SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS PAOLO MENGOZZI vom 13. September 2007 [1]

1. Im vorliegenden Vorabentscheidungsverfahren stellt das vorlegende Gericht dem Gerichtshof eine Frage zur Auslegung des Art. 4 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [2] (im Folgenden: Richtlinie 89/104 oder Richtlinie).

2. Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Verfahrens, das der Inhaber einer eingetragenen spanischen Marke gegen den Vorbenutzer einer nicht eingetragenen Marke angestrengt hat, die identisch ist und für die gleichen Dienstleistungen verwendet wird, um die Verletzung der Rechte aus der eingetragenen Marke durch den Beklagten feststellen und diesen zur Unterlassung der Verletzungshandlungen und der angeblichen Beeinträchtigung verurteilen zu lassen.

1 — Originalsprache: Italienisch.

2 — ABl. 1989, L 40, S. 1.

I — Der rechtliche Kontext des Vorabentscheidungsersuchens

A — *Internationale Rechtsvorschriften*

3. Die am 20. März 1883 in Paris von elf Staaten unterzeichnete Pariser Verbandsübereinkunft [3] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft oder Übereinkunft) war die erste der großen multilateralen Übereinkommen dieses Bereichs und weist heute die größte Anzahl von Beitritten auf (171 Vertragsstaaten [4], darunter alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft). Gemäß Art. 1 Abs. 1 dieser Übereinkunft bilden die Länder, auf die sie Anwendung findet, einen Verband

3 — Die Pariser Verbandsübereinkunft in ihrer von 1883 bis heute wiederholt geänderten Fassung stellt in Wahrheit eine Reihe von Übereinkommen dar, die von den in Art. 14 vorgesehenen Revisionskonferenzen in die erarbeiteten Texte eingefügt wurden, welche seit der 1911 abgehaltenen Washingtoner Konferenz „Fassungen" genannt werden. Der gegenwärtig geltende Wortlaut beruht auf der Revision durch die Stockholmer Konferenz von 1967.

4 — Vgl. http://www.wipo.int.

zum Schutz des gewerblichen Eigentums, der unabhängig von den Mitgliedern eigene Rechtspersönlichkeit mit eigenen Organen[5] besitzt[6].

4. Art. 6bis Abs. 1, der von der Haager Revisionskonferenz im Jahr 1925 eingefügt wurde[7], bestimmt:

„Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften des Landes zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke zurückzuweisen oder für ungültig zu erklären und den Gebrauch der Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungsfähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zuständigen Behörde des Landes der Eintragung oder des Gebrauchs dort notorisch feststeht, dass sie bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Das Gleiche gilt, wenn der wesentliche Bestandteil der Marke die Abbildung einer solchen notorisch bekannten Marke oder eine mit ihr verwechslungsfähige Nachahmung darstellt."

5. Art. 16 Abs. 1 und 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property, im Folgenden: TRIPS) der Welthandelsorganisation[8] bestimmt:

„(1) Dem Inhaber einer eingetragenen Marke steht das ausschließliche Recht zu, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr identische oder ähnliche Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die identisch oder ähnlich denen sind, für welche die Marke eingetragen ist, zu benutzen, wenn diese Benutzung die Gefahr von Verwechslungen nach sich ziehen würde. ...

(2) Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) findet sinngemäß auf Dienstleistungen Anwendung. Bei der Bestimmung, ob eine Marke notorisch bekannt ist, berücksichtigen die Mitgliedsländer die Bekanntheit der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen der Öffentlichkeit einschließlich der Bekanntheit im betreffenden Mitgliedsland, die aufgrund der Werbung für die Marke erreicht wurde."

6. Um die internationalen Vorschriften über den Schutz der notorisch bekannten Marke

5 — Diese Organe sind: die Versammlung des Verbandes (Art. 13), der Exekutivausschuss (Art. 14), das Internationale Büro für gewerbliches Eigentum (Art. 15, im Folgenden: Internationales Büro), die Revisionskonferenzen (Art. 18 Abs. 2) und der Internationale Gerichtshof (Art. 28).

6 — Gemäß Art. 1 Abs. 2 der Übereinkunft hat der Schutz des gewerblichen Eigentums zum Gegenstand die Erfindungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die Fabrik- oder Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, den Handelsnamen und die Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs. Eine ähnliche Übereinkunft wurde in Bern 1886 für das Urheberrecht gezeichnet (Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst).

7 — Dieser Artikel ist später auf den Revisionskonferenzen von London (1934), Lissabon (1958) und Stockholm (1967) geändert worden.

8 — Anhang 1 C des Gründungsabkommens der Welthandelsorganisation (World Trade Organization — WTO).

in Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft und Art. 16 des TRIPS „zu klären, zu vereinheitlichen und zu vervollständigen", hat der Ständige Ausschuss für Markenrecht der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization – WIPO) [9] auf seiner Sitzung in Genf vom 8. bis 12. Juni 1999 eine Entschließung [10] über den Vorschlag einer Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorisch bekannter Marken verabschiedet. Diese Empfehlung wurde auf der gemeinsamen Sitzung der Versammlungen des Pariser Verbandes und der WIPO vom 20. bis 29. September 1999 angenommen.

