mit der zweiten wird gefragt, ob ein Gericht angesichts dieser Vorschrift durch nationales Recht *daran gehindert werden darf*, nachträglich eingetretene Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen. Ich schlage deshalb vor, beide Fragen zusammen zu prüfen.

47. Das BMB hält beide Fragen für unzulässig: Im Vorlagebeschluss finde sich kein Hinweis darauf, dass sich die „relevanten Tatsachen und Umstände" tatsächlich „geändert" hätten.

48. Aus dem Vorlagebeschluss ergibt sich, dass die „Änderung", an die das nationale Gericht bei der Formulierung dieser Fragen gedacht hat, in den unterschiedlichen Standpunkten der Markenbehörde, deren Entscheidung überprüft wird, und des Gerichts, das diese Entscheidung überprüft, zu sehen ist.

49. Für mich ist es nicht offensichtlich, dass ein solcher Unterschied als Änderung einer relevanten „Tatsache" oder eines relevanten „Umstands" einzuordnen sein soll. Es handelt sich gewiss eher um eine Rechtsfrage, da der „Standpunkt" auf der Anwendung rechtlicher Kriterien auf besondere (unverändert gebliebene) Tatsachen beruht. Außerdem wird in den Abschnitten des Urteils Postkantoor, die die Fragen veranlasst haben, klar auf „Tatsachen" im üblicheren Wortsinn abgestellt [35]. Allerdings wurden die Fragen allgemein formuliert, und sie können, denke ich, allgemein beantwortet werden.

50. Jedenfalls meine ich nicht, dass die Fragen als unzulässig angesehen werden sollten, weil eine Verfahrenspartei der Ansicht ist, dass sie auf einer irrigen Annahme des vorlegenden Gerichts beruhen. Nach gefestigter Rechtsprechung ist es grundsätzlich [36] allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts, das die Verantwortung für die abschließende richterliche Entscheidung trägt, unter Berücksichtigung der Einzelheiten des Rechtsstreits sowohl die Notwendigkeit einer Vorabentscheidung für die abschließende Entscheidung als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorzulegenden Fragen zu beurteilen [37].

35 — Vgl. Randnrn. 20 bis 37.

36 — Es gibt bestimmte Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel, das BMB macht jedoch keine von ihnen geltend.

37 — Vgl. z. B. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Oktober 1993 in der Rechtssache C-127/92 (Enderby, Slg. 1993, I-5535, Randnr. 10).

51. Das BMB wendet hilfsweise ein, dass sich Artikel 3 der Markenrichtlinie keine Antwort auf die zweite Frage entnehmen lasse. Das ist meiner Meinung nach unhaltbar. Das Urteil Postkantoor des Gerichtshofes, das die Fragen veranlasst hat, enthielt eine Auslegung des Artikels 3.

52. Die deutsche Regierung trägt vor, dass die Richtlinie, wie aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 klar hervorgehe, keine abschließenden Regelungen über den Umfang der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen der Markenbehörden treffe. Es sei daher Sache des nationalen Rechts, zu regeln, ob Umstände oder Tatsachen berücksichtigt werden könnten oder müssten, die erst nach der Eintragung entstünden oder offenbar würden. Die Kommission vertritt einen ähnlichen Standpunkt.

53. Wie die Kommission ausführt, hat der Gerichtshof im Urteil Postkantoor betont, dass die zuständige Behörde vor dem Erlass einer endgültigen Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen habe [38]. Auch ein Gericht, das mit einer Klage gegen eine solche Entscheidung befasst sei, habe „im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung festgelegten Befugnisse alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen“ [39]. In solchen Verfahren muss das Gericht über die Rechtmäßigkeit einer gegebenen Entscheidung der Markenbehörde entscheiden. Diese Entscheidung kann (selbstverständlich) nur auf der Grundlage der zu der entsprechenden Zeit gegebenen Tatsachen erlassen worden sein. Meiner Meinung nach spricht daher nichts dagegen, dass eine Rechtsordnung es einem Gericht verwehrt, eine Entscheidung auf der Grundlage nachträglich eingetretener Tatsachen aufzuheben. Tatsächlich entspricht dies der Praxis vieler Gerichte bei der Überprüfung von Entscheidungen. Auch das Gemeinschaftsrecht erkennt diesen Grundsatz an [40].

54. Überdies hat der Gerichtshof im speziellen Kontext der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen des Gemeinschaftsmarkenamts [41] unlängst bestätigt, dass „das Gericht die streitgegenständliche Entscheidung nur aufheben oder abändern [kann], wenn zum Zeitpunkt ihres Erlasses einer [der vorgeschriebenen] Gründe für ihre Aufhebung oder Abänderung vorlag[, aber] diese Entscheidung nicht aus Gründen aufheben oder abändern [kann], die nach ihrem Erlass eingetreten sind“ [42].

