SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN ELEANOR SHARPSTON vom 18. Januar 2007 [1]

1. Nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie [2] kann der Inhaber einer eingetragenen Marke es verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

2. Die Cour d'appel Nancy (Frankreich) möchte wissen, ob ein Wirtschaftsteilnehmer, der eine Bezeichnung als Wortmarke für bestimmte Waren hat eintragen lassen, dieses Recht gegenüber einem anderen Wirtschaftsteilnehmer ausüben kann, der dieselbe Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Unternehmensbezeichnung und als Ladenschild für den Vertrieb von gleichartigen Waren gewählt hat.

3. Je nach Beantwortung dieser Frage können sich eine oder zwei zusätzliche Fragen ergeben, auch wenn sie vom vorlegenden Gericht nicht ausdrücklich gestellt worden sind.

4. Wird der Sachverhalt nicht von Art. 5 Abs. 1 erfasst, stellt sich erstens die Frage, ob eine nationale Rechtsvorschrift, nach der der Markeninhaber eine solche Benutzung verbieten kann, unter Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie fällt, wonach die Mitgliedstaaten Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen vorsehen können, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist zu fragen, ob eine nationale Rechtsvorschrift auf eine andere Bestimmung der Richtlinie gestützt werden kann.

5. Die zweite Frage lautet, ob sich eine andere Beurteilung daraus ergibt, dass der Markeninhaber nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie einer anderen Person nicht verbieten kann, seinen Namen oder seine Anschrift zu benutzen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) (im Folgenden: Richtlinie).

Gemeinschaftsrecht

6. Art. 5 („Rechte aus der Marke") der Richtlinie lautet:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(4) Konnte vor dem Zeitpunkt, zu dem die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat in Kraft treten, nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht entgegengehalten werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

7. Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke") bestimmt in Abs. 1:

„Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht."

Nationales Recht

8. Art. L. 713-2 Buchst. a des französischen Gesetzes über geistiges Eigentum untersagt „die Wiedergabe, die Benutzung oder die Anbringung einer Marke, auch unter Hinzufügung von Worten wie ‚Formel, Art, System, Nachahmung, Gattung oder Methode', sowie die Benutzung einer wiedergegebenen Marke für Waren oder Dienstleistungen, die mit den in der Eintragung bezeichneten identisch sind", sofern der Markeninhaber nicht zugestimmt hat.

9. Art. L. 713-3 dieses Gesetzes bestimmt:

„Wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr für das Publikum ergeben kann, sind ohne die Zustimmung des Inhabers untersagt:

a) die Wiedergabe, die Benutzung oder die Anbringung einer Marke sowie die Benutzung einer wiedergegebenen Marke für Waren oder Dienstleistungen, die den in der Eintragung bezeichneten ähnlich sind;

b) die Nachahmung einer Marke oder die Benutzung einer nachgeahmten Marke für Waren oder Dienstleistungen, die mit den in der Eintragung bezeichneten identisch oder ihnen ähnlich sind."

10. Nach Art. L. 713-6 Buchst. a schließt die Eintragung einer Marke die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens als „Unternehmensbezeichnung, Handelsname oder Ladenschild nicht aus, sofern diese Benutzung vor der Eintragung erfolgt ist oder der eigene Nachname gutgläubig benutzt wird". Jedoch kann „der Inhaber der eingetragenen Marke verlangen, dass die Benutzung beschränkt oder untersagt wird, sofern sie ihn in seinen Rechten verletzt".

11. Nach Art. L. 716-1 stellt ein Verstoß gegen die u. a. in den Art. L. 713-2 und L. 713-3 niedergelegten Verbote einen Eingriff in das Markenrecht des Markeninhabers dar, für den der Verletzer zivilrechtlich haftet.

Sachverhalt, Verfahren und Vorlagefrage

12. Im Ausgangsverfahren stehen sich zwei französische Unternehmen, die Céline SA und die Céline Sàrl, gegenüber. Nach dem Vorabentscheidungsersuchen geht es um folgenden Sachverhalt.

13. Die Céline SA wurde 1928 in Paris gegründet und als Gesellschaft eingetragen [3]. Geschäftsgegenstand war hauptsächlich die Kreation und der Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Modeaccessoires. 1948 ließ sie die französische Wortmarke „Céline" insbesondere für Bekleidung und Schuhe eintragen. Die Marke wurde seitdem stets erneuert.

