URTEIL DES GERICHTSHOFES (Dritte Kammer)

30. März 2006 *

In der Rechtssache C-259/04

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht von The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Vereinigtes Königreich), mit Entscheidung vom 26. Mai 2004, übermittelt vom High Court of Justice (England & Wales), beim Gerichtshof eingegangen am 16. Juni 2004, in dem Verfahren

Elizabeth Florence Emanuel

gegen

Continental Shelf 128 Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Rosas sowie der Richter J. Malenovský, J.-P. Puissochet (Berichterstatter), A. Borg Barthet und U. Lõhmus,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2005,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— von Elizabeth Florence Emanuel, vertreten durch J. Hill, Barrister, H. Evans und C. Daniel, Solicitors,

— der Continental Shelf 128 Ltd, vertreten durch R. Hacon, Barrister,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch E. O'Neill als Bevollmächtigte im Beistand von M. Tappin, Barrister,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. B. Rasmussen als Bevollmächtigten,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 19. Januar 2006

folgendes

Urteil

1 Das von The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (gemäß Section 76 des Gesetzes von 1994 über die Marken vom Lord Chancellor zur

Entscheidung über Rechtsbehelfe gegen die Entscheidungen des Registrar of Trade Marks bestellte Person, im Folgenden: Appointed Person), eingereichte Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g und 12 Absatz 2 Buchstabe b 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).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Modedesignerin Emanuel und der Continental Shelf 128 Ltd (im Folgenden: CSL). Der Rechtsstreit hat zwei von Frau Emanuel gegen dieses Unternehmen betriebene Verfahren zum Gegenstand, nämlich einen Widerspruch gegen die Eintragung der Marke ELIZABETH EMANUEL, in Großbuchstaben, für von CSL hergestellte Bekleidung und ein Verfahren auf Erklärung des Verfalls der Marke Elizabeth Emanuel, außer in den Initialen klein geschrieben, die ein anderes Unternehmen 1997 hatte eintragen lassen, das sie später auf CSL übertrug (im Folgenden: Marke Elizabeth Emanuel oder eingetragene Marke).

Rechtlicher Rahmen

3 In Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 heißt es:

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

...

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen,

...“

4 Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 sieht vor:

„Eine Marke wird ... für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

...

b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.“

Das Ausgangsverfahren und die Vorlagefragen

5 Frau Emanuel, eine renommierte Modedesignerin im Bereich der Hochzeitsbekleidung, eröffnete 1990 ein Geschäft unter dem Namen „Elizabeth Emanuel“.

6 1996 gründete Frau Emanuel mit der Hamlet International Plc die Elizabeth Emanuel Plc (im Folgenden: EE Plc). Auf diese übertrug sie ihren Geschäftsbetrieb für Design und Verkauf von Bekleidung, das gesamte Betriebsvermögen einschließlich des Goodwill und die Anmeldung der Marke Elizabeth Emanuel, die schließlich 1997 eingetragen wurde.

7 Im September 1997 übertrug die EE Plc ihr Geschäft, den Goodwill und die eingetragene Marke auf die Frostprint Ltd, die gleichzeitig ihren Namen in Elizabeth Emanuel International Ltd (im Folgenden: EE International) änderte. Frau Emanuel wurde von EE International angestellt, gab ihre Anstellung aber einen Monat später auf.

8 Im November 1997 übertrug EE International die eingetragene Marke an ein anderes Unternehmen namens Oakridge Trading Ltd (im Folgenden: Oakridge). Am 18. März 1998 meldete Oakridge die Marke ELIZABETH EMANUEL zur Eintragung an.

9 Am 7. Januar 1999 wurde gegen diese Anmeldung Widerspruch eingelegt. Am 9. September 1999 wurde beantragt, die eingetragene Marke — Elizabeth Emanuel — für verfallen zu erklären.