7. Art. 2 dieser Empfehlung legt die Leitlinien fest, die bei der Feststellung, ob eine Marke in einem Mitgliedstaat des Pariser Verbands oder der WIPO notorisch bekannt ist, maßgebend sind:

„1) [Zu berücksichtigende Umstände]

a) Die zuständige Behörde berücksichtigt bei der Feststellung, ob eine Marke notorisch bekannt ist, jeden Umstand, aus dem sich die notorische Bekanntheit der Marke ableiten lässt.

b) Die zuständige Behörde berücksichtigt insbesondere diejenigen Angaben, die ihr in Bezug auf die Umstände, aus denen sich ableiten lässt, ob die Marke notorisch bekannt ist, gemacht werden, darunter — aber nicht nur — Angaben zu

i) dem Grad der Bekanntheit oder Anerkanntheit der Marke in den maßgeblichen Verkehrskreisen;

ii) der Dauer, dem Ausmaß und dem geografischen Umfang der Benutzung der Marke;

iii) der Dauer, dem Ausmaß und dem geografischen Umfang der Förderung der Marke, einschließlich der Werbung für die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und deren Präsentation auf Messen oder Ausstellungen;

9 — Bekanntlich ist die WIPO eine spezialisierte Unterorganisation der Vereinten Nationen, die durch ein 1967 in Stockholm unterzeichnetes Übereinkommen geschaffen wurde und den Schutz des geistigen Eigentums durch die zwischenstaatliche Kooperation und die mit anderen internationalen Organisationen zur Aufgabe hat. Sie beruht auf durch die Übereinkünfte von Paris und Bern geschaffenen Einrichtungen, deren Internationale Büros (eines für das gewerbliche Eigentum, das andere für Urheberrecht) 1893 zusammengelegt wurden; daraus entstanden zunächst die Vereinigten Internationalen Büros zum Schutz des geistigen Eigentums (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle — BIRPI) und später, nach Verlegung des Sitzes von Bern nach Genf im Jahr 1960, die WIPO.

10 — Diese Entschließung gehört zu den Verfahren, die die WIPO eingerichtet hat, um die Erarbeitung gemeinsamer und harmonisierter internationaler Regeln und Grundsätze zu beschleunigen und damit der schnellen Entwicklung des gewerblichen Eigentums Rechnung zu tragen. Diese Verfahren ergänzen die traditionelle Methode der Festlegung internationaler Rechtsnormen durch Vertrag. Die Entschließungen des Ständigen Ausschusses sind zwar rechtlich nicht verbindlich, stellen jedoch ein wichtiges Instrument der Überzeugungsbildung dar.

iv) der Dauer und dem geografischen Geltungsbereich aller Eintragungen oder Anmeldungen der Marke, soweit sich darin die Benutzung oder Anerkanntheit der Marke widerspiegeln;

v) den Fällen der erfolgreichen Geltendmachung der Rechte an der Marke, insbesondere das Ausmaß, in dem die zuständigen Behörden die Marke als notorisch bekannt anerkannt haben;

vi) dem Wert, der mit der Marke verbunden ist.

c) Die vorgenannten Umstände, bei denen es sich um Hinweise handelt, die der zuständigen Behörde bei der Feststellung, ob eine Marke notorisch bekannt ist, von Hilfe sein sollen, stellen keine notwendigen Voraussetzungen für eine derartige Feststellung dar. Vielmehr hängt diese Feststellung jeweils von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab. In einigen Fällen können sämtliche Umstände relevant sein, in anderen nur einige. In wieder anderen Fällen kann keiner dieser Umstände relevant sein und die Entscheidung auf zusätzliche Umstände gestützt werden, die nicht in Buchst. b aufgeführt sind. Diese zusätzlichen Umstände können sowohl für sich allein als auch in Verbindung mit einem oder mehreren der in Buchst. b genannten Umstände relevant sein.

2) [Maßgebliche Verkehrskreise]

a) Die maßgeblichen Verkehrskreise werden, ohne dass die nachfolgende Aufzählung abschließend ist, gebildet durch

i) die tatsächlichen und/oder potenziellen Verbraucher der Art von Waren oder Dienstleistungen, die mit der Marke gekennzeichnet werden;

ii) die Personen, die an den Vertriebswegen der mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beteiligt sind;

iii) die Geschäftskreise, die sich mit der Art der mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen befassen.

b) Wird festgestellt, dass eine Marke zumindest bei einem maßgeblichen Verkehrskreis in einem Mitgliedstaat notorisch bekannt ist, gilt die Marke als in dem Mitgliedstaat notorisch bekannt.

c) Wird festgestellt, dass eine Marke zumindest bei einem maßgeblichen Verkehrskreis in einem Mitgliedstaat bekannt ist, kann die Marke als in dem Mitgliedstaat notorisch bekannt betrachtet werden.

d) Ein Mitgliedstaat kann bestimmen, dass eine Marke notorisch bekannt ist, selbst wenn sie bei einem maßgeblichen Verkehrskreis in dem Mitgliedstaat nicht notorisch bekannt oder, wird Buchst. c angewendet, nicht bekannt ist.

3) [Nichtberücksichtigungsfähige Umstände]

a) Ein Mitgliedstaat darf als Voraussetzung für die Feststellung, dass eine Marke notorisch bekannt ist, nicht verlangen,

i) dass die Marke benutzt wurde oder eingetragen wurde oder dass sie in dem Mitgliedstaat oder mit Wirkung für ihn angemeldet wurde;

ii) dass die Marke in einem Hoheitsgebiet außerhalb dieses Mitgliedstaats notorisch bekannt ist oder dort oder mit Wirkung für dieses Gebiet eingetragen oder angemeldet worden ist;

iii) dass die Marke bei dem allgemeinen Publikum in dem Mitgliedstaat notorisch bekannt ist.

b) Unbeschadet des Buchst. a Ziff. ii kann ein Mitgliedstaat für die Anwendung von Abs. 2 Buchst. d verlangen, dass die Marke in einem Hoheitsgebiet oder mehreren Hoheitsgebieten außerhalb des Mitgliedstaats notorisch bekannt ist."

B — *Gemeinschaftsrechtliche Vorschriften*

8. Wie in ihren Erwägungsgründen als ihr Zweck angegeben, will die Richtlinie eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken herbeiführen, indessen beschränkt auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken, indem sie den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr behindern oder die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälschen können (vgl. erster und dritter Erwägungsgrund).