3 — Nach ihren eigenen Werbeaussagen wurde die Gesellschaft 1945 (von Céline Viapiana) gegründet. Der Widerspruch, falls er bestehen sollte, ist jedoch unerheblich. Die Eintragung der Wortmarke „Céline" im Jahr 1948 erfolgte jedenfalls, bevor „Céline" 1950 erstmals als Handelsname in Nancy eingetragen oder benutzt wurde.

14. Die Céline Sàrl wurde 1992 in Nancy gegründet und als Gesellschaft eingetragen. Geschäftsgegenstand ist der Verkauf von Bekleidungsartikeln und Modeaccessoires in Geschäftsräumen in Nancy unter dem Namen „Céline". Die Geschäftstätigkeit wird seit 1950, als das Unternehmen im örtlichen Handelsregister eingetragen wurde, in denselben Räumen unter demselben Namen ausgeübt [4].

15. Im Jahr 2003 erlangte die Céline SA Kenntnis von der Existenz der Céline Sàrl und der Ähnlichkeit ihrer Geschäftstätigkeiten [5]. Sie erhob gegen die Céline Sàrl Klage wegen Markenverletzung und unlauterem Wettbewerb durch unberechtigte Benutzung ihrer Unternehmensbezeichnung und ihres Handelsnamens. Die Céline SA stützt ihre Klage ausschließlich darauf, dass der Name „Céline" zur Bezeichnung des Unternehmens Céline Sàrl und der von diesem ausgeübten Geschäftstätigkeit benutzt wurde. Es wird nicht geltend gemacht, dass der Name auf Produkten angebracht worden sei.

16. Der Klage wurde in der ersten Instanz stattgegeben. Die Céline Sàrl wurde dazu verurteilt, ihre Unternehmensbezeichnung und ihr Ladenschild zu ändern und Schadensersatz wegen Markenverletzung und unlauterem Wettbewerb an die Céline SA zu zahlen.

17. Die Céline Sàrl legte beim vorlegenden Gericht Berufung ein. Dieses weist darauf hin, dass der Gerichtshof im Urteil Robelco [6] festgestellt habe, dass, wenn ein Zeichen nicht zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet werde, es Sache der Mitgliedstaaten sei, den Umfang und den Inhalt des Schutzes zu bestimmen, der einem Markeninhaber, der eine Beeinträchtigung durch die Benutzung des Zeichens als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung geltend mache, gewährt werde. In dieser Rechtssache stellte sich die Frage, ob der Schutz, den Mitgliedstaaten nach Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie gewähren können, nur die Verwendung eines mit der Marke identischen Zeichens betrifft oder auch die Verwendung eines ähnlichen Zeichens. Es bestehen daher gewisse Zweifel an der Anwendbarkeit des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a im vorliegenden Fall. Nach dem gegenwärtigen Stand der französischen Rechtsprechung liegt eine Verletzung vor, wenn unabhängig von ihrer Verwendung die unterscheidungskräftigen Bestandteile einer Marke wiedergegeben werden.

18. Die Cour d'appel hat daher folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie Nr. 89/104 dahin auszulegen, dass die Übernahme einer eingetragenen Wortmarke durch einen dazu nicht berechtigten Dritten als Unternehmensbezeichnung, Handelsnamen oder Ladenschild für den Vertrieb identischer

4 — Das Geschäft wurde 1950 von Herrn Grynfogel eröffnet, der das Geschäft nach seiner Tochter Céline benannte, und wird bis heute als Familienbetrieb geführt.

5 — Der Zeitpunkt wird im Ausgangsverfahren von der Céline Sàrl bestritten, die behauptet, die Céline SA habe bereits 1974 von ihrer Geschäftstätigkeit gewusst.

6 — Urteil vom 21. November 2002 (C-23/01, Slg. 2002, I-10913, Randnr. 34).

Waren eine Benutzung dieser Marke im geschäftlichen Verkehr darstellt, die der Inhaber aufgrund seines ausschließlichen Rechts unterbinden kann?

19. Die Céline SA, die französische und die italienische Regierung, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Kommission haben schriftliche und mündliche Erklärungen eingereicht.

Würdigung

Vorbemerkungen

20. Die Vorlagefrage geht im Wesentlichen dahin, ob die Übernahme einer Unternehmensbezeichnung oder eines Handelsnamens[7] eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie darstellt. Diese Fragestellung gibt Anlass zu zwei Bemerkungen.