10 Der im ersten Rechtszug mit dem Widerspruch und dem Antrag auf Verfallserklärung befasste Hearing Officer wies beide mit Entscheidung vom 17. Oktober 2002 zurück und führte zur Begründung aus, zwar sei tatsächlich das Publikum getäuscht und zu Verwechslungen veranlasst worden, dies sei aber rechtmäßig geschehen, da es sich um eine unvermeidliche Folge der Übertragung eines Geschäftsbetriebs samt Goodwill handele, der unter dem Namen seiner ursprünglichen Inhaberin geführt worden sei.

11 Bei der Appointed Person wurde gegen diese Entscheidung Rechtsmittel eingelegt. Sie verwies die Sache nicht an den High Court of Justice, obwohl CSL, die im Laufe des Verfahrens die eingetragene Marke und die Anmeldung der Marke ELIZABETH EMANUEL erworben hatte, dies gemäß Section 76 des Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken, im Folgenden: Markengesetz) beantragte, der die Möglichkeit einer solchen Verweisung vorsieht, wenn die Appointed Person der Auffassung ist, dass es um eine Frage von allgemeiner rechtlicher Bedeutung geht.

12 Im Mittelpunkt der Erörterung stand wie vor dem Hearing Officer die Frage, ob die Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g und 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 als Grundlage für die Verfahren gegen CSL dienen können.

13 Unter diesen Umständen hat die Appointed Person beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist eine Marke unter den folgenden Umständen geeignet, das Publikum zu täuschen, und daher gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 von der Eintragung ausgeschlossen:

   — Der mit der Marke verbundene Goodwill wurde zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen;

   — vor der Übertragung bedeutete die Marke für einen erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, dass eine bestimmte Person am Design oder an der Kreation der Waren, für die sie benutzt wurde, mitwirkte;

— nach der Übertragung meldete der Erwerber die Marke zur Eintragung an; und

— zur Zeit der Anmeldung war ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der unzutreffenden Meinung, die Benutzung der Marke bedeute, dass die fragliche Person noch immer am Design oder an der Kreation der Waren, für die die Marke benutzt werde, mitwirke, und wurde durch diese Meinung wahrscheinlich in seinem Kaufverhalten beeinflusst?

2. Falls die Frage 1 nicht uneingeschränkt bejaht wird: Was ist sonst noch zu berücksichtigen bei der Beurteilung, ob eine Marke geeignet ist, das Publikum zu täuschen, und daher nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 von der Eintragung ausgeschlossen ist, und ist es insbesondere von Bedeutung, dass die Täuschungsgefahr wahrscheinlich mit der Zeit schwindet?

3. Ist eine eingetragene Marke unter den folgenden Umständen infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung geeignet, das Publikum irrezuführen, und daher gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 für verfallen zu erklären:

— Die eingetragene Marke und der mit ihr verbundene Goodwill wurden zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen;

— vor der Übertragung bedeutete die Marke für einen erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, dass eine bestimmte Person am Design oder an der Kreation der Waren, für die sie benutzt wurde, mitwirkte;

— nach der Übertragung wurde beantragt, die eingetragene Marke für verfallen zu erklären; und

— zur Zeit der Anmeldung war ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der unzutreffenden Meinung, die Benutzung der Marke bedeute, dass die fragliche Person noch immer am Design oder an der Kreation der Waren, für die die Marke benutzt werde, mitwirke, und wurde durch diese Meinung wahrscheinlich in seinem Kaufverhalten beeinflusst?

4. Falls die Frage 3 nicht uneingeschränkt bejaht wird: Was ist sonst noch zu berücksichtigen bei der Beurteilung, ob eine eingetragene Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung geeignet ist, das Publikum irrezuführen, und daher gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 für verfallen zu erklären ist, und ist es insbesondere von Bedeutung, dass die Täuschungsgefahr wahrscheinlich mit der Zeit schwindet?

Zur Stellungnahme zu den Schlussanträgen des Generalanwalts

14 Mit Schreiben vom 22. Februar 2006 hat Frau Emanuel eine Stellungnahme zu den Schlussanträgen des Generalanwalts vorgelegt. Sie rügt darin Fehler, die der Generalanwalt bei der Auslegung der Artikel 3 und 12 der Richtlinie 89/104 sowie der Rechtsprechung des Gerichtshofes in früheren Fällen begangen habe.

