URTEIL DES GERICHTSHOFES (Erste Kammer)

9. März 2006 *

In der Rechtssache C-421/04

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht von der Audiencia Provincial Barcelona (Spanien) mit Entscheidung vom 28. Juni 2004, beim Gerichtshof eingegangen am 1. Oktober 2004, in dem Verfahren

Matratzen Concord AG

gegen

Hukla Germany SA

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

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

Generalanwalt: F. G. Jacobs,
Kanzler: R. Grass,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Matratzen Concord AG, vertreten durch L. Gibert Vidaurre, abogado,

— der Hukla Germany SA, vertreten durch I. Davi Armengol, abogado,

— des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, vertreten durch C. Jackson als Bevollmächtigte im Beistand von E. Himsworth, Barrister,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch R. Vidal und N. B. Rasmussen als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 24. November 2005

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Artikel 28 EG und 30 EG.

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Matratzen Concord AG (im Folgenden: Matratzen Concord) und der Hukla Germany SA (im Folgenden: Hukla) über die Gültigkeit einer nationalen Marke.

Rechtlicher Rahmen

3 Nach Artikel 28 EG sind „[m]engenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung ... zwischen den Mitgliedstaaten verboten".

4 Artikel 30 EG bestimmt:

„Die Bestimmungen der Artikel 28 und 29 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die ... zum Schutze ... des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen."

5 In der siebten Begründungserwägung 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) heißt es, dass „[d]ie Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele ... voraus[setzt], dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten", und dass „[d]ie Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst ... erschöpfend aufzuführen [sind]".

6 Artikel 3 der Richtlinie nennt die Hindernisse für die Eintragung einer Marke und die Gründe für die Ungültigkeit einer eingetragenen Marke. Sein Absatz 1 Buchstaben b und c 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 der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können ...“

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

7 Hukla ist Inhaberin der nationalen Wortmarke MATRATZEN, die am 1. Mai 1994 in Spanien zur Bezeichnung u. a. folgender Waren eingetragen wurde: „Ruhemöbel wie Betten, Bettsofas, Liegestühle, Kinderbetten, Diwane, Hängematten, Etagenbetten und Babykörbe, zusammenklappbare Möbel, Rollen für Betten und Möbel,

Nachttische, Stühle, Sessel und Hocker, Bettrahmen, Strohsäcke, Matratzen und Kissen" der Klasse 20 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung.

8 Matratzen Concord meldete am 10. Oktober 1996 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine kombinierte Wort- und Bildmarke, die u. a. das Wort „Matratzen" enthält, für verschiedene Waren der Klassen 10, 20 und 24 im Sinne des Abkommens von Nizza als Gemeinschaftsmarke an.

9 Nachdem Hukla unter Berufung auf die ältere spanische Marke MATRATZEN Widerspruch gegen diese Eintragung erhoben hatte, wurde die Anmeldung mit Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 31. Oktober 2000 zurückgewiesen. Die Klage von Matratzen Concord gegen diese Entscheidung wurde mit Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01 (Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [Matratzen], Slg. 2002, II-4335) abgewiesen, das auf Rechtsmittel durch Beschluss des Gerichtshofes vom 28. April 2004 in der Rechtssache C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I-3657) bestätigt wurde.

10 Parallel zu den vor den Stellen des HABM und dann vor den Gemeinschaftsgerichten durchgeführten Verfahren erhob Matratzen Concord beim Juzgado de Primera Instancia N° 22 Barcelona (Spanien) auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, e und f des Gesetzes Nr. 32/1988 vom 10. November 1988 über Marken (BOE Nr. 272 vom 12. November 1988) Klage auf Ungültigerklärung der nationalen Marke MATRATZEN. Sie trug im Wesentlichen vor, dass die Bezeichnung, aus der die Marke zusammengesetzt sei, in Anbetracht der Bedeutung, die das Wort „Matratzen" im Deutschen habe, eine Gattungsbezeichnung sei, die beim Verbraucher einen Irrtum über Natur, Beschaffenheit, Merkmale oder geografische Herkunft der mit dieser Marke versehenen Waren hervorrufen könne.

11 Gegen das Urteil vom 5. Februar 2002, mit dem die Klage abgewiesen wurde, legte Matratzen Concord Berufung bei der Audiencia Provincial Barcelona ein.