7 — In der mündlichen Verhandlung bestätigte der Bevollmächtigte der französischen Regierung, dass für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens zwischen einem Handelsnamen *(nom commercial)*, der einen Wirtschaftsteilnehmer bezeichnet, und einem Ladenschild *(enseigne)*, der Geschäftsräume bezeichnet, kein rechtlich relevanter Unterschied bestehe. Für beide Begriffe werde ich hier den Begriff „Handelsname" verwenden.

21. Erstens kann es erforderlich sein, für bestimmte Zwecke zwischen der formalen Übernahme eines solchen Namens und der Art und Weise, wie er nach der Übernahme benutzt wird, zu unterscheiden.

22. Zweitens kann der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens nur unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, nicht aber unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. b fallen, da im Vorabentscheidungsersuchen ausdrücklich festgestellt wird, dass das Zeichen und die Marke sowie die betreffenden Waren identisch und nicht nur ähnlich sind. Demnach stellt sich im vorliegenden Fall nicht die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen und der Marke, die ohnehin von der Frage zu unterscheiden ist, ob die Beziehung zwischen dem Zeichen und den Waren eine Benutzung im Sinne der beiden Unterabsätze darstellen kann.

Art. 5 Abs. 1 Buchst a

23. Der Wortlaut des Art. 5 der Richtlinie weist eine gewisse — durch die Unterschiede zwischen den Sprachfassungen noch verschärfte — Uneinheitlichkeit auf, die allerdings nicht davon ablenken darf, dass die Vorschrift deutlich zwischen zwei Arten der Benutzung eines Zeichens unterscheidet.

24. Zum einen geht es in den Abs. 1 und 2 (sowie in den Abs. 3 und 4, die sich auf sie beziehen) um die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen. Zum anderen geht es in Abs. 5 um die Verwendung eines Zeichens zu einem anderen Zweck als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen.

25. Wie sich aus dieser Gegenüberstellung ergibt und von der Rechtsprechung bestätigt wird [8], handelt es sich bei der Benutzung im Sinne der Abs. 1 bis 4 um eine Benutzung zum Zwecke der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen.

26. Der Gerichtshof hat diesen Begriff im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a weiter erläutert und festgestellt, dass das durch diese Vorschrift eingeräumte ausschließliche Recht gewährt wird, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann, insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern. Die Ausübung dieses Rechts muss daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens diese Funktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Der Inhaber kann diese Benutzung nicht verbieten, wenn sie im Hinblick auf die Funktionen der Marke seine Interessen als Markeninhaber nicht beeinträchtigen kann. Die Ausschließlichkeit seines Rechts lässt sich nur in diesen Grenzen rechtfertigen [9].

27. Die Interessen des Markeninhabers sind insbesondere dann auf diese Weise beeinträchtigt, wenn die Nutzung des Zeichens den Eindruck aufkommen lässt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen ihm und den von einem anderen zum Verkauf angebotenen Waren besteht. Dazu ist zu prüfen, ob die angesprochenen Verbraucher das Zeichen, wie es benutzt wird, so auffassen können, dass es das Unternehmen angibt oder angeben soll, von dem die Waren herstammen [10].

28. Diese Gesichtspunkte tragen erheblich dazu bei, die Frage des vorlegenden Gerichts zu beantworten — wobei nicht zu vergessen ist, dass es letztlich um eine Tatsachenwürdigung geht, die jedem Einzelfall das für die Tatsachenfeststellungen zuständige Gericht vorzunehmen hat.

29. Ein Markeninhaber ist unter den Umständen des Ausgangsverfahrens nur dann berechtigt, die beanstandete Benutzung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie zu verbieten, wenn festgestellt wird, dass die Benutzung des Zeichens geeignet ist, die betreffenden Waren zu unterscheiden, und

8 — Vgl. Urteil vom 23. Februar 1999, BMW (C-63/97, Slg. 1999, I-905, Randnr. 38).

9 — Vgl. Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnrn. 51 bis 54), und vom 16. November 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Slg. 2004, I-10989, Randnr. 59).