15 Da weder die Satzung des Gerichtshofes noch seine Verfahrensordnung vorsehen, dass die Beteiligten Stellungnahmen zu den Schlussanträgen des Generalanwalts abgeben können (vgl. Beschluss vom 4. Februar 2000 in der Rechtssache C-17/98, Emesa Sugar, Slg. 2000, I-665, Randnr. 2), kann die Stellungnahme von Frau Emanuel nicht zugelassen werden.

16 Der Gerichtshof kann jedoch nach Artikel 61 seiner Verfahrensordnung von Amts wegen, auf Vorschlag des Generalanwalts oder auf Antrag der Beteiligten die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung anordnen, wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder ein zwischen den Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen als entscheidungserheblich ansieht (vgl. Urteile vom 19. Februar 2002 in der Rechtssache C-309/99, Wouters u. a., Slg. 2002, I-1577, Randnr. 42, sowie vom 14. Dezember 2004 in der Rechtssache C-434/02, Arnold André, Slg. 2004, I-11825, Randnr. 27, und in der Rechtssache C-210/03, Swedish Match, Slg. 2004, I-11893, Randnr. 25).

17 Im vorliegenden Fall ist der Gerichtshof der Auffassung, dass er über sämtliche Angaben verfügt, die für die Beantwortung der Vorlagefragen erforderlich sind. Es bedarf daher keiner Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.

Zur Zulässigkeit der Vorlagefragen

18 Vor der Beantwortung der Vorlagefragen ist zu prüfen, ob die Appointed Person als Gericht im Sinne von Artikel 234 EG anzusehen ist.

19 Zur Beurteilung der rein gemeinschaftsrechtlichen Frage, ob es sich bei einer Einrichtung um ein Gericht im Sinne dieser Bestimmung handelt, stellt der Gerichtshof auf eine Reihe von Gesichtspunkten ab, wie gesetzliche Grundlage der

Einrichtung, ständiger Charakter, obligatorische Gerichtsbarkeit, streitiges Verfahren, Anwendung von Rechtsnormen durch die Einrichtung und deren Unabhängigkeit (vgl. u. a. Urteile vom 30. Juni 1966 in der Rechtssache 61/65, Vaassen-Göbbels, Slg. 1966, 584, 602, vom 17. September 1997 in der Rechtssache C-54/96, Dorsch Consult, Slg. 1997, I-4961, Randnr. 23, und vom 2. März 1999 in der Rechtssache C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, Slg. 1999, I-1209, Randnr. 17).

20 Die Appointed Person ist mit dem Markengesetz eingeführt worden.

21 Nach den Sections 76 und 77 des Markengesetzes können bei der Appointed Person, die vom Lord Chancellor nach Anhörung des Lord Advocate ernannt wird, Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (auch als Registrar of Trade Marks bezeichnet) eingelegt werden. In England und Wales teilt sie diese Zuständigkeit mit dem High Court of Justice und in Schottland mit dem Court of Session.

22 Die Entscheidung darüber, bei welcher Einrichtung er sein Rechtsmittel einlegen soll, obliegt dem Rechtsmittelführer. Die Appointed Person kann jedoch in bestimmten Fällen beschließen, das Rechtsmittel an den High Court of Justice zu verweisen, insbesondere wenn sie der Auffassung ist, dass es um eine Frage von allgemeiner rechtlicher Bedeutung geht.

23 Bei der Appointed Person handelt es sich um eine ständige Einrichtung, die nach dem Markengesetz und den in den Rules 63 bis 65 der Verordnung von 2000 über die Marken vorgesehenen Verfahrensvorschriften (Trade Marks Rules 2000) Recht spricht. Das Verfahren ist streitig. Die Entscheidungen der Appointed Person sind bindend und grundsätzlich endgültig, sofern sie nicht ausnahmsweise auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden (judicial review).

24 Während der Ausübung ihres Mandats genießt die Appointed Person richterliche Unabhängigkeit.

25 Nach alledem ist die Appointed Person ein Gericht im Sinne von Artikel 234 EG, so dass die Vorlagefragen zulässig sind.