9. Unter diesem Blickwinkel unterwirft die Richtlinie den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich dadurch den gleichen Bedingungen, dass sie definiert, welche Zeichen eine Marke darstellen können (Art. 2), und tendenziell erschöpfend die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe, die sich aus der Marke selbst oder ihrer Kollision mit älteren Rechten (Art. 3 und 4) ergeben, sowie die Verfallsgründe (Art. 12) auflistet.

10. Für das vorliegende Verfahren ist namentlich Art. 4 der Richtlinie mit der Überschrift „Weitere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei Kollision mit älteren Rechten" von Bedeutung, der in Abs. 1 bestimmt:

„Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird" [11].

11. Abs. 2 Buchst. d dieses Artikels lautet:

„Ältere Marken' im Sinne von Absatz 1 sind:

...

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität, in dem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind" [12].

11 — Eine entsprechende Vorschrift enthält Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke.

12 — Vgl. entsprechend Art. 8 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94.

12. Art. 4 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie bestimmt:

„Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit

...

b) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrecht vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der jüngeren Marke in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses sonstige Kennzeichenrecht dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“ [13].

13. Die Richtlinie 89/104 sieht weitere Vorschriften vor, die sicherstellen sollen, dass eingetragene Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einheitlichen Schutz genießen; unberührt bleibt jedoch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu gewähren (vgl. neunter Erwägungsgrund).

14. Art. 6 mit der Überschrift „Beschränkung der Wirkungen der Marke“ bestimmt in Abs. 2:

„Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.“

15. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Vorschriften der Richtlinie sich nach ihrem zwölften Erwägungsgrund mit denen der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in vollständiger Übereinstimmung befinden müssen, da alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch diese Übereinkunft gebunden sind.

C — *Nationale Rechtsvorschriften*

16. Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 17 vom 7. Dezember 2001 (spanisches Markengesetz) bestimmt:

13 — Vgl. Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94.

„(1) Zeichen können nicht als Marken eingetragen werden,

a) wenn sie mit einer älteren Marke für identische Waren oder Dienstleistungen identisch sind;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; die Gefahr von Verwechslungen schließt die Gefahr ein, dass das Zeichen mit einer älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ‚Ältere Marken' im Sinne von Absatz 1 sind:

a) eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als die zu prüfende Anmeldung oder mit Priorität ihr gegenüber, wenn sie den nachstehenden Kategorien angehören:

i) spanische Marken;

ii) mit Wirkung für Spanien international registrierte Marken;

iii) Gemeinschaftsmarken;

b) eingetragene Gemeinschaftsmarken, für die gemäß der für sie maßgeblichen Verordnung wirksam der Zeitrang einer unter Buchstabe a Ziffern i und ii genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn auf letztere Marke verzichtet wurde oder sie verfallen ist;

c) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a und b vorbehaltlich ihrer Eintragung;

d) nicht eingetragene Marken, die am Tag der Anmeldung oder der für die Anmeldung der zu prüfenden Marke in Anspruch genommenen Priorität in Spanien im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind“ [14].

14 — Nichtamtliche Übersetzung.

II — Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

17. Der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens, wie er sich aus dem Vorlagebeschluss und den Akten ergibt, lässt sich wie folgt zusammenfassen.

18. Der Kläger des Ausgangsverfahrens, Herr Nieto Nuño, ist Inhaber der eingetragenen spanischen Wortmarke FINCAS TARRAGONA für „Immobiliengeschäfte: Verwaltung von Grund- und Wohnungseigentum, Vermietung von Immobilien, Verkauf von Immobilien, Rechtsbeistand und Bauträgergeschäfte" in Klasse 36 des Nizzaer Abkommens [15].

19. Herr Leonci Monlleó Franquet ist Inhaber einer Immobilienvermittlung mit Sitz in Tarragona, die seit ihrer Gründung im Jahr 1978 Dienstleistungen in den Sektoren Vermittlung, Verkauf und Verwaltung von Immobilien anbietet und dabei das Kennzeichen FINCAS TARRAGONA oder, im Katalanischen, FINQUES TARRAGONA benutzt [16].

20. Herr Monlleó Franquet, gegen den bei dem vorlegenden Gericht eine Klage auf Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens FINCAS TARRAGONA (oder FINQUES TARRAGONA) anhängig gemacht wurde, der angeblich die Rechte aus der Marke des Klägers verletze, hat nicht nur die Abweisung der Klage beantragt, sondern Widerklage erhoben, mit der er die Löschung der eingetragenen Marke des Klägers, jede Unterlassung ihres Gebrauchs und Schadensersatz fordert.

21. Der Beklagte stützt seine Widerklage auf Ungültigerklärung der Marke des Klägers auf zwei Gründe. Mit dem ersten Klagegrund werden der zeitliche Vorrang und die notorische Bekanntheit des vom Beklagten benutzten Zeichens als Marke im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft geltend gemacht, um den Schutz nach Art. 6 Abs. 2 des Markengesetzes, mit dem Art. 4 der Richtlinie 89/104 in das spanische Recht umgesetzt wurde, beanspruchen zu können. Mit dem zweiten Klagegrund wird die Anwendung des Art. 51 Abs. 1 Buchst. b des spanischen Markengesetzes beansprucht, wonach die Eintragung einer Marke für ungültig erklärt und gelöscht werden kann, wenn der Antragsteller zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

22. Nach dem Vorlagebeschluss steht im Ausgangsverfahren fest, dass das vom Be-

15 — Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967. Die Klasse 36 umfasst „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen".