10 — Vgl. Urteile Arsenal (Randnrn. 56 und 57) und Anheuser-Busch (Randnr. 60).

dass sie die Interessen des Markeninhabers beeinträchtigt, indem sie die Eignung seiner Marke schmälert, ihre Hauptfunktion zu erfüllen, nämlich die Gewährleistung der Herkunft seiner Ware gegenüber den Verbrauchern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die in Rede stehende Benutzung den Eindruck aufkommen lässt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen dem Markeninhaber und Waren anderer Herkunft besteht. Insoweit ist zu prüfen, ob die angesprochenen Verbraucher die Benutzung des Zeichens so auffassen können, dass damit die Herkunft der Waren angegeben wird oder angegeben werden soll.

30. Im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie hat der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist [11]. Im zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie wird ferner darauf hingewiesen, dass es von einer Vielzahl von Umständen abhängt, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, von der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie vom Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

31. Zwar unterscheidet sich, wie ausgeführt, die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b von der oben in Nr. 29 dargelegten Prüfung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, doch liegt es auf der Hand, dass in beiden Fällen eine Gesamtwürdigung erforderlich ist. In seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Arsenal [12] hat Generalanwalt Ruiz-Jarabo eine an die Aufzählung im zehnten Erwägungsgrund erinnernde Reihe von Gesichtspunkten angeführt, die im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 1 Buchst. a zu berücksichtigen sind: die Art der Waren und Dienstleistungen, die Lage der möglichen Abnehmer, die Struktur des Marktes und die Stellung des Markeninhabers auf dem Markt. Die Prüfung dieser Gesichtspunkte fällt nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs, da es sich um eine Tatsachenwürdigung handelt, für die ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

32. Ich möchte hinzufügen — und insoweit stimme ich mit den Ausführungen der italienischen Regierung überein —, dass die Würdigung objektiv sein muss und nicht auf die Absichten desjenigen abstellen darf, der das Zeichen benutzt.

33. Zwar ist es Sache des zuständigen nationalen Gerichts, die erforderliche Tatsachenwürdigung unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs vorzunehmen, doch können einige weitere Bemerkungen dem vorlegenden Gericht zusätzliche Hinweise geben.

11 — Vgl. z. B. Urteile vom 11. November 1997, SABEL (C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22), vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 18), vom 22. Juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 40), und vom 6. Oktober 2005, Medion (C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 27).

12 — Zitiert in Fn. 9 (Nr. 53 der Schlussanträge).

34. In der mündlichen Verhandlung bestand Einigkeit darüber, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Art der Benutzung — nämlich die Übernahme und Benutzung einer Unternehmensbezeichnung und/oder eines Handelsnamens — eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie sein kann, jedoch nicht zwangsläufig und automatisch in allen Fällen sein muss. Dem stimme ich zu.

35. Insbesondere eine Unternehmensbezeichnung muss nicht zwangsläufig „für" Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die das Unternehmen „im geschäftlichen Verkehr" bereitstellt. Ihre Benutzung kann auf eher formale Umstände beschränkt sein, wenn das Unternehmen tatsächlich unter einem oder mehreren anderen Namen tätig ist. Und selbst wenn die Benutzung der Unternehmensbezeichnung im geschäftlichen Verkehr einen gewissen Bezug zu Waren oder Dienstleistungen aufweist, ist sie nicht zwangsläufig geeignet, die Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, ihre Herkunft anzugeben oder den Eindruck aufkommen zu lassen, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr mit dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen Marke besteht. In der mündlichen Verhandlung hat die Regierung des Vereinigten Königreichs das Beispiel einer unter der Unternehmensbezeichnung ausgestellten Rechnung für den Verkauf von Waren genannt, die durch einen anderen Markennamen oder eine andere Marke gekennzeichnet werden. Erst recht wird die vor einer Benutzung liegende bloße Übernahme (Eintragung) einer Unternehmensbezeichnung — die den Gegenstand der vom vorlegenden Gericht formulierten Frage bildet — in der Regel nicht in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie fallen.

36. Auf der anderen Seite dürfte es unwahrscheinlich sein, dass auf die Übernahme der Marke nicht deren Benutzung „im geschäftlichen Verkehr" folgt. Dennoch ist es möglich, dass die Art, wie die Marke benutzt wird, je nach Fallgestaltung nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, ihre Herkunft anzugeben oder den Eindruck aufkommen zu lassen, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr mit dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen Marke besteht.

37. Ich weise insoweit darauf hin, dass die in Art. 5 Abs. 3 enthaltene nicht abschließende Liste von Verhaltensweisen, die nach Art. 5 Abs. 1 und 2 verboten werden *können*, nicht bedeutet, dass in allen Fällen eines solchen Verhaltens ein Verbot ausgesprochen werden kann. Es muss stets geprüft werden, ob das konkrete Verhalten die oben in Nr. 29 genannten Beurteilungskriterien erfüllt.

38. Die Frage in der Formulierung durch das vorlegende Gericht sollte somit dahin beantwortet werden, dass die bloße Übernahme einer Unternehmensbezeichnung oder eines Handelsnamens in der Regel keine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie darstellt; eine spätere Benutzung dieser Bezeichnung oder dieses Namens im geschäftlichen Verkehr muss vom zuständigen Gericht anhand der Tatsachen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der oben in

Nr. 29 genannten Kriterien gewürdigt werden, um festzustellen, ob sie eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen im Sinne dieser Vorschrift darstellt.

39. Über die Beantwortung dieser Frage hinaus können jedoch einige weitere Überlegungen dem vorlegenden Gericht bei der Entscheidungsfindung behilflich sein. Das Vereinigte Königreich hat zu bestimmten Aspekten, die in der mündlichen Verhandlung erörtert worden sind, um nähere Erläuterungen gebeten, und der Umstand, dass die Rechtssache an die Große Kammer verwiesen worden ist, kann als solcher darauf hindeuten, dass eine weitere Prüfung sachdienlich ist.

Sonstige Rechtsgrundlagen für den Schutz

40. Soweit es die französischen Rechtsvorschriften in der Auslegung durch die Gerichte einem Markeninhaber gestatten, die Benutzung einer Unternehmensbezeichnung oder eines Handelsnamens auch dann zu verbieten, wenn nicht Waren oder Dienstleistungen unterschieden, ihre Herkunft angegeben oder der Eindruck hervorgerufen wird, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr mit dem Markeninhaber besteht oder auf sonstige Weise die Interessen des Markeninhabers im Hinblick auf die Funktionen der Marke beeinträchtigt werden, können sie nicht auf Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie gestützt werden.

41. Sie können jedoch auf Art. 5 Abs. 5 gestützt werden, der den Mitgliedstaaten gestattet, Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens „zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen" vorzusehen — wie der Gerichtshof in seinem Urteil Robelco bestätigte, auf das sich die Cour d'appel bezieht [13]. Ist dies der Fall, so ist daran zu erinnern, dass Art. 5 Abs. 5 nur geltend gemacht werden kann, wenn die Benutzung des Zeichens ohne rechtfertigenden Grund erfolgt und die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Auch hier geht es um die Würdigung von Tatsachen durch das zuständige nationale Gericht.

42. Ferner weist der sechste Erwägungsgrund der Richtlinie darauf hin, dass die Richtlinie nicht ausschließt, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie Vorschriften über unlauteren Wettbewerb, die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden. Zweifellos könnten nationale Rechtsvorschriften über unlauteren Wettbewerb den Markeninhabern Rechte einräumen, wie die Céline SA sie im Ausgangsverfahren geltend macht. Rechtsvorschriften über die Eintragung von Gesellschaften könnten zudem die Art der eintragungsfähigen Namen einschränken, indem u. a. solche Namen ausgeschlossen werden, die mit einer bestehenden Marke identisch oder ihr ähnlich sind.

13 — Siehe oben, Nr. 17.

43. Zu beachten ist jedoch, dass sich — im Hinblick auf die von der Céline SA geltend gemachten Bestimmungen — die Frage des vorlegenden Gerichts auf markenrechtliche Bestimmungen in einem Bereich beschränkt, der durch Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie umfassend harmonisiert worden ist [14]. Angesichts dieser Harmonisierung sind diese Bestimmungen nur rechtmäßig, wenn sie mit Art. 5 Abs. 1 im Einklang stehen.

Art. 6 Abs. 1 Buchst a

44. Soweit sich das Recht, das die Céline SA geltend macht, aus dem Markenrecht und aus ihrer Eigenschaft als Markeninhaberin herleitet, darf die Beschränkung in Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie nicht außer Acht gelassen werden. Danach kann der Inhaber einem Dritten nicht verbieten, seinen Namen oder seine Anschrift im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

45. Die Céline SA möchte verbieten, dass die Céline Sàrl ihre Unternehmensbezeichnung und ihren Handelsnamen benutzt. Ich stimme mit der Regierung des Vereinigten Königreichs darin überein, dass Bestandteile wie „Sàrl", die nur eine besondere Form der Rechtspersönlichkeit bezeichnen, außer Betracht bleiben sollten. Der Gerichtshof hat außerdem entschieden, dass Art. 6 Abs. 1 Buchst. a nicht auf Namen natürlicher Personen beschränkt ist [15].

46. Ich stimme jedoch nicht mit den Ausführungen der italienischen Regierung in der mündlichen Verhandlung überein, wonach Art. 6 Abs. 1 Buchst. a Dritten die Benutzung ihres Namens im geschäftlichen Verkehr zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nicht gestatte, wenn der Name und die eingetragene Marke oder die jeweils betroffenen Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich seien — mit anderen Worten unter den in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b genannten Umständen.

47. Im Gegenteil, da das Recht des Markeninhabers, Handlungen zu untersagen, im Wesentlichen in diesen letztgenannten Bestimmungen definiert wird, muss sich die Beschränkung in Art. 6 Abs. 1 Buchst a auf das so definierte Recht beziehen. Sonst beträfe die Beschränkung allenfalls die in Art. 5 Abs. 2 und 5 vorgesehenen fakultativen Rechte. Wortlaut und Systematik der Bestimmungen machen jedoch deutlich, dass die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. a vorgesehene Beschränkung für den gesamten Art. 5 gilt. Der Gerichtshof hat im Urteil Anheuser-

14 — Vgl. z. B. Urteil Arsenal (zitiert oben in Fn. 9, Randnrn. 43 bis 45).

15 — Vgl. Urteil Anheuser-Busch (zitiert oben in Nr. 9, Randnrn. 77 bis 80). Da die Richtlinie keine Beschränkung hinsichtlich der Art des Namens enthält, der benutzt werden kann, dürfen nationale Rechtsvorschriften nicht dahin ausgelegt werden, dass sie eine solche Beschränkung vorsehen.

Busch [16] außerdem festgestellt, dass sich ein Dritter grundsätzlich auf die Ausnahme des Art. 6 Abs. 1 Buchst. a berufen kann, um ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zur Angabe seines Handelsnamens zu benutzen, auch wenn es sich um eine Benutzung handelt, die unter Art. 5 Abs. 1 fällt und die der Markeninhaber sonst aufgrund der ihm nach dieser Bestimmung zustehenden ausschließlichen Rechte grundsätzlich verbieten könnte.

48. Die entscheidende Frage im Rahmen des Ausgangsverfahrens ist jedoch, ob die Übernahme des Namens „Céline" für die Geschäftstätigkeit in Nancy (als Handelsname und später als Unternehmensbezeichnung) *nach* der Eintragung der Marke „Céline" durch die Céline SA und seine nachfolgende Benutzung für Waren (sofern diese Art von Benutzung festgestellt wird) den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen. (Wäre der Name *vor* der Eintragung der Marke übernommen und benutzt worden, wäre die Voraussetzung der anständigen Gepflogenheiten natürlich nur auf die Benutzung nach der Eintragung anwendbar gewesen, wobei sich der zeitliche Ablauf auf ihre Anwendung ausgewirkt hätte.)

49. Auch hier handelt es sich wieder um eine Tatsachenwürdigung, die das zuständige nationale Gericht vorzunehmen hat. Der Gerichtshof hat jedoch bereits bestimmte Hinweise zu der Frage gegeben, was anständige Gepflogenheiten im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie sein können, und insbesondere das Vereinigte Königreich hat im vorliegenden Verfahren den Gerichtshof um eingehendere Erläuterungen gebeten. Sollte die Große Kammer beschließen, dieser Bitte nachzukommen, können die nachfolgenden Bemerkungen von Bedeutung sein.

50. Allgemein entspricht die Voraussetzung der anständigen Gepflogenheiten der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln [17]. Das nationale Gericht wird eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vornehmen und insbesondere prüfen müssen, ob dem Benutzer des Namens oder der sonstigen Angabe unlauterer Wettbewerb gegenüber dem Markeninhaber vorgeworfen werden kann [18].

51. Im Urteil Gillette [19] hat der Gerichtshof im Rahmen von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie festgestellt, dass die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel insbesondere dann nicht entspricht, wenn

— sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Benutzer und dem Markeninhaber besteht;

16 — Zitiert in Fn. 9 (Randnr. 81).

17 — Urteile BMW (zitiert in Fn. 8, Randnr. 61), vom 7. Januar 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Slg. 2004, I-691, Randnr. 24), und Anheuser-Busch (zitiert in Fn. 9, Randnr. 82).

18 — Urteile Gerolsteiner Brunnen (zitiert in Fn. 17, Randnr. 26) und Anheuser-Busch (zitiert in Fn. 9, Randnr. 84).

19 — Urteil vom 7. März 2005 (C-228/03, Slg. 2005, I-2337).

— sie den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt oder

— durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird.

52. Auch diese Hinweise helfen dem nationalen Gericht bei der Würdigung des von ihm zu entscheidenden Falls ein gutes Stück weiter. Jedoch wurde der von der Céline Sàrl verwendete Name erst als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung übernommen oder benutzt, nachdem die Céline SA ihre Marke „Céline" hatte eintragen lassen.

53. Es liegt auf der Hand, dass es in diesem Zusammenhang entscheidend auf die Kenntnis ankommt.

54. In der Regel kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich jemand an die anständigen Gepflogenheiten im Handel hält, wenn er einen Namen übernimmt, um ihn im geschäftlichen Verkehr zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, von denen er weiß, dass sie mit Waren oder Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von einer bestehenden identischen oder ähnlichen Marke erfasst werden.

55. Auch die bloße Unkenntnis von der Existenz der Marke genügt nicht, um die Übernahme und Benutzung des Namens zu einem den anständigen Gepflogenheiten entsprechenden Verhalten zu machen. Die Einhaltung anständiger Gepflogenheiten bei der Wahl eines Namens, der im geschäftlichen Verkehr verwendet werden soll, setzt voraus, dass mit angemessener Sorgfalt festgestellt wird, dass der gewählte Name u. a. nicht mit einer bestehenden Marke kollidiert, dass also mit angemessener Sorgfalt geprüft wird, ob eine solche Marke besteht. Die Einsichtnahme in das nationale Markenregister oder das Gemeinschaftsmarkenregister ist in der Regel nicht besonders schwierig oder mühsam.

56. Ist jedoch angemessene Sorgfalt aufgewendet und keine solche Marke ausfindig gemacht worden, kann meines Erachtens nicht geltend gemacht werden, dass derjenige, der den Namen übernommen hat, insoweit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwidergehandelt hat. Unter diesen Umständen wird es selbstverständlich nur ausnahmsweise tatsächlich eine mit dem Namen identische oder ihm ähnliche Marke geben, deren Inhaber die Benutzung des Namens untersagen will. In einem solchen Fall wäre das Recht des Markeninhabers aber meiner Ansicht nach durch Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie beschränkt, da die Beschränkung allein die Redlichkeit des Verhaltens des Benutzers voraussetzt [20].

20 — Ein anderer derartiger Sachverhalt kann sich im Kontext des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b ergeben, wenn eine ähnliche oder identische Marke ausfindig gemacht worden ist, die Person, die den Namen übernimmt, jedoch einem unverschuldeten Irrtum über den Grad der Ähnlichkeit der jeweils erfassten Waren oder Dienstleistungen unterlegen ist.

57. Wird hingegen eine ähnliche oder identische Marke ausfindig gemacht, richtet sich der Umfang, in dem der Markeninhaber die Benutzung des Namens verbieten kann, nach dem weiteren Verhalten des Benutzers. Anständige Gepflogenheiten würden vermutlich voraussetzen, dass sich der Benutzer zumindest mit dem Markeninhaber in Verbindung setzt und ihn um Stellungnahme bittet. Widerspricht dieser mit guten Gründen der Benutzung des Namens (und alle in Art. 5 angeführten Umstände können per definitionem gute Gründe dafür bieten), entspräche die nachfolgende Benutzung des Namens nicht den anständigen Gepflogenheiten im Handel.

58. Nach Auffassung der Regierung des Vereinigten Königreichs kann die stillschweigende Einwilligung des Markeninhabers diesen daran hindern, die Benutzung des Namens zu verbieten. Ein solches in der Person liegendes Hindernis mag zwar logisch erscheinen, doch ist es dem System des Art. 6 Abs. 1 fremd, der, wie ausgeführt, nur die Redlichkeit des Verhaltens des Benutzers voraussetzt. Für eine solche Regel müsste daher die Bedingung gelten, dass sie ein Verhalten, das den anständigen Gepflogenheiten ursprünglich nicht entsprach, nicht heilen kann, wenn sich dieses Verhalten oder die dem Verhalten zugrunde liegenden Absichten nicht wesentlich geändert haben. Andererseits kann bei jemandem, der mit dem Markeninhaber in Verbindung getreten ist (und sichergestellt hat, dass seine Mitteilung eingegangen ist), davon ausgegangen werden, dass sein Verhalten den anständigen Gepflogenheiten entspricht, wenn nach Ablauf einer angemessenen Frist keine Einwände gegen seine Benutzung eines ähnlichen oder identischen Namens erhoben worden sind. Jedenfalls kann die stillschweigende Einwilligung eines Markeninhabers in die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Namens je nach den Umständen durchaus genügen, um diese als Zustimmung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 zu werten, und die Benutzung damit dem Verbot auf anderem Weg entziehen.

59. Schließlich komme ich zu einer Frage, die im Ausgangsverfahren, das auf das französische Recht und das französische Hoheitsgebiet beschränkt ist, nicht relevant ist. Hauptziel der Richtlinie ist ausweislich des ersten Erwägungsgrunds die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, um die „Unterschiede [zu beseitigen], durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können". Wie wäre die Pflicht zur Einhaltung anständiger Gepflogenheiten zu beurteilen, wenn Céline Sàrl ein Unternehmen wäre, das in den französischen Markt eintritt?

60. Meines Erachtens müssten in etwa dieselben Überlegungen gelten. Ein Wirtschaftsteilnehmer muss grundsätzlich berechtigt sein, denselben Personennamen, dieselbe Unternehmensbezeichnung und denselben Handelsnamen in der gesamten Gemeinschaft zu benutzen, und darf an dieser Benutzung in einem Mitgliedstaat nicht dadurch gehindert werden, dass *später* eine mit dem in Rede stehenden Namen

identische oder ihm ähnliche Marke in diesem Mitgliedstaat (oder im Gemeinschaftsmarkenregister) eingetragen wird. Eine *Ausdehnung* der Namensverwendung in einen neuen Mitgliedstaat sollte jedoch denselben anständigen Gepflogenheiten verpflichtet sein, also der Feststellung, ob eine ähnliche oder identische Marke *bereits vor* der Übernahme des Namens in diesem Mitgliedstaat (oder als Gemeinschaftsmarke) eingetragen war.

Ergebnis

61. Meines Erachtens sollte der Gerichtshof daher auf die Vorabentscheidungsfrage der Cour d'appel Nancy wie folgt antworten:

Die bloße Übernahme einer Unternehmensbezeichnung oder eines Handelsnamens, die bzw. der mit einer bestehenden Marke identisch oder ihr ähnlich ist, stellt keine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG dar.

Die nachfolgende Benutzung dieser Bezeichnung oder dieses Namens im geschäftlichen Verkehr ist vom zuständigen Gericht dahin gehend zu prüfen, ob sie eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen im Sinne dieser Vorschrift darstellt, d. h., ob die Benutzung geeignet ist, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden und die Interessen des Markeninhabers dadurch zu beeinträchtigen, dass sie die Eignung seiner Marke schmälert, ihre Hauptfunktion zu erfüllen, nämlich die Gewährleistung der Herkunft seiner Ware oder seiner Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die in Rede stehende Benutzung den Eindruck aufkommen lässt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen dem Markeninhaber und den Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft besteht. Insoweit ist zu prüfen, ob die angesprochenen Verbraucher die Verwendung des Zeichens so auffassen können, dass es die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen angibt oder angeben soll.

Das Recht des Markeninhabers, diese Benutzung zu untersagen, unterliegt der in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 enthaltenen Beschränkung, die ihrerseits voraussetzt, dass der Benutzer des Namens den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel nachkommt. Die Benutzung entspricht diesen Gepflogenheiten insbesondere dann nicht, wenn sie glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Benutzer und dem Markeninhaber besteht, wenn sie den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt oder wenn durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird. Anständige Gepflogenheiten in Bezug auf die Übernahme eines Namens für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr setzen voraus, dass mit angemessener Sorgfalt Verbindung zu dem Inhaber einer ähnlichen oder identischen Marke aufgenommen wird, die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, die mit den Waren oder Dienstleistungen, für die der Name benutzt werden soll, identisch oder ihnen ähnlich sind, und dass angemessene Bedingungen, die der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist stellt, erfüllt werden.