Zu den ersten beiden Fragen

26 Mit seinen ersten beiden Fragen möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, unter welchen Voraussetzungen die Eintragung einer Marke mit der Begründung abgelehnt werden darf, dass sie im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 geeignet sei, das Publikum zu täuschen, wenn der mit der Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist und die Marke, bei der es sich um den Namen des Designers und ersten Herstellers dieser Waren handelt, zuvor in anderer grafischer Form eingetragen worden ist.

Beim Gerichtshof abgegebene Erklärungen

27 Das vorlegende Gericht hält beide vorgetragenen Auffassungen für vertretbar. Zum einen verlange das Gemeinwohl, dass die Marke nicht geeignet sein dürfe, einen angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher irrezuführen, zum anderen jedoch sei es mit dem Gemeinwohl vereinbar, die Veräußerung und Übertragung von Unternehmen samt Goodwill und den mit ihnen verbundenen Marken zu erlauben.

28 Frau Emanuel, die Klägerin des Ausgangsverfahrens, beruft sich auf den durch Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 garantierten, im Allgemeininteresse liegenden Verbraucherschutz. Damit diese Vorschrift Anwendung finden könne, genüge bereits die tatsächliche Gefahr, dass die Benutzung der streitigen Marke den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden sei, über deren Herkunft irreführe und seine Kaufentscheidungen beeinflusse. Ob eine solche Gefahr bestehe, sei eine Tatsachenfrage, so dass alle Umstände, die für eine Rechtsverletzung sprächen, zu berücksichtigen seien.

29 Sei die Verwechslungsgefahr festgestellt, dann sei es unerheblich, dass der Goodwill und die Marke auf das Unternehmen übertragen worden seien, das von dieser Marke Gebrauch machen zu können glaube.

30 CSL, die Beklagte des Ausgangsverfahrens, trägt vor, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 unterscheide nicht danach, ob es sich bei der Marke um den Namen einer Person handele oder nicht. Maßgeblich sei allein, ob die Marken objektiv geeignet seien, das Publikum insbesondere dadurch zu täuschen, dass sie Verwechslungen mit anderen Waren verursachten.

31 Die Ansicht von Frau Emanuel über die Gefahr von Verwechslungen durch einen Durchschnittsverbraucher beruhe auf der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu speziellen Verordnungen, die nicht auf die Auslegung der Richtlinie 89/104 übertragbar sei.

32 Zur Wahrnehmung einer aus einem Namen bestehenden Marke durch einen Durchschnittsverbraucher führt CSL aus, dieser Verbraucher — insbesondere im Bereich der Mode — wisse, dass der Handelsname mit der Ware verbunden bleibe, die von einem Unternehmen hergestellt werde, und dass dieses mit dem

betreffenden Namen übertragen werden könne. Das gelte für Bäcker, Winzer und Hersteller von Luxusgütern gleichermaßen. Die Übertragung eines Handelsnamens könne daher als solche nicht ohne weiteres Verwechslungen hervorrufen, unabhängig davon, ob sie öffentlich bekannt gemacht werde oder nicht.

33 Besonderen Wert legt CSL auf die Feststellung, dass, wenn man der Auffassung von Frau Emanuel folge, die Übertragung eines Geschäftes einschließlich des Goodwill und der Marke der dort hergestellten Waren unmöglich wäre. Sehr oft bestehe der Wert der Übertragung eines Geschäftes im Wesentlichen im Wert der übertragenen Marke.

34 Die Regierung des Vereinigten Königreichs trägt vor, dass der Zweck von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 darin bestehe, die Eintragung von Marken zu verhindern, die das Publikum nicht etwa über die Herkunft der von der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen oder die Merkmale dieser Herkunft, sondern über die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst täuschten.

35 Die genannte Vorschrift sei nicht erdacht worden, um das Verbot einer Marke schon dann zu ermöglichen, wenn die erfassten Waren nicht das Qualitätsniveau erreichten, das den Erwartungen des Käufers entspreche, weil eine bestimmte Person nicht mehr mit dem Design und der Herstellung dieser Waren befasst sei oder aber irgendein anderer Grund vorliege. Eine Marke müsse zwar garantieren können, dass Waren aus einem einzigen Unternehmen stammten, das für ihre Qualität verantwortlich sei, sie spiegele aber nicht allgemein selbst diese Qualität wider.