38 — Randnr. 35.

39 — Randnr. 36.

40 — Vgl. z. B. Urteil des Gerichtshofes vom 26. September 1996 in der Rechtssache C-241/94 (Frankreich/Kommission, Slg. 1996, I-4551, Randnr. 33).

41 — Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle).

42 — Urteil des Gerichtshofes vom 11. Mai 2006 in der Rechtssache C-416/04 P (Sunrider/HABM, Slg. 2006, I-4237, Randnr. 55).

55. Ich komme daher zu dem Ergebnis, dass die zweite Vorlagefrage und der erste Teil der dritten Vorlagefrage dahin beantwortet werden sollten, dass es i) Sache des nationalen Rechts ist, zu regeln, ob ein Gericht, das eine Entscheidung einer Markenbehörde über die Ablehnung der Eintragung einer Marke überprüft, Tatsachen und Umstände berücksichtigen kann, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Markenbehörde entschieden hat, nicht vorhanden waren, und dass es ii) mit Artikel 3 der Markenrichtlinie vereinbar ist, wenn nationale Rechtsvorschriften ein Gericht, das eine solche Entscheidung überprüft, daran hindern, derartige Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen.

Zum zweiten Teil der dritten Frage

56. Mit dem zweiten Teil seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob es mit Artikel 3 der Markenrichtlinie im Einklang steht, wenn nationale Rechtsvorschriften ein Gericht, das die Entscheidung einer Markenbehörde überprüft, daran hindern, sich zur Unterscheidungskraft der Marke für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert zu äußern.

57. Das BMB trägt vor, soweit die Frage die Befugnis des Gerichts betreffe, sich zur Unterscheidungskraft der Marke „für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert" zu äußern, sei sie im Kontext der ersten Frage beantwortet worden. Soweit mit der Frage nahegelegt werde, dass ein Widerspruch bestehe zwischen dem Urteil Postkantoor des Gerichtshofes und der Auslegung „nationale[r] Rechtsvorschriften über die Befugnisse des Gerichts", so fehle ihr die Grundlage. Der Gerichtshof habe im Urteil Postkantoor ausdrücklich entschieden, dass ein Gericht nur „im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung festgelegten Befugnisse" handeln könne. Nationales Recht könne daher die Grenzen der Befugnisse des nationalen Gerichts festlegen.

58. Die deutsche Regierung macht dagegen geltend, dass nationale Rechtsvorschriften die Befugnis von Gerichten zur waren- und dienstleistungsspezifischen Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht beschränken könnten. Die Richtlinie in ihrer vom Gerichtshof im Urteil Postkantoor vorgenommenen Auslegung mache den Markenbehörden verbindliche Vorgaben für ihre Entscheidungen. Gerichte, die nach nationalen Rechtsvorschriften nur die Rechtmäßigkeit der Entscheidung überprüfen könnten, müssten überprüfen, ob diese verbindlichen Vorgaben angewandt worden seien, und könnten und müssten deshalb grundsätzlich über einzelne Klassen gesondert entscheiden.

59. Die Kommission bezieht sich zunächst auf das Urteil Vlaamse Toeristenbond des Benelux-Gerichtshofes [43]. Sie führt aus, dass einer der tatsächlichen Unterschiede zwi-

43 — Zitiert in Fußnote 9. Vgl. oben, Randnrn. 16 bis 22.

schen jener und der vorliegenden Rechtssache darin liege, dass der Vlaamse Toeristenbond die Eintragung für bestimmte *vollständige Klassen* im Sinne des Abkommens von Nizza begehrt habe. In der vorliegenden Rechtssache dagegen habe MT&C die Eintragung für bestimmte, aber nicht alle Waren und Dienstleistungen einer Reihe von Klassen beantragt.