12 Dieses Gericht führt aus, dass die Hauptfunktion der Marke darin bestehe, die betriebliche Herkunft der mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, und dass die spanische Rechtsprechung die einer Fremdsprache entlehnten Bezeichnungen insoweit als willkürlich, eigenwillig oder frei erfunden ansehe, es sei denn, dass sie eine Ähnlichkeit mit einem spanischen Wort aufwiesen, die vermuten lasse, dass der Durchschnittsverbraucher ihre Bedeutung kenne, oder dass sie auf dem inländischen Markt tatsächliche Bedeutung erlangt hätten.

13 Die Audiencia Provincial Barcelona fragt sich jedoch, ob diese Auslegung dem Begriff „Binnenmarkt" Rechnung trage. Ihrer Auffassung nach müssen Gattungsbegriffe in den Sprachen der Mitgliedstaaten verfügbar bleiben, um von jedem beliebigen Unternehmen, das in diesen Staaten ansässig sei, benutzt werden zu können. Ihre Eintragung als Marke in einem Mitgliedstaat fördere Monopolstellungen, die abzulehnen seien, damit das normale Spiel der Marktkräfte gesichert werde, und könne einen Verstoß gegen das in Artikel 28 EG verankerte Verbot jeder mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

14 Das vorlegende Gericht ist der Ansicht, dass in der bei ihm anhängigen Rechtssache die spanische Marke MATRATZEN ihrem Inhaber eine Position verleihe, die ihm dazu dienen könne, die Einfuhr von Matratzen aus deutschsprachigen Mitgliedstaaten zu begrenzen oder einzuschränken und damit den freien Warenverkehr zu behindern.

15 Das Gericht fragt sich jedoch, ob solche Begrenzungen oder Einschränkungen auf der Grundlage von Artikel 30 EG gerechtfertigt sein könnten. Der Gerichtshof habe in seinem Urteil vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 192/73 (Van Zuylen, Slg. 1974, 731) den Vorrang des Grundsatzes des freien Warenverkehrs vor dem nationalen

Schutz der Rechte des gewerblichen Eigentums festgestellt und ausgeführt, dass die gegenteilige Lösung zu einer unerwünschten Abschottung der Märkte führen würde, die den freien Warenverkehr beeinträchtige und verschleierte Beschränkungen im Handel zwischen Mitgliedstaaten verursache.

16 In der Erwägung, dass für die Entscheidung des bei ihr anhängigen Rechtsstreits die Auslegung des Artikels 30 EG erforderlich sei, hat die Audiencia Provincial Barcelona beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Kann die Gültigkeit der Eintragung einer Marke in einem Mitgliedstaat eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen, wenn die Marke keine Unterscheidungskraft hat oder im Handel dazu dient, die mit ihr versehene Ware oder deren Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft und sonstigen Merkmale in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, die im erstgenannten Mitgliedstaat nicht gesprochen wird, zu bezeichnen, wie dies bei der spanischen Marke „MATRATZEN" zur Bezeichnung von Matratzen und verwandten Waren der Fall sein kann?

Zur Vorlagefrage

17 Die Frage des vorlegenden Gerichts geht im Wesentlichen dahin, ob die Artikel 28 EG und 30 EG so auszulegen sind, dass sie der Eintragung eines Wortes als nationale Marke in einem Mitgliedstaat entgegenstehen, das der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, in der es keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, entlehnt ist.

18 Zunächst ist daran zu erinnern, dass es im Rahmen des durch Artikel 234 EG eingeführten Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof Aufgabe des Gerichtshofes ist, dem nationalen Gericht eine für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits sachdienliche Antwort zu geben. So gesehen kann der Gerichtshof veranlasst sein, gemeinschaftsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen, auf die sich das vorlegende Gericht in seiner Frage nicht bezogen hat (vgl. u. a. Urteile vom 18. Mai 2000 in der Rechtssache C-230/98, Schiavon, Slg. 2000, I-3547, Randnr. 37, und vom 20. Mai 2003 in der Rechtssache C-469/00, Ravil, Slg. 2003, I-5053, Randnr. 27).

19 Wie sich aus ihrer siebten Begründungserwägung ergibt, führt die Richtlinie die Eintragungshindernisse und die Ungültigkeitsgründe in Bezug auf die Marke selbst erschöpfend auf.