36 Das Publikum wisse, dass die Qualität von Waren einer bestimmten Marke variieren könne, sei es aufgrund einer Entscheidung des Inhabers der Marke, aufgrund eines Wechsels des Eigentümers oder der Geschäftsleitung oder aufgrund von Veränderungen im Designerteam oder im Werk. Ein Durchschnittsverbraucher könne daher durch den Wechsel des Eigentümers einer Marke nicht getäuscht werden.

37 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften stellt zunächst fest, dass der Gerichtshof noch keine Gelegenheit gehabt habe, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 für die Fälle auszulegen, in denen eine Marke geeignet sei, das Publikum zu täuschen, und folglich noch nicht das öffentliche Interesse bestimmt habe, das von dieser Vorschrift geschützt werde. Dieses öffentliche Interesse könne sich von demjenigen unterscheiden, dass bei anderen absoluten Eintragungshindernissen herausgearbeitet worden sei, wie sie in den Urteilen vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779), vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475) oder vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793) geprüft worden seien.

38 Der Gerichtshof habe jedoch die Hauptfunktion der Marke benannt, die darin bestehe, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermögliche, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke nämlich ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten wolle, erfüllen könne, müsse sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichne, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden seien, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden könne (vgl. u. a. Urteil vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01, Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 48).

39 Diese Funktion bedeute folglich nicht, dass der Verbraucher in der Lage sein müsse, den Hersteller anhand der Marke zu ermitteln, sondern dass die Marke garantiere, dass die Waren mit Zustimmung des Inhabers der Marke auf den Markt gebracht worden seien.

40 Die Tatsache allein, dass eine Marke aus dem Namen einer Person bestehe, bedeute außerdem nicht, dass diese Person mit dem Inhaber der Marke verbunden sei oder dass eine solche Verbindung vermutet werden müsse, und lasse somit nicht den

Schluss zu, dass die betreffende Person an der Herstellung der mit dieser Marke versehenen Waren mitwirke. Diese Auffassung werde durch die Erwägungen des Gerichtshofes im Urteil vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-404/02 (Nichols, Slg. 2004, I-8499) bestätigt, wonach das Markenrecht keine besondere Vorschrift für Personennamen vorsehe.

41 Ferner könne ein Durchschnittsverbraucher nur dann im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 durch eine Marke getäuscht werden, die aus dem Namen einer Person bestehe, wenn ein Grund für den Verkauf darin liege, glauben zu machen, dass diese Person an der Herstellung der mit der betreffenden Marke versehenen Ware mitwirke, obwohl sie keine Verbindung mehr mit dem Inhaber dieser Marke habe.

42 Schließlich sind alle Beteiligten, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, der Meinung, dass die Zeit, die verstrichen ist, seitdem die Person mit dem Namen, aus dem die Marke besteht, nicht mehr deren Inhaber ist, ohne Bedeutung dafür ist, ob diese Marke einen Durchschnittsverbraucher täuschen kann oder nicht.

Würdigung durch den Gerichtshof

43 Artikel 2 der Richtlinie 89/104 enthält eine — in der siebten Begründungserwägung der Richtlinie als Beispielliste bezeichnete — Aufzählung von Zeichen, die eine Marke sein könnten, falls sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, d. h. die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Diese Liste umfasst ausdrücklich Personennamen (Urteil Nichols, Randnr. 22).

44 Wie die Kommission vorgetragen hat, muss die Marke, damit sie ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. u. a. Arsenal Football Club, Randnr. 48).

45 Eine Marke wie ELIZABETH EMANUEL kann diese Funktion der Kennzeichnung der von einem Unternehmen hergestellten Waren haben, insbesondere wenn sie dem betreffenden Unternehmen übertragen worden ist und das Unternehmen dieselbe Art von Waren herstellt wie die, die ursprünglich mit der fraglichen Marke versehen waren.

46 Wenn es sich jedoch um eine aus dem Namen einer Person bestehende Marke handelt, muss das öffentliche Interesse, das das in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 ausgesprochene Verbot rechtfertigt, eine Marke einzutragen, die geeignet ist, das Publikum zu täuschen, nämlich der Verbraucherschutz, zur Frage nach der Verwechslungsgefahr führen, die eine solche Marke für einen Durchschnittsverbraucher heraufbeschwört, insbesondere wenn die Person, aus deren Namen die Marke besteht, ursprünglich die mit dieser Marke versehenen Waren personifizierte.

47 Die Fälle der Ablehnung der Eintragung setzen aber voraus, dass sich eine tatsächliche Irreführung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen feststellen lässt (Urteil vom 4. März 1999 in der Rechtssache C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Slg. 1999, I-1301, Randnr. 41).

48 Obwohl ein Durchschnittsverbraucher bei seinem Entschluss zum Kauf eines mit der Marke ELIZABETH EMANUEL versehenen Kleidungsstücks von der Vorstellung beeinflusst sein könnte, dass die Klägerin des Ausgangsverfahrens an dessen Kreation mitgewirkt hat, werden die Merkmale und die Eigenschaften dieses Kleidungsstücks im vorliegenden Fall von dem Unternehmen, das Inhaber der Marke ist, weiterhin garantiert.

49 Folglich ist die Bezeichnung Elizabeth Emanuel nicht schon als solche geeignet, das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Ware zu täuschen.

50 Jedoch ist es Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob das Unternehmen, das die Marke ELIZABETH EMANUEL angemeldet hat, diese nicht in der Absicht präsentiert, den Verbraucher glauben zu machen, dass Frau Emanuel immer noch die Designerin der mit dieser Marke versehenen Waren ist oder an ihrer Kreation mitwirkt. Ein solches Verhalten wäre möglicherweise als arglistig anzusehen, wäre aber keine Täuschung im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie 89/104 und würde daher nicht die Marke selbst und folglich auch nicht die Möglichkeit ihrer Eintragung berühren.

51 Somit ist auf die ersten beiden Fragen zu antworten, dass die Eintragung einer Marke, die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung abgelehnt werden darf, dass sie im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104 das Publikum täusche. Dies gilt insbesondere dann, wenn der mit der zuvor in anderer grafischer Form eingetragenen Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist.

Zu den letzten beiden Fragen

52 Mit seinen letzten beiden Fragen möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, unter welchen Voraussetzungen eine Marke mit der Begründung für verfallen erklärt werden darf, dass sie im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 das Publikum irreführe, wenn der mit dieser Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist und die betreffende Marke aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers dieser Waren besteht.

53 Da die in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 vorgesehenen Voraussetzungen für den Verfall denen für die Ablehnung der Eintragung aufgrund von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g derselben Richtlinie entsprechen, deren Prüfung Gegenstand der Antwort auf die ersten beiden Fragen war, ist auf die letzten beiden Fragen zu antworten, dass eine Marke, die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung für verfallen erklärt werden darf, dass sie im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 das Publikum irreführe. Dies gilt insbesondere dann, wenn der mit dieser Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist.

Kosten

54 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 (Dritte Kammer) für Recht erkannt:

1. **Die Eintragung einer Marke, die aus dem Namen des Designers und ersten Herstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, darf nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung abgelehnt werden, dass sie im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken das Publikum täusche. Dies gilt insbesondere dann, wenn der mit der zuvor in anderer grafischer Form eingetragenen Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist.**

2. **Eine Marke, die aus dem Namen des Designers und Erstherstellers der mit dieser Marke versehenen Waren besteht, darf nicht schon aufgrund dieser Besonderheit mit der Begründung für verfallen erklärt werden, dass sie im Sinne von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 das Publikum irreführe. Dies gilt insbesondere dann, wenn der mit dieser Marke verbundene Goodwill zusammen mit dem Geschäftsbetrieb der Herstellung der Waren, auf die sich die Marke bezieht, übertragen worden ist.**

Unterschriften.