60. Die Kommission betrachtet sodann die Argumente für und gegen die Ansicht, dass Artikel 3 der Markenrichtlinie nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehe, die ein Gericht, das die Entscheidung einer Markenbehörde überprüfe, daran hinderten, sich zur Unterscheidungskraft der Marke für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert zu äußern. Sie kommt zu dem Schluss, dass Artikel 3 derartige Rechtsvorschriften zulasse, insbesondere deshalb, weil die Richtlinie den Mitgliedstaaten ausdrücklich einen weiten Handlungsspielraum zur Regelung des Verfahrens in Markensachen belasse. Außerdem sei im in den Benelux-Staaten anwendbaren Verfahren vorgesehen, dass das BMB, wenn der Anmelder ihm mitteile, dass er an einer Eintragung für weniger Waren und/oder Dienstleistungen als im ursprünglichen Antrag angegeben interessiert sei, dieses Ersuchen prüfen müsse und der Anmelder dann bei dem Gericht, das die Ablehnung der Eintragung überprüfe, teilweise Eintragung begehren könne. In praktischer Hinsicht stehe daher das Benelux-Recht im Einklang mit Artikel 13 der Richtlinie.

61. Ich stimme diesem Ansatz zu.

62. Wie sich aus ihrer dritten Begründungserwägung ergibt, wird mit der Richtlinie keine vollständige Angleichung verfolgt. In der fünften Begründungserwägung heißt es: „Den Mitgliedstaaten steht es weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung ... der ... Marken zu erlassen." Die Zulassung einer teilweisen Eintragung (im Sinne einer Eintragung der angemeldeten Marke, aber nur für einige der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen) dürfte mit diesem den nationalen Systemen belassenen Spielraum im Einklang stehen, sofern der Anmelder die teilweise Eintragung in seiner Anmeldung bei der zuständigen Markenbehörde als Alternative zur vollständigen Eintragung beantragt.

63. Dieser Spielraum ist nur ein Anwendungsbeispiel des vom Gerichtshof aufgestellten allgemeineren Grundsatzes, dass „die Ausgestaltung von Verfahren, die den Schutz der dem Bürger aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, mangels einer Gemeinschaftsregelung in diesem Bereich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten ist"[44] (natürlich unter der Voraussetzung, dass der Grundsatz der Gleichwertigkeit und der Effektivitätsgrundsatz beachtet werden). Im speziellen Kontext von Marken hat der Gerichtshof im Urteil Postkantoor Folgendes ausgeführt: „Auch das mit einer Klage gegen eine Entscheidung über einen Antrag auf Eintragung einer Marke befasste Gericht hat *im Rahmen der Ausübung seiner in der einschlägigen nationalen Regelung*

44 — Urteil des Gerichtshofes vom 6. Dezember 2001 in der Rechtssache C-472/99 (Clean Car Autoservice, Slg. 2001, I-9687, Randnr. 28 und die dort zitierte Rechtsprechung).

festgelegten Befugnisse alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen."[45]

64. Mir scheint es mit dieser Rechtsprechung völlig im Einklang zu stehen, wenn nationale Rechtsvorschriften ein Gericht, das die Entscheidung einer Markenbehörde überprüft, daran hindern, sich zur Unterscheidungskraft der Marke für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert zu äußern. Es ist nicht unzumutbar oder unangemessen belastend, wenn von einem Markenanmelder, der sein Recht auf Beantragung einer teilweisen Eintragung wahren möchte, verlangt wird, dies in seiner Anmeldung klarzustellen. Schließlich kann der Anmelder in diesem Stadium seine wirtschaftlichen Interessen am besten beurteilen (denn die Anmeldung dürfte das Ergebnis einer Phase der Beurteilung bilden) und entscheiden, ob er sich im Fall der Ablehnung einer vollständigen Eintragung der angemeldeten Marke mit einer teilweisen Eintragung der Marke für weniger Waren oder Dienstleistungen zufrieden gibt oder lieber eine andere Marke für mehr Waren oder Dienstleistungen anmeldet.

65. Auch den Interessen an einem effizienten Verfahren dürfte am besten gedient sein, wenn die Frage der vollständigen oder teilweisen Eintragung zur Zeit der Anmeldung geprüft wird. Eine nationale Markenbehörde ist zur ersten Beurteilung dieser Frage sicher ein angemesseneres Forum als ein Gericht.

66. Die Kommission ist der Ansicht, dass gegen die obige Sichtweise vor allem der Wortlaut von Artikel 13 der Markenrichtlinie spreche, wonach die Eintragung nur für die Waren abgelehnt werden könne, für die Eintragungshindernisse bestünden.

67. Diese Bestimmung muss allerdings im Licht des allgemeinen Systems der Richtlinie und insbesondere der den Mitgliedstaaten mit ihr eingeräumten Befugnis zur Festlegung von Verfahrensregeln gesehen werden. Meiner Meinung nach wird der Geist von Artikel 13 genau wiedergegeben, sofern das nationale Recht sicherstellt, dass Markenanmelder in ihrer Anmeldung alternativ eine teilweise Eintragung beantragen können.