20 Nach ständiger Rechtsprechung ist eine nationale Maßnahme in einem Bereich, der auf Gemeinschaftsebene erschöpfend harmonisiert worden ist, anhand der Bestimmungen dieser Harmonisierungsmaßnahme und nicht der des primären Rechts zu beurteilen (vgl. u. a. Urteile vom 20. März 1997 in der Rechtssache C-352/95, Phytheron International, Slg. 1997, I-1729, Randnr. 17, vom 13. Dezember 2001 in der Rechtssache C-324/99, DaimlerChrysler, Slg. 2001, I-9897, Randnr. 32, und vom 14. Dezember 2004 in der Rechtssache C-210/03, Swedish Match, Slg. 2004, I-11893, Randnr. 81).

21 Daher ist anhand der Bestimmungen der Richtlinie, insbesondere ihres Artikels 3 über die absoluten Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe, und nicht anhand der Artikel 28 EG und 30 EG zu beurteilen, ob das Gemeinschaftsrecht der Eintragung einer nationalen Marke wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht.

22 Artikel 3 der Richtlinie enthält kein Eintragungshindernis, das speziell Marken betrifft, die aus einem Wort bestehen, das der Sprache eines anderen Mitgliedstaats als des Eintragungsstaats, in der es keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, entlehnt ist.

23 Eine derartige Marke gehört auch nicht zwangsläufig zu den Eintragungshindernissen der fehlenden Unterscheidungskraft und des beschreibenden Charakters der Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Richtlinie.

24 Denn für die Beurteilung der Frage, ob eine nationale Marke keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die ihre Eintragung beantragt wird, ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird (vgl. Urteile vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 29, und vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 77, und in der Rechtssache C-218/01, Henkel, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 50).

25 Es ist möglich, dass eine Marke wegen sprachlicher, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in einem Mitgliedstaat ohne Unterscheidungskraft ist oder die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt, in einem anderen Mitgliedstaat aber nicht (vgl. entsprechend zum irreführenden Charakter einer Marke Urteil vom 26. November 1996 in der Rechtssache C-313/94, Graffione, Slg. 1996, I-6039, Randnr. 22).

26 Daher steht Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Richtlinie der Eintragung eines Wortes als nationale Marke in einem Mitgliedstaat nicht entgegen, das der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, in der es keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, entlehnt ist, es sei denn, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, imstande sind, die Bedeutung dieses Wortes zu erkennen.

27 Diese Auslegung der Richtlinie entspricht den Vorschriften des Vertrages, insbesondere den Artikeln 28 EG und 30 EG.

28 Denn nach ständiger Rechtsprechung berührt der Vertrag im Rahmen der Anwendung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs nicht den Bestand der durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats über geistiges Eigentum eingeräumten Rechte, sondern beschränkt lediglich je nach den Umständen die Ausübung dieser Rechte (vgl. Urteile vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75, Terrapin, Slg. 1976, 1039, Randnr. 5, und vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80, Dansk Supermarked, Slg. 1981, 181, Randnr. 11, sowie Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 40) .

29 Gemäß dieser Rechtsprechung hat der Gerichtshof in Randnummer 42 des Beschlusses Matratzen Concord/HABM — in dem es bereits um die spanische Marke MATRATZEN ging, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist — entschieden, dass der Grundsatz des freien Warenverkehrs es einem Mitgliedstaat nicht verbietet, ein Zeichen als nationale Marke einzutragen, das in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist.

30 Diese Feststellung gilt auch dann, wenn das fragliche Zeichen in der Sprache eines anderen Mitgliedstaats als des Eintragungsstaats keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen hätte.

31 Hinzuzufügen ist, dass, wie der Generalanwalt in den Nummern 59 bis 64 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, die Eintragung einer Marke wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden in einem Mitgliedstaat nicht jede Verwendung des Wortes verbietet, aus dem diese Marke von anderen Wirtschaftsteilnehmern in diesem Mitgliedstaat gebildet wird.

32 Abschließend ist auf die vorgelegte Frage zu antworten, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Richtlinie der Eintragung eines Wortes als nationale Marke in einem Mitgliedstaat nicht entgegensteht, das der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, in der es keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, entlehnt ist, es sei denn, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, imstande sind, die Bedeutung dieses Wortes zu erkennen.

Kosten

33 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:

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b und c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken steht der Eintragung eines Wortes als nationale Marke in einem Mitgliedstaat nicht entgegen, das der Sprache eines anderen Mitgliedstaats, in der es keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, entlehnt ist, es sei denn, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, imstande sind, die Bedeutung dieses Wortes zu erkennen.

Unterschriften.