16 — Herr Leonci Monlleó hat versucht, das benutzte Zeichen unter der Geltung des früheren spanischen Markengesetzes von 1988 eintragen zu lassen, ist damit aber gescheitert.

klagten beanspruchte Zeichen in einem räumlichen Bereich benutzt worden ist, der der Stadt Tarragona und ihrer Umgebung entspricht. Der Beschluss scheint auch davon auszugehen, dass das betreffende Zeichen durch Benutzung, wenn auch beschränkt auf den geografischen Raum, in dem es benutzt wurde, Bekanntheit erlangt hat.

23. Für die Entscheidung des Rechtsstreits hat es das vorlegende Gericht für notwendig erachtet, dem Gerichtshof die folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen, die mit dem ersten vom Beklagten geltend gemachten Ungültigkeitsgrund zusammenhängt und die Auslegung des Art. 4 der Richtlinie 89/104 betrifft:

Bezieht sich der Begriff der in einem Mitgliedstaat „notorisch bekannten Marke" in Artikel 4 der Richtlinie 89/104/EWG einzig und allein auf den Grad der Bekanntheit und der Verbreitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem wesentlichen Teil seines Territoriums, oder kann die notorische Bekanntheit einer Marke im Hinblick auf die durch sie gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung und ihren tatsächlichen Adressatenkreis, letzten Endes also im Hinblick auf den Markt, auf dem sich die Marke entfaltet, an ein Gebiet gebunden sein, das nicht mit dem eines Staates, sondern dem einer Autonomen Gemeinschaft, einer Region, eines Kreises oder einer Stadt übereinstimmt?

III — Das Verfahren vor dem Gerichtshof

24. Gemäß Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs haben der Beklagte des Ausgangsverfahrens, die französische und die italienische Regierung sowie die Kommission Erklärungen abgegeben.

IV — Rechtliche Untersuchung

A — *Kurze Hinweise zum Vorlagebeschluss und zu den Erklärungen gemäß Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs*

25. Das vorlegende Gericht geht von der Annahme aus, dass das Zeichen, auf das sich die von dem Beklagten erhobene Widerklage auf Nichtigerklärung stützt, zu der in Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie angeführten Markenkategorie gehört. Es hegt Zweifel bezüglich der Auslegung des Begriffs „in dem Mitgliedstaat im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannte Marke" im Sinne dieser Vorschrift, insbesondere was die Kriterien für die

geografische Dimension der Bekanntheit angeht, die die Marke aufweisen muss. Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass in der spanischen Rechtsprechung eine Tendenz vorherrsche, nach der bei der Anwendung der Vorschriften des Markengesetzes, mit denen Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 umgesetzt wurde, die notorische Bekanntheit einer Marke notwendig in Bezug auf das gesamte Hoheitsgebiet des Staates oder einen wesentlichen Teil hiervon nachzuweisen sei, während die Leitlinien der WIPO einen geschmeidigeren und detaillierteren Ansatz befürworteten, der die Bekanntheit nicht so sehr mit dem Hoheitsgebiet als vielmehr mit dem Markt der Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringe, auf dem die Marke ihre Funktion entfalte.

26. Der Beklagte des Ausgangsverfahrens weist darauf hin, dass die Forderung, die notorische Bekanntheit einer Marke müsse sich auf das gesamte Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder einen wesentlichen Teil hiervon erstrecken, die Unternehmen diskriminiere, die ihre Tätigkeit in einem engeren geografischen Radius entfalteten. Außerdem müsse für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens der Gerichtshof bei seiner Antwort auf die Frage des vorlegenden Gerichts berücksichtigen, dass die eingetragene Marke im vorliegenden Fall in dem gleichen Verbreitungsgebiet wie die ältere Marke verwendet werde und die Kollision zwischen den beiden Marken in einem rein örtlichen Kontext entstanden sei, der durch das Gebiet einer spanischen Provinz abgegrenzt werde.

27. Mit weitgehend ähnlichen Argumenten schlagen die französische und die italienische Regierung sowie die Kommission hingegen vor, die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage dahin zu beantworten, dass der Begriff der „notorisch bekannten Marke" im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 auf den Grad der Bekanntheit der Marke im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats (so die französische Regierung) oder eines wesentlichen Teils hiervon (so die italienische Regierung und die Kommission) abstelle.

B — *Würdigung*

28. Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 verweist, wie wir bereits gesehen haben, auf Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft. Diese Verweisung bedeutet nicht nur die Übernahme eines auf internationaler Ebene ausgearbeiteten Begriffs der notorischen Bekanntheit der Marke — der übrigens in Art. 6bis keinerlei Definition erfährt — in die Gemeinschaftsregelung, sondern mit ihr wird überdies Bezug genommen auf eine gut definierte Kategorie von Tatbeständen, deren Schutz die Vorschriften der Übereinkunft und somit auch die Richtlinie sicherstellen wollen. Mit anderen Worten muss diese Verweisung in der Richtlinienvorschrift meines Erachtens auf den materiellen Anwendungsbereich der von ihr erfassten internationalen Bestimmung bezogen werden, mit dem der der verweisenden Gemeinschaftsvorschrift übereinstimmt.

29. Mithin müssen wir uns vor allem mit der Vorschrift der Übereinkunft befassen.

30. Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft ist eine Ausnahme vom Grundsatz der Territorialität — auf dem das Schutzmodell der Übereinkunft beruht –, wonach die Rechte an der Marke, die in einer bestimmten Rechtsordnung nach Erfüllung der notwendigen Förmlichkeiten erworben wurden, nur innerhalb der Grenzen dieser Rechtsordnung Schutz finden [17]. Mit dieser Vorschrift soll es dem Inhaber einer Marke, die in einem Verbandsstaat eingetragen oder benutzt wurde, ermöglicht werden, sich der Registrierung und der Benutzung der Marke in einem anderen Verbandsstaat zu widersetzen oder, falls die Eintragung bereits erfolgt ist, deren Ungültigerklärung zu beantragen, wenn diese Marke dort notorisch bekannt geworden ist, auch wenn sie noch nicht eingetragen wurde. Das beruht auf dem Gedanken, dass ein Recht an der Marke allein wegen ihrer notorischen Bekanntheit, die sie innerhalb einer bestimmten nationalen Rechtsordnung erlangt hat, entstehen kann und daher Schutz verdient. Die Absicht war letztlich, die mit der notorischen Bekanntheit der Marke verknüpften unlauteren Praktiken zu bekämpfen und zu verhindern, dass Dritte sich ihrer durch Registrierung oder Benutzung in einem Staat bemächtigen, in dem sie noch nicht geschützt ist, mit dem Ergebnis, dass der Inhaber am Zugang zu dem betreffenden Markt gehindert oder gezwungen wird, für die Übertragung der Rechte an der Marke zu bezahlen.

31. Die gegenwärtige Fassung des Art. 6bis bezieht sich, wenn man sie im Licht des Art. 1 Abs. 2 der Übereinkunft liest, ausschließlich auf Handelsmarken und nicht auch auf Dienstleistungsmarken. Ferner verpflichtet die betreffende Vorschrift, auch wenn die Benutzung der Marke in dem Staat, in dem der Schutz begehrt wird, nicht ausdrücklich als Voraussetzung der Anwendung festgelegt ist, die Verbandsstaaten nicht dazu, diejenigen notorisch bekannten Marken zu schützen, die in diesem Staat nicht benutzt worden sind [18]. Schließlich stellt diese Vorschrift weder eine Ausnahme vom Grundsatz der Spezialität (oder Relativität) dar, noch handelt es sich um eine Bestimmung zum Schutz der Marke gegen Verwässerung: Ihr Schutzbereich beschränkt sich auf die Fälle der Kollision von Marken in Bezug auf identische oder ähnliche Waren, und ihre Anwendung ist abhängig von dem Vorliegen von Verwechslungsgefahr [19].

17 — Die Einfügung dieses Artikels wurde im Verlauf der Haager Revisionskonferenz von 1925 eigens zu dem Zweck beschlossen, die Unzuträglichkeiten einer zu strikten Anwendung dieses Grundsatzes zu vermeiden. Bereits während der Washingtoner Revisionskonferenz von 1905 war die Notwendigkeit erörtert worden, dem Bürger eines Verbandsstaats das Recht auf weitere Benutzung des eigenen Zeichens in einem anderen Verbandsstaat trotz der Aneignung dieses Zeichens durch einen Dritten in diesem Verbandsstaat zu sichern. In der Folge war das Problem Gegenstand einer Empfehlung des Wirtschaftsausschusses des Völkerbundes, die auf das Programm der Haager Revisionskonferenz von 1925 gesetzt wurde. In seiner ursprünglichen Fassung sah Art. 6bis eine Pflicht der Verbandsstaaten vor, die Eintragung eines Zeichens zu verhindern bzw. die bereits erfolgte Eintragung für ungültig zu erklären, wenn dieses Zeichen im Mitgliedstaat der Eintragung bereits als Zeichen eines Dritten notorisch bekannt war, der sich auf die Übereinkunft stützen konnte. Infolge der Lissabonner Revisionskonferenz von 1958 wurde ferner die Möglichkeit vorgesehen, die Benutzung des Zeichens des Dritten zu verbieten.

18 — Ein Vorschlag zur Änderung des Art. 6bis, um ihn auf Fälle auszudehnen, in denen die Marke nicht in dem Staat benutzt worden ist, in dem Schutz beansprucht wird, wurde auf der Lissabonner Revisionskonferenz von 1958 erörtert und abgelehnt.

19 — Art. 16 Abs. 2 des TRIPS erweitert die Schutzsphäre der notorisch bekannten Marken beträchtlich, über den Anwendungsbereich des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft hinaus. Nach dieser Vorschrift wird dieser Schutz auf Dienstleistungsmarken ausgedehnt, auch in den Fällen der Bekanntheit der Marke ohne deren Benutzung anerkannt und nicht auf den Spezialitätsgrundsatz beschränkt.

32. Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft legt somit den Mindestinhalt des internationalen Schutzes für notorisch bekannte Marken fest.

33. Wie wir gesehen haben, soll er für in einem Verbandsstaat registrierte oder benutzte Marken — oder Marken von Inhabern, die sich auf die Vorschriften der Übereinkunft berufen können — gelten, deren notorische Bekanntheit über die Grenzen des Ursprungsstaats hinausgeht, weil sie in anderen Verbandsstaaten benutzt wurden, etwa durch dortige Vermarktung von Waren unter der Marke oder durch Werbefeldzüge.

34. Es ist aber nicht klar, ob Art. 6bis und ganz allgemein die Vorschriften der Übereinkunft, die in Ergänzung des Grundsatzes der Inländerbehandlung [20] Mindeststandards für den Schutz von unter das gewerbliche Eigentum fallenden Erzeugnissen festlegen, auch auf *rein interne* Sachverhalte Anwendung finden, in denen der Verbandsstaat einem eigenen Staatsangehörigen Schutz gewährt [21], wie dies in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit der Fall zu sein scheint.

35. Auf diese Frage finden sich im Schrifttum je nach dem Wesen und der Zwecksetzung, die man der Pariser Verbandsübereinkunft zuordnet, unterschiedliche Antworten. Nach einer Auffassung will die Übereinkunft eine Mindestharmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Verbandes innerhalb ihres materiellen Anwendungsbereichs herbeiführen und legt daher einheitliche Rechtsnormen fest, die unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Rechtssubjekte Anwendung finden, die ihren Schutz in Anspruch nehmen wollen. Anderen Autoren zufolge handelt es sich hingegen um ein internationales Übereinkommen, das sich ausschließlich mit der Behandlung von Ausländern befasst und diesen über den Grundsatz der Inländerbehandlung hinaus einen Mindestschutz sichert.

36. Nach der ersten Ansicht sollen die Verbandsstaaten infolge der eingegangenen völkerrechtlichen Bindung verpflichtet sein, die eigenen nationalen Rechtsvorschriften abzuändern, um auch gegenüber den eigenen Staatsbürgern die Vorschriften der Übereinkunft, die die Mindestschutzniveaus festlegen, zur Anwendung zu bringen. Danach griffen das Eintragungshindernis und der Ungültigkeitsgrund gemäß Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 auch dann ein, wenn die als älteres Recht geltend gemachte notorisch bekannte Marke einem Angehörigen des Staates gehörte, in dem der Schutz begehrt wird (sog. „Schutzstaat").

20 — Art. 2 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft bestimmt, dass die Angehörigen eines jeden der Verbandsländer in allen übrigen Ländern des Verbandes in Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die Vorteile genießen, welche die betreffenden Gesetze den eigenen Staatsangehörigen gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden. Auf diesem Grundsatz, der die Überwindung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit bedeutet, beruht das gesamte System der Übereinkunft.

21 — Wie wir oben gesehen haben, wird gemäß den Art. 2 und 3 der Übereinkunft deren persönlicher Anwendungsbereich aufgrund des Anknüpfungsmerkmals der Staatsangehörigkeit (oder des Wohnsitzes oder Sitzes bei Angehörigen von nicht zum Verband gehörenden Staaten) festgelegt.

37. Nach der zweiten Meinung sind die Verbandsstaaten hingegen lediglich verpflichtet, die sog. „Verbandsbehandlung" den Bürgern anderer Verbandsstaaten oder, bei Sachverhalten im Sinne von Art. 3 der Übereinkunft, dritter Staaten zuteil werden zu lassen. Die Übereinkunft diente danach lediglich als Antriebskraft für die Harmonisierung der Rechtsvorschriften innerhalb des Verbandes, indem sie die Verbandsstaaten, ohne sie zu verpflichten, dazu anhielte, die Rechte, die Ausländer nach dem internationalen Vertragsrecht für sich beanspruchen dürfen, auf die eigenen Staatsangehörigen auszudehnen, um Diskriminierungen zu Lasten Letzterer auszuschließen. Nach dieser Ansicht wäre folgerichtig auszuschließen, dass sich die Staatsangehörigen des Schutzstaats unabhängig von einer nationalen Bestimmung, die die Vergünstigungen aus der Übereinkunft auf sie erstreckt, auf das Eintragungshindernis und den Ungültigkeitsgrund gemäß Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie berufen könnten.

38. Ich halte es nicht für angezeigt, dass der Gemeinschaftsrichter, auch nur implizit, in der Sache zu dieser Frage Stellung nimmt, handelt es sich doch bei ihr darum, den Umfang der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus einem völkerrechtlichen Übereinkommen zu ermitteln, dem die Gemeinschaft nicht als Vertragspartner angehört; dies sollte gelten, selbst wenn letztlich von der Entscheidung für die eine oder die andere Auffassung der Anwendungsbereich einer Vorschrift des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts abhängt, weil sie die eine Verweisung auf diese völkerrechtliche Rechtsnorm enthält. Es ist nämlich angesichts des Fehlens einer klaren Festlegung in der Übereinkunft Sache jedes einzelnen Staates, zu entscheiden, ob und aufgrund welcher Grundlage — gemäß einer der Übereinkunft zu entnehmenden Verpflichtung oder aufgrund einer gesetzgeberischen Entscheidung, die umgekehrte Diskriminierungen[22] vermeiden soll — den eigenen Staatsbürgern eine „Verbandsbehandlung" und damit der besondere Schutz des Art. 6bis der Übereinkunft gewährt werden soll.

39. Meines Erachtens lässt sich übrigens unabhängig vom Anwendungsbereich, den man Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zuerkennt, nicht sagen, dass die Pflicht zum Schutz der notorisch bekannten Marken im Sinne dieser Vorschrift auch in rein internen Sachverhalten den Mitgliedstaaten kraft Gemeinschaftsrecht obliege, da die Regelung für nicht registrierte Marken, zu denen die fraglichen Marken gehören, bisher keine Harmonisierung erfahren hat.

22 — Verschiedene Staaten haben bei oder nach der Ratifizierung der Pariser Verbandsübereinkunft deren Anwendung ausdrücklich auf eigene Staatsangehörige ausgedehnt und damit zum Ausdruck gebracht, dass sie den Anwendungsbereich der Übereinkunft für auf die Ausländerbehandlung beschränkt halten. Im spanischen Recht können gemäß Art. 3 Abs. 1 und 3 des Markengesetzes natürliche oder juristische Person, die spanische Staatsangehörige sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder einen ernsthaften und tatsächlichen Gewerbebetrieb im spanischen Hoheitsgebiet haben oder sich auf die Pariser Verbandsübereinkunft berufen können, deren Vorschriften für sich in Anspruch nehmen, soweit diese unmittelbar anwendbar und für sie günstiger sind als die des spanischen Markengesetzes. Allerdings ist der ausdrückliche Hinweis in der Präambel des Markengesetzes auf die Absicht des Gesetzebers zu bedenken, mittels der Regelung des Schutzes nicht registrierter Handelsnamen „ das Problem der Gleichbehandlung von Ausländern, die sich auf Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft ... oder den Grundsatz der Gegenseitigkeit berufen können, im Hinblick auf Personen zu lösen, denen das Gesetz gleichen Schutz bietet". („se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el art. 8 des Convenio de París ... por la protección de la propriedad industrial de 20 de marzo de 1883, o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección").

40. Zum anderen scheint mir eine inhaltliche Antwort auf die oben in Nr. 34 aufgeworfene Frage nicht einmal unbedingt erforderlich zu sein, um die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage zu klären, wenn man die Ziele und die Systematik der Richtlinie 89/104 berücksichtigt.

41. Insoweit sei vorab daran erinnert, dass Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft, zumindest in dem weiten Geltungsbereich, den ihm Art. 16 des TRIPS zuerkennt, sowohl dann Anwendung findet, wenn die Marke infolge ihrer Benutzung im Hoheitsgebiet des Staates, in dem der Schutz begehrt wird, notorisch bekannt geworden ist[23], als auch dann, wenn die notorische Bekanntheit in diesem Staat zwar nicht durch Benutzung im strengen Sinne, aber durch Werbefeldzüge im Inland oder sogar außerhalb (sog. „spill-over advertisement") oder einfach infolge der notorischen Bekanntheit der Marke im Ausland entstanden ist[24].

42. Im ersten Fall ist die betreffende Marke eine im Hoheitsgebiet dieses Staates benutzte Marke, die jedoch dort nicht eingetragen ist.

43. Solche Marken (sog. „faktische Marken") sind Gegenstand einer besonderen Vorschrift der Richtlinie 89/104, des Art. 4 Abs. 4 Buchst. b, wonach jeder Mitgliedstaat vorsehen kann, dass eine ältere nicht eingetragene Marke eine jüngere Marke von der Eintragung ausschließt oder im Falle der Eintragung löschungsreif werden lässt, wenn und soweit das Recht des betreffenden Staates dem Inhaber ein ausschließliches Recht verleiht.

44. Im System der Richtlinie kann somit eine Marke, die in einem Staat nicht eingetragen ist, aber dort benutzt wird, ein Eintragungshindernis oder einen Grund für die Nichtigerklärung einer eingetragenen Marke gleichzeitig sowohl als notorisch bekannte Marke im Sinne des Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 Buchst. d — vorausgesetzt, dessen Tatbestandsmerkmale sind erfüllt[25] — als auch als nicht eingetragene Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie bilden, sofern die Rechtsvorschrif-

23 — Es ist Sache des betreffenden Staates, festzulegen, was unter Benutzung im eigenen Hoheitsgebiet zu verstehen ist: Als solche könnte etwa auch eine Benutzung der Marke in Zusammenhang mit Erzeugnissen, die für die Ausfuhr bestimmt sind, und mithin ohne Absatz auf dem nationalen Markt angesehen werden, wenn die Marke in dem betreffenden Staat auf den Waren angebracht wird. Auch die bloße Werbetätigkeit im Hoheitsgebiet eines Staates kann als „Benutzung" betrachtet werden.

24 — Die Mobilität und die modernen Kommunikationstechnologien tragen, zumindest in den Beziehungen technologisch fortgeschrittener Länder, offensichtlich zur transnationalen Verbreitung einer Marke bei.

25 — Bezüglich der Staatsangehörigkeit des Inhabers, wenn man der Auffassung folgt, dass der Anwendungsbereich der Vorschriften der Übereinkunft auf die Behandlung der Ausländer beschränkt ist, und bezüglich der notorischen Bekanntheit im Schutzstaat.

ten dieses Mitgliedstaates derartigen Marken ausschließliche Wirkung verleihen.

45. Gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie ist im Einklang mit ihrem vierten Erwägungsgrund, wonach die Richtlinie „den Mitgliedstaaten das Recht [belässt], die durch Benutzung erworbenen Marken weiterhin zu schützen", jeder Mitgliedstaat befugt, nicht nur nicht eingetragenen Marken Schutz zu gewähren und damit die Benutzung eines Zeichens als Entstehungsgrund für ein ausschließliches Recht anzuerkennen, sondern auch die Grenzen, die Tragweite und die Voraussetzungen dieses Schutzes festzulegen.

46. Der Schutz kann etwa von der Voraussetzung abhängig sein, dass die Marke einen bestimmten Grad von Bekanntheit erzielt hat oder dass sich ihre Benutzung auf einen bestimmten geografischen Bereich erstreckt, aber es kann auch von jedem Erfordernis einer Mindestbekanntheit des Zeichens in der Öffentlichkeit oder Minimalumfangs seines Benutzungsgebiets abgesehen werden.

47. Daraus folgt, dass grundsätzlich auch eine nicht eingetragene ältere Marke, die durch ihre Benutzung in einem Mitgliedstaat nur rein örtliche Bekanntheit erlangt hat, ein Hindernis für die Eintragung einer späteren Marke oder einen Grund für deren Ungültigerklärung darstellen kann, wenn dies in den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaates vorgesehen ist[26].

48. Unter solchen Umständen scheint mir die Schlussfolgerung zulässig zu sein, dass eine Auslegung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 durch die Gerichte eines Mitgliedstaats in dem Sinne, dass eine ältere Marke, die im Hoheitsgebiet dieses Staates *benutzt* worden ist, *auch dann* ein gültiges Hindernis für die Eintragung einer späteren Marke oder einen Grund für deren Ungültigerklärung darstellen kann, wenn diese ältere Marke nicht im gesamten Hoheitsgebiet des Staates oder in einem wesentlichen Teil hiervon, sondern nur in einem kleineren Gebiet notorisch bekannt ist, angesichts des Spielraums der Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Inhalte des Schutzes der sog. faktischen Marken in den betreffenden

26 — Zu einem anderen Ergebnis kann man meines Erachtens nicht deshalb gelangen, weil Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie bei lediglich örtlicher Vorbenutzung nur das Recht des Inhabers auf weitere Benutzung anerkennt, denn diese Vorschrift will lediglich die Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts der eingetragenen Marke in den Fällen statuieren, in denen die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats das Nebeneinander dieser Marke und des älteren Rechts von örtlicher Bedeutung zulassen, aber wirkt nicht als Beschränkung der Befugnis der Mitgliedstaaten nach Art. 4 Abs. 4 Buchst. b, ein älteres nicht eingetragenes Recht mit lediglich örtlicher Bedeutung in den Fällen zu schützen, in denen eine Kollision mit einer später angemeldeten oder eingetragenen Marke entsteht. Wenn andererseits die Richtlinie die Befugnis eines Mitgliedstaats hätte ausschließen wollen, auch einer nicht eingetragenen Marke von lediglich örtlicher Bedeutung Ungültigkeitswirkung zuzugestehen, wäre die Klarstellung in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 unverständlich, wonach ein Widerspruch gegen die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke nur durchgreifen kann, wenn die ältere nicht eingetragene Marke, die in einem Mitgliedstaat geschützt ist, *nicht lediglich örtliche Bedeutung* hat.

Rechtsordnungen nicht unvereinbar mit dem System und den Zielen der Richtlinie wäre [27].

49. Diese Schlussfolgerung scheint mir durch die Verweisung des Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie auf Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft nicht entkräftet werden zu können, da diese Vorschrift — selbst wenn sie so auszulegen sein sollte, dass sie ausschließlich die auf nationaler oder überregionaler Ebene notorisch bekannten Marken betrifft — sich, wie bereits ausgeführt, darauf beschränkt, ein Mindestschutzniveau festzulegen [28].

50. Ebenso wenig halte ich es für möglich, dieser Schlussfolgerung allein durch den Hinweis zu begegnen, dass sie einer einheitlichen Auslegung oder Anwendung der Hindernisse für die Eintragung einer Marke oder der Gründe für ihre Ungültigkeit entgegenstehe, weil die Richtlinie selbst ein solches Ergebnis gutheißt, wenn sie den Mitgliedstaaten die nähere Festlegung des Schutzumfangs erlaubt, der den nicht registrierten Marken bei Kollision mit angemeldeten oder eingetragenen Marken zustehen soll. In meinen Augen würden letztlich die Grenzen der Rechtsharmonisierung durch die Richtlinie 89/104 nicht gebührend berücksichtigt, wenn man mit Hilfe einer einheitlichen Auslegung auf Gemeinschaftsebene a priori eine Auslegung im nationalen Rahmen ausschließen würde, die es ermöglichen könnte, das Eintragungshindernis und den Ungültigkeitsgrund gemäß der genannten Vorschrift auch auf *faktische Marken* [29] anzuwenden, die in einem nicht wesentlichen Teil des nationalen Hoheitsgebiets notorisch bekannt sind.

51. Daraus folgt meines Erachtens, dass es Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104 vor dem Hintergrund der Systematik und der Ziele der Richtlinie nicht zuwiderläuft, bei der Auslegung und Anwendung der nationalen Vorschrift zur Umsetzung dieses Arti-

27 — Es ist sodann Sache dieser Gerichte, zu prüfen, ob diese Auslegung mit den Entscheidungen des nationalen Gesetzgebers in der Ausgestaltung des nationalen Markenschutzsystems, insbesondere den Modalitäten des Erwerbs der Rechte an einer Marke, verträglich ist. In Spanien scheint die Schaffung des neuen Markengesetzes auf einer strengen Anwendung des Registrierungsgrundsatzes zu beruhen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Regelung der notorisch bekannten Marken in dem Normgefüge des vorausgegangenen spanischen Markengesetzes (Ley 32/1988 vom 10. November 1988) einen anderen Standort gefunden hatte, namentlich im Titel „Allgemeine Vorschriften" in Art. 3, der die Modalitäten für den Erwerb der Rechte an einer Marke festlegte. Im Einzelnen bestimmte Abs. 1 dieses Artikels, dass dieses Recht durch Registrierung erworben wurde („El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley"), während Abs. 2 den älteren Marken, die in Spanien bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorisch bekannt waren, gegenüber der späteren Registrierung einer verwechslungsfähigen Marke Nichtigkeitswirkungen beilegte („Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible"). Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass die letztgenannte, allgemein formulierte Vorschrift den Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft nicht besonders erwähnte.

28 — Nach den Leitlinien der WIPO für den Schutz notorisch bekannter Marken verliert übrigens die territoriale Dimension der notorischen Bekanntheit letztlich an Bedeutung, wird doch dort ausgeführt, dass die Staaten den in Art. 6bis der Übereinkunft vorgesehenen Schutz gewähren können, auch wenn die betreffende Marke in ihrem Hoheitsgebiet nicht notorisch bekannt oder bekannt ist, sondern nur im Ausland (vgl. oben, Nr. 7).

29 — Dies gilt also, wie sich bereits aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, nicht für den Fall, dass dieses Hindernis oder der Grund für die Ungültigkeit zugunsten einer Marke geltend gemacht wird, die in dem betreffenden Mitgliedstaat *ohne Benutzung dieser Marke im Hoheitsgebiet dieses Staates* notorisch bekannt ist.

kels eine in diesem Staat benutzte Marke als notorisch bekannt im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft anzusehen, deren Bekanntheit sich nicht auf das gesamte Hoheitsgebiet dieses Staates oder einen wesentlichen Teil hiervon, sondern nur auf einen engeren geografischen Bereich erstreckt.

V — Ergebnis

52. Nach alledem schlage ich vor, die vom Juzgado Mercantil 3 de Barcelona zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage wie folgt zu beantworten:

Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass es dieser Bestimmung nicht zuwiderläuft, dass das Hindernis für die Eintragung einer Marke und der Grund für ihre Ungültigkeit, die in dieser Vorschrift vorgesehen werden, auch dann anwendbar sind, wenn die in Frage stehende ältere Marke, die in einem Mitgliedstaat zwar benutzt, aber nicht eingetragen wurde, nicht im gesamten Hoheitsgebiet dieses Staates oder in einem wesentlichen Teil hiervon, sondern nur in einem engeren geografischen Bereich notorisch bekannt ist.