68. Diese Auslegung steht meiner Meinung nach auch im Einklang mit den Ausführungen des Gerichtshofes im Urteil Postkantoor, in dem es heißt: „[D]ie zuständige Behörde [kann], wenn die Eintragung einer Marke für eine ganze Klasse ... beantragt wird, gemäß Artikel 13 der Richtlinie die Marke nur für bestimmte zu dieser Klasse gehörende Wa-

45 — Randnr. 36, Hervorhebung nur hier.

ren oder Dienstleistungen eintragen ...“ [46] Der Gerichtshof hatte dort auf Artikel 13 als Grundlage Bezug genommen, um der nationalen Markenbehörde diese (positive) Befugnis einzuräumen. Daraus folgt jedoch nicht, dass Artikel 13 einer Markenbehörde die eigenständige Pflicht auferlegt, eine teilweise Eintragung in allen Fällen von Amts wegen zu prüfen. Auf dieser Grundlage gibt es keinen Widerspruch zu Artikel 13, wenn ein Anmelder, der die Prüfung einer teilweisen Eintragung durch die Markenbehörde wünscht, nach nationalen Verfahrensvorschriften verpflichtet ist, dies in seiner Anmeldung klarzustellen. Vielmehr fördern solche Vorschriften ein effizientes Verfahren, sie sind im Kontext des Verfahrens als ganzes eine eher geringe denn größere Belastung, und die Ausübung der sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden Rechte wird dadurch nicht unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert.

69. Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Unterlagen ergibt sich, dass MT&C weder in ihrer ursprünglichen Anmeldung noch bei der Anfechtung der vorläufigen Entscheidung beim BMB alternativ eine teilweise Eintragung beantragt hat. MT&C hat daher von keiner der beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die das Benelux-System mit seinem zweistufigen — vorläufigen und endgültigen — Verfahren bietet, einen Hilfsantrag auf teilweise Eintragung zu stellen. Dieser Hilfsantrag wurde offensichtlich erst vor dem Gericht gestellt. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, warum MT&C (oder jeder andere Anmelder) einen Hilfsantrag (wie er in den nationalen Verfahrensvorschriften vorgesehen ist) nicht stellen können sollte, während die Markenbehörde mit der Anmeldung befasst ist.

70. Dementsprechend komme ich zu dem Schluss, dass es, wenn ein nationales Gericht die Entscheidung einer Markenbehörde über die Ablehnung der Eintragung einer Marke prüft, nicht gegen Artikel 3 der Markenrichtlinie verstößt, wenn nationale Verfahrensvorschriften dieses Gericht daran hindern, sich zur Unterscheidungskraft der Marke für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert zu äußern, sofern diese Vorschriften dem Anmelder eine tatsächliche Möglichkeit eröffnen, in seiner Anmeldung bei der Markenbehörde eine teilweise Eintragung der Marke zu beantragen (also die Eintragung nur für bestimmte der mit dem Hauptantrag beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen).

46 — Randnr. 113.

Ergebnis

71. Aus den oben dargelegten Gründen meine ich, dass der Gerichtshof die vom Hof van beroep Brüssel vorgelegten Fragen wie folgt beantworten sollte:

1. Die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken verpflichtet eine Markenbehörde, die die Eintragung einer Marke ablehnt, nicht dazu, in ihrer Entscheidung eine gesonderte Schlussfolgerung für jede der einzelnen Waren und Dienstleistungen mitzuteilen, für die Markenschutz beantragt wurde. Es reicht aus, dass sich aus der Entscheidung ergibt, warum die Eintragung für einzelne Kategorien von Waren und Dienstleistungen abgelehnt wurde.

2. Die Richtlinie 89/104 des Rates überlässt dem nationalen Recht die Festlegung, ob ein Gericht, das die Entscheidung einer Markenbehörde über die Ablehnung der Eintragung einer Marke überprüft, Tatsachen und Umstände berücksichtigen kann, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Markenbehörde entschieden hat, nicht gegeben waren.

3. Es ist mit der Richtlinie 89/104 vereinbar, wenn nationale Rechtsvorschriften ein Gericht, das eine solche Entscheidung überprüft, daran hindern, i) Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Markenbehörde entschieden hat, nicht gegeben waren, und ii) sich zur Unterscheidungskraft der Marke für jede der Waren und Dienstleistungen gesondert zu äußern, sofern diese Vorschriften dem Anmelder eine tatsächliche Möglichkeit eröffnen, in seiner Anmeldung bei der Markenbehörde eine teilweise Eintragung der Marke zu beantragen (also die Eintragung nur für bestimmte der mit dem Hauptantrag beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen).